



## MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

**Carlos Octavio Mitelman**

### 1. Concepto. Régimen legal.

En determinadas circunstancias, la actividad del artista puede complementarse o favorecer al industrial o comerciante a través del mejoramiento estético de productos que estos últimos fabrican o venden, convirtiéndolos en más atractivos al sentido de la vista.

Los *modelos y diseños industriales* son las formas o aspectos incorporados o aplicados a un producto que le confieren carácter ornamental, constituyendo una nueva forma o aspecto de tal modo de hacerlo más agradable y de atraer -en consecuencia- al consumidor. Resulta necesario aclarar que cuando mencionamos el término "ornamental" no implica que el objeto protegido sea un adorno, sino que la obra creadora haya mejorado o brindado alguna particularidad a su aspecto exterior, cualquiera sea el destino del objeto industrial.

El *modelo industrial* es un objeto espacial, tridimensional, que ocupa un lugar en el espacio. En este ámbito, el producto toma cuerpo en la misma forma que se le da. A diferencia de los diseños -como se verá a continuación- no están dispuestos en una superficie plana (como en los tejidos o en las telas) sino que se ponen de manifiesto en una forma geométrica en el espacio, en una forma nueva conferida a un producto para incrementar su ornamentación o hacer más elegante su aspecto. Ingresan en la categoría de modelos -por ejemplo- las formas que se le puede brindar al vidrio (vasos, floreros, etc.), a la madera (mesas, sillas, cajones, etc.), al bronce (floreros, macetas, etc.), al metal (cubiertos, butacas, etc.).

El *dibujo o diseño industrial* se sitúa en un plano y consiste en cierta combinación de líneas o colores. El dibujo o diseño carece de una existencia propia, consiste en una creación inseparable de un producto al que se le aplica con fines de ornamentación (telas, encajes, alfombras, tapices, porcelanas, cerámicas, etc.) con el propósito de aumentar su belleza, individualidad, o valor respecto a otros objetos semejantes, sin aumentar su utilidad, pues aun sin tal aplicación el objeto es apto para cumplir el fin para el cual fue creado.

Estas creaciones intelectuales se encuentran sometidas a una tutela especial como acontece -en nuestro país- por el Decreto-Ley Nro. 6673/63 (9 de agosto de 1963), ratificado por Ley Nro. 16.478, reglamentado por Decreto Nro. 5682/65 (20 de julio de 1965) para amparar los diseños y modelos industriales, definidos en el art. 3 de la normativa señalada como "las formas o el aspecto incorporados o aplicados a un producto industrial que le confieren carácter ornamental".

### 2. Diferencias con las marcas, patentes y modelos de utilidad.

El art. 1 de la Ley Nro. 22.362 permite registrar como *marcas* -entre otros signos distintivos- a los "dibujos, estampados, imágenes, envases, envoltorios, relieves, grabados, monogramas" creaciones que podrían ser asimismo protegidas bajo el régimen del Decreto-Ley Nro. 6673/63. A su vez, el art. 2 de la ley citada establece la imposibilidad de registrar como marca "la forma que se dé a los productos". La jurisprudencia ha delimitado el alcance de esta prohibición declarando que lo irregistrable es la forma necesaria de los productos, pero no las formas arbitrarias y diferenciadoras. Como hemos visto, la forma de un producto puede ser tutelada como modelo. Sin embargo, la finalidad de los registros determinan pautas de diferenciación. Conforme lo indicado oportunamente, la marca cumple una función esencialmente *distintiva* de productos y servicios. En consecuencia, el sujeto registrante busca que la marca sirva como elemento distintivo diferenciador de sus productos o servicios en relación a los ofrecidos por la competencia y que -de esta manera- sean identificados por el público consumidor. Mientras que las *marcas* son amparadas en cuanto signos distintivos, los *modelos o diseños industriales* lo son en cuanto elementos ornamentales.

En relación a las *patentes de invención*, mientras que los *modelos o dibujos industriales* están destinados a adornar objetos, o a variar su aspecto externo o de imprimirles fisonomía o individualidad, lo que interesa de las invenciones protegidas por *patente* es el objeto en sí y su resultado técnico o industrial. Su diferencia radica -por lo tanto- por las consecuencias o resultados que producen en el mundo exterior: efecto técnico o resultado industrial en materia de patentes, efecto ornamental o resultado decorativo en el ámbito de modelos y diseños. El objeto de protección del Decreto-Ley 6673/63 es la obra que tiene por finalidad mejorar el aspecto del producto, de modo que se tiene en cuenta esta faz ornamental o estética con prescindencia de las potencialidades de uso o función del producto en cuestión.

Los *modelos industriales* y los *modelos de utilidad* presentan analogías pues ambos se refieren a nuevas formas, aunque éstas apuntan a fines diferentes.

a) Los *modelos industriales* amparan las novedades de las formas puramente en atención a su valor estético, visual u ornamental que dicha forma novedosa tiene.

Los *modelos de utilidad* protegen las formas en cuanto ellas impliquen un aumento o mejoramiento del fin utilitario de un objeto. Los *modelos industriales* no enriquecen la utilidad del objeto representado. Sus cualidades no se alteran en relación a su fin -particularidad que debe ocurrir en el caso de los modelos de utilidad-. Es la forma, la configuración del objeto la que cambia, sin incrementarse su utilidad. Y ese cambio de forma no busca hacerlo más ventajoso, sino más atractivo.

b) El *modelo industrial* provoca un efecto estético o decorativo, gravitando sobre el sentido de la vista. El *modelo de utilidad* provoca un efecto práctico.

c) La protección de la creación ornamental se deriva de su valoración plástica. El amparo del *modelo de utilidad* depende de su valoración práctica.

No significa, según lo expuesto, que no puedan coexistir en una misma concepción estas figuras. Un objeto puede ser configurado de modo que se materialicen en él innovaciones formales que aumenten su utilidad y otras configuraciones que -si bien no lo hacen de uso más ventajoso- le confieren una apariencia más atrayente. Sería el caso de una lámpara de forma original, que

posee una serie de mecanismos movibles, que permite orientar ventajosamente la luz en distintas direcciones e intensidades. En este objeto se mezclarán la forma que brinda un efecto utilitario beneficioso -la disposición y posibilidades de giro de la bombilla de luz- con lo que constituye una mera creación formal -la configuración original del objeto-. Se trataría de un modelo de utilidad y de un modelo industrial, ambos protegibles independientemente dentro de su propio régimen.

Si el sujeto innovador opta por solicitar ambos títulos, se producirá una situación de coexistencia de dos registros sobre el mismo objeto. Cada registro atenderá a aspectos distintos de dicho objeto (en atención al carácter inventivo u ornamental de la creación tutelada). No existirá -de ningún modo- una duplicidad de protección.

### **3. Requisitos para su protección legal.**

A los efectos de obtener el título correspondiente para gozar del derecho de exclusividad sobre las creaciones intelectuales amparadas por los modelos y dibujos industriales, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

a) *Originalidad*: se debe estar en presencia de un modelo o dibujo original. El cumplimiento de este requisito se derivará en la fisonomía, del contexto exterior o del aspecto que adquiere el objeto mediante la aplicación o la adaptación del dibujo o del modelo. Esta condición no debe confundirse con la exigencia de novedad, que es un requisito de carácter cronológico -tal como se observará a continuación-. La novedad se configurará cuando el aspecto que caracteriza al producto no pertenezca al dominio público, mientras que la originalidad se presenta en el trazo proveniente del esfuerzo creativo individual del autor. Conforme lo expuesto, el art. 6 del Decreto-Ley Nro. 6673/63 excluye de protección a los modelos o diseños que carecen de una configuración distinta y fisonomía propia, como aquellos que impliquen un mero cambio de colorido en modelos o diseños ya conocidos.

b) *Novedad*: se trata de un recaudo de naturaleza cronológica, dado que la creación no debe estar ya registrada a nombre de otro sujeto o bien que no se haya convertido de dominio público antes de la fecha de depósito. De esta manera, el decreto citado consagra la exclusión de protección para los modelos o diseños que hayan sido publicados o explotados públicamente (en el país o en el extranjero) con anterioridad a la fecha de presentación como también aquellas creaciones carentes de novedad con respecto a modelos y diseños industriales anteriores. La misma norma establece dos excepciones a este principio general: - los modelos y dibujos depositados en el extranjero siempre que lo hayan sido dentro del plazo de seis meses previos al depósito efectuado en Argentina - los modelos y dibujos exhibidos por su autor o persona autorizada en ferias o exposiciones realizadas en el país o en el exterior, a condición de que el depósito respectivo se efectúe dentro del plazo de 6 meses a partir de la inauguración de la exposición o feria.

c) *Industrialidad*: además del valor estético de la creación intelectual, los modelos y diseños deben ser concebidos para su utilización o explotación industrial, ello implica que deben ser aplicados a productos de la industria o el comercio. Quedan - por lo tanto- al margen de la protección aquellas obras cuyo autor no ha destinado a una aplicación práctica. Por ello, el art. 3 de la norma aplicable en la materia determina que se considera modelo o diseño industrial las formas o el aspecto incorporados o aplicados a un *producto industrial*.

d) *Ornamentalidad*: de la misma definición de modelo y dibujo del art. 3 de la normativa vigente surge que la protección se otorga a "las formas o el aspecto incorporados o aplicados a un producto industrial que le confieren *carácter ornamental*". La tutela se extiende a las creaciones tendientes a satisfacer -por consiguiente- el sentido estético al conferirle al objeto un nuevo aspecto, el cual le brinda una fisonomía o característica peculiar. La configuración ornamental debe ser ostensible (exterior y visible), quedando excluido de protección lo que no puede ser percibido por la vista.

e) *Moralidad y buenas costumbres*: nuestra legislación exige que el dibujo o modelo no sea contrario a la moral y las buenas costumbres. Las creaciones de este tipo también quedan excluidas de protección bajo el régimen de patentes (art. 7º.a - Ley N° 24.481) y el de marcas (art. 3º.d - Ley N° 22.362).

#### **4. Adquisición del derecho.**

Conforme el art. 1 del Decreto-Ley Nro. 6673/63 el autor de un modelo o diseño industrial y sus sucesores legítimos tienen sobre éstos un *derecho de propiedad* y el derecho exclusivo de explotación, por el tiempo y bajo las condiciones establecidas en la ley.

Aquellos creados por personas que desempeñan funciones en relación de dependencia pertenecen a sus autores, excepto en el caso de que el autor haya sido especialmente contratado para crearlos o se trate de un simple ejecutante de las instrucciones provenientes de las personas para quien trabaja.

En el supuesto de que dos o más personas hayan participado en forma conjunta en la creación del modelo, tanto el derecho de explotación exclusiva como el derecho de registrarlo le corresponderá a todas ellas y las relaciones entre los coautores se regirá de acuerdo al concepto de copropiedad.

Según el art. 4 de la norma citada, la adquisición del derecho de exclusividad y la correspondiente protección legal se logrará con el registro del modelo o diseño en el Registro de Modelos y Diseños Industriales perteneciente al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Para el otorgamiento de dicho derecho, existen en la legislación comparada dos sistemas principales y uno intermedio, según se someta o no a los mismos a un previo examen de los requisitos extrínsecos (formalidades de la solicitud) o intrínsecos (analizados en el punto anterior), o bien limitado a los primeros. En tal sentido, cabe examinar las tres siguientes situaciones: a) *Sin examen previo*: el simple depósito del dibujo o modelo creado es suficiente para que el derecho sea concedido de manera exclusiva; b) *Con examen completo previo*: se evalúan los requisitos extrínsecos e intrínsecos por un técnico especializado en la materia a la que pertenece la creación. Se trata del mismo sistema aplicado para las patentes de invención; c) *Examen formal previo*: se limita el examen a la evaluación de los requisitos extrínsecos (recaudos formales de la solicitud). Este constituye el sistema adoptado por nuestra legislación conforme el art. 10.

#### **5. Extensión temporal del derecho. Renovación.**

El art. 7 establece que la duración temporal del registro se extiende por un plazo de *cinco años* a partir de la fecha del depósito y podrá renovarse por *dos*

*períodos consecutivos de la misma duración* a pedido del titular. Ello implica que el propietario goza de una tutela de 15 años como máximo.

La solicitud de renovación del depósito (conforme el art. 11) debe ser presentada no menos de seis meses antes de la finalización del período de vigencia de la protección.

## **6. Protección legal del modelo o diseño industrial.**

De acuerdo al art. 19, el titular de un registro de modelo o diseño se encuentra facultado para iniciar acciones legales contra todo tercero que -sin su autorización- explota un diseño o modelo registrado o imitaciones del mismo. Existe la alternativa de entablar las acciones por vía civil con el propósito de obtener el cese de uso y el resarcimiento de los daños y perjuicios causados al titular, o por vía penal, con el objeto de la aplicación de las penas que la ley establece.

Según el art. 21 serán reprimidos con multas:

a) Quienes fabriquen o hagan fabricar productos industriales que presentan las características protegidas por el registro de un modelo o diseño o sus copias.

b) Quienes, con conocimiento de su carácter ilícito, vendan, pongan en venta, exhiban, importen, exporten o de otro modo hagan negocios con los productos descritos anteriormente.

c) Quienes, maliciosamente, detenten dichos productos o encubran a sus fabricantes.

d) Quienes, sin tener registrados un modelo o diseño, lo invoquen maliciosamente.

e) Quienes vendan como propios, planos o diseños o modelos protegidos por un registro ajeno.

Constituye un requisito para iniciar una demanda civil o una acción penal la presentación del registro del modelo o diseño que se invoca. El art. 24 faculta al titular del registro (como medida previa para comprobar el hecho ilícito) para solicitar al Juez interviniente la designación de un oficial de justicia para que se constituya en el lugar denunciado e incaute un ejemplar de los productos en infracción, efectuando un inventario de los existentes. Serán requisitos para lo expuesto la previa presentación del título concedido y el cumplimiento de la caución fijada por el Juez.

El art. 25 permite al demandante exigir al demandado el depósito de una caución para no interrumpirlo en la explotación del modelo o diseño objetado, en el caso de que el segundo desee seguir con su uso durante el transcurso del juicio. A su vez, podrá requerir la suspensión de la explotación y el embargo de los objetos objetados en poder del demandado, dando caución suficiente (de acuerdo al criterio judicial). Las cauciones serán reales y fijadas por la autoridad judicial teniendo en cuenta los intereses comprometidos.

## **7. Extinción del derecho.**

El art. 17 de nuestro texto legal establece que “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 ordenada por sentencia firme de los Tribunales Federales, a instancia de parte interesada, que tenga o no registrados modelos o diseños con anterioridad”. El art. 18 dispone -a su vez- que “la acción para pedir la cancelación de un registro establecida en el artículo 17 prescribirá a los cinco años de la fecha del depósito en el Registro de Modelos y Diseños Industriales”. Además de la causa mencionada, la extinción del registro se produce por el vencimiento del término de duración del derecho conforme los plazos descriptos en el punto anterior.

© 2009 Todos los Derechos Reservados Obligado & Cia. Abogados Agentes de la Propiedad Industrial