

Tesis de Maestría

MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES.

Su problemática jurídica.

Institución: FLACSO – Sede académica Argentina.

Programa: Maestría en Propiedad Intelectual.

Autor: Diego A. Domma

Director: Liberto Pardillos.

Fecha: Marzo 2014.

Índice:

Abreviaturas:	6
Prefacio.	7
Capítulo I	9
Introducción a los modelos y diseños industriales	9
A.- Nociones generales.	9
B.- Antecedentes Históricos.	10
C.- Funciones y justificación.	10
D.- Marco normativo:	11
Capítulo II	13
Requisitos de los modelos y diseños industriales.....	13
A.- Novedad.....	13
A.1.- Divulgación previa.....	13
A. 2.- Anticipación por otros modelos.	14
A. 3.- Mero cambio de colores.	14
A.4.- Carácter absoluto de la novedad.....	15
A.5.- Determinación de la novedad.....	15
A.6.- Imprevisibilidad.....	22
B. Ornamentalidad.	24
B.1.- Visibilidad	25
B. 2.- Ornamentalidad, funcionalidad y materiales.	26
B.3.- Cómo determinar la funcionalidad de un modelo	29
C.- Originalidad.....	30
D.- Carácter Industrial.....	30
E.- Licitud:	32
Capítulo III	33
Características del derecho sobre los modelos y diseños industriales.	33
A.-Patrimonial y exclusivo.	33
B.- Transmisible.	35
C.- Temporal.	36
D.- Renunciable.	37
Capítulo IV	38

La protección de los modelos y diseños industriales. Acciones legales.....	38
A- Acción de reivindicación.....	38
A.1- Requisitos.....	39
A.2.- Diferencias con la acción de cancelación.....	39
A.3.- Efectos.....	39
B.- Cese de uso.....	41
B.1.- Indemnización.....	42
B.2.- Trámite y prescripción.....	43
C.- Medidas cautelares.....	44
C.1.- El incidente de explotación.....	44
C.2.- El Art. 50 del ADPIC.....	45
D.- Acciones penales.....	46
D.1.- Bien jurídico tutelado y requisitos.....	47
D.2.- Sujeto activo y pasivo.....	47
D.3.- Pena.....	48
D.4.- Cuestiones procesales.....	48
E.- Modelos en la relación laboral.....	48
Capítulo V.....	50
Obtención de la propiedad de un modelo industrial.....	50
A.- El caso de Argentina. Sistema de depósito.....	50
B.- Preparación de la Solicitud.....	51
B.1.- Los dibujos.....	51
B.2.- Homogeneidad.....	54
B.3.- La descripción.....	54
C.- Luces y sombras del sistema Argentino de depósito.....	55
D.- Transformación.....	57
E.- Renovación.....	57
Capítulo VI.....	58
Régimen internacional de los modelos y diseños industriales.....	58
A.- Convenio de París.....	58
B.- Arreglo de Locarno.....	58
C.- Arreglo de la Haya.....	59
D.- Mercosur.....	60

Capítulo VII	62
Nuevos desafíos para los modelos y diseños industriales.....	62
A.- Registro de la interfaz gráfica (GUIs) como diseño industrial.	62
B.- El diseño no registrado.	65
Capítulo VIII	67
El registro de las formas aplicadas a productos como marcas. Su problemática registral. Modelo/diseño industrial VS. Marca, Diferencias, oportunidad y conveniencia.	67
A.- Introducción.....	67
B.- Diferencias entre modelos industriales y marcas.	69
B.1.- Carácter distintivo vs. Ornamentalidad.	69
B.2.- Novedad relativa vs. Novedad absoluta.....	71
B 3. - Confusión del público consumidor.	75
B 4.- Principio de especialidad.	75
B.5.- Registro infinito vs registro por quince años.....	76
C.- Conflictos entre marcas y modelos.	77
Capítulo IX	79
La cuestión de la nulidad de modelos y diseños industriales. Su problemática actual.....	79
A.- Introducción.....	79
B.- Nulidad absoluta de marcas.....	80
C.- Nulidad de modelos y diseños industriales. Art. 17 y 18 del decreto-ley 6673/63. Causales de nulidad.	81
D.- Competencia. Trámite y carga probatoria.....	83
E.- Interés legítimo.....	85
F.- Efectos.	85
D.- Jurisprudencia en materia de nulidad de modelos industriales. Los casos “D`Uva y Colorin”, la prescriptibilidad de la acción.	86
D.1.- El caso D`Uva.....	86
D.2.- El caso COLORIN.....	89
E.- Comentario final a los fallos analizados.	90
F.- Posibles soluciones a la problemática del modelo industrial eterno.	92
Capitulo X	97
Proyecto de reforma del decreto ley 6673/63. Su necesidad.....	97
A.- Necesidad de reforma.	97

B.- Proyecto de reforma del decreto ley Nro. 6673/63 sobre modelos y diseños
industriales 97
Conclusiones:.....108
Bibliografía

Abreviaturas:

CSJN: Corte Suprema de Justicia de la Nación.

CE: Comunidad Europea.

ED: El Derecho.

GUI/s: Interfaz gráfica de usuario.

INPI: Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

JA: Jurisprudencia Argentina.

LL: La Ley

OMPI / WIPO: Organización mundial de la Propiedad Intelectual.

RDC: Reglamento Nro. 6/2002 del consejo del 12 de diciembre de 2001 sobre los modelos y dibujos comunitarios.

RDI: Revista del Derecho Industrial.

USPTO: United States Patents and Trademarks office (Oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos)

Prefacio.

Analizaremos en el presente trabajo la protección legal del aspecto incorporado a los productos industriales, es decir que abordaremos el estudio de los modelos y diseños industriales, (también llamados en algunos países dibujos industriales). Lo que nos ha motivado a realizar el presente trabajo fue principalmente la falta de bibliografía específica sobre el tema y la cierta falta de estima por esta figura de la propiedad industrial, al menos en nuestro país.

Partiremos de la base del estudio específico y detallado de los requisitos de los modelos y diseños, los cuales emanan del Decreto ley de la materia, analizando doctrina y jurisprudencia local, como así también extranjera. El espíritu de la inclusión de doctrina y principalmente jurisprudencia extranjera no fue realizada como mera cita de legislación comparada, sino que creemos firmemente que en un mundo globalizado, donde la tendencia se dirige a la unificación de los conceptos de propiedad industrial, la enseñanza y el conocimiento de casos líderes de jurisdicciones ajenas a la nuestra, serán útiles y podrán ser un punto de partida para los temas que aún no se han discutido en nuestro país.

Tampoco dejaremos de lado el importante y discutido tema del sistema de registro por depósito adoptado por nuestro país hace más de 50 años, y hoy también aceptado por la Comunidad Europea; sin dejar de ser críticos con los puntos que requieren una revisión, haciendo mención de ellos y proponiendo soluciones.

Como hemos señalado al inicio de estos primeros comentarios, al menos en nuestro país existe una predilección por la figura de las marcas al momento de decidir cómo proteger la forma de un producto, veremos en detalle y estudiaremos profundamente esta situación, desde una perspectiva objetiva sin tomar partido por alguna de las figuras.

Debo admitir que al momento de tomar la decisión de escribir sobre modelos y diseños industriales (motivado por una causa en la que me toco participar en mi vida profesional) me topé con una ingrata sorpresa, que me hizo replantearme la decisión que había tomado, más aún, llegué a pensar que los modelos y diseños industriales podrían ser monopolios peligrosos, que pueden ser usados para crear situaciones demasiado injustas. Esta situación consiste en que la nulidad de los modelos y diseños industriales fue considerada prescriptible aún cuando mediare mala fe, nada más y nada menos que por la Corte Suprema de La Nación.

No obstante, mi duda sobre escribir sobre el tema fue fugaz y se disipó, no podía dejar pasar semejante situación jurídica injusta sin hacer mi humilde aporte para que en un futuro se pueda revertir esta situación, no solo por vía de modificación legislativa, sino también interpretativa por vía jurisprudencial; máxime cuando la doctrina no ha criticado fervientemente esta situación.

Finalmente, mi agradecimiento a todos lo que han contribuido y me han apoyado en la elaboración de la presente Tesis, tarea desde ya ardua pero que se facilita mucho con el apoyo de Instituciones como la Biblioteca del INPI bajo la dirección de Lucia Pelaya, la Biblioteca de la Corte Suprema de la Nación, la Dirección de Modelos y Diseños Industriales del INPI dirigida por el Dr. Liberto Pardillos, y desde ya FLACSO y su cuerpo directivo y de docentes.

Capítulo I

Introducción a los modelos y diseños industriales

*“Para mí, nada es más importante en el futuro que el diseño.
El diseño es el alma de todo lo creado por el hombre. **Steve Jobs**”*

A.- Nociones generales.

Los modelos o diseños industriales pueden ser descritos como consistentes en aquellos aspectos ornamentales o elementos de un artículo útil, incluyendo sus características bidimensionales o tridimensionales de forma y superficie, que conforman la apariencia del artículo. El titular de dichos diseños o modelos industriales por lo general, en virtud de las legislaciones existentes, tiene el derecho exclusivo de fabricar, vender y utilizar los artículos que incorporen tales diseños.¹

En nuestro país se refiere a un modelo industrial, la forma de un producto industrial (características tridimensionales), y por otro lado un diseño industrial es el aspecto estético incorporado a un producto industrial (características bidimensionales).²

Jurídicamente, el modelo industrial es un título de propiedad sobre la forma estética novedosa de un producto, creando un verdadero monopolio legal sobre dicho objeto. El marco normativo en la Argentina consta principalmente del decreto Ley 6673/63 ratificado por Ley 16.478, el decreto Nº 5682/65 que lo reglamenta, el Convenio de Paris Ley 17.011 y los ADPIC Ley 24.425.

Es menester destacar que desde la perspectiva de la legislación se entiende que un modelo o diseño industrial protege únicamente los aspectos estéticos, únicamente la apariencia, dejando de lado indefectiblemente a cualquier aspecto técnico o funcional.³

1 Bodenhausen G.H.C., *“Guide to the application of the Paris Convention for the protection of industrial property”*, BIRPI, OMPI, Ginebra, 1969. Pág.: 22 (la presente y las sucesivas traducciones son de mi autoría)

2 En este trabajo nos referiremos a modelos, dibujos o diseños industriales como el mismo instituto.

3 Véase para más detalles básicos de modelos industriales la guía “Lo atractivo está en la forma” publicada por la OMPI, disponible en línea:

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/sme/498/wipo_pub_498.pdf

B.- Antecedentes Históricos.

Desde que el hombre ha elaborado herramientas y utensilios por primera vez, el arte ha tenido gran y continua influencia en la manera en que dichas herramientas y utensilios fueron creados. Esta situación se ve reflejada en la antigua alfarería y edificios antiguos, fue recién mayormente con la aparición de la industria mecanizada y la introducción de la producción en serie que se empezó a considerar la protección jurídica de las formas aplicadas a los productos industriales.⁴

Desde entonces los modelos y diseños industriales han sido protegidos en primer lugar por varios países Europeos, en Francia la protección estuvo disponible desde 1737 y en Inglaterra desde 1787⁵. En los Estados Unidos, fue en el año 1842 cuando nació la protección a esta figura.⁶

Respecto a la Argentina, el primer proyecto de ley referente a modelos y diseños industriales fue elevado al congreso por el presidente Figueroa Alcorta en 1907, el cual no fue tratado. Posteriormente en el año 1935 el Presidente Justo remitió otro proyecto que tampoco fue tratado. Más adelante en 1955 el Dr. Pascual Di Guglielmo elaboró un proyecto de código de propiedad industrial, el cual contenía disposiciones en la materia. Finalmente, en 1960 el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto preparado por el Dr. Pedro C. Breuer Moreno, el cual fue promulgado el 9 de Septiembre de 1963.

C.- Funciones y justificación.

La forma y el aspecto de un producto industrial es parte de lo que se conoce como valor agregado; es decir esa característica extra que lo hace especial frente a sus competidores. Mucha de la creatividad involucrada en llevar un producto al mercado, está presente en el diseño industrial. Los

4 WIPO, *"Background Reading Material on Intellectual Property"*, Ginebra, 1988, pág. 189.

5 Hudson, Thomas B. *"Brief History of the Development of Design Patent Protection in the United States"* 30 J. Pat. Off. Soc'y 380 (1948). pág: 380

6 Jason J. Du Mont and Mark D. Janis, *"The Origins of American Design Patent Protection"*, Indiana Law Journal, Vol. 88:837, 2013.

productos deben ser atractivos y funcionales al consumidor, un diseño industrial exitoso representa un gran valor económico.⁷

Los dibujos y modelos industriales hacen que un producto sea atractivo y llamativo; por consiguiente, aumentan el valor comercial del producto así como sus posibilidades de venta. La protección de un dibujo o modelo industrial ayuda a incrementar el rendimiento del capital invertido. Un sistema eficaz de protección beneficia asimismo a los consumidores y al público en general, pues fomenta la competencia leal y las prácticas comerciales honestas. La protección de los dibujos y modelos industriales contribuye a fomentar el desarrollo económico, alentando la creatividad en los sectores industriales y manufactureros, y contribuye a la expansión de la actividad comercial y al fomento de la exportación de productos nacionales.⁸

La innovación no consiste simplemente en tener nuevas ideas; es también vincular algo nuevo con algo familiar de tal manera que repercuta en los consumidores, capture su imaginación y les haga pensar que el producto mejorará sus vidas⁹. En definitiva, los buenos diseños “hablan” delante de los consumidores, desencadenan reacciones inmediatas y favorables.¹⁰

D.- Marco normativo:

En nuestro país rigen la materia las siguientes normas: Decreto-Ley N° 6.673/63, ratificado por Ley 16.478 y su Decreto Reglamentario N° 5.682/65, Ley de Procedimiento Administrativo 19549, Decreto

7 Fryer, William T., *“Design Patent System for the Twenty-First Century”* (Spring/Summer/Fall 1996). AIPLA Quarterly Journal, Vol. 24, Nos. 2, 3 & 4, pp. 331-391, Spring/Summer/Fall 1996. Disponible en línea en SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1640106> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1640106>

8 Nota en línea ¿Qué es un dibujo o modelo industrial? OMPI, véase en: <http://www.wipo.int/designs/es/>

9 Nota Revista OMPI “El diseño en Pro del éxito empresarial”, Nov. 2012, véase el línea: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/201206/article_0004.html

10 Véase el documental: *“Objectified”* (Plexi Productions / Swiss Dots) un documental que examina los objetos y el proceso creativo de quienes los hacen. También la serie de informes “Sello buen diseño Argentino” del Ministerio de Industria de la Nación en el marco del plan nacional de diseño: <http://www.industria.gob.ar/plan-nacional-de-diseno-2/descargas/>

Reglamentario 1759/72, Decreto 260/96, Resolución P-062/2001, Disposiciones: 21/74, 132/96, 35/98, 4/67, Convenio de París, Acta de Lisboa y Arreglo de Locarno.

Capítulo II

Requisitos de los modelos y diseños industriales.

*“De lo que se trata no es de industrializar el arte sino de embellecer la industria, La función del modelo consiste en ser utilizado como forma de adornar o embellecer”.*¹¹

Los artículos 1, 6 y 17 del dec.-ley 6673/1963 expresan los requisitos que debe cumplimentar una creación estética para ser susceptible de protección como modelo o diseño industrial. Los desarrollaremos a continuación:

A.- Novedad.

El modelo industrial debe ser nuevo al momento de la presentación (o de su prioridad internacional); es decir que el modelo o diseño no debió ser divulgado previamente, tampoco puede ser anticipado por otros modelos registrados con anterioridad y no debe ser una mera modificación de colores.

La novedad requerida en materia de modelos puede abordarse desde dos puntos de vista, uno intrínseco y otro extrínseco¹². Desde el punto de vista intrínseco, el modelo debe ser una creación del autor, empero se debe tratar de una creación calificada, la cual veremos más adelante como determinarla; por otro lado, desde el punto de vista extrínseco la ley adopto el sistema de novedad absoluta tanto espacial como temporal, también desarrollaremos el tema.

A.1.- Divulgación previa.

11 Pasolds Limited c/ Fadete SAICI y A s/ Nulidad de modelos industriales, Causa N 0422, CCCF, Sala III, 20/08/82

12 Como lo establece Aracama Zorraquin, Ernesto en *“El sistema Argentino de modelos y diseños industriales”* Revista del Colegio de Abogados de la Plata, Volumen: 8, Nro.: 15, Jul. Dic. 1965, pág.: 49.

El art. 6 inc a) reza que no podrán gozar de los beneficios del Decreto “Aquellos modelos o diseños industriales que hayan sido publicados o explotados públicamente, en el país o en el extranjero, con anterioridad a la fecha del depósito (...)”. El decreto es determinante en cuanto cualquier revelación pública ya sea en el país o en el extranjero, destruirá la novedad, excepto en las siguientes oportunidades:

-Una solicitud extranjera presentada no más de seis meses antes de la fecha de depósito en Argentina, reivindicando prioridad.

- Cuando el autor o alguien por el autorizado exhibió su modelo o diseño en ferias realizadas en Argentina o en el exterior, dentro de los seis meses previos al depósito. La norma nacional, no especifica si debe tratarse de una feria oficial o no, entendiéndose que cualquier feria puede encajar con la normativa con la salvedad que debe ser el autor por sí o por autorizado quien efectuó la divulgación, no caería dentro del supuesto la divulgación en una feria efectuada por un tercero.

A. 2.- Anticipación por otros modelos.

Conforme el Art. 6 inc. b) serán destructores de la novedad Los modelos o diseños industriales que carezcan de una configuración distinta y fisonomía propia y novedosa con respecto a modelos o diseños industriales anteriores. Resulta interesante la letra de este inciso ya que establece como destructores de la novedad a modelos industriales registrados previamente, sin importar si fueron publicados o no.

Este inciso se encuentra en aparente contradicción con el inciso a) el cual indica que Aquellos modelos o diseños industriales que hayan sido publicados o explotados públicamente, en el país o en el extranjero, con anterioridad a la fecha del depósito destruirán también la novedad. Es decir que solo destruirían la novedad otros modelos industriales. La letra de los incisos a) y b) debe ser interpretada en el sentido de que toda divulgación sea o no un modelo industrial destruye la novedad, asimismo un modelo registrado y publicado (aunque no haya sido divulgado nunca) también destruye la novedad.

A. 3.- Mero cambio de colores.

El inciso d) del citado art. 6 reza que no serán modelos industriales: Cuando se trate de un mero cambio de colorido en modelos o diseños ya conocidos. Este requisito debe ser interpretado en el

sentido de que no será modelo industrial el objeto que solo cambie sus colores sin modificar en absoluto las formas. Se ha dicho “que la ley no impide el colorido sino que niega su tutela a las hipótesis de mero cambio de colorido con relación a modelos ya conocidos, por cuya razón si el nuevo modelo, además, indica un color no se ve porque ello debería llevar a invalidarlo.”¹³

A.4.- Carácter absoluto de la novedad.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia son pacíficas en el sentido de estipular que la novedad requerida para los modelos y diseños industriales es la absoluta. Dado que los tres incisos del art. 6 no establecen una limitación temporal o geográfica para computar antecedentes destructores de novedad, la novedad exigida es la absoluta¹⁴. Desde el punto de vista extrínseco, la ley adoptó el sistema de la novedad absoluta tanto espacial como temporal.¹⁵

A.5.- Determinación de la novedad.

La determinación de la novedad es un tema ríspido, resulta uno de los temas más difíciles de la materia, principalmente cuando los juzgadores deben resolver sobre estos temas. Trataremos de definir en este apartado bajo que circunstancias un objeto cumple con la novedad requerida en el sentido de ser nuevo e imprevisible, es decir una creación calificada en relación a lo existente en el arte previo o bien en comparación con modelos industriales registrados con anterioridad. En otras palabras, ¿se configura un modelo combinando o modificando lo conocido?, ¿Cuál debe ser la medida de la novedad para considerarlo un modelo?

La jurisprudencia Argentina se ha expresado en varias oportunidades: *el particular aspecto de la cosa desempeña un papel de presentación, o sea, de individualización ornamental, debiéndose tener presente que en materia de modelos y diseños industriales no se requiere una novedad 'absoluta' -*

13 PRODUCTOS ELÉCTRICOS COVRE S.A. C/ PLASNAVI S.A. S/ CESE DE USO MODELO INDUSTRIAL Causa Nº 9899/91CFed. La Plata, Sala II Civil 28/11/1991

14 Poli, Iván Alfredo, “*El modelo industrial*” 1era Ed. Bs.As, Abeledo Perrot, 2008, pág.:39

15 Aracama Zorraquin, Ernesto en “*El sistema Argentino de modelos y diseños industriales*” Revista del Colegio de Abogados de la Plata, Volumen: 8, Nro.: 15, Jul. Dic. 1965, pág.: 50.

extremo poco concebible a esta altura del desarrollo industrial- sino 'relativa', suficiente como para dar al producto una connotación estética particular fruto de un acto creativo".¹⁶ Es decir, que desde la perspectiva de la determinación de la novedad entre lo nuevo y lo existente la novedad requerida es la relativa.

Para determinarla, se debe tener en consideración, tanto del nuevo modelo como de lo conocido, todo el conjunto de la creación, sin desmembrar los elementos que lo componen. En una causa donde se determinaba si el modelo de un interruptor (Modelo Nro.: 20438) era novedoso se dijo: “En el caso de los modelos industriales (...). No se requiere la novedad total y absoluta, en el sentido que el modelo deba ser nuevo en todas sus partes, las cuales, aisladamente considerados en -el caso: marco, abertura, pulsador, lamparilla, material, colorido, etc., etc., del interruptor- podrían no ser originales sin que esto afecte a la validez de la tutela del conjunto, porque de la combinación de los elementos conocidos surge un modelo de forma o de aspecto diverso susceptible de tutela”.¹⁷

Vemos que el grado de novedad no debe ser necesariamente de un quantum extraordinario. Las dificultades salen a la luz cuando se trata de determinar un sistema para el cotejo de modelos o algún tipo de quantum porcentual para determinar el grado de novedad. Creemos que no es posible establecer sistemas fijos de cotejo ni fórmulas porcentuales¹⁸, pero si trataremos de difundir ciertos parámetros y sistemas de cotejos que resultarán útiles y colaboran a bajar en cierto grado la subjetividad en el cotejo o en la determinación de la novedad.

En primer lugar, al momento de cotejar dos modelos (tanto para determinar la novedad como para verificar una infracción) creemos que lo importante es el foco en la primera impresión visual del conjunto, la cual debe ser sustancialmente diferente.

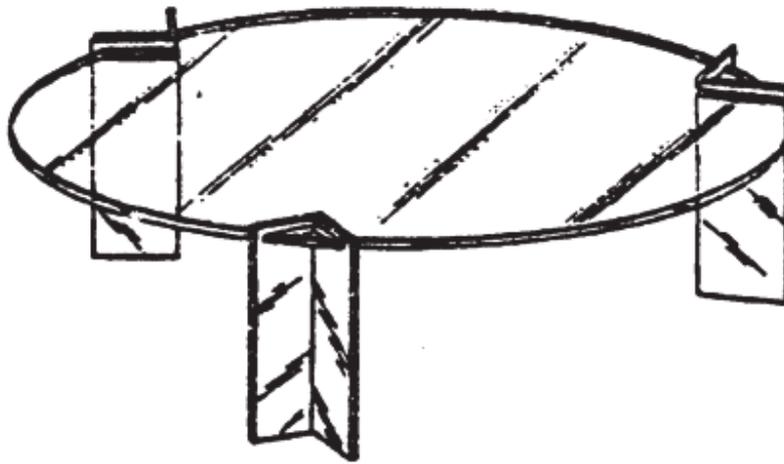
Veremos por ejemplo en el siguiente fallo que nos da la jurisprudencia de los Estados Unidos, el caso *In Re Rosen*¹⁹, el siguiente modelo de una mesa:

16 COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES SINTETICOS S.A. C/ DRIGANI, MARIO HECTOR S/ NULIDAD DE MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES Causa Nº 19.500/95 C. Civ. y Com. Fed., Sala II, .3/06/99

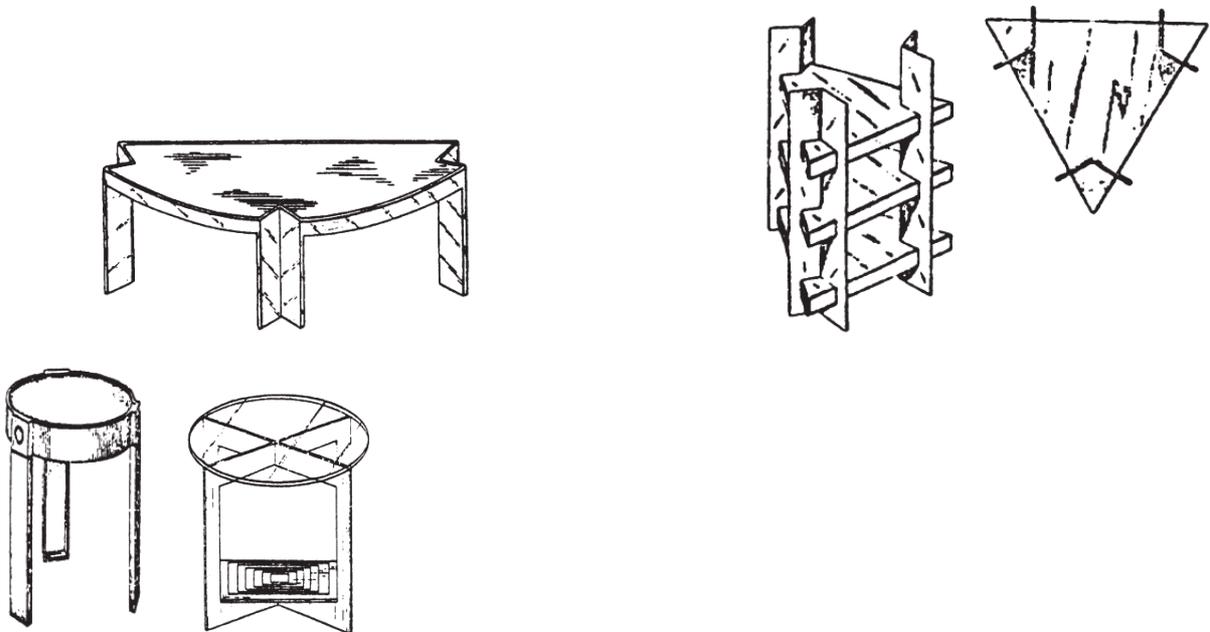
17 Productos Eléctricos Covre SA C/ Plasnavi SA s/ Cese de uso de modelo industrial, Causa: 9899/97, C. Fed. La Plata, Sala II, 28/11/91

18 “Lamentablemente, la novedad no puede ser medida ni expresada en porcentajes” En Poli, Iván Alfredo “El modelo industrial patito feo o cisne de incognito” Jurisprudencia Argentina, Volumen II 2008, págs.: 1014.

19 *In Re Rosen*, 673, F. 2d, 388 (CCPA 1982)

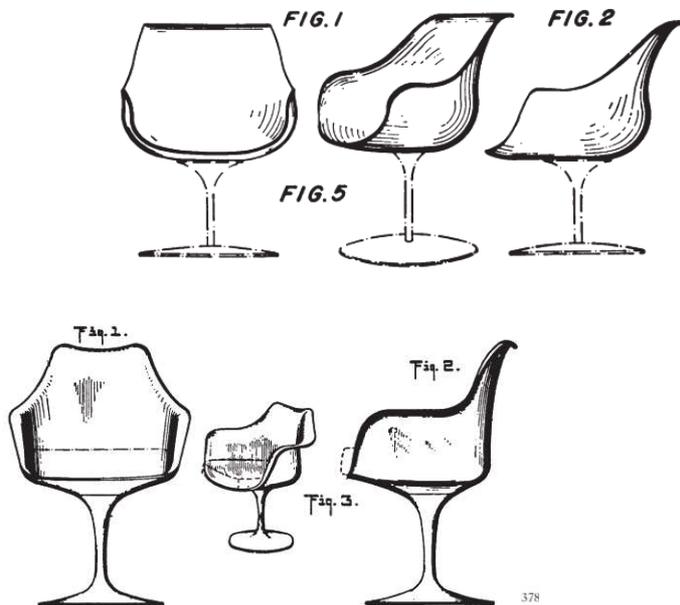


El cual se comparaba con los siguientes modelos del arte previo:



Se puede observar que el modelo de mesa que se pretende registrar consiste en la ubicación de tres “patas” triangulares, las cuales se repiten en los modelos del arte previo, empero y con buen criterio se decidió en este caso que el modelo que se intentaba atacar de nulidad reunía los criterios de novedad, debido a que posee significantes diferencias con los modelos citados y además crea una sustancial diferencia visual. En este ilustrativo caso, se aprecia que gran parte de los componentes del modelo registrado son iguales a los del arte previo, aunque todos juntos le otorgan al modelo una novedad suficiente para cumplir con el requisito.

En otro fallo²⁰ en el cual se cotejaban si el primer modelo aquí debajo representado consistía en una leve modificación sin novedad del modelo de silla mas abajo adjuntado.



Se dictamino que “El tribunal considera estos dos diseños de sillas moldeadas distintos diseños, los cuales fueron más que simples variaciones de un mismo diseño. Uno podría sentir que las dos sillas eran parte de la misma tendencia o estilo, así como los automóviles que compiten o refrigeradores o radios parecen seguir similares patrones de un año a otro, pero son, en nuestra opinión, claramente diferentes dentro de la tendencia de diseño seguida. El diseño que inicia un nuevo estilo no hace cerrar automáticamente el camino a todos los otros diseños dentro del mismo estilo de patrón”. No compartimos en absoluto este fallo, ya que creemos que este caso puede representar el típico caso de falta de novedad, ya que los cambios incorporados al nuevo modelo no alcanzan el mínimo de creatividad. De hecho la jurisprudencia del Estados Unidos, revertiría este criterio años más tarde.

Como hemos observado la determinación del alcance de la protección de un modelo industrial para determinar su novedad, no ha sido tratado con exactitud en nuestra jurisprudencia, por ello es que traeré a debate una serie de fallos de los Estados Unidos los cuales pueden ser referentes y ejemplificadores para nuestra jurisprudencia.

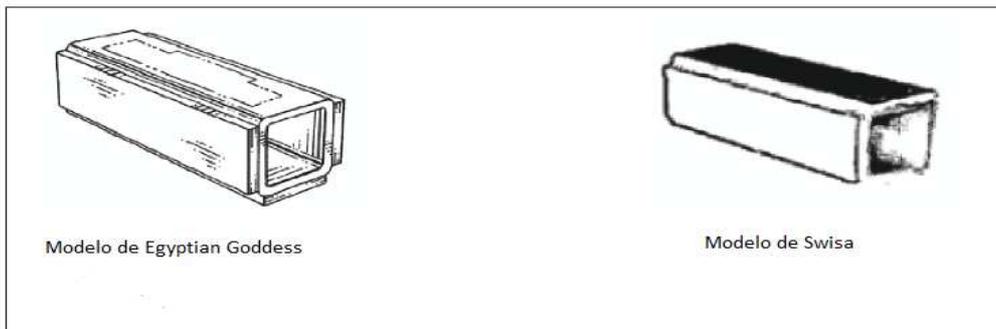
Cabe aclarar previamente, que en el citado país del norte existen dos sistemas para cotejar modelos. Por un lado el sistema del “ojo del comprador”²¹ el cual consiste en la comparación de los

20 En *In Re Laverne*, 356 F. 2d, 1003 (CCPA 1966)

21 Este test fue aplicado por primera vez en el caso: *Gorham v. White*, 81 U.S. 511 (1871)

modelos situándose como lo haría un comprador habitual del ramo, y por otro lado el sistema de “rasgos de novedad”²² el cual analiza si un modelo se apropia de rasgos novedosos de otro modelo, haciendo foco sobre los elementos ornamentales originales y sobre la perspectiva simple de un comprador.

En el fallo *Egyptian Goddess v. Swisa*²³, se discutía si el modelo de Egyptian (lima para uñas) no reunía el carácter de novedoso en relación al modelo de Swisa (aquí debajo representados), tras la demanda de Egyptian por infracción a su modelo.



Asimismo, Swisa alego que el modelo de Egyptian estaba anticipado por otros dos modelos del arte previo:



Egyptian afirmó que los rasgos novedosos de su diseño son la combinación de cuatro elementos, que separadamente existían en el dominio público. Los juzgadores realizaron el cotejo conforme los mencionados sistemas del ojo del comprador y los rasgos de novedad. Se dijo que para que la combinación de elementos individuales constituya un rasgo de novedad la combinación no debe ser un avance no trivial de lo conocido en el arte previo.

22 Véase: Lemley, Mark A., Point of Novelty (February 7, 2012). Stanford Public Law Working Paper No. 1735045., el test fué aplicado en el caso: Litton Systems Inc. v. Whirlpool Corp, 728 F.2d 1423 (Fed. Cir. 1984)

23 *Egyptian Goddess v. Swisa*, 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008)

El corolario de esta decisión fue que se determinó que el test de los rasgos de novedad no era necesario si el test del ojo del comprador se perfeccionaba. Se estableció que en el test del ojo del comprador se debía también tener en cuenta que en el cotejo, el comprador común realice la comparación teniendo en cuenta también los modelos del arte previo. Debido a que el test del ojo del comprador, permite referenciar al arte previo sin necesidad de identificar rasgos de novedad puntuales, tema que resultaba un problema en el test de rasgos de novedad cuando se debían cotejar varios modelos con varios rasgos de novedad diferentes.

El tribunal en última instancia sostuvo que: “El test de rasgos de novedad ya no se debe utilizar para determinar una infracción de modelos industriales, tampoco conviene adoptar el criterio avance no trivial, que es un refinamiento del test de rasgos de novedad... sostenemos que el test del ojo del comprador debe ser el único criterio a utilizar”²⁴

-Perspectiva de la comparación:

Se ha señalado entonces los dos sistemas que imperan en la jurisprudencia Norteamericana, y conforme al reciente fallo “Egyptian”, la comparación debe realizarse desde la perspectiva del consumidor natural del producto, del “ojo del comprador”²⁵, es decir que la comparación debe efectuarse evaluando ambos modelos situándose en la mente de quien normalmente adquiere dichos productos.

24 Taillieu, Oliver “*Egyptian Goddess v. Swisa: No more Point of Novelty Test for Design Patent Infringement*” Enero 2009, véase en línea:

http://www.lawupdates.com/commentary/iegyptian_goddess_v_swisa_i_no_more_point_of_novelty_test_for_design_patent . Texto del fallo véase:

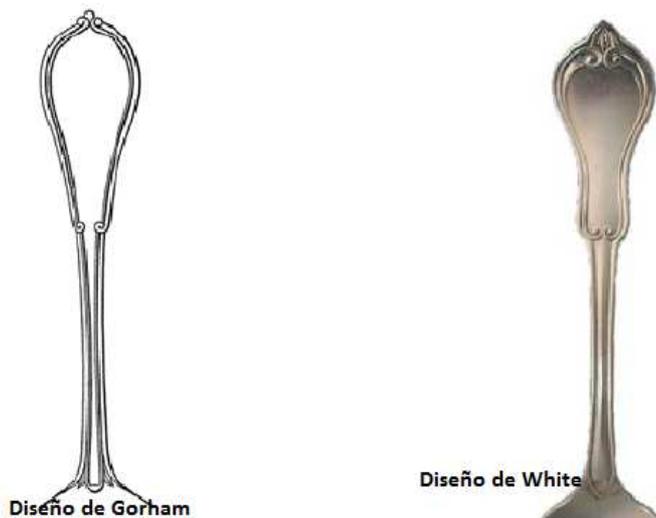
http://www.lawupdates.com/pdf/postings/patent/Egyptian_Goddess,_Inc.et_al._v._Swisa_Inc.,_et_al..pdf.

También: Marta Kowalczyk “*Design Patent Infringement: Post Egyptian Goddess*”, Journal of Law, Technology and Policy, Vol. 2010, pág. 239. Dentro del pleito se han presentado numerosos Amicus Curiae, la mayoría de estos se muestra en contra de la supresión de test de rasgos de novedad, principalmente en virtud del requisito de no obviedad que deben tener los modelos conforme la ley de los EE.UU. Dennis Crouch, *Egyptian Goddess v. Swisa* (en banc 2008), PATENTLY-O, Feb. 11, 2008, véase en línea: <http://patentlyo.com/patent/2008/02/egyptian-goddes.html>

25 Poli Iván, ob. Cit. Pág.: 43 se refiere a consumidores naturales, en Mc. Callum Eduardo, “*El alcance de la protección en modelos industriales*”, cuadernos de propiedad intelectual, AD-HOC, Volumen 4, pág. 209 se hace referencia y se explica el sistema del ojo del comprador.

En nuestra opinión, si bien se lo puede llamar de diferentes maneras, el cotejo se debe realizar desde el punto de vista del observador común del producto en cuestión. Por ejemplo en caso de productos específicos como ser algún elemento mecánico de alguna máquina en especial, el ojo “común” serán los expertos en dichas maquinarias, ahora bien en caso de un frasco de mermelada, podrá ser cualquier persona, sin necesidad de una especificación técnica.

El caso líder de la corte de Los Estados Unidos que ha dejado la enseñanza del sistema del ojo del comprador es el Caso *Gorham Co. Vs. White*²⁶: en el cual se cotejaban los siguientes dos modelos:



Se ha dicho que dos diseños son confundibles si en el ojo del observador común, dándole la atención que un comprador usualmente le da, deja tal impresión que el comprador se vera inducido a comprar uno en lugar del otro.

Se puede aceptar la crítica de que dicho sistema permite la posibilidad de caer en error de cotejar ambos productos según su carácter distintivo y comparar los objetos en si, es decir sin disociar los elementos ornamentales.²⁷

De hecho, en el desarrollo del pleito que da origen a este sistema, varios de los testigos propuestos por el actor Gorham, han dicho que un comprador podría confundirse y comprar un producto

26 *Gorham Company v. White* - 81 U.S. 511 (1871)

27 “Como producto y modelo no son lo mismo, el analizador (sea un perito o el propio juez) debe extremar los recaudos para prevenir la confusión, disociando el modelo protegido del producto ilustrado” *Mc. Callum ob. Cit.* Pág: 211,

pensando que el otro²⁸. Se ha dicho que para evitar esta natural tendencia a un análisis de distinción, en detrimento de la ornamentación, en el cotejo en si -la pericia- no debería recaer en cualquier persona que no tenga una preparación específica (siquiera en alguien representativo del aludido ojo del comprador de ramo), sino que debería ser realizado por quien tenga suficiente habilidad en poner énfasis sobre el plano ornamental (...) por ejemplo en un agente de la propiedad industrial.²⁹

Posteriormente en el fallo Egyptian ya analizado, el sistema del ojo comprador, se perfecciono, no en el sentido anteriormente planteado, en el sentido de incorporar peritos especializados en distinguir los parámetros ornamentales (de hecho utilizada en juicios de la materia en nuestro país) sino en el sentido de que se dictamino que en el análisis bajo este sistema se debe tener también en cuenta el arte previo³⁰.

Si se cotejaban dos modelos desde la perspectiva del ojo del comprador, pero sin tener en cuenta el arte previo, todos los modelos se ponían en una misma medida de originalidad y novedad sin importar el grado de la misma. Esto podía ocurrir en la hipótesis de un modelo válido en virtud de cierta ornamentación original pero que se pierde en la apreciación global del producto que haría un comprador ordinario, es decir que la ornamentación carecería de poder distintivo suficiente³¹

Hoy el sistema indica que el cotejo debe realizarse desde la perspectiva del ojo del comprador del ramo, es decir segmentando el mercado, ubicando a los compradores dentro de un segmento específico, esto otorga un contexto y permite dilucidar cuál será el arte previo a tener en cuenta. Quien adquiere un producto tiene un conocimiento de los productos anteriores (del arte previo), los compradores comunes siempre tienen en cuenta a los productos anteriores y que el nuevo producto adquirido sea superior de aquel.

A.6.- Imprevisibilidad

28 Gorham, ob. Cit.

29 Mc Callum, Ob. Cit pág.: 211

30 Aunque parte de la doctrina Estadounidense cree que el sistema del ojo del comprador nacido en el caso Gorham ya tenía en cuenta el arte previo. Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metalcraft Corp., 67 F.2d 428, 429 6th Cir. 1933

31 Mc Callum, Ob. Cit. pág: 212

Se ha analizado si la no obviedad es aplicable en materia de modelos y diseños industriales. El requisito de la no obviedad o altura inventiva es un requisito propio de las patentes de invención, El Art. 4 de la ley 24.481 de patentes de invención indica que no habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia.

En materia de modelos y diseños industriales, podríamos decir que las personas versadas en la materia son los diseñadores, consecuentemente si quisiéramos transpolar ese requisito a esta materia, los modelos no tendrían que ser obvios o evidentes para otros diseñadores. En los EE.UU. los modelos industriales también deben reunir el requisito de no obviedad (*non-obviousness*³²), en nuestro país el requisito de no obviedad no es aplicable; con acierto Iván Poli concluye que el requisito de no obviedad no es más que el de novedad³³. Con lo cual coincidimos.

Aunque la jurisprudencia nos ha dado un requisito, que si bien presenta cierta similitud con la no obviedad o altura inventiva, debería ser aplicable; este es la imprevisibilidad. La imprevisibilidad es la presencia de un elemento inesperado o sorpresivo que distingue a la referida actividad de la técnica trivial, del simple oficio o de la labor corriente³⁴.

Como hemos analizado, no es necesario un quantum extraordinario de creación para considerar modelo a una creación estética, pero debe concurrir al menos un elemento imprevisto, sin importar si resulta obvio o no a los ojos de un diseñador del rubro.

En definitiva, para determinar si una forma estética cumple con los requisitos de novedad se debe tener en cuenta tres aspectos:

1-Realizar la comparación en el conjunto de la creación, como un todo, y que ese conjunto tenga diferencias visuales con lo anterior.

2-Ubicarse en la perspectiva del ojo del comprador común. Sin tomar en cuenta si existe o no confusión en el público consumidor.

32 Rantanen, Jason, *"The Federal Circuit's New Obviousness Jurisprudence: An Empirical Study"* (February 1, 2012). Stanford Technology Law Review, Vol. 16, No. 3, 2013; U Iowa Legal Studies Research Paper No. 13-9. Véase en línea: SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2210049> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2210049>

33 Poli Iván Ob. Cit. Pág.: 46

34 Collo G.M.B.H. C/ Sed Metal s/ usurpación de patente, causa Nro.: 4344, 27/03/87. En Rev. Del Derecho Industrial año 10, mayo-agosto 1988 Nro.29, pág.: 298.

3-La novedad en el sentido del grado, es decir la medida de la novedad no debe ser considerada bajo altos estándares artísticos, sino más bien basta con un sustancial esfuerzo creativo. Asimismo, no se debe tener en cuenta la altura inventiva (como en el caso de las patentes), pero debe contar con al menos algún elemento imprevisto.

B. Ornamentalidad.

El modelo o diseño industrial deber ser ornamental³⁵, debe servir a un fin estético. La ornamentalidad no requiere que el objeto sea “un adorno”, sino que la obra creadora haya mejorado el aspecto exterior haciéndolo más atractivo para el consumidor.³⁶ Un diseño debe presentar una apariencia estéticamente placentera.³⁷

Este requisito no trata de juzgar la “belleza” de un objeto, no se trata de la apreciación subjetiva sobre si un modelo o diseño es bello, o no, sino que los cambios de forma no deben ser impuestos por la función del producto. Se ha dicho: “se trata de proteger las formas incorporadas a un artículo que, sin llegar a la calificación de "bellas artes", confieren a este una presentación original y lo proveen de connotación estética, de detalles ornamentales o "de gusto".³⁸

Respecto de este punto también se ha dicho: “El nuevo diseño es el nuevo aspecto conferido a los productos de la industria, tengan o no carácter ornamental” en oposición al requisito de ornamentalidad requerido.³⁹

35 Conf. Lo indica el Art. 3 del dec. Ley 6673/63: - “A los efectos de este decreto se considera modelo o diseño industrial las formas o el aspecto incorporados o aplicados a un producto industrial que le confieren carácter ornamental. “

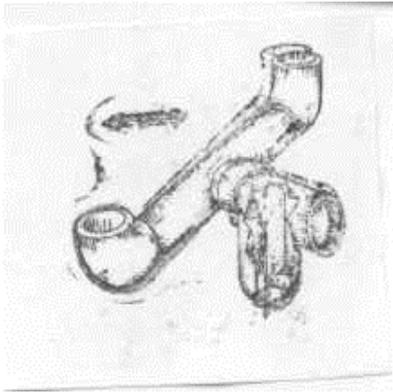
36 Kemelmajer De Carlucci Aida y Puerta De Chacón Alicia “*Registro de modelos y diseños industriales*” en *Derechos Intelectuales* Vol. 3, Astrea, 1988, pág.: 153.

37 Torrance, Andrew W., *Beauty Fades: An Experimental Study of Federal Court Design Patent Aesthetics* (2012). *Journal of Intellectual Property Law*, Vol. 19, No. 2, 2012. véase en línea: <http://ssrn.com/abstract=2156943>

38 En Autos: COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES SINTETICOS S.A.C/ DRIGANI, MARIO HECTOR S/ NULIDAD DE MODELOS Y DISENOS INDUSTRIALES Causa Nº 19.500/95 C. Civ. y Com. Fed., Sala II 3/6/99

39 Breuer Moreno, Pedro C. “*El decreto N 6673/63 sobre modelos y diseños industriales*” JA, 1963, Vol. V, Oct. Dic. Pág. 111. También destaca que ciertos objetos como una plancha, una bicicleta, un tractor no tienen carácter ornamental y quedarían fuera de la protección. En Kemelmajer De Carlucci Aida y Puerta De Chacón Alicia Ob.

En un fallo de la jurisprudencia local se dictamino que el modelo que se aprecia más abajo no consistía en una creación ornamental, por ende no merecedora de tutela legal⁴⁰:



En dicho fallo se tuvo en cuenta el dictamen pericial que indico que “Las características ornamentales que posee el modelo del actor, no son de tanta importancia que puedan merecer dicha denominación, pues se trata mas propiamente de detalles de fabricación o construcción”

Finalmente y al igual que con la medida de la novedad, no es necesario un quantum extraordinario de ornamentalidad para cumplir con el requisito.

B.1.- Visibilidad

Se dice también que el modelo debe ser ornamental y visible, condición que aunque resulte obvia algunas legislaciones comparadas lo exigen⁴¹. El requisito de visibilidad del modelo parece ser a *prima facie* un desprendimiento del derecho marcario en el cual no es necesaria la visibilidad del signo para que constituya marca, por ejemplo una marca sonora u olfativa. En contraposición, el caso de los modelos al tratarse por definición de una creación estética de un producto de la industria se descarta de

Cit. Pág. 153 se consideran superadas las dudas sobre el término ornamental y ejemplifica: un automóvil no se utiliza en general para adornar, pero quien lo ha diseñado está protegido por el dec. 6673/63.

40 En autos: “*Baldoni, Juan Patricio c/ Zumarraga Francisco Alberto s/ cese de fabricación y cancelación de modelo industrial*” la imagen pertenece al modelo Nro.: 6859

41 Art. 95 de la ley de propiedad industrial de Brasil

plano la posibilidad de registro de modelos o diseños sonoros o invisibles. En otras palabras, el modelo debe ser perceptible por el sentido de la vista.

Dicho requisito, no resulta tan fácil de determinar cuándo nos encontramos con el registro de modelos que constituyan una expresión ornamental de un interior, por ejemplo, el interior de una casa rodante o el interior de una maquinaria. Se ha dicho que los diseños que están ocultos o en las sombras del uso no son capaces de satisfacer el argumento que indica que el propósito del sistema de modelos industriales es el de promover el progreso de las artes visuales, ya que su aspecto no podría ser un motivo de preocupación para los consumidores⁴²

En otras palabras, el interior de los productos es materia registrable, siempre y cuando sea visible en algún momento y sea materia de preocupación para los consumidores, por ejemplo el interior de un automóvil resulta fundamental, lo puede ser también el interior de una heladera, entre otros.

B. 2.- Ornamentalidad, funcionalidad y materiales.

Indica el Art. 6 inc. c) que nos serán modelos o diseños: “Los diseños o modelos industriales cuyos elementos estén impuestos por la función que debe desempeñar el producto”. La utilidad sin forma estética no está bajo el ámbito de la Ley Argentina, el privilegio concedido por la ley tiene en mira la forma original de los objetos en función de una connotación ornamental o estética que llegue al espíritu del público en mayor o menor grado, pero con prescindencia de potencialidades de uso o de función.⁴³

Consideramos que un modelo industrial puede ser al mismo tiempo ornamental y funcional, es menester comprender, que los diseñadores normalmente fusionan óptimamente forma y funcionalidad, es decir que el producto final normalmente está influenciado por las características funcionales. "Forma y función deben ser uno, unidos en una unión espiritual".⁴⁴

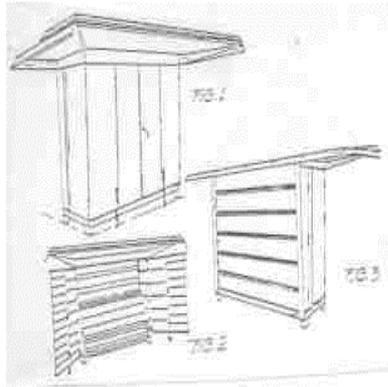
42 Du Mont Jason y Janis, Mark *“Functionality in design protection systems”* (2012) Faculty Publications. Paper Nro 803. pág: 269.

43 *“Baldoni, Juan Patricio c/ Zumarraga Francisco Alberto s/ cese de fabricación y cancelación de modelo industrial”*

44 Cita con perspicacia el autor en su trabajo: Dana Beldiman, *Protecting the Form but Not the Function: Is U.S. Law Ready for a New Model High Tech?*, 20 Santa Clara High Tech. L.J.529 (2003).

Se debe tener en cuenta que la prohibición legal no radica en que la nueva forma no cumpla una función, de hecho todos los productos de la industria tienen alguna funcionalidad⁴⁵. El espíritu de dicha prohibición radica principalmente en evitar que los modelos presentados a registro consistan únicamente en objetos funcionales y cuyos elementos estén impuestos por la función que debe desempeñar el producto: por ejemplo en los EE. UU. Se ha dictaminado que el diseño de la hoja de una llave no puede ser registrado como modelo ya que indefectiblemente la forma de la llave será dictada por su función (entrar en la cerradura) no habiendo lugar para características ornamentales adicionales.⁴⁶

En la Argentina, en un fallo, se dictaminó que el siguiente modelo de “Kiosco” de diarios⁴⁷ no reunía el requisito de ornametalidad requerido:



El juzgador tuvo en consideración que el fabricante de dichas cabinas debió conocer (por su gran participación en el mercado) que elementos estructurales tenían aptitud de adorno y cuáles venían exigidos por la función de la cabina⁴⁸.

45 No todos los aspectos funcionales de un modelo industrial están vedados a la protección, esto se debe a que todos los artículos de la industria tienen cierta función: para cavar, para sostener líquido, para entretener, para pintar. En Stockton, Richard “DESIGN PATENT FUNCTIONALITY AFTER EGYPTIAN GODDESS AND RICHARDSON: THE ASSUMPTION OF CLAIM CONSTRUCTION DYSFUNCTION AND GUMPTION” véase en línea: <http://www.bannerwitcoff.com/docs/library/articles/AIPLA.Stockton.functionality.pdf>

46 Oake, Robert G. “Design patent perspective: Understanding Functionality in Design Patent Law”, Intellectual Property Today, Octubre 2011, pág: 3.

47 Modelo Nro: 54731

48 Pronto se advierte que el diseño depositado carecía de los requisitos sustanciales para configurar un modelo tutelado por el régimen del decreto-ley 6673/63. Y semejante extremo no debió pasar por alto a un empresario especializado en la materia, resultando claro que los detalles constructivos que mencionó en la

Es decir, que un modelo puede ser funcional y estético al mismo tiempo, pero cuál es la medida de cada característica, que pesa más a la hora de determinar la validez de un modelo: ¿su funcionalidad o su valor estético? Nuevamente nos encontramos con un dilema difícil de desentrañar, lo claro es que un modelo no puede ser solo funcional, cuestión que en determinadas oportunidades surge de la lectura de la descripción que debe acompañar el modelo en la oportunidad de su registro, si se hace referencia a la funcionalidad, este escrito funciona como una especie de confesión del solicitante, revelando la verdadera intención, proteger lo funcional del producto.

En el ejemplo citado más arriba de la jurisprudencia local, resulta a nuestro entender un claro ejemplo de un producto funcional (apertura del kiosco en diferentes habitáculos para la exhibición de revistas) con escasas notas estéticas (resulta simplemente un producto cuadrado con un techo plano), es aquí que no alcanza a cumplimentar con las notas mínimas de ornamentalidad requeridas.

También, se ha dado el caso en el que un modelo industrial copia a una patente de invención (las cuales si protegen la funcionalidad) siendo esto un claro indicio de las verdaderas intenciones de proteger la funcionalidad⁴⁹. En los Estados Unidos también se ha llegado recientemente a la misma conclusión en un fallo en el cuál se sostuvo que la existencia de una patente de utilidad caducada cubriendo el diseño de un producto en particular proporciona una fuerte evidencia que el diseño es funcional.⁵⁰

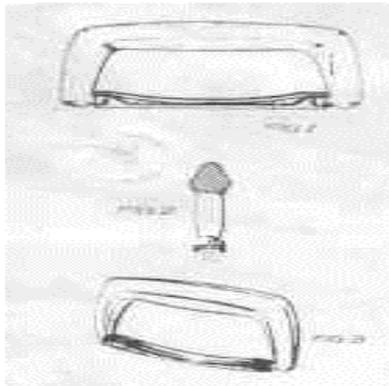
Otra cuestión que genera dudas en los solicitantes son los materiales y medidas del objeto a registrar como modelo. Tanto los materiales con los cuales se fabrica un determinado producto como las dimensiones del mismo no son materia registrable para la ley de modelos y diseños industriales. "El material empleado en la confección del modelo no debe ser considerado dentro del régimen de modelos industriales" se ha dicho en un fallo en el cual también se afirmó que los modelos que abajo se detallan

demanda se vinculaban -en buena medida respondiendo a las reglamentaciones municipales- con la funcionalidad del quiosco, para aumentar su capacidad y las superficies de exhibición de las mercaderías, siguiendo métodos constructivos habituales en carpintería metálica y proporcionando a los habitáculos de venta situados en sendas peatonales "características estructurales funcionales" y no elementos que atendieran a "características ornamentales" En Autos: *Perez Esperón, Juan Bautista c/ Fabrica de Kioscos Eduardo s/ cese de uso de modelos y diseños Ds. Y Perj. Causa N° 45.926/95, CCCF, Sala II, 24/9/98.*

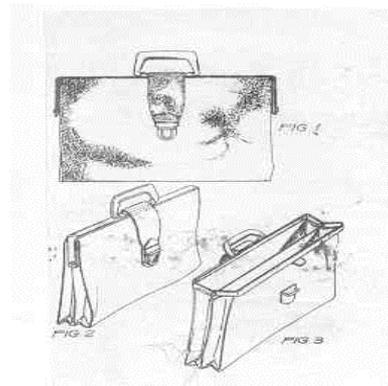
49 En Autos: "Sadofski Bernardo c/ Delannoy Eduardo s/ nulidad de modelos industriales RDNPI 355-1971, P 463" sin perjuicio de que en caso de que un modelo industrial copie a una patente de invención, el mismo será nulo también por que quien efectuó el registro del modelo no es su autor.

50 En *TrafFix Devices v. Mktg. Displays*

no cumplían con el requisito de ornamentalidad, siendo el modelo Nro. 7175 una manija para portafolio no es otra cosa que un elemento funcional⁵¹



Nro.: 7175



Nro.: 7263

B.3.- Cómo determinar la funcionalidad de un modelo

Hemos dicho que un modelo puede ser ornamental y funcional, empero dicho precepto no es absoluto y no se debe considerar modelo a un objeto meramente funcional; ahora bien como determinar si un modelo es funcional o no es una materia compleja la cual trataremos de entregar al lector algunas útiles directivas.

En primer lugar la forma del objeto a registrar no debe estar dictada por la función a cumplir (el ejemplo de una llave) en estos casos no existe modelo industrial por la ausencia de actividad creativa en el sentido del diseño. La evaluación de dicha situación es de suma importancia, también en el sentido de que si un modelo industrial registrado no está dictado por su función, entonces no es esencial para fabricantes competidores la incorporación de dicho modelo a sus productos (por ejemplo en el caso citado up supra en el cual se cancelo el registro de una manija de portafolio)

En segundo lugar se debe evaluar si el modelo es susceptible de otras formas estéticas sin que ello afecte su función, en otras palabras, si diseños alternativos pueden cumplir la misma función el modelo evaluado no es funcional⁵².

51 Cuevoval SRL c/ Primicia S.A.I.C. S/ se cancele registros de modelos industriales RNPI N 1032 pág.: 256

C.- Originalidad

El requisito de originalidad surge de los Arts. 1 y 17. En primer lugar el Art. 1 reza: “El autor de un modelo o diseño industrial y sus sucesores legítimos tienen sobre él un derecho de propiedad (...)” por otro lado el Art. 17 consagra: “El registro de un modelo o diseño industrial será cancelado cuando el mismo haya sido efectuado por quien no fuere su autor (...)”.

Es decir que la originalidad no se refiere a si el modelo es original por su carácter poco habitual o imprevisible, sino porque se debe haber originado en el solicitante. Debe ser una creación de él.

La falta de originalidad puede relacionarse con la novedad, ya que si se registra un modelo que había sido divulgado con anterioridad, no solo es nulo en virtud de la aludida falta de novedad, sino que también es nulo ya que fue registrado por quien no fue su autor. Se ha dicho en un caso en el cual un solicitante registró un modelo copiando a una patente que “Si se ha registrado una patente de invención, el depósito de un modelo industrial idéntico a aquella, efectuado con posterioridad, debe ser anulado, puesto que se torna así evidente, que el depósito fue realizado por quien no fue su autor⁵³”

D.- Carácter Industrial.

Este requisito surge del Art. 3 del Dec. Ley 6673/63 el cual indica que: “se considera modelo o diseño industrial las formas o el aspecto incorporados o aplicados a un producto industrial (...)”. La aplicación industrial también es un requisito de las patentes⁵⁴.

52 Saidman, Perry J. Y Hintz, John M., “*The doctrine of functionality in design patent cases*”, 19 U.Balt. Law Rev. 352 (1989-1990) pág: 358. Disponible en línea:

<http://www.designlawgroup.com/sites/default/files/The%20Doctrine%20of%20Functionality%20in%20Design%20Patent%20Cases.pdf>. Véase también el fallo de la jurisprudencia de los Estados Unidos: AVIA GROUP

INTERNATIONAL, INC. v. L.A. GEAR CALIFORNIA, INC. 853 F.2d 1557 (Fed. Cir. 1988) disponible en:

<http://cyber.law.harvard.edu/IPCoop/88avia1.html>

53 Sadofschí Bernardo c/ Delannoy Eduardo. Ob. Cit.

54 Habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiendo al término industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal la

En materia de modelos y diseños el requisito de industrialidad tiene como objetivo diferenciar a las creaciones protegibles por el derecho de autor, es decir, la ley de propiedad intelectual Nro. 11723 ampara todas las creaciones del intelecto, aunque se apliquen en productos industriales. Dicho de este modo el ordenamiento positivo sobre modelos y diseños quedaría obsoleto, pero veremos que no es así justamente a causa del requisito de industrialidad propio de los modelos y diseños.

Para comprender este requisito, hay que considerar y tener muy en cuenta cuando el modelo o diseño industrial es disociable con el producto; como ya hemos visto, producto y modelo no son lo mismo. En otras palabras, cuando éste deja de ser modelo o diseño si se lo independiza de la nueva forma o apariencia creada. Así por ejemplo: si una persona diseña una puerta tallada que tiene los caracteres de una obra artística en los términos de la ley 11.723 y cede a una fábrica su derecho al diseño, el cesionario que la reproduce industrialmente sólo puede invocar la protección del Dec. Ley 6673/63. En consecuencia, tendrá el monopolio de explotación sobre el referido modelo por el tiempo fijado en ese ordenamiento. El autor, por ser el producto indisociable de la idea, no podrá impedir que otra fábrica, transcurrido el término del referido decreto ley, reproduzca puertas semejantes. Si la obra nunca se hubiese industrializado, podrá haberse opuesto durante toda su vida a toda explotación indebida⁵⁵.

Caso contrario sería que el autor de algún personaje, por ejemplo la familia Simpson, ceda los derechos de sus personajes para que fabriquen vasos, sábanas, artículos de librería, artículos deportivos u otros productos (susceptibles de ser registrados como modelos) con dichos personajes, y vencido el plazo del acuerdo el autor podrá impedir que se fabriquen dichos productos industriales con sus personajes, ya que ellos son disociables de los productos industriales.

Los modelos protegidos por el decreto ley 6673/63 son aquellos en los que la fantasía creadora se aplica a la industria, o sea, (...) aquellos modelos o diseños industriales cuya originalidad depende en forma directa de la función ornamental que debe desempeñar en un producto con prescindencia de que pueda constituir per se una obra artística⁵⁶

ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios. Art. 4 inc. e) ley 24.572

55 Kemelmajer De Carlucci Aida y Puerta De Chacón Alicia. Ob. Cit. Pág: 151

56 Emery, Miguel Angel, *“Propiedad intelectual Ley 11.723 comentada, anotada y concordada con los tratados internacionales”*, 4ta Ed. Astrea, BS.AS 2009, pág.: 43

El presente requisito resulta de destacada importancia para la materia, ya que sin éste requisito la legislación sobre modelos industriales quedaría vacía de contenido, siendo todas las creaciones estéticas materia protegible por el derecho de autor.

E.- Licitud:

Este último requisito surge del Art. 6 del dec. Ley 6673/63 el cual dice “no podrán gozar de los beneficios que otorgue este decreto (...) cuando sean contrarios a la moral y las buenas costumbres”.

Se entiende por moral y buenas costumbres al conjunto de normas y costumbres no escritas que rigen en una sociedad. Por supuesto que la moral y las buenas costumbres en una sociedad son cambiantes a lo largo del tiempo y será tarea de los jueces juzgarla de acuerdo al momento histórico correspondiente⁵⁷. La fórmula moral y buenas costumbres, ha sido incluida en otras legislaciones de propiedad industrial (marcas, patentes), es allí donde la jurisprudencia nos ha dado algunos lineamientos sobre el tema, en materia de modelos y diseños industriales aún no se ha discutido la nulidad de un modelo por estar en contra de la moral y las buenas costumbres.

57 Hay autores que vinculan las buenas costumbres con aquellos hábitos o comportamientos observables en una comunidad, que se encuentran legitimados por ser los mayoritariamente practicados por sus miembros, en un momento determinado de su evolución histórica. De Palma, Juan Carlos “Moral y buenas costumbres: un límite poco delimitado?”, Colección Derecho Privado, Nº 1 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, Universidad Católica Argentina.10/2004

Capítulo III

Características del derecho sobre los modelos y diseños industriales.

“Art. 1 Decreto Ley 6673/63: El autor de un modelo o diseño industrial y sus sucesores legítimos tienen sobre él un derecho de propiedad y el derecho exclusivo de explotarlo, transferirlo y registrarlo, por el tiempo y bajo las condiciones establecidas por este decreto”

Del mencionado artículo primero surgen los caracteres del derecho sobre el modelo o diseño industrial:

A.-Patrimonial y exclusivo.

Los modelos y diseños industriales son bienes inmateriales, y como tales, forman parte del patrimonio de las personas (art. 2312 C.C.), asimismo, es menester aclarar que los modelos y diseños industriales jurídicamente no son cosas; reza el art. 2311 “Se llaman cosas en este Código, los objetos materiales susceptibles de tener un valor “, al no tratarse de un objeto material, un derecho de propiedad industrial como es un modelo industrial, no es una cosa.

La primera parte del Art. 1 del dec. Ley 6673/63 reza que el autor de un modelo o diseño industrial y sus sucesores legítimos tienen sobre el un derecho exclusivo; a diferencia de lo que ocurre en materia de derechos de autor, los derechos conferidos por el dec. Ley 6673/63 son solo patrimoniales. No surge del texto del decreto la obligatoriedad de la mención del autor, ni otro tipo de disposición de tipo moral.

La norma aplicable al derecho sobre un modelo son las del dominio, por ello el artículo indica que sobre el modelo recae un derecho exclusivo (exclusividad del dominio) , dos personas no pueden ser a la vez titulares sobre la totalidad del derecho de explotación, esto no contradice el tercer párrafo del art. 1 el cual establece la coautoría, cuando el modelo ha sido creado por dos o más personas. “...Les corresponde a todas ellas el derecho de explotación exclusiva...”. Como la norma no impone una

explotación conjunta, de este silencio se desprende que cada titular puede explotar el modelo separadamente⁵⁸.

El tercer párrafo del mencionado artículo primero dice que cuando dos o más personas hayan creado en conjunto un modelo o diseño industrial, les corresponde a todas ellas el derecho de explotación exclusiva, y el derecho a registrar a nombre de todas ellas la obra de su creación; en tales casos las relaciones entre los coautores se regirán según el concepto de copropiedad.

La citada norma, remite a un instituto de los derechos reales, la copropiedad, a pesar de que, como hemos dicho los modelos o diseños industriales no son cosas en los términos del código civil, sino bienes inmateriales⁵⁹. Si bien puede ser práctica, la remisión al citado instituto propio de los derechos reales no aporta soluciones a ciertas cuestiones que pueden presentarse cuando un modelo industrial es propiedad de varias personas, justamente por la particularidad de tratarse de un bien inmaterial. En general el uso y goce de una cosa (material) no puede ser ejercida por varias personas a la vez, tampoco alguno de los propietarios por separado puede por ejemplo arrendar su parte (por ejemplo alquilar el 30 % de una casa), por el contrario tratándose de bienes inmateriales esto es posible.

Como hemos visto, cada parte puede explotar el modelo separadamente (lo autoriza expresamente el art.1), en realidad, puede en la medida de su parte indivisa, pero al tratarse de un bien inmaterial no se puede expresar en porcentajes o desmembrar el modelo o diseño y que cada persona explote una parte. Ahora bien, en caso de que una parte decida licenciar el modelo en forma separada, también puede hacerlo, a pesar que las reglas de la copropiedad indican que esto no es posible⁶⁰.

Respecto a este tema es correcta la solución aportada por la ley de marcas, la cual indica que los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar y transferir⁶¹, precepto ausente en la legislación

58 Poli, Iván, ob.cit pág.: 59

59 Art. 2674 del CC: "No es condominio la comunión de bienes que no sean cosas ". Aunque seguidamente el Art. 2675 reza que El condominio se constituye por contrato, por actos de última voluntad, o en los casos que la ley designa. Pudiéndose interpretar que estamos ante un caso designado por la ley especial (Art. 1 3er párrafo dec. Ley. 6673/63)

60 Art. 2.699. Siendo imposible por la calidad de la cosa común o por la oposición de alguno de los condóminos, el uso o goce de la cosa común o la posesión común, resolverán todos, si la cosa debe ser puesta en administración, o alquilada o arrendada.

61 Art. 9 Ley 22.362

de modelos y diseños, por ende nuestra interpretación, y a pesar de la remisión a las reglas de la copropiedad, es en el sentido de que cada parte puede explotar, transferir y licenciar el modelo separadamente.

Es una realidad que las relaciones humanas a veces se pueden deteriorar y uno de los cotitulares de un modelo, en represalia contra los demás cotitulares, podría por ejemplo licenciar o transferir su parte a un competidor. Tampoco cada uno de los cotitulares puede ejercer acciones legales para impedirle el uso del modelo a otro cotitular; situaciones seguramente injustas que se solucionarían, desde ya con la reforma y la específica regulación legal o bien con la exigencia de un contrato de copropiedad que regule las relaciones entre los cotitulares al momento del registro.

B.- Transmisible.

Consecuencia natural de tratarse de un derecho patrimonial, el mismo es transmisible ya sea mortis causa o por actos entre vivos. Reza el art. 15 del Dec. Ley 6673/3 “El titular de un registro de modelo o diseño podrá cederlo total o parcialmente bajo las condiciones que estime conveniente. El cesionario o sucesor a título particular o universal no podrá invocar derechos emergentes del registro mientras no se anote la transferencia en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Si el cesionario no notifica al cedente la impugnación judicial a un registro, haciéndole posible su intervención en el pleito como parte coadyuvante, el cedente no estará obligado a restituir el precio de la cesión”.

Vemos que el primer párrafo indica que el titular podrá cederlo total, es decir ceder el modelo industrial a otra persona, como lo puede hacer con cualquier otro bien de su patrimonio o parcialmente. Hemos visto en el apartado anterior que en caso de pluralidad de titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede ceder su cuota parte, aunque habría que preguntarse si este artículo se refiere a esa situación, o si indica que es posible ceder parcialmente en el sentido de ceder alguna parte de la creación. Creemos que dicha situación no es posible, el modelo o diseño no puede ser fraccionado.

Tampoco sería admisible la cesión parcial de ciertos elementos que compongan por ejemplo un modelo comprendido por varios objetos, sin perjuicio que la libertad contractual comercial lo haría posible mediante un acuerdo entre las partes.

Al igual que otros bienes sujetos a registro, la cesión es oponible a terceros solo con la inscripción de la transferencia en el registro de modelos y diseños industriales. El párrafo final del art. 15 previene la

situación en el que el cedente ha transmitido un modelo nulo (de buena o mala fe), en este caso para que el cesionario puede reclamar al cedente, este debe citarlo como tercero en el juicio en el cual se objete el modelo en cuestión.

Se menciona también en el artículo mencionado al sucesor universal, en caso de tratarse de un sucesor universal mortis causa, adherimos a la tesis sostenida por *Kermelmajer De Carlucci y Puerta De Chacón* la cual indica que el supuesto del art. 15 es aplicable al supuesto de transferencias de fondo de comercio pero no en materia sucesoria, ya que el sucesor universal mortis causa adquiere el derecho desde el mismo momento de la muerte del causante⁶².

Si una persona registra a su nombre un modelo o diseño industrial, y luego lo transfiere a una persona jurídica, o bien el registro es efectuado directamente por una empresa (revistiendo la misma del carácter de sucesor legítimo), el derecho sobre el modelo industrial pasa a integrar el fondo de comercio⁶³.

C.- Temporal.

Como todos los derechos de propiedad intelectual, el derecho sobre un modelo o diseño industrial es temporal. El modelo industrial tiene una duración de 3 periodos consecutivos de 5 años cada uno, haciendo un total de 15 años. Se entiende que el monopolio legal que el estado otorga al titular de una creación estética debe ser retribuido devolviendo dicha creación a la sociedad para todos la puedan usar una vez vencido el plazo de protección.

62 *Kermelmajer De Carlucci Aida y Puerta De Chacón Alicia*. Ob. Cit. Pág.: 157, también indica que la norma tal como se encuentra redactada dejaría afuera al sucesor testamentario.

63 Art. 1 Ley 11.867: Declárese elementos constitutivos de un establecimiento comercial o fondo de comercio, a los efectos de su transmisión por cualquier título: las instalaciones, existencias en mercaderías, nombre y enseña comercial, la clientela, el derecho al local, las patentes de invención, las marcas de fábrica, los dibujos y modelos industriales, las distinciones honoríficas y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial e industrial o artística

D.- Renunciable.

Se trata de un derecho concebido en el interés particular (art. 872 CC)⁶⁴ y su renunciabilidad no surge explícitamente del texto del decreto pero si de su decreto reglamentario (Decreto 5682/65 - 20/7/65-) cuyo art. 11 segunda parte indica “Toda renuncia a un registro y las cancelaciones por mandato judicial serán publicadas gratuitamente”. En la práctica la renuncia se efectúa mediante un escrito presentado ante la dirección de modelos y diseños del INPI.

64 Poli, Iván ob.cit. Pág.: 92 y Kemelmajer De Carlucci Aida y Puerta De Chacón Alicia. Ob. Cit. Pág. 161

Capítulo IV

La protección de los modelos y diseños industriales. Acciones legales.

“Los Casos de patentes de diseño no sólo tratan rutinariamente con productos de la innovación tecnológica, sino que también confluyen las preferencias del consumidor, la estética, e incluso el arte.”⁶⁵

A- Acción de reivindicación.

El art. 5 del decreto ley 6673/63 presume que quien primero haya registrado un modelo industrial es el autor del mismo, salvo prueba en contrario. Dicho artículo establece a las claras una presunción *juris tantum*⁶⁶ a favor del primer registrante.

Al permitirse la prueba en contrario, como hemos visto en el artículo analizado, quien sea el verdadero autor o sucesor legítimo de un modelo o diseño industrial podrá echar mano a la acción de reivindicación contemplada en el último párrafo del art. 1 el cual indica: “El autor de un modelo o diseño industrial y sus sucesores legítimos tienen acción reivindicatoria para recuperar la titularidad de un registro efectuado dolosamente por quien no fuere su autor”.

La presente acción no tiene relación alguna con la acción reivindicatoria o Pauliana del Código Civil⁶⁷, se trata de una acción autónoma que otorga la legislación de modelos la cual tiene como objetivo primordial otorgar la posibilidad de recuperar la creación que ha sido intencionalmente registrada en nombre de quien no ha sido su autor. Esta previsión contempla el amparo del autor antes del registro, ya

65 Jason J. Du Mont and Mark D. Janis., ob. Cit.

66 Las presunciones "juris tantum" son aquellas que permiten producción de prueba en contrario, imponiéndole esa carga a quien pretenda desvirtuarlas. “El Art. 5º sólo establece una presunción 'iuris tantum' de autoría, a favor del titular registral y que tal registración no convalida las posibles nulidades que afecten los actos de comparación, transmisión y va de suyo registración propiamente dicha”. En autos: MAZZARELLA, VICTOR LUIS C/ LOTERÍA NACIONAL S/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS, Causa Nº 1.579 C. Com. y Civ. Sala III - 14/6/94

67 Prevista en el Art. 3955

que como bien señala la primera parte del artículo primero del dec. Ley 6673/63 solo en autor tiene el derecho a registrar como modelo o diseño dicha creación.

A.1- Requisitos.

De la letra del artículo quinto se desprenden claramente los tres requisitos para entablar una acción de reivindicación:

A) Autoría: Desde ya, quien incoa la acción debe ser el auténtico autor.

B) Registro: Debe existir un registro de un modelo o diseño industrial, es decir debe versar un título de modelo o diseño cuya titularidad recaiga sobre alguien que no fue su autor o sin autorización expresa de este.

C) Dolo: Es decir, la intencionalidad del hecho tipificado, el registro efectuado a sabiendas de que no es propia la creación. No es menester que el registrante tenga conocimiento de quien es el verdadero autor.

A.2.- Diferencias con la acción de cancelación.

El instituto de la reivindicación es una herramienta que posee el autor para recuperar su creación dolosamente registrada por un tercero, dicho registro también resulta nulo y susceptible de cancelación conforme la acción de art. 17 del dec. Ley 6673/63 (véase infra cap. VIII) por tratarse de un registro efectuado de mala fe y por quien no fue su autor. La diferencia primordial ante estas dos acciones, sin perjuicio de que el accionante podrá optar por una o por otra, radica en la situación de que la acción de reivindicación reemplaza al titular del registro, en otras palabras coloca en lugar de titular al legítimo creador. Por otro lado la acción de cancelación anula el registro dejando a la creación sin amparo.

A.3.- Efectos.

El efecto principal, como hemos destacado es que el registro efectuado de mala fe se coloca en cabeza de su verdadero autor. El plazo de vida del modelo no se ve afectado por dicha situación, es decir que si un modelo sujeto a reivindicación tenía por ejemplo 3 años de registro, el nuevo y legítimo titular toma su lugar pero no comienza el plazo de duración del modelo en cero, sino que continua en tres.

Desataca Poli Iván en su obra que la acción de reivindicación puede ser dirigida también contra un registrante genuino -es decir, verdadero creador- cuando ha sido coautor pero inscribió el modelo sólo a su nombre⁶⁸

En el caso de terceros adquirentes de buena fe, existen varias posiciones. En primer lugar *Kemelmajer De Carlucci y Puerta De Chacón* consideran en su obra que la acción de reivindicación no debería proceder contra quien obró de buena fe y confiando diligentemente en las constancias registrales, ya que el cesionario que adquirió de buena fe no actuó con dolo conforme lo exige la norma en el artículo primero, es decir falta el dolo en el legitimado pasivo⁶⁹. Para *Iván Poli*, las licencias que el anterior titular haya concedido, a causa de la naturaleza *intuitu personae* del contrato de licencia, deben extinguirse cuando el cambio de titularidad obedece a la reivindicación del genuino creador. También hace una diferenciación entre el cambio de titularidad por reivindicación y la cesión voluntaria, indicando que en esta última no puede perjudicar al licenciario de buena fe⁷⁰.

En situaciones donde se ven involucrados terceras personas, nos enfrentamos a la disyuntiva entre proteger al legítimo autor del modelo o al tercero que obro con buena fe. El principio general de nuestro código civil es claro en el sentido que prohíbe la transmisión de un derecho mejor o más extenso que el que gozaba⁷¹, siendo el caso analizado (tercero licenciario o adquirente de buena fe) un caso de apariencia jurídica, para que esto ocurra deben verificarse tres supuestos: a) un hecho objetivo idóneo para inducir a error sobre la situación real, unido al fenómeno subjetivo del error excusable del tercero; b) la buena fe, -creencia- del tercero resultante de su error excusable e individual; c) la onerosidad del acto, salvo que exista disposición expresa, sobre la gratuidad⁷²

En principio resultaría injusto, en nuestra opinión, que frente a la confianza generada por un título capaz de crear apariencia de derecho legítimo, se vea vulnerada la inversión realizada por dicho tercero, debiéndose aplicar el principio de apariencia. Aunque la particularidad del título de modelo, el

68 Poli, Iván ob. Cit. Pág.: 61

69 Kemelmajer De Carlucci Aida y Puerta De Chacón Alicia. Ob. Cit. Pág.: 166

70 Poli, Iván ob.cit. Pág.: 62

71 Art. 3.270.- CC: Nadie puede transmitir a otro sobre un objeto, un derecho mejor o más extenso que el que gozaba; y recíprocamente, nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y más extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere.

72 GREGORINI CLUSELLAS, EDUARDO L." *La apariencia y la buena fe en la relación del agente comercial con un tercero*" 22/9/1997 LA LEY, 22 de septiembre de 1997, pág.: 3. Véase también: Andorno, Luis O. "La teoría de la apariencia", ED 116-931.

cual no genera una certeza de que lo registrado sea un modelo y la facilidad para que cualquier persona pueda hacerse de un título en pocos días y sin examen de fondo, nos obliga a aportar una solución justa; la acción de reivindicación no es procedente pero si la de cancelación, aunque serán válidos los actos realizados hasta el momento de la notificación de la demanda.

B.- Cese de uso.

Consagra el art. 19 del dec. -ley 6673/63 que El titular de un registro de modelo o de diseño tiene una acción judicial contra todo aquel que, sin autorización, explota industrial o comercialmente, con relación a los mismos o diferentes productos, un diseño depositado o imitaciones del mismo. La acción podrá entablarse, ante los Tribunales Federales, por vía civil para obtener el resarcimiento de daños y perjuicios y la cesación del uso, o por vía penal si se persigue, además, la aplicación de las penas que esta ley establece.

La norma otorga en materia civil dos acciones, el cese de uso mas la acción de daños y perjuicios.

En relación con el cese de uso del modelo en infracción, la ley protege al titular de una copia servil, es decir la réplica exacta del modelo registrado, como así también de la imitación, es decir cuando no se verifica una réplica exacta.

La determinación de la infracción es junto con la determinación de la novedad un tema ríspido y difícil de determinar, ya lo hemos sostenido (véase supra cap. II A 5) y nos remitimos a dicho apartado para describir como se debe efectuar el cotejo entre dos modelos.

La norma en análisis, nos otorga un sistema de responsabilidad objetiva para lograr el cese de la explotación indebida⁷³, ya que procede contra quien explote un modelo en infracción, sin importar si recae sobre éste alguna culpa. Respecto de esto último, el art. 24 in fine del mencionado decreto reza: “Cuando el tenedor de las mercaderías no sea su productor, deberá dar al titular del modelo o diseño explicaciones sobre su origen, en forma de permitirle perseguir al fabricante. En caso que las explicaciones se nieguen o resulten falsas e inexactas, el tenedor no podrá alegar buena fe”. Resulta muy común que un comercio pueda estar ofreciendo a la venta productos en infracción sin saberlo, ya que fueron adquiridos de buena fe, dicha norma es de utilidad para poder accionar contra los verdaderos responsables y asimismo opera como defensa para quien obro sin conocimiento y de buena fe, sin

73 Kemelmajer De Carlucci Aida y Puerta De Chacón Alicia. Ob. Cit. Pág.: 167

perjuicio de que la normativa de todos modos le exige el retiro de la venta de la mercadería en infracción a un modelo.

Cabe destacar que a diferencia de lo que ocurre en materia de marcas, no opera en estos casos el principio de especialidad, es decir que la infracción se produce si el modelo es reproducido en cualquier producto, dice el art. 19... “con relación a los mismos o diferentes productos”

B.1.- Indemnización.

El Art. 20 del decreto que rige la materia dice que todo aquel que haya infringido de buena o mala fe los derechos reconocidos a favor de un modelo o diseño depositado estará obligado a resarcir los daños y perjuicios que haya causado al titular del registro y además a restituir los frutos, en caso de mala fe.

Como es inherente a cualquier daño en el patrimonio de las personas, quien acciona por cese de uso de modelos, tiene la facultad de reclamar los daños y perjuicios ocasionados. Resulta, al igual que las infracciones a marcas y patentes, dificultosa la estimación pecuniaria del daño causado. Esto ha motivado en la práctica, números planteos de defecto legal en las demandas por daños y perjuicios en la cuales no se expresa un monto determinado, las cuales han sido denegadas por la jurisprudencia en virtud de la particularidad de la materia⁷⁴.

74 “En efecto, esta Cámara ha dicho que existen diversas hipótesis excepcionales en que la dificultad de fijación del monto de los daños y perjuicios, derivados de infracciones marcarías resulta, como principio de muy difícil concreción, razón por la cual la parte actora puede hacer uso de la facultad pertinente y solicitar que se difiera la fijación del monto del reclamo a lo que surja de las pruebas”. En autos: FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA c/ DERPLA S.A.s/ cese de uso de modelos y diseños. daños y perjuicios Causa N° 12.757/06 CCCF, Sala III 06/07/10 Revista N° 71. “Es que no debe perderse de vista que la cuantificación de los rubros indemnizatorios aludidos sólo se puede establecer -en forma seria y no a partir de un cálculo antojadizo- con la producción de las pruebas pertinentes. Ni siquiera resultaría procedente exigir al actor que formule una estimación -aún provisional- habida cuenta de que, en razón del estrecho anudamiento entre lo reclamado y la prueba a producirse, cualquiera fuese la que aquél realizara, se la debería tachar de arbitraria” En autos: ALIAGA ECHEGOYEN, AGUSTIN RAMÓNc/ ANTIGUAS ESTANCIAS DON ROBERTO S.A. s/ CESE DE USO DE MODELOS Y DISEÑOS. DAÑOS Y PJ. Causa N° 8630/08 CCCF, Sala I 15/04/10

Claramente el hecho de compartir el mercado con productos en infracción genera un detrimento en las ventas del producto legítimo, siendo el daño resarcible la pérdida de "chance"⁷⁵. Es decir que el daño se manifiesta en la forma de un lucro cesante más que en un daño emergente. La doctrina jurisprudencial imperante en esta materia es que la infracción genera una presunción de daño⁷⁶.

La particularidad del artículo analizado, y a diferencia de las disposiciones de marcas y patentes, es la imposición al infractor de mala fe la obligación de restituir los frutos.

B.2.- Trámite y prescripción.

Tanto la acción por cese de uso como la de daños y perjuicios tramitan en la justicia federal del lugar del hecho. Ambas acciones están sometidas al plazo de prescripción del art. 4037 del Código civil, en cuanto no existe una norma específica respecto de las acciones civiles⁷⁷. Es decir que la prescripción

75 Toda vez que el perjuicio alegado consiste en la retracción de ventas -por la aparición de "copias" de inferior calidad y similar presentación, con la peculiaridad de un menor precio-, por un lapso e intensidad indeterminados, es claro que el daño resarcible está propiamente constituido por la pérdida de la "chance" de mantener el ritmo normal de ventas; bien entendido que al conservar el actor los sillones, la chance frustrada -siempre problemática en su realización- debe ser vinculada con el lucro cesante y, en todo caso, con su eventual reinversión en el proceso productivo del demandante. En autos: IURCOVICH NATAN LEON c/ INDUSTRIAS BRAVI S.A. s/ CESE DE USO DE MODELOS Y DISEÑOS, DAÑOS Y PJ. Causa: 25123/94, Sala II, 28/12/95

76 Se ha resuelto en diversas oportunidades, con criterio que comparto, que: "en el ámbito del derecho a la propiedad industrial, frente a las notorias dificultades para la prueba del daño causado por una infracción, y considerando que en casos frecuentes la invasión del derecho legítimamente obtenido tiene origen en conductas maliciosas, la más moderna doctrina se inclina -no sin sólidos fundamentos- a sostener que, como regla, toda usurpación de marca, designación social, patente de invención, modelos ornamentales, modelos de utilidad, etc. provoca un daño. Y como éste, en general, es de difícil prueba (cuando no imposible), los autores propician que se parta de una presunción de daño, debiendo los jueces -para superar los problemas probatorios y evitar que éstos obren como vehículo de la impunidad, especialmente cuando el caso presenta connotaciones dolosas- recurrir a la fijación prudencial que autoriza el art. 165, última parte del Código Procesal en función de una delicada apreciación de las condiciones de cada causa -naturaleza y precio de la mercadería, bocas de expendio, calidades del público consumidor, concurrencia de mala fe, proximidad de los negocios, etc. En autos: ESCALADA, MARIO ANGEL C/ ALFOLATEX SRL S/ CESE DE USO DE MODELOS Y DISEÑOS. DAÑOS Y PERJUICIOS Causa Nº 19.424/94 CCCF, Sala III 13/8/98

77 Kemelmajer De Carlucci Aida y Puerta De Chacón Alicia. Ob. Cit. Pág: 168

de estas acciones se da a los dos años, tal como lo indica la prescripción por responsabilidad civil extracontractual.

C.- Medidas cautelares

El decreto de la materia en su art. 24 indica que como medida previa al inicio de acciones legales tanto civiles como penales el titular podrá solicitar al juez que designe un oficial de justicia para que se constituya en el lugar e incaute un ejemplar de los productos en infracción labrando un inventario detallado de los existentes. Se ha dicho que las medidas previstas en el artículo 24 del decreto ley 6673/63 participan del claro propósito de instrucción preventiva que poseen las que contemplan los arts. 38 y 39 de la ley 22.362, puesto que permiten obtener ejemplares de la mercadería en supuesta infracción y conocer el origen de tales productos, como así también allegar otros datos que posibilitan estimar la magnitud de los eventuales daños ocasionados⁷⁸.

Para que proceda dicha medida el titular deberá presentar el título del modelo o diseño y dar caución suficiente. No se requiere la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora ya que el objetivo de la medida es solamente la constatación del ilícito. Verificados dichos requisitos el mandamiento deberá ser librado dentro de las 24 horas de solicitado.

C.1.- El incidente de explotación.

El incidente de explotación, del art. 25 del decreto ley de la materia se promueve durante el trámite del juicio. El incidente de explotación no tiene otra finalidad que la de obtener una garantía del supuesto infractor, con la que ha de responder por los eventuales daños por la continuación en el uso del modelo. Es precisamente esa vía la que debe transitar el titular de un modelo o diseño industrial que desea trabar en cualquier forma el uso o explotación que realice el demandado, a fin de que no aparezca satisfecha por adelantado la finalidad perseguida en el juicio por cesación de uso de modelo industrial⁷⁹. En otras palabras, este incidente consiste en que el titular del modelo puede exigir al supuesto infractor

78 En autos: Crocs Inc. y otro c/ Eva Inject S.A. y otros S/ medidas cautelares Causa N° 1267/2013 CCCF, Sala I 03/04/14

79 En autos: TRIANGULAR SA c/ CALDERAS Y TANQUES LA MARINA SACI s/ INCIDENTE DE EXPLOTACION, INTERLOCUTORIO 5 de noviembre de 1993 CCCF, Sala III.

una caución si éste desea continuar la explotación del supuesto producto en infracción. Caso contrario, y previa caución fijada por el juez, puede solicitar se suspenda la explotación del producto mas el embargo de toda la mercadería.

C.2.- El Art. 50 del ADPIC

Luego de la aprobación de los ADPIC, su artículo 50 otorga otra herramienta a los titulares de modelos y diseños industriales, una medida provisional tendiente, tal como surge del artículo a: evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana.

Asimismo surge del mismo articulado los requisitos de admisibilidad, los cuales son:

- Verosimilitud del derecho (grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho)
- Peligro en la demora (su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción)
- Contracautela.

Es menester destacar que la presente medida podrá ser solicitada inaudita parte (Art. 50.2) como así también no es óbice para la concepción de la medida que se haya promovido la acción principal, si lo es para el mantenimiento de la misma (art. 50.6).

Esta útil herramienta ha sido aplicada por nuestros tribunales, la cual fue rechazada en primer instancia ya que a criterio del juez no se encontraba acreditada la verosimilitud del derecho, cuestión que la cámara del fuero revoco para finalmente conceder la medida⁸⁰.

Asimismo, en estos mismos autos, se dijo que la solicitud de la medida contemplada en el art. 50 del ADPIC priva al demandante de la posibilidad de continuar la explotación por medio del anteriormente explicado incidente de explotación⁸¹. Este criterio no se ha aplicado

80 PLASNAVI S.A. C/ EXULTT PRODUCTOS ELECTRICOS SOC.DE HECHO y OTROS S/ MEDIDAS CAUTELARES CAUSA N° 6404/2003 CCCF, Sala II 11/9/03.

81 Plasnavi SA C/ EXULTT. ob. Cit. "El régimen del art. 25 del dec.-ley 6673/1963 ha quedado obsoleto con la aprobación del ADPIC" en Poli, Iván Ob. Cit. Pág: 95.

pacíficamente, también se ha dicho en una solicitud de medida cautelar del art. 50 del ADPIC, la cual fue denegada que: “el sistema argentino de registro de modelos y diseños industriales -decreto-ley 6673/63- carece de calificación administrativa previa y ello entraña su debilidad pues la expedición del certificado (art. 10 del decreto reglamentario) no garantiza ni la novedad ni siquiera que lo inscripto sea concretamente un modelo o diseño industrial (cfr. esta Sala, causa 7364/00 del 21-6-05, voto de la Dra. Najurieta; Sala III, causa 2702/99 del 1-11-07) y por otra, se advierte que la demandada ha reconvenido por nulidad de los modelos industriales cuyo cese de uso se persigue⁸²”

D.- Acciones penales.

Veremos a continuación en este apartado, el régimen penal que atañe a los modelos industriales, entendemos que esta fuera de discusión que los beneficios de un sistema penal fuerte que contribuya al factor disuasivo para quien pretenda infringir los derechos sobre un modelo industrial, contribuye al fortalecimiento del sistema de propiedad industrial y beneficia a la economía del país.

El Art. 21 del dec. Ley 6673/63 por un lado reprime la reproducción no autorizada de un modelo registrado o actos vinculados a esa reproducción, y por otro lado se sanciona la falsa invocación de un modelo registrado. Veamos en detalle sus incisos:

1. Quienes fabriquen o hagan fabricar productos industriales que presenten las características protegidas por el registro de un modelo o diseño o sus copias. Lo medular de este inciso es la palabra “las características protegidas”, es decir que no es necesaria la identidad total con el modelo infractor. Esto derriba un mito muy afianzado entre los industriales que indican que “modificando un poco el modelo” se evita una acción judicial.

2. Quienes con conocimiento de su carácter ilícito, vendan, pongan en venta, exhiban, importen, exporten o de otro modo comercien con los productos referidos en el párrafo anterior. Este inciso es abarcativo de todos los actos de comercialización, aunque en su primer parte exige la configuración del dolo, cuestión bastante fácil de sortear ya que el decreto-ley exige en su art. 24 indica que la falta de explicaciones por parte del comerciante acerca de la procedencia de la mercadería le quita la posibilidad de invocar buena fe.

82 Rofern S.R.L. c/ A.J. Casal y Cía. S.A. s/ cese de uso de modelos y diseños. Daños y perjuicios Causa N° 504/2011 CCCF, Sala I, 12/04/12

3. *Quienes maliciosamente, detenten dichos productos o encubran a sus fabricantes.* Relacionado con el inciso precedente, la norma incrimina a quien no de explicaciones o encubra a los fabricantes del modelo en infracción.

4. *Quienes, sin tener registrados un modelo o diseño, lo invocaren maliciosamente.* Podría ser el caso de quien con el afán de realizar cierto negocio sobre un producto determinado invoque un registro inexistente o perteneciente a un tercero. También en nuestra opinión, resulta implicado en este inciso quien registre un modelo a sabiendas que ya se encontraba en el dominio público o le pertenecía a un tercero para poder comercializarlo invocando un protección susceptible de ser atacada de nulidad, aunque se debería probar el dolo.

5. *Quienes vendan como propios, planos de diseños protegidos por un registro ajeno.* En este caso el dolo se presume, toda vez que es obvio que quien comercia con planos registrados, sabe si son o no suyos⁸³

En este caso de reincidencia se duplicarán las penas establecidas en este artículo.

D.1.- Bien jurídico tutelado y requisitos.

En los supuestos del artículo precedente, el bien jurídico tutelado es la exclusividad sobre la forma estética de un producto industrial.

Los requisitos para que las conductas reprochables penalmente en el Art. 21 se configuren son los siguientes:

- La existencia de un registro, es decir un título válido y vigente.
- No se debe haber invocado simultáneamente la protección de la ley de derechos de autor 11,723 (conf. Art. 28 dec. Ley 6673/63)
- Dolo
- Falta de consentimiento del titular registral.

D.2.- Sujeto activo y pasivo.

83 Poli, Iván Alfredo, ob. Cit. Pág.: 102, véase cita 378.

El sujeto activo del delito puede ser cualquiera que fabrique, venda, ponga en venta, detente o invoque como propio un modelo ajeno. El Art. 21 utiliza la palabra “quienes”, esto incluye a autores, cómplices, dueños de locales comerciales, etc. El licenciataria que se excede del alcance de las facultades que le han sido acordadas también puede ser sujeto activo del delito.

El sujeto pasivo del delito es solamente el titular registral, es decir el titular del modelo registrado.

D.3.- Pena.

El decreto de la materia no contempla una pena privativa de la libertad, el castigo radica en la aplicación de una multa. Hoy en día la multa resulta en un mínimo de \$ 30.000 (pesos treinta mil) y \$ 100.000 (pesos cien mil) como máximo⁸⁴.

D.4.- Cuestiones procesales.

La acción penal conforme el Art. 23 del decreto-ley de la materia es de instancia privada. El titular de un modelo podrá instar una querrela contra el infractor ante los jueces Federales con competencia territorial del lugar del hecho. Las acciones penales prescriben a los dos años contados desde el momento que el delito dejó de cometerse (Art. 21 y 22)

E.- Modelos en la relación laboral.

El art. 1 del dec. Ley 6673/63 segundo párrafo indica que: Los modelos y diseños industriales creados por personas que trabajan en relación de dependencia pertenecen a sus autores y a éstos corresponde el derecho exclusivo de explotación, salvo cuando el autor ha sido especialmente contratado para crearlos o sea un mero ejecutante de directivas recibidas de las personas para quienes

84 PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL EJERCICIO 2013, LEY 26.784 BUENOS AIRES, 1 de Noviembre de 2012 BO 2012 11 05, Art. 69.

trabaja. Si el modelo o diseño fuera obra conjunta del empleador y del empleado pertenecerá a ambos, salvo convención en contrario.

El párrafo analizado en primer lugar sostiene el principio general el cual indica que el modelo le pertenece a su creador, en segundo lugar indica como excepción a este principio que el autor haya sido especialmente contratado para ese fin, cuestión fácil de determinar ante una relación laboral debidamente registrada o mediante la celebración de algún tipo de contrato de locación de servicio.

La cuestión puede tornarse complicada cuando la relación entre las partes no es clara a la luz de algún encuadre legal, en nuestros tribunales se ha determinado en un caso en donde un diseñador ofreció los modelos de unas luminarias al consorcio de un country mediante un presupuesto donde se mostraban los planos de dichos modelos y acto seguido el consorcio, en lugar de contratar al diseñador, procedió a registrar y fabricar los modelos por sí mismos.

Al no mediar un contrato que expresamente regule la relación entre las partes, el juzgador dictamino que la actitud asumida por los demandados fue un abuso del derecho de no contratar, haciendo lugar a la indemnización reclamada por el actor⁸⁵.

El último de los supuestos indica que en caso de que ambos (empleado y empleador) sean los creadores en conjunto, es decir ambos como autores le pertenecerá el modelo a ambos por partes iguales.

La mención de “salvo pacto en contrario” de la situación mencionada no es otra que la contemplada en la primer parte del párrafo analizado, es decir quien fue contratado especialmente o quien sea un mero ejecutante de las directivas recibidas. Otra estipulación en contrario según *Iván Poli* sería una renuncia anticipada de derechos, prohibida por la legislación laboral⁸⁶.

85 PERUGINI, OSMAR C/ COUNTRY SAN MIGUEL S/ INF. DE LA LEY DE MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES, Causa Nº 13, C. Fed. San Martín, Sala II Civil, 23/12/92. “El demandado viola el deber de comunicación, explicación y conservación debido a la contraparte cuando, tras verificar la inexistencia de registración de los diseños que se le presentan, dispone de los dibujos para la ulterior confección de los objetos que se pretendían contratar, por intermedio de una persona distinta de aquella que los había ideado. La disposición inconsulta de los diseños constituye una actitud reprochable, pues el precio de la realización del trabajo resultará menor, al no incluir la tarea de creación. La disposición inconsulta de los diseños industriales importa un abuso de la libertad de no contratar pues antes de la celebración del contrato, los negociadores deben actuar con lealtad y buena fe, a pesar de no estar ligados entre sí y mantener la facultad de poner término a las tratativas”

86 Poli, Iván, ob. Cit. Pág.: 63

Capítulo V

Obtención de la propiedad de un modelo industrial.

*“La burocracia destruye la iniciativa.
Hay pocas cosas que los burócratas odien más
Que la innovación, especialmente la innovación que
Produce mejores resultados que las viejas rutinas. Frank Herbert”*

A.- El caso de Argentina. Sistema de depósito.

El sistema que se ha adoptado para el registro de modelos y diseños industriales en la Argentina ha sido el sistema de depósito sin examen de fondo, es decir que la autoridad administrativa sólo verifica los recaudos formales pero no examina que lo registrado sea efectivamente un modelo o diseño industrial (no se examina si el modelo o diseño es ornamental o novedoso); tal como lo señala el Art 12 del dec. Ley 6673/63 “La solicitud de depósito no podrá ser rechazada sino por incumplimiento de los requisitos formales determinados...”. Solo se verifica la correcta presentación formal de la solicitud, los dibujos, la descripción, su homogeneidad, la personería del firmante y el pago de la tasa correspondiente

Se dice que el sistema de registro es declarativo ya que reconoce la existencia de un derecho ya constituido, como hemos dicho el derecho sobre un modelo o diseño nace con la creación.

Para poder adquirir los derechos que otorga la legislación de modelos y diseños en lo que respecta al *ius prohibendi* rige la obligatoriedad del registro; desde ya que el derecho a registrar y la acción reivindicatoria ya analizada nace con la creación y no con el registro.

El sistema adoptado, se justificó en el entendimiento de crear un sistema expeditivo que de respuesta rápida a los solicitantes. El sistema adoptado en el año 1963 en la Argentina es utilizado en otros países también, la Unión Europea estableció el sistema de depósito sin examen de fondo⁸⁷, asimismo actualmente se estableció la posibilidad de presentar solicitudes de modelos y diseños industriales íntegramente en línea.

87 La OAMI no examinará de oficio si el diseño es nuevo o si posee un carácter singular. Terceras partes podrán solicitar que su dibujo o modelo sea declarado nulo. <https://oami.europa.eu/ohimportal/es/rcd-registration-process>

B.- Preparación de la Solicitud.

La solicitud de registro⁸⁸ de un modelo o diseño industrial se instrumenta por medio de un formulario que debe ser presentado de manera presencial o por internet ante el portal del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)⁸⁹.

Así lo establece el art. 10 del decreto de la materia, el cual reza que deberá presentarse una solicitud conjuntamente con el comprobante de haber abonado la tasa prevista, Dibujos del modelo o diseño, una descripción del mismo todo debidamente firmado por su titular o su representante.

La solicitud dará lugar a la iniciación de un expediente donde constará el número de solicitud, además de la fecha y hora de presentación, dicha fecha y hora reviste particular importancia ya que por una lado determinará el punto de referencia para determinar la novedad (Art. 6) y por otro lado es también el punto de partida para contabilizar el periodo de vigencia (art. 7).

Es de vital importancia que la solicitud se encuentre firmada por su titular o bien ingresada en línea utilizando la clave fiscal del titular⁹⁰. Caso contrario se deberá acreditar la personería del firmante mediante poder u otros instrumentos permitidos por la reglamentación vigente⁹¹. El titular de la solicitud deberá declarar en la misma además de sus datos personales un domicilio legal (el cual será válido para la notificación de la demanda por cancelación, art.17) y su carácter de autor o sucesor legítimo.

B.1.- Los dibujos.

Realizando un paralelismo con el derecho de patentes, los dibujos son las reivindicaciones del modelo; son el elemento más importante de la solicitud. Lo ilustrado denota el alcance del modelo, lo

88 Coincidimos con parte de la doctrina que indica que el término correcto sería “deposito” y no “solicitud” como lo ha sido establecido en la ley.

89 El Art. 13 del dec. Ley 6673/63 determina que la autoridad de aplicación sea la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, años mas tarde con la creación del INPI mediante ley 24.481 (arts. 90 a 95) pasó a ser la autoridad de aplicación. Véase en línea www.inpi.gob.ar

90 Clave fiscal provista por la A.F.I.P.

91 Véase Resolución N° D-169 del INPI.

efectivamente protegido y lo que se tomara en cuenta al momento de realizar el cotejo con un producto en supuesta infracción⁹².

Establecida la vital importancia de los dibujos en esta materia, la disposición Nro. 21/74 dicta las normas y recaudos para la elaboración de los dibujos. Los dibujos del modelo o diseño deberán presentarse en una lámina donde se plasmará la figura principal (señalada como figura Nro. 1) la cual debe ser una perspectiva general del modelo, pudiendo presentarse diferentes vistas de la figura principal en láminas aparte, pudiendo colocar hasta tres vistas por lámina (se admiten hasta 50 vistas posicionales).

Cuando se trate de ilustrar los distintos elementos considerados como realizaciones de un mismo modelo o diseño pero que forman parte de un todo, que integren un “juego” (como por ejemplo juegos de vajilla, muebles, etc.), se deberá ilustrar en la figura principal una vista general del conjunto. Se podrán ilustrar en la solicitud ejemplos de realización del modelo base, en los casos que el modelo base sea modificado o bien modos de usos cuando se quiera demostrar variantes de uso del modelo.

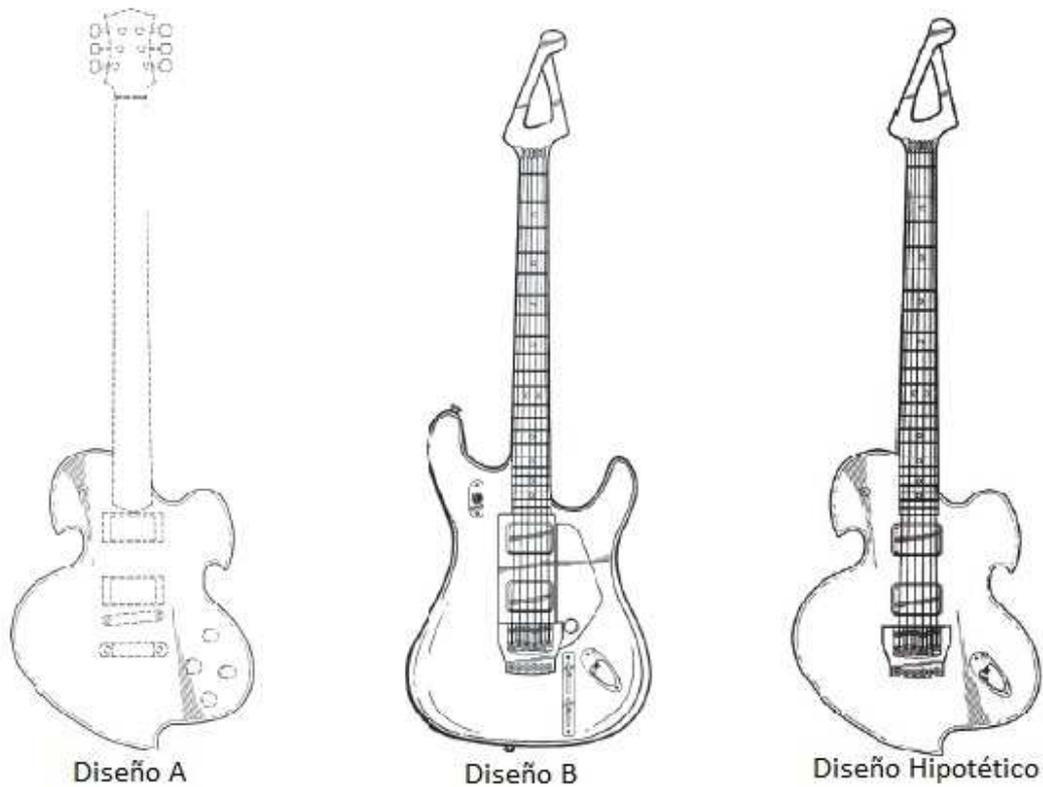
Hemos aclarado en el transcurso de este trabajo que modelo y producto no son lo mismo. Es aquí, en la elaboración de los dibujos, donde esta situación se pone de manifiesto de manera notoria. La mencionada disposición (21/74) indica que el dibujo básico se dibuje en trazo continuo y las partes conocidas o que estén en el dominio público se dibujen en trazo punteado (es decir, no se reivindican). En otras palabras, lo dibujado en trazo continuo estará protegido y lo dibujado en línea punteada no lo estará.

Insistimos en la vital importancia de la correcta presentación de los dibujos, un modelo presentado íntegramente con línea plena (cuando lo que se pretende reivindicar no es todo el modelo) con la equivocada idea de proteger lo “máximo posible” hará más dificultosa la futura protección del modelo ante terceros infractores, ya que estos podrán reproducir íntegramente al modelo registrado y a pesar de ello mostrar múltiples diferencias. En casos de imitaciones que son copias serviles, es difícil predecir si el tribunal será severo en castigar tal informalismo del depositante o si preferirá ser benévolo

92 Según las directrices de la USPTO, “la representación visual mediante dibujos es el elemento más importante de la solicitud”, y los dibujos, en las solicitudes de patente de diseños, “constituyen la íntegra representación visual de la reivindicación”. En dibujos bien realizados, “ninguna parte del diseño que se desee patentar se dejará abierta a conjeturas”. Bernadette Marshall , “Mejores dibujos para mejores patentes”, Rev. De la OMPI, Abril de 2010

con quien ha contribuido cierta creatividad, extendiendo el alcance sobre la base de los rasgos principales que diferencian el modelo⁹³

El uso o no de líneas punteadas puede verdaderamente afectar sustancialmente el cotejo entre modelos en infracción, veamos el siguiente ejemplo:



El diseño A está dibujado en líneas punteadas con excepción del cuerpo de la guitarra, es decir que tanto el mango como los demás elementos no están reivindicados, por lo tanto no son modelo y no deben tenerse en cuenta el momento del cotejo. En vistas de las imágenes en cotejo, podemos afirmar que el Diseño hipotético se encuentra en infracción respecto al diseño A.

Ahora bien, si bien el diseño hipotético y el diseño B poseen en común el mango de la guitarra al estar dibujados íntegramente en línea completa (es decir que todo es modelo), debiendo cotejar el

93 Mc Callum, Eduardo, ob. Cit. Pág.: 212.

conjunto del modelo, el caso de infracción se torna mas débil y mas difuso ya que son más las diferencias que las similitudes⁹⁴.

B.2.- Homogeneidad.

El art. 9 del dec. Ley 6673/63 expone que un mismo registro puede comprender hasta cincuenta ejemplares de realización de un solo modelo o diseño siempre en cuando exista homogeneidad. A los efectos de dicho artículo debe tenerse en cuenta que la homogeneidad se refiere y aplica a los artículos o productos industriales que se indiquen como destinatarios del diseño o modelo único, motivo del registro, sin admitirse variantes en su aspecto básico.

En otras palabras, cada solicitud de modelo debe referirse a un sólo modelo o diseño, no a varios. La autoridad administrativa está facultada para verificar si se trata de múltiples modelos o diseños amparados en una misma solicitud⁹⁵.

B.3.- La descripción.

La memoria descriptiva es un requisito obligatorio en nuestro país, la resolución 21/74 exige la presentación de la misma debiendo constar el nombre del solicitante, el titulo del modelo o diseño y una descripción clara y sucinta de las formas o aspectos del modelo o diseño.

La descripción deberá describir solo los rasgos particulares que le confieran verdadero carácter ornamental, desde ya no se podrá ampliar el alcance de los dibujos presentados⁹⁶, en definitiva solo habrá que describir los aspectos estéticos de lo estrictamente dibujado. Como hemos destacado precedentemente los dibujos son las reivindicaciones y valen por sí mismo, no es necesario realizar

94 Ejemplo utilizado en Juo, James, "Egyptian Goddess: Rebooting Design Patents and Resurrecting Whitman Saddle" (June 1, 2009). Federal Circuit Bar Journal, Vol. 18, No. 3. La utilización de dicho ejemplo en este trabajo fue expresamente autorizado por su autor.

95 Lo ha indicado también la jurisprudencia en autos: "Miret Emilio Jose c/ Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, RDNPI nro. 465, 1978,pág: 100

96 El ordenamiento positivo en materia de modelos y diseños industriales no prohíbe expresamente la ampliación del alcance de la solicitud, esta prohibición surge de la aplicación análoga del art. 19 del reglamento de la ley 24481 (ley de patentes de invención y modelos de utilidad)

rebuscadas descripciones sobre una imagen, en concordancia con esto muchos países no exigen descripciones o no es obligatoria su presentación.

Por otro lado la práctica administrativa de nuestro país nos muestra que los solicitantes presentan descripciones demasiado extensas, y a veces con demasiada alusión a cuestiones prácticas o funcionales⁹⁷, cuestión que motiva la emisión de vistas por parte de la oficina de modelos, o lo que puede ser peor, una descripción con alusión a cuestiones funcionales, puede fulminar de nulidad al modelo en una hipotética acción de cancelación.

La doctrina se ha expresado en pocas oportunidades respecto a la importancia o no de la descripción. Destaca Iván Poli que la descripción no debe ser suprimida porque sirve para interpretar los dibujos o precisar su alcance⁹⁸. Eduardo Mc Callun cree ocioso extenderse en poner en palabras lo que ya resulte obvio de lo expuesto en los dibujos, bastando una breve introducción que aluda al producto al cual se aplica y sitúe el modelo en relación con aquel⁹⁹.

C.- Luces y sombras del sistema Argentino de depósito.

La instauración de un sistema de depósito, sin examen formal (como lo hemos descripto ut supra) ha determinado un sistema verdaderamente rápido, que permite obtener un título de propiedad en 4 días¹⁰⁰ y sólo si se verifican incumplimientos formales puede ser demorado más allá del plazo estipulado. La incorporación del sistema de registro integralmente en línea, ha mejorado aún más el sistema, en el sentido de facilitar el acceso a los solicitantes de todo el país.

Dicho sistema, tampoco prevee un periodo de oposiciones (como si lo hay en el trámite de marcas y patentes), dejando así, que la única vía para impugnar un modelo o diseño registrado sea la vía judicial, interponiendo las acciones de cancelación o reivindicación (*véase infra. Cap. IX*). Es decir que el espíritu de la ley es la celeridad en la protección dejando que sea el mismo mercado y sus agentes sean

97 “La descripción del modelo no debe incluir posibilidades de detalles no ilustrados, ni referencias o procedimientos o medios de accionamiento que tiendan a establecer, que la originalidad del modelo dependa en forma directa de la función que deba desempeñar el producto” conf. Disp. 21/74

98 Poli, Iván. ob. Cit. Pág.: 113

99 Mc Callum, Eduardo. ob. Cit. Pág.: 218

100 La dirección de Modelos y Diseños Industriales ha certificado su Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001:2008, garantizando la celeridad del trámite. [Http://www.inpi.gov.ar/index.php?id=207&criterio=4](http://www.inpi.gov.ar/index.php?id=207&criterio=4)

quienes regulen y determinen que es modelo y que no lo es. Seguramente, quien registre un modelo en contravención a la ley y jamás lo use o bien nunca perjudique comercialmente a otro, pasara desapercibido entre los miles de registros que se pierden en el anonimato hasta que finalmente finalice su vigencia.

El decreto ley 6673/63 impone la publicación de los modelos (art. 16¹⁰¹), luego de la sanción de la ley 24.481¹⁰², conforme el art. 92 inc. B el cual indica que el INPI tendrá la función de Difundir en forma periódica la información tecnológica, objeto de registro, sin perjuicio de otro tipo de publicación que considere pertinente. Para este fin contará con un banco de datos propio, con conexión a bancos internacionales en la materia y oficinas de la propiedad industrial extranjeras. Es por ello que actualmente la dirección de modelos y diseños industriales del INPI publica los modelos y diseños industriales una vez concedidos en la página de internet del INPI para facilitar la búsqueda de los modelos y diseños registrados.

Asimismo, el mencionado sistema no se ha salvado de las críticas, Ernesto Aracama Zorraquín indicó en una oportunidad que el sistema de depósito instituido por el decreto ley 6.673/63, sin examen previo, ni régimen de oposición facilita la comisión de ilícitos¹⁰³; aunque dicha afirmación castiga al sistema de depósito, la misma se refiere a la prescripción de la acción de nulidad, que veremos más adelante.

La jurisprudencia también ha mostrado cierto descredito ante un titulo de modelo o diseño industrial, se ha dicho: “Si bien es cierto que el depósito da derecho para obtener las medidas de prueba anticipada tendientes a comprobar la infracción (...) del sólo depósito no se puede derivar una protección especial, por cuanto a él se llega por la sola voluntad del interesado en obtenerla”¹⁰⁴

Comulgamos con la idea de que el sistema de depósito es en términos generales adecuado, presenta más beneficios que defectos, asimismo es una opción fácil y de bajo costo y en concordancia con las tendencias mundiales, por ejemplo en la Comunidad Europea se ha adoptado este sistema y en China también se registran modelos y diseños industriales sin examen de fondo.

101 “Los registros de modelos o diseños serán hechos públicos en la forma y tiempo que determinan las disposiciones reglamentarias como así también sus renovaciones, transferencias y cancelaciones”.

102 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad Nro. 24.481 modificada por la Ley 24.572 T.O. 1996 - B.O. 22/3/96) Modificada por la Ley 25.859

103 ARACAMA ZORRAQUÍN, ERNESTO *Otra vuelta de tuerca en la lucha contra las falsificaciones* 26/6/1991

EL DERECHO http://www.infojus.gov.ar/doctrina/dacj910144-aracama_zorraquin-otra_vuelta_tuerca_en.htm

104 JA, 1985-II, Abril-Junio, págs. 118.

D.- Transformación.

El art. 28 del dec. Ley de la materia establece una situación improbable, la conversión de patente de invención en modelo industrial. La misma se debe realizar dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la objeción formulada a la solicitud de patente. Seguramente, la norma otorga esta solución para quien por error haya presentado un modelo industrial creyendo que se trata de una patente de invención.

Aunque se debe tener en cuenta que el artículo precedentemente estudiado no otorga algún tipo de dispensa o de prórroga de la prioridad internacional, por ende si han pasado los 6 meses de prioridad previstos para los modelos industriales, aunque verse su conversión, la prioridad se perderá.

E.- Renovación.

Consecuencia natural de la temporalidad del derecho sobre el modelo o diseño industrial, el dec. Ley establece en su art. 11 que la solicitud de renovación del depósito deberá ser presentada no menos de seis meses antes de la expiración del período de vigencia de la protección. Complementa esta norma el art. 18 del decreto reglamentario el cual reza que no se dará curso a las solicitudes de renovación que se presenten con una anterioridad mayor a los nueve meses de la fecha de vencimiento del registro que se pretende renovar. Es decir que para continuar el derecho sobre un modelo o diseño se debe presentar la renovación en el periodo de entre seis y nueve meses antes del vencimiento.

Este cálculo del plazo para renovar, bastante complicado y sin una explicación convincente, ha causado que se pierdan numerosos registros de solicitantes que han esperado hasta último momento para renovar. Este sistema de renovación ha sido respaldado por la jurisprudencia, se ha dicho que la falta de renovación del depósito en tiempo y forma no comporta una forma de caducidad del derecho ¹⁰⁵

105 Brodene Hartman a/s c/ INPI s/ varios propiedad intelectual. Expe. Nro:11727/02 CCCF, Sala II, 27/08/05

Capítulo VI

Régimen internacional de los modelos y diseños industriales.

*"El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención.
Es el producto más importante de su cerebro creativo (...). Nikola Tesla."*

El Art. 2 del dec. -ley 6673/63 que los derechos al y del registro establecidos en el art. 1 son aplicables a los autores de modelos o diseños creados en e extranjero. Dicha norma es anterior a la ley 17011 que aprobó el Convenio de Paris, por ello, hoy en día resulta innecesario y solo estudiaremos lo que indica el Convenio de Paris en materia de reciprocidad y prioridad.

Existen varios acuerdos en la materia, veremos a continuación cada uno de ellos:

A.- Convenio de París.

Dicho convenio ha sido aprobado en la Argentina por la ley 17.011 del 10 de Noviembre de 1966. Los Arts. 1, inc. 2) y 5º del Convenio se refieren a los modelos y diseños industriales.

Quien ha depositado una solicitud de modelo o diseño industrial en alguno de los países de la Unión tiene un derecho de prioridad para efectuar un depósito en los demás. El plazo de prioridad para los modelos y diseños industriales es de seis meses y comienza a correr a partir de la fecha de depósito de la primera solicitud.

B.- Arreglo de Locarno.

El Arreglo de Locarno establece una clasificación de los dibujos y modelos industriales (la Clasificación de Locarno). En los títulos oficiales referidos al depósito o al registro de dibujos o modelos industriales las oficinas competentes de los Estados Contratantes deberán indicar los números correspondientes a las clases y subclases de la Clasificación a las cuales pertenezcan los productos en que se plasmen los dibujos o modelos y tendrán que expresar asimismo la misma indicación en las publicaciones que se realicen a propósito del depósito y el registro de los dibujos y modelos industriales.

La Clasificación consta de 32 clases y 219 subclases y de una lista alfabética de productos que contiene aproximadamente 7.000 elementos y en la cual se indica la clase y subclase a que pertenece cada uno de ellos¹⁰⁶.

La Argentina en primer lugar ha tomado esa clasificación mediante la resolución INPI nro. P -266 del 30 de Octubre de 2007, finalmente fue aprobada la adhesión de nuestro país por ley Nro. 26.402 (publicada 12/09/2008).

C.- Arreglo de la Haya.

El Arreglo de La Haya¹⁰⁷ es un sistema de registro internacional que ofrece la posibilidad de proteger los dibujos y modelos industriales en varios Estados u organizaciones intergubernamentales, presentando una única solicitud internacional ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Los propietarios de los dibujos y modelos pueden proteger esos activos incurriendo en un mínimo de formalidades y gastos. En particular, ya no necesitan presentar una solicitud nacional independiente en cada una de las Partes Contratantes.

No todo el mundo tiene la posibilidad de presentar una solicitud internacional en virtud del Arreglo de La Haya. Para tener derecho a ello, el solicitante debe satisfacer al menos una de las siguientes condiciones: (a) ser nacional de una Parte Contratante o Estado miembro de una organización intergubernamental que sea Parte Contratante, como la Unión Europea o la Organización Africana de la Propiedad Intelectual; o (b) tener un domicilio en el territorio de una Parte Contratante; o (c) tener un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de una Parte Contratante.

La solicitud presentada solo se somete a un examen formal, el cual una vez subsanados los errores o a ausencia de estos la misma es aprobada por la Oficina Internacional y se registra en el registro Internacional, ésta solicitud se publicará en principio seis meses después de la inscripción en el Registro Internacional en la página de Web de la OMPI (International Designs Bulletin). El solicitante tendrá la facultad de la publicación inmediata de su solicitud o bien un aplazamiento de publicación de 12 meses (según el acta de 1960) o de 30 meses (según el acta de 1999).

106 Véase en línea: <http://www.wipo.int/classifications/locarno/es/index.html>

107 El Arreglo de La Haya está constituido por tres tratados internacionales: El Acta de Ginebra de 2 de julio de 1999 ; El Acta de La Haya de 28 de noviembre de 1960 y El Acta de Londres de 2 de junio de 1934.

El solicitante deberá iniciar la fase nacional, en cada uno de los países que presenta protección sometiendo su modelo o diseño a las legislaciones nacionales, las cuales podrán rechazar o aceptar el modelo. Actualmente la CE se ha adherido al sistema de arreglo de la Haya, la Argentina aún no es miembro.

D.- Mercosur.

El Mercosur (Mercado Común del Sur) es un tratado de integración regional integrado por Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Constituye una unión aduanera con el propósito de crear un mercado común.

En cada uno de los países miembros existe legislación específica para la protección de los modelos y diseños industriales. Con la finalidad de disminuir las posibles distorsiones al comercio entre los estados miembros, estos han suscripto una serie de protocolos de armonización. Dichos protocolos declaran tres objetos fundamentales, reducir las distorsiones y los impedimentos al comercio, promover una protección efectiva y adecuada a los derechos de propiedad intelectual y por último, garantizar que el ejercicio de tales derechos no represente en sí mismos un obstáculo al comercio. Siendo de nuestro interés el “protocolo de Armonización de normas en Materia de Diseños Industriales” (MERCOSUR/CMC/DEC NRO: 16/98), de ahora en más PD.

El Art. 5 del PD define a los modelos y diseños industriales: *Son Diseños Industriales protegibles las creaciones originales consistentes en una forma plástica o destinada a dar una apariencia especial a un producto industrial confiriéndole carácter ornamental.* De la definición, surgen los requisitos comunes de la legislación Argentina: Originalidad, ornamentalidad e industrialidad.

El Art. 8 establece puntualmente estos requisitos:

1) Originalidad: Diferir en forma significativa de los Diseños Industriales conocidos.

1.1 No son novedosos los diseños que han sido explotados públicamente o hechos accesibles al público, en el MERCOSUR o cualquier otro país, por cualquier medio antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad válidamente reivindicada.

1.2 No se consideran novedosos a los fines de la protección, los diseños industriales que han sido motivo de solicitud anterior en el país de la presentación, siempre que dicha solicitud sea accesible al público aun posteriormente.

1.3 No se reputan conocidos los diseños divulgados dentro de los 6 (seis) meses que preceden a la fecha

de la presentación de la solicitud o de la prioridad, en las siguientes condiciones:

a) Siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el autor o su causahabiente o de una infidencia, incumplimiento de contrato u otro acto ilícito cometido contra alguno de ellos.

b) La publicación de solicitudes realizadas errónea o indebidamente por la Oficina de la Propiedad Industrial.

2) Aplicación industrial.

Capítulo VII

Nuevos desafíos para los modelos y diseños industriales.

*“Cada cosa hecha por el hombre o la mujer
Desde el principio de los tiempos ha sido diseñado”¹⁰⁸*

A.- Registro de la interfaz gráfica (GUIs) como diseño industrial.

La interfaz gráfica de usuario, conocida también como GUI (siglas del término en inglés: *graphical user interface*) consiste en un software que permite al usuario final una manera ágil de encontrar y recordar el uso de las opciones que más le interesan, aprendiendo de forma rápida y permitiendo concentrarse en los análisis de la información y el manejo de la aplicación. Contiene un contraste de colores adecuado que permite al usuario diferenciar rápidamente entre las opciones a escoger y los resultados obtenidos en cada proceso brindando comodidad y eficiencia.

El crecimiento vertiginoso de las comunicaciones y la mejora en el acceso a la tecnología por parte de la sociedad, ha hecho que convivamos cotidianamente y tengamos que interactuar a diario con las GUIs, que normalmente equipan los teléfonos celulares de todas las marcas. Asimismo, dicha situación generó un debate jurídico y judicial cuando varias compañías intentaron proteger las GUIs creadas, existe una tendencia en varios países de registrar las GUIs como diseños industriales.

En los Estados Unidos, las GUIs son susceptibles de protección por medio de su registro como patente de diseño (nuestro equivalente a un modelo/diseño industrial, aunque en los EE.UU. Se someten a un estudio de fondo), si bien fueron resistidas en un primer momento con el argumento principal de considerarlas materia de protección bajo el derecho de autor y no del diseño industrial, con la redacción de las directrices para el patentamiento (USPTO's Manual of Patent Examining Procedure MPEP) del año 1996, en las cuales se incluyó un apartado que trataba el tema del registro de los íconos de programas de computación, lo cual abrió una ventana para el registro de las GUIs.

108 Terence Conran, Industrial Design from 1851 into the 21st Century, in INDUSTRIAL DESIGN: REFLECTION OF A CENTURY 8, 8 (Jocelyn de Noblet ed., 1993)

En el año 2006, las directrices de dicho país dieron luz verde a la protección de íconos para programas de computación que sean dinámicos y cambiantes durante la operatividad del sistema, es decir las actuales GUIs.

Por otro lado en Japón, también son susceptibles de protección por medio de la ley de diseños industriales¹⁰⁹, la cual contempla que los modelos y diseños industriales se deben someter a un examen de fondo (a diferencia de lo que ocurre en nuestro país). En Japón, existe una fuerte tendencia a proteger una de sus industrias más importantes, la electrónica, por ende el registro de las GUIs por parte de dichas empresas no ha sido muy cuestionado.

La oficina de marcas y patentes de Japón (JPO) enumera tres requisitos para el registro de la interfaz gráfica como diseño industrial, estos son: 1-Que el diseño sea indispensable para que el dispositivo cumpla su función, 2-El diseño debe ser mostrado por la función de visualización del dispositivo en sí. El diseño de la GUI no debe ser visualizada por un dispositivo externo como por ejemplo un reproductor de DVD. 3- La GUI debe operar simultáneamente con el producto. El alcance de la regla precedente sigue siendo el mismo que las normas de protección que han estado en vigor desde 1980, mientras que el segundo se extiende al ámbito de aplicación a los productos que se basan en los dispositivos de visualización externos, tales como reproductores de DVD. Sin embargo, la materia todavía está limitada a los componentes capaces de contribuir al funcionamiento del producto¹¹⁰.

En la Comunidad Europea, al igual que en nuestro país, los diseños industriales no se someten a un estudio de fondo¹¹¹. Existe ambigüedad sobre este tema y no está claro si el registro de una GUI sería un diseño industrial, principalmente por que el reglamento sobre diseños industrial de la Comunidad Europea prohíbe expresamente el registro de los programas de computación.

Como es sabido, el sistema Argentino de depósito de modelos y diseños industriales no prevee un examen de fondo, entonces afirmar que en Argentina las GUIs son consideradas

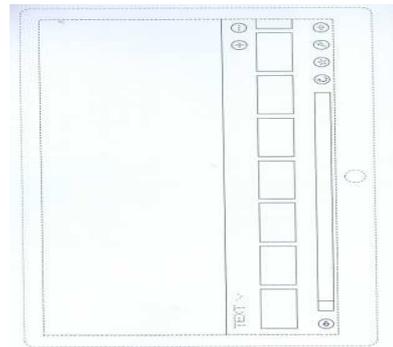
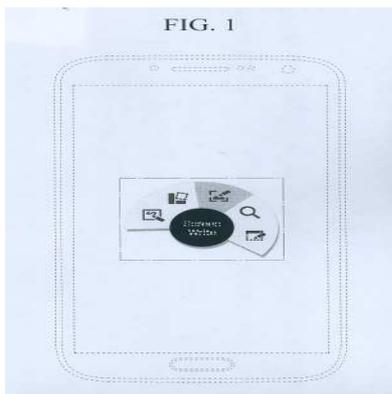
109 <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6938> (texto de la ley)

110 Directrices para el examen de modelos y diseños industriales de la oficina de marcas y patentes de Japón
https://www.jpo.go.jp/iken_e/pdf/iken_e_isho_sinsakijun/iken_e_isho_sinsakijun1.pdf

111 Conf. Art. 47 RDC

diseños industriales resulta prematuro, aún no se ha discutido la validez de un registro de estas características en los tribunales Argentinos.

Se han efectuado desde el año 2012 numerosos registros de diseños industriales cuyo título resulta una “interfaz gráfica”, la cantidad de registros de interfaces gráficas (GUIs) continua en alza, por ejemplo los depósitos de diseño industrial a continuación¹¹²:



Nosotros consideramos, que las GUIs son diseños industriales conforme la ley Argentina en la materia. Creemos que todos los requisitos de los diseños industriales pueden reunirse sin problemas en una GUI. Podría resultar discutible si el diseño de una GUI sería funcional o no (Art. 6 inc. C) para nuestra legislación, ya que justamente las GUIs son las que comandan el dispositivo, resultan fundamentales para el funcionamiento del mismo. Ahora bien, según nuestro parecer, resulta evidente que la GUI cumple una función fundamental (de hecho permite el funcionamiento y el despliegue de todas las funciones del dispositivo) aunque las posibilidades de utilizar diferentes diseños son infinitas, máxime cuando estamos hablando de un producto digital, de una pantalla donde las posibilidades de crear nuevas formas son ilimitadas.

En definitiva, como hemos sostenido en este trabajo, si diseños alternativos pueden cumplir la misma función y un determinado diseño no resulta esencial para el funcionamiento del dispositivo, no estamos ante un diseño funcional.

En un fallo de los Estados Unidos se ha cuestionado un diseño industrial (un ícono para programa de computación) el cual fue considerado como una mera decoración de la superficie de un producto, es decir que carecía de ornamentalidad, por el hecho de haberlo presentado por sí solo, sin la aplicación a

112 Imágenes correspondientes a los modelos Nro.: 86350, titular: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Y Nro.: 86352 titular MICROSOFT CORPORATION, respectivamente. Disponibles públicamente en el portal web del INPI.

un producto industrial¹¹³. Dicho fallo podría resultar ejemplificador en nuestro sistema de diseños industriales, no sería válido por no cumplir con el Art. 1 del decreto en la materia, es decir un diseño aplicado a un producto industrial; el registro de una GUI sin la especificación aunque sea en el título que estamos ante una interfaz gráfica aplicable a un dispositivo no sería considerada un diseño. También sería atacable de nulidad un diseño industrial de una GUI presentado sin la aplicación a un dispositivo en sus dibujos, aunque no es necesaria la reivindicación de la forma del dispositivo (como se puede apreciar en los ejemplos up supra mencionados, donde se aprecia el dispositivo aunque con línea punteada).

B.- El diseño no registrado.

La entrada en vigor de la legislación Europea sobre registro de modelos industriales comunitarios determinó la aparición del diseño no registrado. Dicha figura es una verdadera novedad para la materia, su protección fue inspirada en el diseño no registrado contemplado en la legislación del Reino Unido sobre modelos y diseños industriales del año 1988¹¹⁴, la cual otorga una protección de 5 años al diseño no registrado.

La figura del diseño no registrado Europeo otorga una protección de 3 años¹¹⁵ a los diseños que han sido divulgados pero no registrados. Históricamente, numerosos países han abierto sus legislaciones sobre derechos de autor a los modelos y diseños industriales, en dichos países (como en la Argentina), la figura del modelo no registrado otorga una herramienta más a quien ha creado un modelo o diseño y no lo ha registrado. Podríamos considerar al diseño no registrado como un híbrido legal entre el derecho de autor y los modelos y diseños industriales. La legislación de la CE sobre este tema hace nacer de forma explícita la protección acumulativa ya que en los países que existe la protección por derecho de autor (por ejemplo Francia) los creadores tendrán ambas opciones para proteger su creación, como así también en los países donde el derecho de autor no los ampara, al menos por tres años podrán obtener una protección similar.

Se establece entonces en la UE un sistema de dos tipos de protecciones, por un lado el diseño registrado con una duración de hasta 25 años, y por otro lado el diseño no registrado con una duración

113 EX PARTE PAULIEN F. STRIJLAND AND DAVID SCHROIT Appeal No. 92-0623, Abril 2, 1992. http://patentlyo.com/media/docs/201303/cd_86.pdf

114 Copyright Designs and Patents Act, 1988, c. 48

115 Art. 11.1 RDC

más corta de 3 años. La figura del diseño no registrado pretende proteger a los productos de temporada o de corta duración o bien cuando una empresa decide lanzar varios diseños al mercado para finalmente decidir cuál de ellos es exitoso y hacerlo perdurar registrándolo como diseño comunitario¹¹⁶.

El primer y único requisito para la obtención de la protección que confiere un modelo o diseño no registrado es que se haya divulgado públicamente dentro del territorio de la CE¹¹⁷. Desde ya, al no existir registro no hay costos ni requisitos formales.

El titular de un modelo o diseño no registrado dispone de una acción de reivindicación contra quien registre el modelo o diseño dentro de los 3 años de protección. Respecto a las acciones legales en contra de infractores, esta figura solo protege al titular de copias del mismo¹¹⁸. La protección no puede, por tanto, abarcar productos a los que se aplican dibujos o modelos que son resultado de un dibujo o modelo concebido independientemente por un segundo creador.

116 “El dibujo o modelo comunitario no registrado sería muy ventajoso para aquellos sectores en los que se crean numerosos dibujos y modelos, casi siempre de vida efímera, en períodos breves de tiempo y, de los cuales, tan sólo una parte se comercializan en su momento. Además, dichos sectores han de tener fácil acceso al dibujo o modelo comunitario registrado, por lo que una buena solución sería permitir la combinación de una pluralidad de dibujos o modelos en una solicitud múltiple. No obstante, los dibujos o modelos contenidos en una solicitud múltiple podrán tratarse de manera independiente a los fines de tutela de los derechos, licencia, derechos reales, ejecución forzosa, procedimiento de insolvencia, renuncia, renovación, cesión, aplazamiento de publicación o declaración de nulidad” conf. Considerando 25 del REGLAMENTO (CE) Nº 6/2002 DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios.

117 Art. 11.2 RDC “(...) se considerará que un dibujo o modelo ha sido hecho público dentro de la Comunidad si se ha publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo, de manera tal que en el tráfico comercial normal, dichos hechos podrían haber sido razonablemente conocidos por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad. No obstante, no se considerará que el dibujo o modelo ha sido hecho público por el simple hecho de haber sido divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.

118 Art. 19.2 RDC

Capítulo VIII

El registro de las formas aplicadas a productos como marcas. Su problemática registral.

Modelo/diseño industrial VS. Marca, Diferencias, oportunidad y conveniencia.

“El diseño es el embajador silencioso de tu marca. Paul Rand.”

A.- Introducción.

Veremos en varias oportunidades en este trabajo que las marcas y los modelos se encuentran relacionados, no solo jurídica y jurisprudencialmente sino que también sostendremos que pueden coexistir o complementarse a la hora de proteger una creación estética. Actualmente existe una preferencia a favor de las marcas a la hora de elegir la figura correcta para proteger una forma aplicada a un producto, se ha dicho que *“en marcas piden menos y dan más”*¹¹⁹. Los derechos sobre modelos y diseños industriales crean una exclusividad sobre un objeto intrínsecamente valioso, y no sobre un signo que deberá valorizarse a través de su uso.¹²⁰

En alguna oportunidad la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial ha negado repetidamente el registro como marca de suelas de calzados, la aplicación de colores y formas al producto y también bolsillos. Dos argumentos centrales fundaban tales resoluciones: que el amparo legal apropiado se hallaba en la ley de modelos y diseños industriales y no en la ley de marcas, y que era aconsejable evitar estos registros no sólo por ser ajenos al régimen marcario, sino porque podrían cubrirse distintas variantes, generándose una situación abusiva y perniciosa para el comercio al alterar el juego de la libre competencia, contrariando el interés general¹²¹.

119 Poli, Iván. Ponencia en las XXXIV Jornadas de la propiedad Industrial, audio de la conferencia Proyecto de reforma de la ley de modelos y diseños industriales.

120 Bertone Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas Guillermo “Derecho de marcas” Tomo 1, 3 ed, Heliasta, Bs. As., 2008, pág: 240

121 Botacchi, Eduardo Marcelo “La forma del producto como marca” RDI Nro. 20 pág. 361

Tanto la antigua ley de marcas Nro. 3975 como la actual ley, no consideran marcas y prohíben su inscripción a “la forma que se les da a los productos” (Art. 2 inc. C). Es decir que el principio general de la ley de marcas es que no se pueden registrar como marcas las formas de los productos.

Hoy en día el concepto de marca ha evolucionado y se considera marca a cualquier signo con capacidad distintiva, entendiéndose también las formas de los productos. También conocidas como marcas tridimensionales, ya son numerosas las legislaciones marcarias que las protegen¹²². Aunque hoy en día muchos países otorguen protección a las marcas tridimensionales y modelos industriales, incluyendo la protección acumulativa, no existe un acuerdo universal respecto de definiciones o requisitos registrales para cada tipo de protección y las ventajas comparativas de cada una.¹²³

Nuestro país el Art. 1 de la ley de marcas también permite el registro como marcas de la forma de los envases. Lo prohibido por la ley de marcas se limita a la forma necesaria del producto¹²⁴, pero no prohíbe el registro de aquellas formas que sean individualizantes y le otorguen un carácter distintivo al producto. Empero, desde antiguo se ha aceptado que pueden inscribirse como marcas las formas que no sean necesarias o inherentes a los productos que han sido impuestas por las fuerzas de las cosas o las necesidades de la fabricación (así lo han sostenido los autores franceses Rendu y Pouillet, y el norteamericano Hopkins, citados por Breuer Moreno en: "Tratado de Marcas de Fábrica y Comercio", Bs.As., 1937, pág. 76). Es decir que las formas arbitrarias, características y novedosas, pueden inscribirse siempre que no hayan pasado al dominio público antes de su registro¹²⁵.

122 La Directiva Europea sobre las marcas en su Artículo 2 indica: “Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras” ; La decisión 486 de la Comunidad Andina: el Acuerdo de la OAPI (Anexo III, artículo 2.1) y las leyes de marcas de Belarús (Artículo 1.2)), Bulgaria (Artículo 9.1), Costa Rica (Artículo 3.1), República Checa (Artículo 1), República Dominicana (Artículo 72.1), El Salvador (Artículo 4.1), Estonia (Artículo 6.1), Guatemala (Artículo 16.1), Honduras (Artículo 82.1), Hungría (Artículo 1.2.d), Letonia (Artículo 3.3), México (Artículo 89)ii)), Nicaragua (Artículo 3.1), Noruega (Artículo 1.2), Panamá (Artículo 90.4), Polonia (Artículo 4.2), Rumania (Artículo 3.a)), Sudáfrica (Artículo 2.x)), Suiza (Artículo 1.2), Trinidad y Tabago (Artículo 2.1) - “marca”), Turquía (Artículo 5) y Ucrania (Artículo 5.2).

123 Vern, Max “Design 3D marks and industrial designs”, Revista Trademark Word N° 213 (En-Feb. 08 09) ,pág.: 34.

124 “No se consideran marcas y no son registrables: (...) c) La forma que se dé a los productos” Art. 2, Ley 22.362

125 En Autos: Societe BIC c/ INPI s/ Denegatoria de registro, causa N 5673/02, CCCF, Sala III, 29/11/05.

Realizada la aclaración de que la forma de los productos no solo se puede registrar como modelo sino también como marca, veremos en el este capítulo más en profundidad las diferencias, conveniencia y oportunidad, demostrando que ambos institutos pueden coexistir y complementarse y de cada uno de ellos analizaremos ventajas y desventajas.

B.- Diferencias entre modelos industriales y marcas.

B.1.- Carácter distintivo vs. Ornamentalidad.

Por un lado, y como hemos descrito, los modelos industriales protegen la forma estética de un producto y por otro lado la marca también puede proteger la forma, la estética de un producto, pero siempre y cuando tenga carácter distintivo respecto a otros productos iguales o similares¹²⁶. Mientras las marcas son protegidas en cuanto signos distintivos, los modelos o diseños industriales lo son en cuanto elemento ornamental.¹²⁷

El carácter distintivo que debe poseer una forma estética para ser susceptible de protección marcaria significa que la forma del producto debe ser peculiar o particular, distinta de la mercancía con la que la forma común y corriente del producto se encuentra asociada, entonces lo que se tiene ante los ojos -incluidos los de la autoridad- es una forma tridimensional distintiva, con acceso a la protección.¹²⁸ Las marcas tienen una función eminentemente distintiva de los productos y servicios, bien se ha dicho que es el pabellón de la mercadería.¹²⁹ En contraposición, en el caso de los modelos, el carácter distintivo puede no estar presente, solo basta el carácter ornamental.

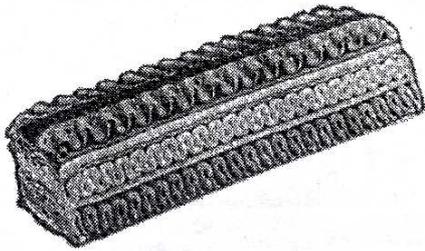
La determinación del carácter distintivo de una forma en materia marcaria no es tarea fácil; En un fallo donde se concluyó que la siguiente forma de un helado carecía del carácter distintivo y por ende es la forma habitual:

126 A causa del principio de especialidad pilar del sistema marcario.

127 Bertone Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas Guillermo "Derecho de marcas" Tomo 1, 3 ed., Heliasta, Bs. As., 2008, pág.: 240

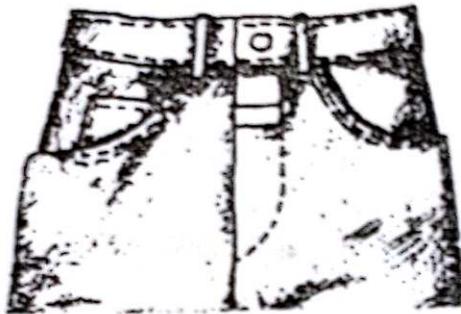
128 Rangel Ortiz, Horacio "La forma del producto como marca tridimensional en la doctrina y la jurisprudencia" en Derechos Intelectuales 16, Legis Editores SA, Colombia, 2011, pág.: 85.

129 Aida Kemelmajer De Carlucci y Puerta De Chacón Alicia "Registro de modelos y diseños industriales" en Derechos Intelectuales Vol. 3, Astrea, 1988, pág.: 155.



Se dijo: “Que lo rasgos que he descripto sólo cumplen una función de adorno (...) u ornamentación del artículo en análisis (...), sin alterar la forma habitual, usual o general de los postres helados que se presentan en forma rectangular, es decir no reúne la cualidad de forma arbitraria y por lo tanto, distintiva”.¹³⁰

En otro fallo se ha confirmado la denegatoria de registro de la siguiente marca:



El INPI sostuvo: no posee novedad creativa, ni es original relativa o absolutamente" (fs. 180 vta.; el subrayado me pertenece), como también que el registro solicitado "no contiene ningún emblema, signos distintivo...u otro elemento que permita diferenciarlo de otra etiqueta. Con dudas y reconociendo la dificultad que tiene determinar si el rectángulo ubicado en la parte superior de la bragueta posee capacidad distintiva intrínseca para singularizar "pantalones" dentro del mercado de la indumentaria, se ha decidido la confirmación de la denegatoria¹³¹

La diferencia entre el carácter distintivo de las marcas y el ornamental de los modelos ha sido sostenida por la jurisprudencia extranjera, en Estados Unidos esto también se ha mantenido, aunque en

130 En autos: UNILIVER C/ INPI S/ Denegatoria de registro, veáse en línea: http://www.inpi.gov.ar/pdf/unilever_helado.pdf

131 MFG Design Societe A Responsabilite Limitee c/ Direc. Nac. De la Prop. Industrial s/ Denegatoria de registro, causa N 3069/93, CCCF, Sala II, 07/09/93.

contra también se ha dicho que los modelos pueden asimismo cumplir con una función distintiva y ayudar a los consumidores a no confundirse¹³²

B.2.- Novedad relativa vs. Novedad absoluta.

Otra diferencia importante radica en la exigencia de novedad absoluta que recae sobre los modelos, no siendo así en materia marcaria, que se exige solo una novedad relativa. La novedad relativa en materia marcaria está referida a que la forma que se pretende registrar debe ser novedosa u original respecto a los mismos productos existentes. La exigencia de novedad relativa se encuentra relacionada con la capacidad distintiva, difícilmente la forma de un producto que tenga carácter distintivo a su vez no sea original en comparación con sus competidores.

En un fallo donde se discutía si el siguiente signo cumplía con el requisito de novedad relativa se ha dicho:

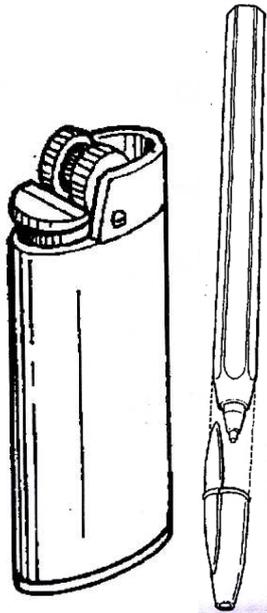


De ahí, pues, que más allá del destino que el apelante le de a "su" asterisco, éste siempre estará inequívocamente asociado al del teléfono -fijo o celular- que es el que usan todas aquellas personas que participan por ese medio de cualquier actividad lúdica. La necesidad de acudir a este procedimiento para ingresar a las prácticas indicadas evidencia la falta de originalidad del diseño que reivindica el apelante. Al mismo tiempo pone de relieve la irrazonabilidad de reconocerle el derecho a la exclusividad sobre un dibujo que sólo difiere en una terminación del que usan y habrán de usar otros interesados en actividades análogas a las suyas. El *ius prohibendi* importaría en este caso, el monopolio de una figura de uso común, lo que es claramente contrario a la Ley de Marcas (esta Sala, causa nº 4994 del 16/2/88); Otamendi, J. "Derecho de marcas"; sexta edición, Lexis Nexis, págs. 29 y ss.). Y aunque la prohibición de

132 Crouch, Dennis D., A Trademark Justification for Design Patent Rights (August 10, 2010). Harvard Journal of Law and Technology, Vol. 24, 2010 ; University of Missouri School of Law Legal Studies Research Paper No. 2010-17. Disponible en línea en SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1656590>

obtener registros sobre dibujos genéricos es susceptible de ser atenuada teniendo en cuenta la naturaleza de los objetos representados, el uso y la difusión que hayan tenido, los productos que representan y, sobre todo, los demás elementos que integran la marca (conf. Sala II, causa nº 2127 del 12/7/83), en el sub lite tal atenuación no es admisible, a punto tal, que el apelante no argumenta a favor de ella¹³³

En otro fallo donde el INPI denegó la forma de una lapicera (la tradicional birome “bic”) y un encendedor del mismo fabricante:



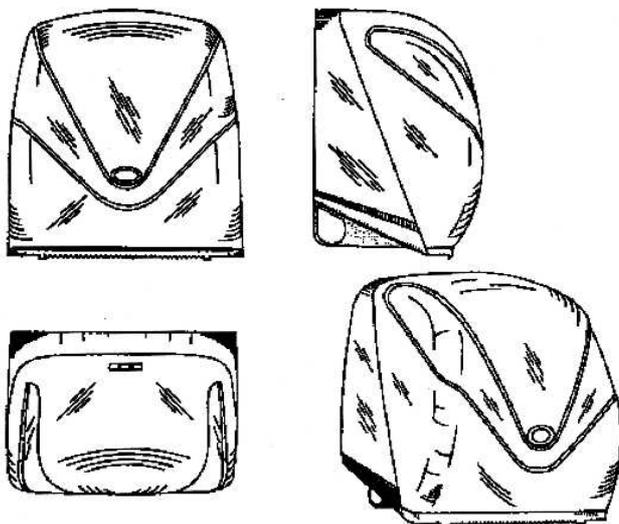
Se confirmó la denegatoria y se dijo: En el presente caso se puede observar que: a) el bolígrafo de la demandante tiene una forma bien generalizada en la de este tipo de lapiceras (un cuerpo alargado tipo lápiz y un capuchón-tapa) y cuyas características especiales (diseño del capuchón y forma hexaédrica del cuerpo) no alcanzan para constituir una diferenciación digna de registro; y b) el encendedor cuyo cuerpo oblongo, rueda dentada chispero y tecla para salida de gas tampoco contiene como forma un novedoso diseño que exceda sus simples caracteres funcionales. Comparto por ello lo sostenido por mi colega de la anterior instancia en punto a considerar que la actora no ha demostrado que, en atención a la relativa novedad que se puede exteriorizar en esta materia, en las formas de los productos de su propiedad en los que la posibilidad de crear algo diferente es muy limitada, existan matices de suficiente originalidad, novedad y fantasía diferenciadora con su propia funcionalidad que permitan su registro¹³⁴.

133 Andreatta, Pablo Luis c/ Radiomovil Dipsa SA de CV s/ cese de oposición al registro de marca. Causa N 2271/05 CCCF, Sala III, 03/09/09, Revista N 62.

134 Societe BIC c/ INPI s/ Denegatoria de registro, Expe: 5673/02, Sala III, CCCF, 29/11/05

Por otro lado se ha confirmado la siguiente marca:

Objeto que se ha registrado como marca (27/7/01) y como modelo (16/7/01)



Un tercero con interés legítimo se opuso al registro por considerarlo contrario al art. 2 y por ser de hecho un modelo y no un marca. La decisión ha dicho: “la marca figurativa cuya inscripción se pretende no constituye la designación necesaria de los servicios comprendidos en la clase 20 que se intenta proteger, ni es descriptivo de su naturaleza, función, cualidades u otras características” la recurrente no ha demostrado que la forma elegida se halle desprovista de la novedad relativa que para la inscripción de las marcas exigen la ley y jurisprudencia del fuero¹³⁵.

En materia de modelos ya hemos descripto la cuestión de la novedad absoluta requerida, sin lugar a dudas mucho más difícil de sobrepasar que la novedad relativa de marcas, ahora bien no siempre el primer impulso de pensar que la novedad relativa será más fácil de cumplir nos debe llevar a registrar una forma como marca, sin tener en cuenta que en el trámite de marcas el cumplimiento de novedad relativa se debe someter a los exámenes de fondo de la autoridad de aplicación, esto no sólo en atención a la distintividad y la novedad relativa sino también respecto a los derechos de terceros (derecho a oposición de terceros).

El examen de fondo en cuanto al cumplimiento de los requisitos del carácter distintivo y novedad relativa que realiza la oficina de marcas conlleva que al momento de solicitar una forma como marca, se deba evaluar previamente la figura y corroborar que cumpla con el criterio de la administración, que no

135 Valot Eduardo Alfredo c/ La Papeleta Del Plata S.A. S/ Cese de oposición al registro de marca, Causa N 7637/03, CCCF, Sala II, 10/11/09, Revista N 67.

siempre es fácil de dilucidar. En contra posición, en materia de modelos industriales no existe un criterio que dilucidar, por que el examen de novedad y requisitos de registrabilidad de la forma no es realizado por la administración.

Sería de mucha utilidad en el caso de no poder acceder a la protección bajo el amparo de la ley de modelos industriales para proteger la forma de un producto (el ejemplo típico se da cuando el solicitante divulga el modelo, o actualmente se encuentra comercializándolo, destruyendo así la novedad) poder contar con reglas claras y saber con certeza el criterio de la administración en materia de registro de marcas tridimensionales.

Normalmente las denegatorias de marcas tridimensionales por parte de la dirección de marcas carecen de motivación¹³⁶, solo se cita el Art. 2 inc. C de la ley de marcas o se limita a su transcripción literal. Aunque se ha dicho que la sola mención del artículo de la ley, aunque escaso, no justifica la nulidad del acto administrativo porque en definitiva se menciona la norma que obsta a la pretensión ejercida y permite interpretar que la solución adoptada se apoya en un criterio que considera que aquel signo no supera el análisis de admisibilidad impuesto por el precepto allí citado.¹³⁷ El tema de la falta de motivación (es decir, la escasa explicación de parte del INPI de los motivos de la denegatoria) fue objeto de pretensiones y agravios en otros juicios del fuero federal en juicios por denegatoria de marcas¹³⁸, aun no se ha fallado en contra del órgano administrativo en este sentido, entendiéndose que la jurisprudencia avala la mera enunciación del Art. 2 inc. C, como explicación y motivación suficiente para denegar el registro de una forma como marca.

Si bien no compartimos la ausencia total de motivación, seguramente esto se debe a la subjetividad y dificultad de explicar el porqué una forma es o no la forma habitual de un producto. Si bien comprensible sería de gran utilidad -aunque sea mínima- la explicación de motivos, ya que durante el

136 La motivación del acto es un requisito esencial del acto administrativo, conforme el Art. 7 de la ley 19,549 de Procedimientos administrativos. El acto administrativo impugnado, cuando carece de una fundamentación adecuada, vulnera principios elementales del procedimiento administrativo, como son la exigencia de motivación suficiente (art. 7º, inc. e, de la ley 19.549) y el derecho del administrado a obtener - en función del debido proceso adjetivo- una resolución fundada (art. 1º, inf. f, ap. 3), ley cit.) en autos: Autolatina Argentina S.A. c/ Sec. de Comercio e Inversiones -Disp. DNCI. 2605/95 Causa: 15.931/96 18/09/96, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA V

137 En autos: UNILIVER C/ INPI S/ Denegatoria de registro, veáse en línea: http://www.inpi.gov.ar/pdf/unilever_helado.pdf

138 En autos Ob. Cit. 14: "Sostiene que el a quo no consideró -a pesar de haberle sido planteada la cuestión- la ausencia de fundamentos en la resolución administrativa impugnada"

transcurso del tiempo y el dictado de las sucesivas disposiciones denegatorias de registro, los solicitantes podremos de alguna manera descubrir el criterio aplicable. Fuera del fuero federal que por ley especial le corresponde entender a los diferendos con el INPI, se ha fallado en numerosas oportunidades, ordenando al órgano administrativo una mayor fundamentación.¹³⁹

Horacio Rangel Ortiz¹⁴⁰ ha elaborado una serie de reglas para determinar si un signo podría sufrir la denegatoria de la autoridad administrativa de su país (México). En este trabajo y conforme al estudio de la jurisprudencia y de los casos en que el INPI no ha vedado el registro, podemos concluir en reglas similares, a saber:

- Ausencia de indicaciones que la forma tridimensional se utilice en la práctica comercial.
- La forma aplicada al producto no debe ser meramente ornamental.
- Ausencia de rasgos comunes o genéricos en otros productos similares.
- Que el INPI, en la determinación sobre la distintividad se valga de los registros anteriores y de la información disponible en internet sobre la existencia o no de formas similares.

B 3. - Confusión del público consumidor.

En caso de infracción marcaria en necesario que se configure la confusión en el público consumidor, no siendo indispensable en materia de modelos.

B 4.- Principio de especialidad.

Es un pilar del derecho de marcas el principio de especialidad, el cual indica que las marcas deben estar adosadas a un producto o servicio, para ello existe el nomenclador de clases de productos y

139 La resolución ENRE 1034/97 es nula por falta de causa y de motivación, pues no constituye causa del acto administrativo invocar genéricamente las obligaciones contractuales de la distribuidora, que se sustentan en el ordenamiento específico, sin explicar ni relacionar los hechos al derecho aplicable "Empresa Distribuidora Sur S.A. (Edesur S.A.) c/Resol. 1034/97 -ENRE- 2791/2922/3056/96 -3137/3276/3367/97". 15/04/03 C.NAC.CONT.ADM.FED. Sala I.

140 Rangel Ortiz, Horacio Ob. Cit. Pág: 98

servicios. Es decir que si un solicitante registra la forma, por ejemplo de una botella como marca, deberá presentar su solicitud en la clase correspondiente a “botellas”.¹⁴¹

Lo contrario ocurre en materia de modelos, la especialidad no se aplica y la misma forma podrá ser reproducida en cualquier producto. Si bien las solicitudes de modelos se clasifican, hoy en día conforme a la clasificación internacional establecida por el acuerdo de Locarno¹⁴², la clasificación sirve solo a efectos prácticos del registro y facilita las búsquedas.

Esto resulta una gran ventaja a favor de los modelos, debido a que una forma puede ser aplicada a numerosos productos.

B.5.- Registro infinito vs registro por quince años.

La marca puede ser renovada indefinidamente cada 10 años y por otro lado el modelo se renueva cada cinco años en un periodo de 15 años. La menor duración del modelo contra la vida infinita de la marca genera un primer impulso para que los solicitantes prefieran el registro de una forma como marca por que “dura más”.

Empero se debe tener en consideración que en materia marcaria rige la obligatoriedad de uso de la marca en los últimos cinco años previos a la renovación, por ende la marca podría ser renovada indefinidamente pero siempre y cuando se use, caso contrario sería pausable que un tercero interesado solicite la caducidad de dicho signo. En materia de modelos esto no ocurre, no es óbice haber usado el modelo para que sea válida su renovación. La legislación sobre modelos no puede contener disposiciones de caducidad, tal como lo provee el art. 5 B del Convenio de París¹⁴³

Finalmente, podríamos resumir las diferencias y agregar algunas:

Renovación indefinida de las marcas vs. Duración de 15 años de los modelos.

141 Si bien corresponde más bien a un caso de publicidad comparativa, en autos: BODEGA J. EDMUNDO NAVARRO CORREAS S.A. C/ DONDERO HNOS. Y CIA SAICIF S/ CESE DE USO DE MODELOS Y DIS. DAÑOS Y PERJ. CAUSA N 4249/95, CCCF, SALA I, 30/11/95, se ha condenado al cese de uso de un envase de pan dulce donde se reproducía una botella registrada como modelo por la actora.

142 Véase en línea texto completo y países contratantes: <http://www.wipo.int/treaties/es/classification/locarno/>

143 “La protección de los dibujos y modelos industriales no puede quedar afectada por una caducidad cualquiera, sea por falta de explotación, sea por introducción de objetos semejantes a los que están protegidos”. Conf. Art. 5 B Convenio de París.

No se aplica el principio de especialidad en modelos pero si en marcas.

Rapidez en el trámite de registro de modelos, demora el trámite de marcas.

No se exige el uso del modelo para su renovación vs. La posibilidad de la caducidad por falta de uso de las marcas.

Iván Poli, en preferencia por la figura de los modelos sentencia cuatro factores que limitan los beneficios de recurrir a las marcas para amparar formas estéticas: El primero, es que la marca para ser válida, debe cumplir una función distintiva, esta exigencia de distintividad funciona como una eficaz limitación a la alternativa de registrar como marca la configuración de un producto; el segundo aspecto es que para que haya infracción a los modelos industriales no es necesaria la confusión del público consumidor; el tercero es que al modelo no se le aplica el principio de especialidad y finalmente el cuarto es la duración de entre 18 meses a dos años del trámite de marcas, poco idóneo para amparar creaciones estéticas de temporada¹⁴⁴.

C.- Conflictos entre marcas y modelos.

Cabe destacar y hemos observado que las formas que cumplan una función distintiva y que son marcas, pueden asimismo también ser ornamentales y por ende modelos. He aquí la posibilidad de conflictos. En el caso de los modelos la novedad requerida es la absoluta por ende una marca anticiparía el modelo, invalidándolo. Ahora bien, si existe una forma protegida como modelo vigente alguien podría vulnerar ese registro registrando la misma forma como marca. O bien, el mismo titular, en miras de hacer perdurar su modelo podría registrarlo también como marca luego del vencimiento o bien paralelamente.

A esta última opción no encontramos objeciones, de hecho es usado en la práctica solicitar tanto la marca como el modelo, generando una protección acumulada (la cual la ley de marcas o modelos no prohíbe). Desde ya que el modelo industrial debe presentarse primero ya que la publicación de una marca caería dentro de las prohibiciones del Art. 6 inc. A, también es aplicable a marcas de hecho, es decir formas de productos usados por los comerciantes pero sin registro. En contra se ha dicho que si un modelo ha sido registrado y expiran los derechos sobre éste, no pueden prolongarse en la práctica tales derechos procediendo a registrar dicho modelo como marca ya que desnaturalizaría el régimen del decreto 6673/63 haciendo indefinido un derecho que el legislador ha querido acotar. Además que el

144 Poli Iván, "El modelo industrial ¿Patito feo o cisne de incognito?" Buenos Aires, JA, Volumen: 2008-II, Pág.: 1016

régimen de propiedad industrial permite optar entre la protección marcaria o como diseño o modelo de ciertos elementos, pero no sumar ambas protecciones. La tutela como marca de un signo respecto del cual han caducado los derechos bajo el régimen de modelos y diseños industriales está dada por el caso en que tal signo haya tenido un uso marcario suficientemente distintivo antes de pretenderse su registro¹⁴⁵.

Se ha sentenciado que es improcedente la oposición deducida por el titular de un modelo industrial relativo a un envase contra el registro, pedido con posterioridad, de una marca constituida por un envase idéntico al del modelo, debiéndose cancelarse este último en mérito de las siguientes razones: Antes del registro su titular ha admitido que se publicara el modelo en una revista extranjera, también se ha considerado que cabe decretar la nulidad de un modelo cuando presenta acentuada semejanza con una marca y ambos son destinados al mismo tipo de artículos de consumo.¹⁴⁶

Ahora bien, en el supuesto de que un tercero pretenda vulnerar el registro de un modelo, registrándolo como marca. La función marcaria del signo no puede desprenderse de su función ornamental, en consecuencia, el registro marcario no podría válidamente tener efectos.

145 Bertone Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas Guillermo. Ob. Cit. Pág.: 241

146 Citados en: Núñez Javier F. *“Modelos y diseños industriales: Algunos fallos relevantes”* JA, Buenos Aires, Volumen: 2002-II, pág.: 871.

Capítulo IX

La cuestión de la nulidad de modelos y diseños industriales. Su problemática actual.

“Qui contra legem agit, nihil agit”¹⁴⁷

A.- Introducción.

Hemos visto que los modelos industriales crean un derecho adquirido para su titular, que como todos los derechos no son absolutos, sino que pueden ser susceptibles de ser atacados por acciones de nulidad.

La nulidad de un derecho es en resumen, una sanción legal que provoca que el derecho atacado de nulidad deje de desplegar sus efectos jurídicos y hace volver la situación jurídica al momento anterior al nacimiento del acto.

Nuestro Código Civil divide las nulidades en absolutas o relativas, teniendo en cuenta la intensidad del vicio. Cuando por ejemplo se verifica el registro de una copia servil de una marca o un modelo, el vicio se encuentra manifiesto, ha versado mala fe y es de tal magnitud que por ende acarrea un vicio de nulidad absoluta.

La nulidad de un derecho debe ser declarada, para ello se debe instar una acción de nulidad, el Decreto ley de modelos y diseños industriales instrumenta y provee por un lado, las causales de nulidad de un modelo y por otro, el plazo para interponer la acción en los tribunales, en este capítulo analizaremos las causales y veremos en profundidad la polémica desatada en cuanto al plazo para interponer la acción de nulidad de un modelo, debido a que recientemente se ha interpretado que la acción de nulidad absoluta de un modelo no posee el carácter de imprescriptible a diferencia de lo resuelto en temas análogos en materia marcaría.

Gran parte de los autores sostienen que la acción que tiende a declarar una nulidad absoluta es imprescriptible¹⁴⁸. Dice Lambías: Las acciones imprescriptibles son las siguientes: (...) La acción de

147 Adagio Romano: “El que actúa contra la ley, no actúa”

nulidad absoluta¹⁴⁹. Sin embargo, no existe norma dentro de nuestro ordenamiento positivo que indique que la nulidad absoluta sea imprescriptible, surge del Art. 4019 del C.C. la regla general: "Todas las acciones son prescriptibles" con excepción de las que enumera a continuación, en las cuales no se menciona la nulidad absoluta. Entonces, *¿Qué criterio debe aplicarse cuando la norma específica no establece la imprescriptibilidad de una nulidad absoluta?*

Antes de adentrarnos en el tema de las nulidades de modelos industriales, y contestar la pregunta efectuada, realizaremos un breve panorama de cómo funcionan las nulidades en otro instituto de la propiedad industrial: las marcas, lo cual resultará de suma utilidad para abordar el tema de la nulidad de modelos, además hemos demostrado y consideramos que las marcas se encuentran relacionadas con los modelos y diseños jurídica y jurisprudencialmente.

B.- Nulidad absoluta de marcas.

Inicialmente la ley de marcas Nro. 3975 establecía que el plazo de nulidad de una marca prescribía a los 10 años, sea que ésta fuera absoluta o relativa. Sin embargo, la jurisprudencia interpreto que la acción de nulidad absoluta era imprescriptible por aplicación de los arts. 953, 1044, 1045 y 1047 del Código Civil¹⁵⁰.

148 Bachiller Maria Rosa, *"La prescripción Liberatoria en el Derecho Civil y Comercial"*, 1 ed., AD HOC SRL, Bs. As. 1985, pág.: 280. También la corte ha dicho: *"lo inmoral, lo que es contrario al orden social, lo que se reputa inexistente por falta de formas substanciales, no puede subsanarse por el transcurso del tiempo. El acto será siempre inmoral, contrario al orden público o carente de las formas esenciales, cualquiera sea el número de años que hayan pasado desde su celebración. El tiempo es impotente para transformar lo inmoral en moral, lo ilícito en lícito, lo informal en formal, y siempre el acto conservará el vicio original"* Cobo Jorge Lavalle, "EL PROBLEMA DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA, INVOCADA COMO ACCIÓN O COMO EXCEPCIÓN" *publicación de su cátedra*: <http://www.catedralavallecob.com.ar/>

149 Llambias, Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, tomo III, pág: 325. Asimismo el Anteproyecto de Llambías de 1954, declara que esta acción no prescribe. Véase: Andorno, Luis orlando "El problema de la prescripción de la nulidad absoluta invocada como acción o como excepción" ZEUS, V.3, Sep.-Dic. 1974, Rosario.

150 En efecto, la nulidad impetrada por la actora haya sustento en el artículo 953 del Código Civil. En consecuencia, deviene absoluta, insalvable e imprescriptible. Esta Cámara, en algunas oportunidades, ha declarado que frente a una actitud maliciosa o una conducta objetivamente ilícita -que se verifica cuando existe una copia servil- se está ante un caso de nulidad absoluta que impide que se consuma la prescripción, dicho en Harrods Limited c/

Un famoso caso fue clave en este acertado viraje jurisprudencial, el caso de la marca *"la vaca que ríe"*, que tácitamente convalidó la idea de imprescriptibilidad de la acción de nulidad estableciendo que *"del acto ilícito no puede nacer ningún derecho a favor de quien lo comete"*¹⁵¹.

Finalmente, la nueva ley de marcas N 22.362 nació, pero en su artículo 25 tampoco distingue entre nulidades relativas o absolutas. Afortunadamente, la jurisprudencia mantuvo la interpretación generada en la vigencia de la anterior ley, la cual se vio plasmada en numerosos fallos que declararon que la acción de nulidad absoluta de una marca es imprescriptible¹⁵².

Este criterio protege a quien es víctima de una apropiación de una marca ajena nacional o extranjera ya que podrá accionar contra el infractor sin importar el plazo transcurrido.

C.- Nulidad de modelos y diseños industriales. Art. 17 y 18 del decreto-ley 6673/63. Causales de nulidad.

El artículo 17 del decreto ley establece la acción de cancelación de un modelo o diseño industrial que ha sido registrado en contravención al decreto que rige la materia, dice su texto:

"El registro de un modelo o diseño industrial será cancelado cuando el mismo haya sido efectuado por quien no fuere su autor o en contravención a lo dispuesto en este decreto, pero tal cancelación sólo podrá ser dispuesta por sentencia firme de los Tribunales Federales, a instancia de parte interesada, que tenga o no registrados modelos o diseños con anterioridad"

Si bien el articulado utiliza la palabra "cancelación" la doctrina y jurisprudencia ha entendido que se refiere a la anulación. La acción de cancelación contemplada en el artículo 17 del decreto-ley 6673/63 es en realidad una acción de nulidad, pues se funda en vicios originarios en el título de adquisición, y la

Harrods Buenos Aires Limited s/ Nulidad de marca, Causa N 4.112/01, CCCF, Sala III, 24/02/11 entre muchos otros fallos.

151 Fromageries Bel, S. A. c. Ivaldi, Enrique del 28/2/61, Rev. LL, t. 107, p. 67.

152 Causa 4561 "Karl Schmidt GmbH c. Mauricio Brandt, S. R. L." del 12/12/67; en igual sentido causa 6817 "Philips, Van Heusen Corp. c. M. A. Sandhaus e Hijos" del 16/7/69; causa 9259 "Bellaplast, Helier & Co. c. Bellaplast Argentina, S. A. C. I.", sala II del 14/8/70; causa 5014 "Hijos Yelmo, S. A. C. I. F. c. Yelmo, S. A. C. I." del 31/3/77 (Rep. La Ley, t. XXXIX-J-Z, p. 1616, sum.203). Véase LL 1981-D, 901.

cancelación del registro no es sino el efecto o consecuencia de la nulidad declarada. Como el registro es un acto jurídico es evidente que en este caso, “cancelado” significa “anulado”.¹⁵³

Bien señala *Iván Poli* en su obra diciendo que en realidad existe sólo un motivo de cancelación de un modelo, el registro efectuado en contravención al decreto, a pesar que el artículo indica también el registro por quien no fuere su autor, pero ese supuesto no sería otra cosa que no cumplir con el Art. 1 del decreto.

En definitiva, se pueden enumerar como causales de nulidad de un modelo o diseño industrial a las siguientes:

1- Quien solicito el registro no es el autor o sucesor legítimo (Arts. 1 y 17¹⁵⁴). Este puede resultar el típico caso de quien copia un modelo ajeno ya sea nacional o extranjero.

2- El modelo o diseño carece de ornamentalidad (Arts. 3 y 6 inc C¹⁵⁵). Hemos desarrollado el concepto de ornamentalidad requerido, el cual no es de fácil determinación, también se podría pedir la cancelación al registro de una forma común, sin el mínimo esfuerzo creativo. En causas de cancelación de modelos por este motivo se ha dicho: En esta materia en que prima la ornamentalidad, concepto que no es fácil de valorar para los jueces¹⁵⁶. Asimismo, no cumpliría con los requisitos de la norma el modelo registrado que no sea ornamental en el sentido de lo que se pretende proteger no es la ornamentalidad, sino por el contrario se hace referencia a cuestiones utilitarias. Si bien tampoco es tarea fácil la

153 Breuer Moreno, Pedro C. “El decreto N 6673/63 sobre modelos y diseños industriales” JA, 1963, Vol. V, Oct. Dic. Pág. 111.

154 Art. 1 dec. Ley 6673/63: “El autor de un modelo o diseño industrial y sus sucesores legítimos tienen sobre él un derecho de propiedad y el derecho exclusivo de explotarlo, transferirlo y registrarlo, por el tiempo y bajo las condiciones establecidas por este decreto”. Art. 17: “El registro de un modelo o diseño industrial será cancelado cuando el mismo haya sido efectuado por quien no fuere su autor (...)”

155 Art. 3 dec. Ley 6673/63: “se considera modelo o diseño industrial las formas o el aspecto incorporados o aplicados a un producto industrial que le confieren carácter ornamental”. Art. 6 i nc. C: No podrán gozar de los beneficios de este decreto: “Los diseños o modelos industriales cuyos elementos estén impuestos por la función que debe desempeñar el producto”

156 Ferrum SA de Cerámica y Metalúrgica c/ Carpintería Bottini SA s/ cese de uso de marca, Causa N 2437/07, Cámara Federal de San Martín, Sala I, 16/09/08, Revista N 67.

determinación de la función de un modelo, la lectura detallada de la descripción de un modelo puede revelar si el solicitante intenta registrar la función de un producto¹⁵⁷.

3- El modelo o diseño no es novedoso (Arts. 6 inc. a, b y d). Cabe destacar que fulmina la novedad, cualquier publicación efectuada por cualquier medio, como así también modelos o marcas registradas con anterioridad.

4- Carece de industrialidad (art. 3). El citado artículo reza que los caracteres del modelo deben estar aplicados a un “producto industrial”.

5-El modelo es contrario a la moral y las buenas costumbres (Art. 3 inc. e). Se deberá evaluar conforme a las normas sociales de la época si el modelo registrado es contrario a la moral y las buenas costumbres.

6- El modelo carece de una forma determinada.

Se ha dicho que todas las causales de nulidad expresadas en el decreto ley son de tal relevancia que no admiten saneamiento posterior, por ende se clasifican en nulidades absolutas.¹⁵⁸

Finalmente el art. 18 del decreto otorga un plazo de 5 años para entablar la demanda por cancelación prevista en el art. 17, este plazo generó un debate respecto a su imprescriptibilidad o no, el cual desarrollaremos más adelante.

D.- Competencia. Trámite y carga probatoria.

La competencia en razón de la materia está dada por la ley especial, claramente el art. 17 reza: “sólo podrá ser dispuesta por sentencia firme de los tribunales federales”. La competencia en razón del territorio está dada por el lugar del hecho, como se ataca de nulidad el acto administrativo de concesión de modelo, el cual fue dictado en la dirección de modelos industriales del INPI con asiento en la Capital Federal, la demanda deberá ser incoada en los tribunales civiles y comerciales Federales de la Capital Federal.

157 También se ha dicho: “La funcionalidad de algún elemento no es un impedimento para que se configure un modelo industrial cuando el formato tenga esa nota de particularidad externa que suscita la tutela legal” en Cavalli Carmelo c/ Monica S.A.C.I.F.A. S/ varios propiedad industrial , causa N 7364/00, CCCF, Sala I, 21/06/05

158 Breuer Moreno, Pedro C. Óp. Cit. Pág.: 112, Poli Iván Op. Cit. Pág.: 86

A las demandas por cancelación de modelos y diseños industriales se le imprime el trámite de juicio ordinario. A diferencia de las acciones de cese de uso, no es óbice acompañar el título de propiedad del modelo atacado, por claras razones quien insta la acción no es quien es el titular registral. Si se debe oficiar al INPI para que remita las actuaciones administrativas del modelo que se pretende atacar de nulidad.

Producto del sistema de depósito impuesto por la ley de modelos y diseños, el cual no efectúa un estudio de fondo previo, deberán ser los particulares en los juicios de cancelación los encargados de probar los supuestos de nulidad.

Como cualquier otro proceso judicial, la carga de la prueba recae sobre quien alega, quien sostiene que un modelo es nulo por los motivos arriba descriptos, deberá probarlo fehacientemente¹⁵⁹. El criterio de valoración de la prueba en juicios de nulidad debe interpretarse de manera estricta, siendo importante que la prueba genere convicción en el juzgador. Se dice que quien debe probar que su modelo es novedoso debe probar un hecho negativo, por ende en ese caso, si bien no existe una dispensa a favor de este, quien alega que un modelo no es novedoso debe probarlo. Prueba sencilla, ya que si el modelo fue efectivamente divulgado, bastara con la presentación de las pruebas pertinentes.

En caso de divulgación destructora de la novedad, la prueba instrumental o documental resulta de gran relevancia, dicha documental logrará convencer al juzgador de que el modelo había sido divulgado antes de su registración. Empero dicha prueba debe contener ciertos caracteres para lograr ser conducente y lograr la convicción del Juez.

Uno de los caracteres más importantes es la fecha cierta del documento¹⁶⁰, esto resulta de suma importancia ya que lo relevante será justamente la prueba que sea anterior a la fecha de depósito (sin perjuicio de la prioridad que pudo ser invocada). Como así también dicho documento deberá contener una claridad tal, que sea posible comparar ambos modelos, es decir, el registrado y el antecedente del documento presentado. Por ejemplo, un folleto será de difícil comprobación su fecha cierta, ahora bien

159 Esto es coincidente con el Art. 377 del Código Procesal.

160 Conf. Art. 993 y 1035 del CC. Gonzalez, Alfredo en su trabajo *“La prueba instrumental como destructiva de la novedad en las patentes de invención (requisitos sobre la idoneidad de los antecedentes)”*, Derechos Intelectuales, Astrea, Vol.3 de 1988, no habla de fecha cierta sino de fecha indubitada.

una publicación en una revista u otro tipo de publicación periódica será sencilla la comprobación de fecha cierta.

Otros medios probatorios podrían consistir en la confesión, es decir cuando el solicitante admite haber divulgado su modelo. La prueba pericial, la cual en materia de modelos no está claro que especialidad pericial es idónea para dictaminar sobre la similitud o no de dos modelos, se han propuesto a Agentes de la Propiedad Industrial¹⁶¹, diseñadores industriales e ingenieros. Finalmente la prueba testimonial normalmente no es valorada en este tipo de procesos.¹⁶²

E.- Interés legítimo.

Reza el art. 17 que la acción de cancelación podrá ser promovida “a instancia de parte interesada”. Se entiende por parte interesada a quien pueda acreditar un interés legítimo, el concepto de interés legítimo es amplio, no es necesario ser titular de modelos registrados. Normalmente estará interesada en la cancelación de un modelo la persona que se vea atacado por un modelo industrial registrado por parte de un competidor quien intenta trabarlo en su giro comercial con un modelo similar. También beneficia a los empresarios que desean explotar un diseño determinado que en realidad ya estaba en el dominio público.

En relación a la legitimación procesal se ha dicho que la acción de nulidad para obtener la cancelación de un modelo industrial puede ser ejercitada por todo competidor del ramo, sin necesidad de que sea titular de algún derecho por licencia o representación del creador del modelo¹⁶³.

F.- Efectos.

La nulidad de un modelo es *erga omnes*, deja de existir por ende deja de producir efectos para todos, incluso quienes no han cuestionado su validez. Asimismo, la nulidad de un modelo es retroactiva, es decir que se retrotrae a la fecha de registro.

161 En autos: COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES SINTETICOS S.A. C/ DRIGANI, MARIO HECTOR S/ NULIDAD DE MODELOS Y DISENOS INDUSTRIALES Causa Nº 19.500/95 C. Civ. y Com. Fed., Sala II, .3/06/99.

162 “La declaración testimonial carece de eficacia probatoria para acreditar la falta de novedad del invento” *Gonzalez, Alfredo*, Ob. Cit. Pág.: 188.

163 Núñez Javier F. “*Modelos y diseños industriales: Algunos fallos relevantes*” JA, Buenos Aires, Volumen: 2002-II, pág.: 871. Y Pág.: 870.

D.- Jurisprudencia en materia de nulidad de modelos industriales. Los casos “D`Uva y Colorin”, la prescriptibilidad de la acción.

Hemos visto las causales de nulidad (cancelación) de modelos y como el Art. 18 establece un plazo de 5 años para interponerla. Ahora bien el dilema surge cuando la nulidad que se pretende atacar es una nulidad absoluta *¿es imprescriptible y corresponde apartarse de la letra del Artículo?* Hemos desarrollado muy brevemente el acertado criterio jurisprudencial adoptado para el tema de la nulidad absoluta de una marca, pero esta situación sufrió un revés en materia de modelos industriales. Analizaremos y comentaremos los casos.

D.1.- El caso D`Uva¹⁶⁴.

En este caso la CSJN estableció que la nulidad de un modelo industrial prescribía a los cinco años, aun cuando fuere afectado de nulidad absoluta.

La presente causa trata sobre el pedido de nulidad que el Sr. D`Uva Norberto solicitó sobre el modelo industrial consistente en un Dispensador de aire para secadores de cabello (modelo N° 41228¹⁶⁵) registrada por los Sres. Schirripa Gaudencio y Schirripa Jose.

En primera instancia el juez acogió la defensa de prescripción interpuesta por los demandados y rechazó la demanda. En cámara, la Sala II se explayó¹⁶⁶. El Dr. Quintana Terán en su voto en disidencia destaca: **“Es principio recibido -aunque sin apoyo legal explícito- que la nulidad absoluta es imprescriptible** (conf. J.J. Llambías, *Tratado de Derecho Civil - Parte General*, 11ª. ed., t. II, p. 614/15, nº 1979; G.A. Borda *Tratado de derecho civil argentino - Parte General*, 2ª. Ed., t. II, p. 336, nº 1252; L. De Gáspari - A.M. Morello, *Tratado de derecho civil*, Bs. As. 1964, t.I, p. 609, nº 418, etc.) Pero cuando la ley que específicamente rige el punto somete a prescripción a la acción de cancelación, no obstante que ésta se funde en la nulidad del modelo derivada de un vicio que da lugar a una nulidad absoluta, no parece quedar mucho campo para buscar soluciones diferentes, sobre todo si se atiende a que, considerando la discreta significación de este tema bien pudo el legislador, prescindiendo del concepto civilista de las nulidades absolutas y relativas, determinar una solución única, de signo afirmativo, en punto a la

164 D` Uva Norberto Carlos c/ Schirripa Gaudencio y otros s/ nulidad de modelo industrial CSJN 6/10/92,

165 https://portaltramites.inpi.gob.ar/Docs/Consultas/Modelos_Resultado.asp?Va=41228&Vb=O&Vc=0

166 Causa N° 7358, CCCF, Sala II, 04/07/1990

posibilidad de extinción de la acción por esta vía”. (...) “Si todas las contravenciones “a lo dispuesto en este decreto” (art. 17) dan lugar a nulidades de carácter absoluto, y la cancelación del modelo, fundada en la existencia de esas nulidades (conf. Trabajo ya citado de A. Kemelmajer de Carlucci y A. Puerta de Chacón), está sometida expresamente a prescripción quinquenal (art. 18), resulta forzoso concluir que, en esta materia particular el legislador ha querido dar una solución diferente de lo establecido, en general, para las nulidades absolutas”.

Como vemos, el Camarista destaca que aun sin apoyo legal específico que la nulidad absoluta es imprescriptible, aunque en el caso que la ley especial especifique un plazo determinado, se deberá estar a la solución que el legislador plasmó en la ley especial. Esta teoría será anticipatoria de la decisión final que se tomara en La Corte.

Es decir que si bien las causales de nulidad versan sobre la inmoralidad del objeto y dan lugar a nulidades absolutas, se deberá echar mano a la solución del Art. 18. y hacerla prescriptible.

A pesar del voto que antecede, se impuso la mayoría. El Voto del Dr. Vocos Conesa al cual adhirió la Dra. Mariani De Vidal, aplica otra solución, más cercana a las aplicadas en temas de marcarios. En el fallo se destaca: *“Estimo que en un supuesto de copia servil, que tiñe de ilicitud el acto jurídico del depósito del modelo y califica como de mala fe el registro, la acción de cancelación es imprescriptible por darse un caso de nulidad absoluta” (...) “que en la hipótesis de una copia servil -como la que nos ocupa- el acto del depósito del modelo se halla viciado en su objeto; ilicitud que no se purga por el transcurso del tiempo en tanto éste resulta estéril para transformar lo inmoral en moral. La acción, por ende, es imprescriptible. Y puesto que, como se ha visto, los demandados copiaron el modelo extranjero -a un punto que sólo por una “casualidad milagrosa” podrían haber coincidido en todos sus aspectos”*

La decisión de cámara se ajusta al criterio utilizado en temas de marcas, acertadamente se invalidarían copias serviles de modelos industriales con fundamento jurídico en el Art. 953 del Código Civil. Veremos que la causa se elevó a la Corte Suprema de justicia y la solución decretada fue diferente.

En el análisis del recurso extraordinario, La CSJN analizo el régimen legal aplicable a la precepción de la acción de cancelación y el alcance del Art. 18 del decreto ley 6673/63 no solo desde la letra del artículo sino también sobre el espíritu de la norma.

Respecto a la prescripción de la acción de cancelación, la Corte en concordancia con el voto del Dr. Quintana Terán remarco que el legislador claramente estableció las causas de nulidad en el decreto (Art. 6) y luego le dio un plazo de 5 años a la acción de cancelación (Art.17 – 18), no dejando lugar a

modificaciones de plazo por vía interpretativa: *“Que el legislador no ha previsto un diferente tratamiento para las distintas causales de nulidad por contravención al sistema instituido. En atención a que la inconsecuencia o falta de previsión en él no se suponen (Fallos: 307:518 entre otros), no es razonable introducir distinciones por vía de interpretación que vacíen de contenido normas expresamente establecidas en una regulación específica, cual es la protección de los modelos o diseños industriales”*

Asimismo, se dijo que esta solución no desvirtúa la línea jurisprudencial aplicada en marcas, ya que en legislación marcaria no existe una previsión específica (como si tiene el decreto 6673/63 en su Art. 6).

El considerando 9 resulta particularmente interesante (y peligroso): *“Que, en efecto, la ausencia de examen previo al depósito y el carácter declarativo de la inscripción, conforme al decreto-ley 6673/63, determina un sistema esencialmente débil, que no consolida derecho alguno en favor del titular que ha obrado ilícitamente. No se produce la subsanación del acto inmoral por el transcurso del tiempo - que es precisamente el resultado repugnante que se ha querido evitar en los supuestos de derecho marcario mediante el recurso a los principios esenciales del orden jurídico - sino que la inacción del impugnante sólo permite al titular de mala fe ejercer una facultad de explotación temporalmente limitada, que no es renovable de manera indefinida como sucede en materia marcaria (art. 7 del decreto 6673/63)”*.

Es decir, se reconoce que quien ha registrado un modelo industrial en contravención a la ley, supongamos de mala fe imitando un modelo de un competidor, no se consolida ningún derecho a favor de este, aunque el INPI emite un título de propiedad el cual le otorga al infractor una batería de acciones en contra de quienes usan (legítimamente) el mismo modelo.

Lo que se trata de decir en este apartado es que la ley otorga 5 años para cancelar un modelo, pero si por inacción del interesado ha transcurrido el plazo, quien registro un modelo de mala fe lo podrá tener de todos modos por otros 10 años, desde este ángulo también resulta injusto.

Finalmente se hace mención a que el derecho sobre un modelo industrial no es indefinido (Art.7) sino que es temporal (tres periodos de 5 años) a diferencia de las marcas que se pueden renovar indefinidamente cada 10 años (aunque sujetas a caducidad), seguramente el juzgador pensó que si bien se puede generar una situación injusta será solo por 10 años. Pero se ha obviado un problema aun mayor, tal como se reconoce varias veces en el fallo, el sistema adoptado por el decreto que rige la materia, es decir el depósito sin examen de fondo, permite las renovaciones ilimitadas.

Volvamos al supuesto del caso, quien registra de mala fe una copia servil de un modelo extranjero si logra mantener en secreto su modelo por 5 años (o bien que su competidor no se percate del registro) podrá gozar de protección por otros 10 años. Una vez cumplido el plazo de 10 años, este podrá presentarlo nuevamente y si se cumplen análogas circunstancias (inacción o transcurso del plazo) podrá tener derechos por otros 10 y así sucesivamente. De alguna manera el sistema de depósito y la jurisprudencia de La Corte avalan el registro de manera indefinida.

Además, con una pequeña diferencia el fallo de Corte avala lo dicho en Cámara por el voto en disidencia de Dr. Quintana Terán en cuando se ha dicho que la imprescriptibilidad de la acción no es una característica esencial de la nulidad absoluta (el Dr. Quintana Terán opino que sí¹⁶⁷) sino que ella depende de lo que a su respecto dispongan las normas legales que rigen el instituto de la prescripción. Por lo tanto, nada obsta para que, aun cuando el régimen general del Código Civil haga imprescriptible la acción respectiva, los preceptos de una ley específica como lo es la de diseños industriales consagren una solución diferente.

D.2.- El caso COLORIN¹⁶⁸

En la presente causa la empresa Colorín demandó la cancelación de una serie de modelos industriales cuya titularidad recaía sobre el Sr. Drigani Mario Hector. Nos interesa analizar lo fallado respecto a la pretensión de nulidad del modelo N° 55584¹⁶⁹ La nulidad en este caso se solicitó por considerar el modelo sin novedad.

El fallo de segunda instancia rechazó el planteo de nulidad en virtud de haberse cumplido el plazo de 5 años del Art. 18 del decreto. En respuesta al agravio de la actora: *“Que el modelo objetado no es una “creación” y carece de originalidad, de manera que el paso del tiempo no podría superar esas carencias y legitimar como modelo tutelable lo que no es tal”* se ha resuelto:

La prescripción que contempla el citado artículo 18 es la prescripción liberatoria y no la adquisitiva. Y la liberatoria (art. 3949 del Código Civil) no significa que por el transcurso de cierto lapso lo

167 El Dr. Quintana Terán en su voto destaca: “Es principio recibido -aunque sin apoyo legal explícito- que la nulidad absoluta es imprescriptible (...)

168 COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES SINTETICOS S.A. C/ DRIGANI, MARIO HECTOR S/ NULIDAD DE MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES Causa N° 19.500/95 C. Civ. y Com. Fed., Sala II, .3/06/99

169 https://portaltramites.inpi.gob.ar/Docs/Consultas/Modelos_Resultado.asp?Va=55584&Vb=O&Vc=0

ilegítimo se convertirá en legítimo -que el objeto adquirirá una originalidad ornamental de la que se hallaría desprovisto- sino que la acción en sí, si la contraparte alega la prescripción, no proyecta consecuencias jurídicas (a no ser las específicamente previstas) por haber sido incoada una vez vencido el plazo que la ley establece para hacerla valer. Luego, la argüida falta de novedad u originalidad no son causal de imprescriptibilidad, desde que el art. 17 prevé los extremos que justifican la nulidad y el art. 18, esto es inmediatamente, dispone que la acción para pedir la nulidad por las causales indicadas prescribe a los cinco años; plazo que transcurrió en exceso respecto del modelo 55.584, sin que la declaración de la sentencia apelada en ese sentido aparezca debidamente controvertida.

La solución aportada por la sala no resulta beneficiosa a la causa de imprescriptibilidad de la acción de nulidad absoluta abogada por los actores de este pleito, empero podemos desprender algo interesante.

En dicho texto se habla claramente de que “el transcurso del tiempo no convertirá en legítimo lo que no lo es”; en una aparente contradicción la sala reconoce que al no versar sobre el modelo nulo una prescripción adquisitiva, su titular no convierte a su modelo nulo en válido, sino que opera una prescripción liberatoria, es decir que se libera solo de las acciones de nulidad (cancelación).

Esta tesis, deja abierta la posibilidad de poner echar mano a una posible solución en caso de ser víctima de un modelo industrial nulo, invocar su ineficacia. Solución que desarrollaremos más adelante.

E.- Comentario final a los fallos analizados.

Cuando una persona registra un modelo prohibido por el decreto, el mismo lo fulmina con la cancelación. En casos de copias serviles, como los casos analizados, la infracción es de tal magnitud que no puede ser validada, estando de por medio el orden público y el interés del público consumidor, es necesario que la acción de cancelación sea imprescriptible. La enunciación que reza el Art. 4019 de las acciones que son imprescriptibles, dejando afuera la nulidad absoluta, no puede ser más que meramente enunciativa. Los supuestos del citado artículo son aquellos supuestos en que el orden público esté presente, tal como en las nulidades absolutas.¹⁷⁰

170 Krause, Bernardo Rodolfo “Imprescriptibilidad de la acción de nulidad absoluta. La inexistencia” LL Tomo 1980 A, pag.102.

No coincidimos con lo resuelto en los fallos analizados en virtud de que la nulidad absoluta conforme lo consagra el Art. 1047 del CC¹⁷¹ no es susceptible de confirmación, entonces la validación de un registro nulo de nulidad absoluta no es otra cosa que la confirmación y contradecir lo estipulado en dicho artículo. Aceptar que el transcurso del tiempo otorgara validez a un acto prohibido, estaríamos admitiendo la confirmación tácita de la nulidad absoluta¹⁷².

El acto afectado de nulidad absoluta es inconfirmable ya que si admitiera ser purificado o saneado su vicio constitutivo, carecería de sentido la ineficacia, y se podría burlar fácilmente el precepto legal y tampoco es prescriptible la acción declarativa pertinente ya que si eso fuera procedente descansaría en la idea de una confirmación tácita.¹⁷³

Asimismo se ha establecido en el voto del Dr. Quintana Terán que la imprescriptibilidad no es una característica intrínseca de la nulidad absoluta sino que se debe estar a las leyes especiales que regulen su prescripción, y si del decreto sobre modelos industriales surge que todas las causales de nulidad son absolutas, y a continuación se le otorga un plazo de 5 años para accionar, ese debe ser el plazo a tener en cuenta. No coincidimos con dicha afirmación, en el entendimiento de que el espíritu del decreto y la intención del legislador no fue convalidar copias serviles¹⁷⁴. Asimismo consideramos que los juzgadores al momento de resolver causas que versen sobre modelos industriales deben considerar a todo evento el interés y la protección del público consumidor, quienes serán, en definitiva también perjudicados por la convalidación de modelos nulos, los cuales ingresaran al mercado y consecuentemente a manos de los consumidores.

Si bien en el fallo "Colorín" se ha dicho que la prescripción del Art. 18 se trata de la prescripción liberatoria y no la adquisitiva y que el transcurso del tiempo no convertirá en legítimo lo ilegítimo, la consecuencia práctica fue la misma, y se convalidó un registro nulo de nulidad absoluta. Debió tenerse

171 "La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparece manifiesta en el acto. Puede alegarse por todos los que tengan interés en hacerlo, excepto el que ha ejecutado el acto, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Puede también pedirse su declaración por el ministerio público, en el interés de la moral o de la ley. La nulidad absoluta no es susceptible de confirmación."

172 Krause, Bernardo Rodolfo, Ob. Cit.

173 Salerno, Marcelo "Nulidad absoluta y prescripción", Abeledo Perrot, Bs. As. 1978, pág.: 39

174 En la misma línea de razonamiento argumentó también que si bien, como principio las nulidades absolutas con imprescriptibles en virtud del carácter no confirmable del acto viciado (art. 1047 infine CC) y del interés público comprometido, el art. 18 del decreto 6673/1963 revela la inequívoca intención del legislador de apartarse de dicha regla. Voto del Dr. Nazareno fallo D'Uva. Citado en Núñez Javier F. "Modelos y diseños industriales: Algunos fallos relevantes" JA, Buenos Aires, Volumen: 2002-II, pág.: 871.

en cuenta los intereses jurídicos tutelados, en el caso de una usurpación de un bien inmueble que si bien es ilícita, si el propietario no ejerce la acción reivindicatoria (la cual es imprescriptible) con el transcurso del tiempo el usurpador puede llegar a adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva, pero aquí solo afecta un interés individual, el del propietario de la cosa usurpada, empero en materia de modelos no solo afecta el interés comercial del titular del modelo sino también el interés general y la protección del público consumidor, justificando así el apartamiento del plazo quinquenal del decreto para hacer imprescriptible la acción de cancelación.

La prescripción liberatoria no alcanza pues, a los actos viciados de nulidad absoluta, porque sus deficiencias son de tal gravedad que el régimen jurídico los condena de forma irrestricta, sin limitación alguna. La defensa del orden público constituye una de las misiones fundamentales del estado de derecho y el medio adecuado para hacerlo es la sanción de nulidad a todos aquellos actos que lo vulneren¹⁷⁵.

F.- Posibles soluciones a la problemática del modelo industrial eterno.

Decir que en base a los casos estudiados precedentemente los modelos industriales en Argentina son monopolios eternos, y por ende peligroso y contrario a los más básicos principios de la propiedad industrial, no es una exageración.

Iván Poli ha dicho en relación a la jurisprudencia desarrollada que la posibilidad de que alguien pueda monopolizar una forma estética que estaba en el dominio público es sencillamente absurdo¹⁷⁶

Compartimos dicha alusión y cabe destacar que aplicando la jurisprudencia estudiada, hay vía libre para registrar formas estéticas que estén en el dominio público, copias serviles de modelos ajenos nacionales o extranjeros y asimismo poder renovarlos eternamente (eso sí, si logran sobrevivir los primeros cinco años).

En vistas de la situación actual es menester elaborar soluciones jurídicas para poner un freno a futuras situaciones injustas que puedan promover los titulares de modelos nulos.

Se ha escrito sobre dos remedios posibles para enfrentar a un modelo nulo de nulidad absoluta. Uno es volver el contador a cero con cada renovación, es decir que el plazo de cinco años para iniciar la

175 Salerno, Marcelo, Ob. Cit. Pág: 53

176 Poli, Iván Alfredo *“Prescripción y nulidad absoluta de marcas y modelos industriales”*, Ed. El Derecho, Universidad Católica Argentina, Bs. As.

acción de cancelación se debería contar desde cada renovación y no desde la fecha de presentación inicial del modelo¹⁷⁷. La consecuencia práctica es que la acción de nulidad de un modelo industrial sería imprescriptible, sea ella absoluta o relativa, puesto que el término quinquenal de prescripción coincidiría exactamente con el plazo quinquenal de vida de cada depósito¹⁷⁸.

Esta solución no tuvo aun acogida en la jurisprudencia, en esta tesis creemos que dicho remedio no es aplicable debido a que si bien el Art. 18 habla que el plazo se contara desde la “fecha de depósito” nada indica que cada renovación significa una nueva fecha de depósito, sino que es una renovación (en el formulario de registro que debe firmar el solicitante claramente se debe consignar que es una renovación) en los casos de acciones de cancelaciones de modelos el juez siempre posee copias del expediente administrativo en el cual se podrá apreciar claramente que el primer depósito se consigna “originaria” y los demás como “renovación”. Además, el texto de la ley utiliza la palabra “deposito” para referirse a la primera solicitud, el Art. 7 reza: “La protección concedida por el presente decreto tendrá una duración de cinco (5) años, a partir de la fecha de depósito”, por otro lado el Art. 11 referido a la renovación dice: “La solicitud de renovación del depósito prevista en el Art. 7 (...) dicha solicitud será acompañada de los mismos requisitos exigidos para el primer depósito”.

Si bien el texto del Art. 18 no distingue expresamente su aplicación al primer depósito (solicitud originaria), la interpretación, principalmente de los Arts. 7 y 11 hacen presumir la intención de referirse al depósito como la solicitud originaria. Finalmente, si los jueces tanto de segunda instancia como de la CSJN no se apartaron de la rígida letra del decreto en materia de plazos de prescripción y convalidaron registros viciados de mala fe, nada nos hace presumir que interpretarán el tema del “deposito” diferente a lo que indica el decreto.

Otro remedio, alternativo al descripto, es la ineficacia del modelo viciado de nulidad. Como hemos dicho precedentemente en el desarrollo del fallo “Colorin”¹⁷⁹ se ha dejado abierta la posibilidad

177 Kemelmajer De Carlucci, Aida – Puerta De Chacón, Alicia, “Registro de modelos y diseños industriales”, DI n°3 (1988), también indica dos ejemplos: Un usurpador no renueva, y como consecuencia el diseño pasa al dominio público. Cualquiera industrial puede explotarlo libremente y el autor ha perdido las acciones que lo protegían. O un usurpador renueva, un fabricante que esté interesado en producir con ese diseño puede iniciar la acción de cancelación, y el plazo se computará a partir del segundo depósito hecho por el usurpador. Pág.: 167

178 Poli, Iván Alfredo, Ob. Cit, y Poli, Iván Alfredo, “ El modelo industrial” 1era Ed. Bs.As, Abeledo Perrot, 2008, pág.:91

179 Insinuado también en el Caso D’Uva por el voto en disidencia del Dr. Quintana Terán: En las condiciones apuntadas (esta Sala, siguiendo el voto de nuestro estimado ex colega doctor Bosch en las tantas veces mencionada causa 4780, sostuvo que el registro o depósito “no podría convertir en modelo lo que por propia

de establecer que si bien el titular del modelo nulo se libera de las acciones de cancelación, su modelo deviene en ineficaz, es decir que no opera una prescripción adquisitiva¹⁸⁰ sino una prescripción liberatoria. Trataremos de descifrar y develar la aplicación práctica de esta construcción jurídica nacida de la jurisprudencia reciente.

En primer lugar, debemos tener en claro la naturaleza jurídica del modelo industrial, es decir que es un título de propiedad expedido por el estado sobre una creación estética. Este "título" es un acto administrativo, por ende cuando atacamos de nulidad a un modelo estamos atacando de nulidad al acto administrativo de concesión de dicho modelo.

La expresión nulidad del modelo es incorrecta. En realidad, el vicio afecta al acto administrativo que dispuso la concesión del modelo industrial. Lo que la nulidad dice es que el acto adolece de causa, en otras palabras la nulidad del modelo en realidad es la nulidad del acto administrativo por falta de causa¹⁸¹.

La causa es uno de los elementos esenciales del acto administrativo (Art. 14 Ley 19.549), es decir los antecedentes o razones de hecho y de derecho que justifican la concesión del modelo. El hecho de registrar un modelo sin novedad o de mala fe deviene en sin causa el acto administrativo que concedió dicho modelo (Art. 14 Ley 19.549)¹⁸². La ausencia de los antecedentes de hecho (por ejemplo novedad) que preceden y justifican el acto, determina su nulidad absoluta por falta de causa, la que no puede ser ulteriormente saneada¹⁸³.

definición legal no lo es", quedando abierta la posibilidad de que quien es demandado "por el uso de un bien semejante invoque y haga valer dicha carencia"). "(...) La jurisprudencia ha admitido la posibilidad de invocar como defensa la ineficacia de un modelo por estar referido a un objeto no registrable como tal" Poli, Iván Alfredo ob. Cit. Pág. 91

180 Como en el caso de cese de uso de designaciones, la acción prescribe al año desde que el tercero comenzó a utilizarla, es decir que pasado el año opera la prescripción adquisitiva y el usuario de dicha designación la adquiere (una especie de "usucapión" de nombre)

181 Poli, Iván Alfredo, Ob. Cit. Pág.: 88

182 "El art. 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos reputa como nulo, de nulidad absoluta e insanable, al acto administrativo que se dictare cuando la voluntad de la Administración resultare excluida por error esencial y en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos." En autos: Rioboo Delia Beatriz c/ Mº del Interior -P.E.N.- Causa: 28.145/96 18/11/96 C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA V

183 Hutchinson Tomás, "Régimen de procedimientos administrativos" comentada, 8º Ed. Ed. Astrea, Bs. As. 2006, pág.: 134. (el paréntesis me pertenece)

Asimismo, cuando nos encontramos con el caso de la situación que llamamos renovaciones indefinidas, es decir que el titular de un modelo que venció, registra nuevamente el mismo modelo, suma la causal de dolo (Art. 7 y 14 Ley 19.549) a la causa de nulidad del acto administrativo.

La falencia de causa (sumada al dolo si correspondiere) hace al acto administrativo nulo de nulidad absoluta. La existencia de un vicio grave en alguno de los elementos del acto administrativo lo torna nulo, de nulidad absoluta.¹⁸⁴ También en materia administrativa la jurisprudencia y la doctrina se han inclinado por la imprescriptibilidad de la acción¹⁸⁵

Otra característica de los actos administrativos es su ejecutividad, en materia de modelos la superposición del carácter ejecutivo del acto administrativo de concesión de un modelo y la facilidad del sistema en poder registrar modelos que son nulos, plantea graves problemas. En otras palabras, alguien puede presentar para el registro un modelo nulo (por ejemplo ajeno o existente en el exterior) y en cuatro días obtener un acto administrativo que le concede la propiedad sobre ese modelo, pudiendo echar mano a todas las acciones de la ley de modelos.

Volviendo al tema de la posible solución propuesta, hemos dejado claro que el acto administrativo de concesión podrá ser atacado de nulidad, el tema deviene en grave cuando la acción se encuentra prescripta, ya que conforme la errada doctrina de la CSJN la nulidad absoluta prescribe a los cinco años. La solución analizada propone la declaración de ineficacia del acto administrativo de concesión. La eficacia se refiere al momento en que el acto o la norma despliegan externamente toda su potencia interna. La validez se da en el acto que no ha sido declarado viciado o defectuoso. Puede ser válido el acto legítimo pero también el ilegítimo, mientras no haya sido declarado por autoridad competente¹⁸⁶.

Al contar con una eficacia intrínseca, la ineficacia debe ser peticionada y declarada en sede judicial. Tomas Hutchinson se pregunta: Para qué serviría un acto legítimo si no va a producir efectos¹⁸⁷. La respuesta se puede encontrar en materia de modelos, veamos: Un modelo industrial nulo de nulidad absoluta (por ejemplo una copia servil de un modelo extranjero) el cual ha sobrevivido al plazo

184 Gordillo, Agustín A. "Ley de procedimientos administrativos comentada" 2da Ed. Bs. As., Lexis Nexis Argentina, 2006, pág.: 186.

185 "La doctrina y jurisprudencia mayoritaria es conteste en afirmar que el instituto de la prescripción no se aplica a los actos nulos de nulidad absoluta e insanable" en autos: Ramirez, Nélica Venancia y otros c/ E.N. (M° de Salud y Acción Social)s/ empleo público 29/08/95 C.NAC.CONT.ADM.FED, SALA II

186 Hutchinson Tomás, Ob. Cit. Pág.: 111

187 Hutchinson Tomás, Ob. Cit. Pág.: 111

quinquenal de prescripción de la acción de cancelación, consecuencia del criterio jurisprudencial analizado el modelo no se podrá anular, por ende el derecho seguirá vigente, pero se podrá solicitar su ineficacia, es decir que no produzca efectos, dicho de otra manera, que el titular del modelo nulo no pueda accionar contra otras personas o contra el mismo titular legítimo del modelo invocando el modelo registrado contrario a la ley de modelos.

En el entendimiento de que el acto de concesión de un modelo nulo de nulidad absoluta, es ineficaz y asimismo resulta un acto que no tendría que haber existido, surge otra teoría: La del modelo industrial inexistente. Los actos jurídicos inexistentes son una elaboración doctrinaria¹⁸⁸, son actos a los cuales les falta un elemento esencial para su validez y que no pueden concebirse en la ausencia de dicho elemento. Un modelo registrado el cual es copia servil de uno anterior, podría significar un acto inexistente.

Esta solución, la cual jurídicamente puede ser correcta, se enfrenta al dilema del acto administrativo y su ejecutoriedad, es decir que si bien el acto es nulo supone un sustrato real, es decir que el acto existe, esto es el tratamiento que Vélez Sarsfiel dio al tema en el Código, englobando con la nulidad absoluta a los actos inexistentes del derecho Francés¹⁸⁹.

En definitiva, un modelo nulo de nulidad absoluta es un acto inexistente, no tiene aquellos elementos que le dan nacimiento. Por ello no hay nada que invalidar o cancelar, si nunca existió.

Lo analizado precedentemente y las posibles soluciones aportadas, podrían ser útiles a los efectos de atacar a un modelo nulo como así también como defensa ante acciones de cese de uso o incluso contra las acciones penales previstas en el decreto, sin perjuicio de las defensas de prescripción que pudiese corresponder. El Art. 27 del decreto Ley 6673/63 reza: “Las acciones para la aplicación de las penas previstas en los arts. 21 y 22, se prescribirán a los dos años contados desde el momento en que el delito dejó de cometerse.” Este artículo es el único (además del ya analizado Art. 18) que contempla un plazo de prescripción.

188 Fueron producto de la doctrina y jurisprudencia Francesa, aparecen en el mundo del derecho después de 1804 y se atribuye su elaboración a Zachariae. Nuestros tribunales tuvieron ocasión de pronunciarse admitiendo la inexistencia de una demanda de divorcio entablada por la segunda cónyuge de una persona divorciada en el país y casada nuevamente en el extranjero. El segundo matrimonio fue declarado inexistente para nuestro derecho (LL-65-56). Krause, Bernardo Rodolfo “Imprescriptibilidad de la acción de nulidad absoluta. La inexistencia”, La Ley T. 1980 A, pag.102.

189 Krause, Bernardo. Op. Cit. LL 1980-A

Capítulo X

Proyecto de reforma del decreto ley 6673/63. Su necesidad.

*“Las leyes demasiado benévolas, rara vez son obedecidas.
Las leyes demasiado severas, rara vez son ejecutadas. Benjamin Franklin”*

A.- Necesidad de reforma.

Luego de haber analizado en profundidad lo que significa un modelo o diseño industrial, los requisitos que emanan de nuestra legislación, el sistema de registro imperante, como así también como ha interpretado la jurisprudencia Argentina y extranjera los diversos puntos de esta tesis, hemos arribado a la conclusión que, al menos en ciertos puntos del dec.-ley actual, la necesidad de reforma y actualización es imperante.

Si bien el actual decreto es objetivamente y en líneas generales bueno, funcional y expeditivo en la parte registral, requiere algunos ajustes que propondremos a continuación.

Además, ciertos fallos jurisprudenciales (principalmente en materia de prescripción), sumado al repudio de algunos magistrados al título de modelo o diseño industrial (por el hecho de no existir examen de fondo para su concesión) y la praxis diaria de expertos en la materia que han generado una casuística de primera predilección por otros institutos de la propiedad intelectual (principalmente marcas), han originado un desprestigio de la figura de los modelos y diseños industriales, lo cual se revertiría con algunos ajustes y actualizaciones al decreto ley 6673/63.

B.- Proyecto de reforma del decreto ley Nro. 6673/63 sobre modelos y diseños industriales.

El proyecto existente nació a partir de la realización de un simposio internacional sobre modelos industriales llevado a cabo por la OMPI en nuestro país en el año 2007¹⁹⁰ lo que motivó la creación del proyecto, el cual fue remitido al consejo consultivo del INPI en el cual luego de numerosas deliberaciones fue finalmente aprobado en el año 2008. El espíritu del proyecto no es pretencioso, es sólo mejorar y actualizar ciertos puntos, sin ser demasiado revolucionario para no desbaratar lo que fue construido hasta el momento, lo veremos en detalle a continuación, haciendo referencia en primer lugar al artículo actual para luego transcribir su proyecto de modificación y su comentario, desde ya, los artículos que no son estudiados en este capítulo no merecen modificaciones a juicio de los elaboradores del proyecto y quedarán igual. Veamos a continuación con más detalle:

Actual Artículo 4º.- Para gozar de los derechos reconocidos por el presente decreto, el autor deberá registrar el modelo o diseño de su creación en el Registro de Modelos y Diseños Industriales que a tal efecto será llevado por la Secretaría de Industria y Minería (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial).

MODIFICACIÓN: “Para gozar de los derechos reconocidos por el presente decreto, el autor deberá registrar el modelo o diseño de su creación *en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Dirección de Modelos y Diseños Industriales*”

COMENTARIO: Consecuencia lógica de la creación del INPI como ente autárquico y autoridad de aplicación de las leyes de modelos y diseños industriales, la supresión del término Dirección Nacional de Propiedad Industrial es acertada en todo el nuevo proyecto.

Actual Artículo 6º.- No podrán gozar de los beneficios que otorgue este decreto:

a) Aquellos modelos o diseños industriales que hayan sido publicados o explotados públicamente, en el país o en el extranjero, con anterioridad a la fecha del depósito, salvo los casos contemplados en el artículo 14 del presente decreto. Sin embargo, no constituirá impedimento para que los autores puedan ampararse en dichos beneficios el hecho de haber exhibido por sí o por medio de persona autorizada, el modelo o diseño de su creación en exposiciones o ferias realizadas en la Argentina o en el exterior, a condición de que el respectivo depósito se efectúe dentro del plazo de seis meses a partir de la inauguración de la exposición o feria;

190 Nota revista online OMPI “Diseño industrial: Simposio internacional en Argentina”, véase en línea: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2007/03/article_0008.html . Mas información véase también en línea: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/wipo_dm_sym_bue_07/wipo_dm_sym_bue_07_wipo_78209.pdf

- b) Los modelos o diseños industriales que carezcan de una configuración distinta y fisonomía propia y novedosa con respecto a modelos o diseños industriales anteriores;
- c) Los diseños o modelos industriales cuyos elementos estén impuestos por la función que debe desempeñar el producto;
- d) Cuando se trate de un mero cambio de colorido en modelos o diseños ya conocidos;
- e) Cuando sea contrario a la moral y a las buenas costumbres

MODIFICACIÓN: No podrán gozar de los beneficios que otorgue este decreto:

a) Aquellos modelos o diseños industriales que hayan sido publicados o explotados públicamente, en el país o en el extranjero, con anterioridad a la fecha del depósito. *Sin embargo, no se reputan conocidos los diseños divulgados dentro de los SEIS (6) meses que preceden a la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad cuando reúnan las siguientes condiciones:*

1.-Siempre que tal divulgación hubiese sido resultado directa o indirectamente de actos realizados por el autor o sus sucesores legítimos; o de un acto de mala fe cometido por terceros o infidencia; de un incumplimiento de contrato y otro acto ilícito cometido contra alguno de ellos.

2.-La publicación de las solicitudes realizadas erróneamente o indebidamente por la Dirección de Modelos y Diseños Industriales del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

- b) Los modelos o diseños industriales que carezcan de una configuración distinta y fisonomía propia y novedosa con respecto a modelos o diseños industriales anteriores;
- c) Los diseños o modelos industriales cuyos elementos estén impuestos por la función que debe desempeñar el producto;
- d) Cuando se trate de un mero cambio de colorido en modelos o diseños ya conocidos;
- e) Cuando sea contrario a la moral y a las buenas costumbres.

COMENTARIO: Como hemos visto en este trabajo, el art. 6 establece los requisitos de un modelo o diseño industrial, el requisito de novedad absoluta es demasiado estricto y deja desprotegido al solicitante en ciertas situaciones.

Es decir, las únicas situaciones de publicaciones no destructoras de la novedad (en la actual ley) se dan cuando se realizan en el marco de la reivindicación de prioridad del Convenio de Paris, o cuando se divulga el modelo en el marco de una feria internacional empero efectuada por sí o por medio de persona autorizada, no sería aplicable cuando la publicación la realiza un tercero.

La redacción propuesta simplemente otorga un plazo de gracia de 6 meses para presentar el modelo que ha sido divulgado, considerando con acierto que tal divulgación haya sido efectuada por sí o

por terceros de mala o buena fe. Agrega también la publicación errónea por la administración, situación hipotética que podría ocurrir y con acierto ha sido agregada para mayor seguridad del solicitante¹⁹¹.

Consideramos totalmente acertada la inclusión de situaciones de divulgaciones inocuas con un plazo de gracia razonable de 6 meses para menguar la dura redacción del actual artículo que tal como está redactado permite incluso, situaciones tan injustas como la divulgación de mala fe por un tercero, cuestiones que de ocurrir, desalientan a cualquiera de volver a intentar con un modelo industrial.

Actual Artículo 7º.- La protección concedida por el presente decreto tendrá una duración de cinco años, a partir de la fecha del depósito y podrá ser prolongada por dos períodos consecutivos de la misma duración a solicitud de su titular.

MODIFICACIÓN: La protección concedida por el presente decreto tendrá una duración de cinco años, a partir de la fecha del depósito y podrá ser prolongada por *CUATRO períodos* consecutivos de la misma duración a solicitud de su titular.

COMENTARIO: El nuevo artículo alargaría la vida del modelo de 15 a 25 años. No encontramos razones de política pública que indiquen que un modelo debería volver a la sociedad en un plazo menor, por ende el aumento del tiempo de duración de un modelo es acertado. Máxime cuando el requisito de renovación cada cinco años queda intacto, haciendo de una especie de regulador natural del plazo de vida de un modelo, en otras palabras, quien no ha sido exitoso con un determinado modelo o simplemente por razones de temporada o “moda” no continúa con la explotación del modelo podrá optar por no renovarlo. Además hemos notado que muchos solicitantes optan por la figura de las marcas por el hecho de que “duran más”, con el alargamiento de la vida del modelo, este argumento quedará atrás.

Asimismo, el alargamiento del plazo de duración a 25 años no resulta desmedido en comparación a otras legislaciones. El plazo de protección habitual es de 15 años, varios países únicamente prevén la protección durante 10 años (por ejemplo Chile y China), mientras que otros la amplían incluso hasta los 25 (Comunidad Europea).

Actual Artículo 8º.- El registro de un modelo o diseño industrial, así como las prórrogas mencionadas en el artículo anterior y la expedición de nuevos testimonios o certificados, pagarán las tasas y aranceles que se determinen en la reglamentación de este decreto. Dichas tasas serán fijadas por

191 Tanto la publicación errónea por la administración como la publicación ilícita están en concordancia con el Art. 9 del Protocolo de Armonización de normas en materia de diseños industriales MERCOSUR/CMC/DEC. 16/98.

la Secretaría de Industria y Minería y deberán ser ingresadas en la Cuenta Especial "Dirección Nacional de la Propiedad Industrial - Servicios Requeridos".

MODIFICACIÓN: La solicitud de registro de un modelo o diseño industrial, la inclusión en la solicitud de hasta DIEZ (10) modelos o diseños industriales, la solicitudes de registro divisionales, aplazamiento de publicación, como las renovaciones mencionadas en el artículo anterior, abonarán las tasas y aranceles que se determinen en la reglamentación de este decreto-ley, cuyos valores serán establecidos de manera proporcional al valor fijado para la tasa que se percibe por el registro originario de un modelo o diseño industrial. Dichas tasas serán fijadas por el MINISTERIO DE INDUSTRIA de La Nación.

COMENTARIO: La intención de la Administración es que el solicitante no abone el arancel pleno en caso de presentaciones con multiplicidad de modelos, sino un proporcional de la tasa de presentación.

Actual Artículo 9° - Un mismo registro puede comprender hasta cincuenta ejemplares de realización de un solo modelo o diseño, siempre que entre todos exista homogeneidad.

MODIFICACIÓN: Una misma solicitud de registro podrá incluir hasta DIEZ (10) modelos o diseños industriales, únicamente cuando todos ellos se apliquen o incorporen a productos que pertenezcan a la misma clasificación internacional de Locarno y cumplan con las condiciones contempladas en la legislación aplicable. El solicitante podrá dividir toda solicitud de registro a petición de la Dirección de Modelos y Diseños industriales, en dos o más solicitudes de registro divisionales; distribuyendo entre estas últimas los modelos o diseños industriales para los que se solicitada protección en la solicitud de registro. Las solicitudes divisionales conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si fuere ello procedente.

COMENTARIO: Las solicitudes divisionales no están prohibidas de acuerdo a la actual legislación, aunque el INPI intima a separar las solicitudes en caso de presentaciones con múltiples modelos sin homogeneidad. Empero con acierto se las autoriza expresamente en la propuesta del Art. 9. Asimismo, se suprime la palabra "ejemplares de realización". Como hemos visto, los ejemplos de realización consisten en variaciones de la figura principal (figura Nro. 1 que es una perspectiva del modelo), la nueva propuesta amplía dicha posibilidad otorgando la posibilidad de registrar hasta 10 modelos o diseños industriales dentro de una misma solicitud.

Actual Artículo 10 - La solicitud del registro deberá presentarse en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, de acuerdo a lo que estatuya la reglamentación respectiva, y deberá contener:

1. Una solicitud, acompañada del comprobante de haber abonado la tasa prevista en el artículo 8;
2. Dibujos del modelo o diseño;
3. Descripción del mismo;
4. Autorización especial con la sola firma de la solicitante, no legalizada, que habilite a quien lo represente en el caso de no hacerlo personalmente.

MODIFICACIÓN: La solicitud del registro deberá presentarse en el *Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Dirección de Modelos y Diseños Industriales*, de acuerdo a lo que estatuya la reglamentación respectiva, y deberá contener:

1. Una solicitud, acompañada del comprobante de haber abonado la tasa prevista en el artículo 8;
2. *Dibujos y/o fotografías del modelo o diseño; que identifiquen suficientemente el objeto de la protección.*
3. Descripción del mismo; *si el solicitante lo considera necesario.*
4. Autorización especial con la sola firma del solicitante, no legalizado, que habilite a quien lo represente en el caso de no hacerlo personalmente.

COMENTARIO: La tecnología existente hoy en día, sumado a la posibilidad de registrar modelos y diseños en línea, es decir pudiendo enviar las imágenes en soporte digital, permite sin problemas el registro con fotografías. También hace optativo el hecho de acompañar una descripción, consideramos que la supresión de la descripción no hubiese sido positiva, la descripción aunque sea mínima debe existir, si bien la no obligatoriedad es un punto intermedio entre la supresión y la obligación de presentarla, será acertado que el futuro decreto reglamentario exija al menos una mínima descripción.

Actual Artículo 11° - La solicitud de renovación del depósito prevista en el artículo 7 deberá ser presentada no menos de seis meses antes de la expiración del período de vigencia de la protección. Dicha solicitud será acompañada de los mismos requisitos exigidos para el primer depósito.

MODIFICACIÓN: *La solicitud de renovación del depósito prevista en el artículo 7 deberá ser presentada dentro de los últimos SEIS (6) meses de vigencia del término que se renueva. La renovación también podrá ser presentada dentro de los SESENTA (60) días posteriores a dicho término, con el pago de la sobretasa que establezca reglamentariamente la autoridad de aplicación. Será facultativo de la Dirección de Modelos y Diseños industriales enviar al solicitante un aviso del vencimiento del plazo de vigencia del Modelo y Diseño industrial, con una anterioridad de por lo menos SESENTA (60) días, antes de la expiración de su vigencia.*

COMENTARIO: Uno de las grandes aciertos de este proyecto, la facilitación del cálculo de vida útil de un modelo, suprimiendo la intrincada antigua redacción tanto del decreto ley como se su reglamentación que han motivado la pérdida de numerosos registros e incluso ha llegado a dirimirse en la justicia (véase capítulo V.E.-). También otorga un plazo de gracia para renovar de 60 días.

Actual Artículo 12° - La solicitud de depósito no podrá ser rechazada sino por incumplimiento de los requisitos formales determinados en el artículo 10 y concordantes del presente decreto y su reglamentación. La resolución denegatoria del Registro respecto a una solicitud de depósito será apelable ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial o ante los Tribunales Federales, siendo la elección de una vía excluyente de la otra.

MODIFICACIÓN: La solicitud de depósito no podrá ser rechazada sino por incumplimiento de los requisitos formales determinados en el artículo 10 y concordantes del presente decreto y su reglamentación. La resolución denegatoria del Registro respecto a una solicitud de depósito *será recurrible ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial*. Agotada la instancia administrativa, la resolución dictada por el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL será apelable ante los tribunales Federales competentes.

COMENTARIO: Dicho proyecto de redacción en primer lugar afirma y mantiene el sistema de depósito sin examen de fondo, seguidamente establece la obligatoriedad del agotamiento de la vía administrativa para apelar ante la justicia Federal.

Actual Artículo 13° - El registro estará a cargo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dependiente de la Secretaría de Estado de Industria y Minería y la extensión de los títulos que certifiquen sobre la fecha del depósito nombre de su titular, y contengan copias del dibujo y descripciones depositadas será realizada por el o los funcionarios que determinen la reglamentación. Las demás formalidades del título y de los trámites del registro se establecerán asimismo por vía reglamentaria.

MODIFICACIÓN Y COMENTARIO: Se reemplaza a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dependiente de la Secretaría de Estado de Industria y Minería por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)

Actual Artículo 14° - Los modelos o diseños industriales depositados o patentados en el extranjero podrán ser depositados en el Registro con los mismos beneficios que se acuerda por el presente decreto a los registrados en el país, siempre que el depósito se efectúe dentro de un plazo no mayor de seis meses desde que se hubiere efectuado la presentación en el país de origen.

En estos casos la duración del derecho de exclusividad no podrá exceder a la vigencia de la patente o depósito primitivo. No podrá alegarse derecho alguno de exclusividad para modelos o diseños extranjeros que hayan sido explotados industrialmente en la República Argentina por un tercero, antes de solicitarse el registro en el país de origen.

MODIFICACION: Derógase el Art. 14

COMENTARIO: La supresión del Art. 14 resulta acertada, simplemente con la adhesión de la República Argentina al Convenio de París sobre la protección de la propiedad industrial los solicitantes extranjeros gozan del derecho de prioridad y trato igualitario.

Actual Artículo 15° - El titular de un registro de modelo o diseño podrá cederlo total o parcialmente bajo las condiciones que estime conveniente. El cesionario o sucesor a título particular o universal no podrá invocar derechos emergentes del registro mientras *no se inscriba dicha transferencia en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Si el cesionario no notifica al cedente la impugnación judicial a un registro, haciéndole posible su intervención en el pleito como parte coadyudante, el cedente no estará obligado a restituir el precio de la cesión.*

MODIFICACION Y COMENTARIO: Se agrega la figura del INPI.

Actual Artículo 16° - Los registros de modelos o diseños serán hechos públicos en la forma y tiempo que determinan las disposiciones reglamentarias como así también sus renovaciones, transferencias y cancelaciones.

MODIFICACIÓN: *Se agrega al artículo precedente:* A requerimiento del solicitante, en ocasión de la presentación de la solicitud de registro, la publicación de la concesión del mismo podrá ser aplazada por el un tiempo máximo de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha de depósito.

COMENTARIO: En línea con la idea de suavizar la pérdida de novedad tan rígida de la actual redacción, este artículo viene a dar otro plazo de gracia al solicitante para que su modelo no pierda la novedad, 6 meses más a solicitud de este.

En la Comunidad Europea es posible también solicitar el aplazamiento de la publicación, por un plazo máximo de 30 meses con la posibilidad de poder solicitar la publicación antes el cumplimiento de los 30 meses¹⁹². Es acertado en el proyecto de redacción la aclaración de que el aplazamiento se debe

192 Art. 50 RDC, 15 y 16 REDC

solicitar conjuntamente con la solicitud, entendiéndose que no será posible la solicitud de aplazamiento con posterioridad a la presentación.

El lado negativo de este aplazamiento de la publicación radica en la dificultad que enfrentarán terceros que realicen búsquedas de antecedentes en la base de datos, con el riesgo de que existan modelos presentados pero aún no publicados, consecuentemente sin ser visibles en los resultados de búsqueda.

Actual Artículo 18° - La acción para pedir la cancelación de un registro establecida en el artículo 17 y la de reivindicación del último párrafo del artículo primero, prescribirán a los cinco (5) años de la fecha del depósito en el registro de Modelos y Diseños Industriales.

MODIFICACIÓN: La acción para solicitar la cancelación por nulidad absoluta de un registro establecida en el Art. 17 y la reivindicación del último párrafo del art. 1 del presente Decreto-ley serán imprescriptibles.

COMENTARIO: Habiendo analizado la dura redacción actual del decreto, la jurisprudencia, las variadas soluciones y la cantidad de interpretaciones posibles -todas válidas- La conclusión resulta obvia, la necesidad de reforma del Art. 18 en el sentido de establecer como imprescriptible la acción de nulidad cuando versare nulidad absoluta, es imperiosa.

El nuevo artículo 18 establece claramente la imprescriptibilidad de la acción de nulidad. Liberto Pardillos ha demostrado su preocupación por la actual tendencia jurisprudencial y remarco la necesidad de reforma del Art. 18¹⁹³. Ya en los inicios de la vida del decreto en el año 1963 el prestigioso tratadista Breuer Moreno también había demostrado su preocupación diciendo que la prescripción de la acción de nulidad puede tener consecuencias gravísimas. El Art. 17 puede llegar a legalizar las usurpaciones de diseños industriales, a convertir en lícita la falsificación. En efecto si el falsificador registra un diseño idéntico a otro ya registrado y no lo explota durante cinco años para no llamar la atención del verdadero titular, en muy probable que alcance el término de la prescripción sin ser molestado. Prescripta la acción de nulidad, podría lanzar impunemente la falsificación al mercado, porque lo ampara un título inatacable¹⁹⁴.

193 Proyecto de reforma a la ley de modelos y diseños industriales. Liberto Pardillos, audio conferencia llevado a cabo en las XXIV Jornadas de la propiedad industrial, 2010. Véase en línea: http://www.aaapi.org.ar/biblioteca/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=144

194 Breuer Moreno, Pedro C. Ob. Cit. Pág: 112

Actual Artículo 21° -Serán reprimidos con multa de tres mil a cien mil pesos:

1. Quienes fabriquen o hagan fabricar productos industriales que presenten las características protegidas por el registro de un modelo o diseño o sus copias.
2. Quienes con conocimiento de su carácter ilícito, vendan, pongan en venta, exhiban, importen, exporten o de otro modo comercien con los productos referidos en el párrafo anterior.
3. Quienes maliciosamente, detenten dichos productos o encubran a sus fabricantes.
4. Quienes, sin tener registrados un modelo o diseño, lo invocaren maliciosamente.
5. Quienes vendan como propios, planos de diseños protegidos por un registro ajeno.

En este caso de reincidencia se duplicarán las penas establecidas en este artículo.

MODIFICACIÓN: Serán reprimidos con una multa mínima equivalente al valor de la tasa que se perciba por CINCUENTA (50) registros originarios de modelos y diseños industriales, y máxima de TRECIENTOS TREINTA (330) de la misma tasa:

1. Quienes fabriquen o hagan fabricar productos industriales que presenten las características protegidas por el registro de un modelo o diseño o sus copias.
2. Quienes con conocimiento de su carácter ilícito, vendan, pongan en venta, exhiban, importen, exporten o de otro modo comercien con los productos referidos en el párrafo anterior.
3. Quienes maliciosamente, detenten dichos productos o encubran a sus fabricantes.
4. Quienes, sin tener registrados un modelo o diseño, lo invocaren maliciosamente.
5. Quienes vendan como propios, planos de diseños protegidos por un registro ajeno.

En este caso de reincidencia se duplicarán las penas establecidas en este artículo.

COMENTARIO: La actualización por inflación es acertada, seguramente seguirá sujeta a futuras modificaciones como cualquier suma fija que en el transcurso de los años se ve diluida.

El actual artículo tuvo una actualización estableciendo un mínimo de 30.000 \$ y un máximo de \$ 100.000¹⁹⁵ en el año 2012. La reforma en el sentido de establecer como unidad de medida una tasa de solicitud en lugar de un monto fijo, hará que la falta de actualización legislativa no sea un obstáculo para la aplicación penal de la norma. En alguna oportunidad la jurisprudencia ha expresado que la falta de actualización de la pena hace imposible el pago de la multa, ya que el pago en exceso afectaría palmariamente el principio constitucional de la legalidad de la sanción (Art. 18 CN)¹⁹⁶. Esto había dejado sin efecto penales a la actual legislación sobre modelos y diseños, ya se había demostrado preocupación

195 LEY 26.784 BUENOS AIRES, 1 de Noviembre de 2012 BO 2012 11 05, Art. 69. Véase supra Cap. D.3.-

196 Castelli, Carlos s/ Excepción de falta de acción, Cam. Nac. Criminal y Correccional Fed., sala II, causa Nro. 12388, 12/7/2008.

sobre el tema, “hasta tanto no se actualicen los montos de las multas establecidas por el art. 21 del dec. - ley 6673/1963, la norma no producirá efectos penales”¹⁹⁷

Actual Artículo 26° - El importe de las multas impuestas por esta ley será ingresado a la Cuenta Especial "Dirección Nacional de la Propiedad Industrial - Servicios Requeridos" como recurso para atender a su funcionamiento.

MODIFICACIÓN: El importe de las multas impuestas por esta ley será ingresado al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial como recurso para atender a su funcionamiento operativo. Dichos recursos permanecerá en el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, vencido el ejercicio fiscal en el que haya ingresado.

COMENTARIO: Se reemplaza a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dependiente de la Secretaría de Estado de Industria y Minería por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)

197 Poli, Iván ob.cit. Pág.: 103

Conclusiones:

Vista la exposición previa, podemos concluir ante todo que el diseño constituye una pieza fundamental para el desarrollo productivo de una Nación; el aspecto de los productos constituye un factor clave a la hora de determinar el éxito de determinado producto en el mercado. En este sentido, se hace indispensable un adecuado sistema de protección para dichas creaciones, cuestión que nuestros legisladores han tenido claro desde la sanción del Decreto-Ley 6673/63, hace más de 50 años.

Esta importancia ha perdido fuerza en el transcurso de estos años, se observa un desmedro de la figura de los modelos y diseños industriales, en primer lugar debido al estricto requisito de novedad absoluta, que hace a un modelo fácilmente atacable de nulidad, por eso consideramos un acierto la flexibilización de la novedad en el nuevo proyecto de ley.

En segundo lugar, y respecto a la obtención del registro, el particular sistema de depósito (sin examen de fondo) el cual consideramos más ventajoso que un sistema con examen de fondo, aun con sus puntos débiles, el cual destacamos a nuestro parecer como el principal a la baja estima que los jueces han tenido del título de modelo, por constar de un derecho otorgado sin examen de registrabilidad. Sumado a la dificultad expresada en los fallos para evaluar la novedad respecto de otros modelos o juzgar si un modelo es funcional o no, esperamos que este trabajo, conjuntamente con las experiencias recopiladas de fallos extranjeros faciliten las futuras tareas de los juzgadores.

En tercer lugar, concluimos que los solicitantes, sea de forma particular o bien por medio de asesores especializados, tienden a ver a la figura de las marcas, como una mejor opción a la hora de proteger una creación estética. El motivo principal que hemos observado es la predilección por las marcas debido a su mayor duración. Hemos desarrollado el tema y demostrado que ambas figuras pueden coexistir, desmitificando la primera reticencia a registrar como modelo, enumerando una por una las diferencias, sus ventajas y desventajas. También será útil el aumento del plazo de duración de los modelos propuesto en el nuevo proyecto.

Para nuestro parecer, el gran problema de la figura de los modelos y diseños industriales, son los fallos que han sentenciado que la acción de nulidad absoluta no es imprescriptible. Consideramos que este criterio es un dislate, contrario a los principios básicos de la propiedad intelectual. Hemos aportado algunas posibles soluciones, aunque la más sensata sería la modificación legislativa, que resulta prioritaria en este aspecto.

Bibliografía:

Andorno, Luis Orlando *"El problema de la prescripción de la nulidad absoluta invocada como acción o como excepción"* ZEUS, v. 3, set.-dic.1974, Rosario.

Arracama Zorraquin, Ernesto D., *"El sistema Argentino de modelos y diseños industriales"* Revista del Colegio de Abogados de la Plata, Volumen: 8, Nro.: 15, Jul. Dic. 1965, págs.: 49-56.

Bachiller Maria Rosa, *"La prescripción Liberatoria en el Derecho Civil y Comercial"*, 1 ed., AD HOC SRL, Bs. As.

Barbat Isidoro, *"A propósito del amparo jurídico de los modelos y diseños industriales"*, La Ley, T. 112 Oct. Dic. 1963. Págs.: 1010-16

Bertone Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas Guillermo *"Derecho de marcas"* Tomo 1 y 2, 3ra. ed., Heliasta, Bs. As., 2008

Breuer Moreno, Pedro C. *"El decreto N° 6673/63 sobre Modelos y diseños industriales"*, Jurisprudencia Argentina, Volumen V, Oct. Dic. 1963, Págs.: 1113-113

Brown, Ralph S. Jr., *"Design Protection: An Overview"* (1987).Faculty Scholarship Series. Paper 2692.

Bodenhause G.H.C., *"Guide to the application of the Paris Convention for the protection of industrial property"*, BIRPI, OMPI, Ginebra, 1969.

Bottachi, Eduardo Marcelo *"La forma del producto como marca"* RDI Nro. 20 Pág.: 361.

Church, Steven A., *"The weakening of the presumption of validity for Design patents: Continued confusion under the functionality and matter of concern doctrines"*, 30 Ind. Law Rev. 499 (1997).

Crouch, Dennis D., *"A Trademark Justification for Design Patent Rights"* (August 10, 2010). Harvard Journal of Law and Technology, Vol. 24, 2010; University of Missouri School of Law Legal Studies Research Paper No. 2010-17

Fryer, William T., *"Design Patent System for the Twenty-First Century"* (Spring/Summer/Fall 1996). AIPLA Quarterly Journal, Vol. 24, Nos. 2, 3 & 4, pp. 331-391, Spring/Summer/Fall 1996.

Gordillo, Agustin A. *"Ley de procedimientos administrativos comentada"* 2da Ed. Bs. As., Lexis Nexis Argentina, 2006.

Helmut Eichmann / Annette Kur (Hrsg.), *"Designrecht"* 1° Ed., Ed. Nomos, Alemania, 2009

Hutchinson Tomás, *"Régimen de procedimientos administrativos"* comentada, 8° Ed. Ed. Astrea, Bs. As. 2006

JH Reichman, *"Past and Current Trends in the Evolution of Design Protection Law-A Comment"* Fordham Intell. Prop. Media & Ent. LJ, 1993

J.H. Reichman, *Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPS Component of the WTO Agreement, The International Lawyer* Vol. 29, No. 2 (Summer 1995), pp. 345-388
Published by: American Bar Association.

Krause, Bernardo Rodolfo, *"Imprescriptibilidad de la acción de nulidad absoluta, la inexistencia"*, LA LEY, t. 1980-A. Bs. As

Kemelmajer De Carlucci, Aída y Puerta de Chacón Alicia, *"Registro de modelos y diseños industriales"*, Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial, Derechos intelectuales, Buenos Aires, Astrea, 1988, Volumen 3.

Kowalczyk, Marta *"Design Patent Infringement: Post Egyptian Goddess"*, Journal of Law, Technology and Policy, Vol. 2010, pág. 239.

Kelsey Martin Mott, *"The Standard of Ornamentality in the United States Design Patent Law"* American Bar Association Journal, Vol. 48, No. 6 (JUNE 1962), pp. 548-552.

Larriba Hinojar, Beatriz, *"La tutela penal del diseño industrial"*, Tirant monografías, Valencia 2006

Lemley, Mark A., *"Point of Novelty"* (February 7, 2012). Stanford Public Law Working Paper No. 1735045.

Mc. Callum Eduardo, *"El alcance de la protección en modelos industriales"*, cuadernos de propiedad intelectual, AD-HOC, Volumen 4.

Oake, Robert G. *"Design patent perspective: Understanding Functionality in Design Patent Law"*, Intellectual Property Today, Octubre 2011, pág: 3.

Pogue Richard W. *"Borderland: Where Copyright and Design Patent Meet"*, *Michigan Law Review* Vol. 52, No. 1 (Nov., 1953), pp. 33-70 Published by: The Michigan Law Review Association

Poli, Iván Alfredo, *"Prescripción y nulidad absoluta de marcas y modelos industriales"*, Ed. El Derecho, Universidad Católica Argentina, Bs. As.

Poli, Iván Alfredo, *"El modelo industrial patito feo o cisne de incognito"* Jurisprudencia Argentina, Volumen II 2008, págs.: 1012-1022

Poli, Iván Alfredo, *"El modelo industrial. La protección jurídica de las formas estéticas aplicadas a los productos industriales"*, 1ed, Adeledo Perrot, Buenos Aires, 2008,

Rangel Ortiz, Horacio *"La forma del producto como marca tridimensional en la doctrina y la jurisprudencia"* en Derechos Intelectuales 16, Legis Editores SA, Colombia, 2011.

Rantanen, Jason, *"The Federal Circuit's New Obviousness Jurisprudence: An Empirical Study"* (February 1, 2012). Stanford Technology Law Review, Vol. 16, No. 3, 2013; U Iowa Legal Studies Research Paper No. 13-9.

Risch, Michael, *"Functionality and Graphical User Interface Design Patents"* (February 27, 2014). Stanford Technology Law eview, vol. 17, p. 53 (2014); Villanova Law/Public Policy Research Paper No. 2013-3058.

Saidman, Perry J. Y Hintz, John M., *"The doctrine of functionality in design patent cases"*, 19 U.Balt. Law Rev. 352 (1989-1990).

Salerno, Marcelo, *"Nulidad absoluta y prescripción"*, Abeledo Perrot, Bs. As. 1978.

Wasserman, Martin, *"La protección de los dibujos y modelos industriales"*, La Ley, Tomo 25, Mar. De 1942, págs: 966-969

Wright, Donald J. *"Optimal Global Patent Design"* *Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE) / Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*
Vol. 161, No. 1 (March 2005), pp. 18-37

Zannoni, Eduardo A. *"Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos"*, Astrea, 1ed, Buenos Aires, 1996.

Zavala Rodriguez, Carlos J. *"Régimen legal de los dibujos y modelos industriales"*, Depalma Buenos Aires, 1962.