

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

"LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES EN GUATEMALA Y SU
VINCULACIÓN CON EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN SUSCRITO POR LA UNIÓN EUROPEA Y
CENTROAMÉRICA Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES"

TESIS DE GRADO

KIMBERLY GABRIELA VARGAS CELADA
CARNET 10241-05

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, SEPTIEMBRE DE 2015
CAMPUS CENTRAL

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

"LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES EN GUATEMALA Y SU
VINCULACIÓN CON EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN SUSCRITO POR LA UNIÓN EUROPEA Y
CENTROAMÉRICA Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES"

TESIS DE GRADO

TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

POR

KIMBERLY GABRIELA VARGAS CELADA

PREVIO A CONFERÍRSELE

LOS TÍTULOS DE ABOGADA Y NOTARIA Y EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADA EN CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, SEPTIEMBRE DE 2015
CAMPUS CENTRAL

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

RECTOR: P. EDUARDO VALDES BARRIA, S. J.
VICERRECTORA ACADÉMICA: DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN: ING. JOSÉ JUVENTINO GÁLVEZ RUANO
VICERRECTOR DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA: P. JULIO ENRIQUE MOREIRA CHAVARRÍA, S. J.
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS
SECRETARIA GENERAL: LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DE LORENZANA

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

DECANO: DR. ROLANDO ESCOBAR MENALDO
VICEDECANA: MGTR. HELENA CAROLINA MACHADO CARBALLO
SECRETARIO: MGTR. ALAN ALFREDO GONZÁLEZ DE LEÓN
DIRECTOR DE CARRERA: LIC. ERICK MAURICIO MALDONADO RÍOS
DIRECTOR DE CARRERA: MGTR. ENRIQUE FERNANDO SÁNCHEZ USERA
DIRECTORA DE CARRERA: MGTR. ANA BELEN PUERTAS CORRO

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN

LIC. MANUEL DUARTE BARRERA

TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN

MGTR. HELENA CAROLINA MACHADO CARBALLO

Guatemala, 17 de julio de 2015

Licenciado
Allan Alfredo González de León
Secretario Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Rafael Landívar
Presente.

Estimado señor Secretario:

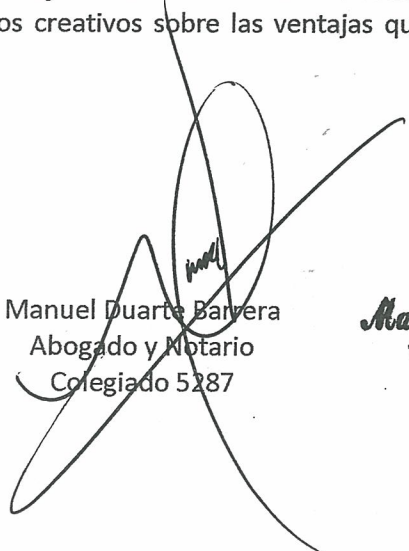
Por este medio informo a usted, que he finalizado la asesoría para la elaboración de la tesis de graduación de la alumna KIMBERLY GABRIELA VARGAS CELADA, carne 1024105, la cual se titula **“LA PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES EN GUATEMALA Y SU VINCULACIÓN CON EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN SUSCRITO POR LA UNIÓN EUROPEA Y CENTROAMERICA, Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES”**.

Para la elaboración de su tesis, la alumna cumplió con las disposiciones contenidas en el Instructivo para la elaboración de tesis de graduación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

Hago de su conocimiento que en mi calidad de Asesor, monitoreé la realización de la investigación, revisé la tesis y el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el referido documento, y a mi criterio la tesis constituye una investigación profesional y seria, lista para la revisión final correspondiente.

Cabe agregar sobre el tema abordado por la alumna, que su desarrollo por demás completo sobre la regulación del Diseño Industrial en nuestra legislación nacional e internacional, constituye un estudio destacado con un importante aporte valorativo y sustancialmente crítico de las principales aristas que esa categoría de la Propiedad Industrial presenta actualmente. Por ello, no dudo que su publicación y divulgación como trabajo académico motivará a continuar su análisis en el foro nacional y propiciará el interés de los creativos sobre las ventajas que nuestro sistema jurídico ofrece.

Atentamente,



Manuel Duarte Barvera
Abogado y Notario
Colegiado 5287

Manuel Duarte Barvera
Abogado y Notario

Licda. Helena C. Machado
Abogada y Notaria

Guatemala, 3 Septiembre 2015.

Señores
Miembros del Consejo
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Rafael Landívar
Ciudad

Honorables Miembros del Consejo:

Me dirijo a ustedes con el objeto de hacer de su conocimiento que, en cumplimiento al nombramiento recaído en mi persona, procedí a realizar la **Revisión de Fondo y de Forma** a que se refiere el Instructivo de Tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, del trabajo de tesis titulado **"LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES EN GUATEMALA Y SU VINCULACIÓN CON EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN SUSCRITO POR LA UNIÓN EUROPEA Y CENTROAMÉRICA Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES"**, elaborado por la estudiante **KIMBERLY GABRIELA VARGAS CELADA**.

Luego de efectuada la revisión, se sugirieron algunas correcciones a la estudiante Vargas Celada, quien cumplió con presentar las mismas dentro del plazo establecido en el Instructivo de Tesis de esa Facultad. En tal virtud, considero que el contenido de la tesis en referencia se encuentra estructurada conforme los requerimientos y regulaciones existentes de la Universidad Rafael Landívar para el efecto.

Por lo expuesto, emito a favor del trabajo de tesis investigado y elaborado por Kimberly Gabriela Vargas Celada de conformidad con los requisitos reglamentarios, **DICTAMEN FAVORABLE SOBRE LA PERTINENCIA DE EMITIR LA ORDEN DE IMPRESIÓN**, a efecto de que se continúen con los procedimientos establecidos por esa Universidad, toda vez que el presente trabajo es apto como tesis para que a la autora del mismo se le confiera el Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Habiendo cumplido con el encargo encomendado por esa Facultad, me suscribo con muestras de mi consideración y respeto.

Atentamente,


Mgtr. Helena Carolina Machado Carballo



11 calle 22-49 zona 11 Residenciales San Jorge Guatemala, Guatemala

Teléfono: (502) 24737890

E-mail: hmachado@vinteln.net.gt



Universidad
Rafael Landívar

Tradición Jesuita en Guatemala

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
No. 07642-2015


Orden de Impresión

De acuerdo a la aprobación de la Evaluación del Trabajo de Graduación en la variante Tesis de Grado de la estudiante KIMBERLY GABRIELA VARGAS CELADA, Carnet 10241-05 en la carrera LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, del Campus Central, que consta en el Acta No. 07484-2015 de fecha 3 de septiembre de 2015, se autoriza la impresión digital del trabajo titulado:

"LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES EN GUATEMALA Y SU VINCULACIÓN CON EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN SUSCRITO POR LA UNIÓN EUROPEA Y CENTROAMÉRICA Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES"

Previo a conferírsele los títulos de ABOGADA Y NOTARIA y el grado académico de LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.

Dado en la ciudad de Guatemala de la Asunción, a los 3 días del mes de septiembre del año 2015.


MGTR. ALAN ALFREDO GONZALEZ DE LEÓN, SECRETARIO
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Universidad Rafael Landívar



DEDICATORIA

A DIOS:

Quien a lo largo de los años ha sido mi guía, mi fortaleza y mi apoyo.

A LA SANTISIMA VIRGEN MARIA:

Quien siempre me ha bendecido y protegido con su manto sagrado.

A MIS PADRES:

ENMA YOLANDA CELADA DE VARGAS

Por toda tu dedicación, por tu gran amor, por tus consejos, tus sacrificios y por ser mi mayor inspiración, y ejemplo.

EDVIN ISRAEL VARGAS MORALES

Por ser mi mayor ejemplo de paciencia, constancia, responsabilidad, esfuerzo, por forjar mi carácter y educarme como una mujer de bien.

A MI ASESOR:

Licenciado Manuel Duarte Barrera, porque desde hace 10 años me ha alimentado con sus conocimientos, por sus sabios consejos, y por brindarme su amistad, lo admiro y respeto infinitamente.

RESPONSABILIDAD: “La autora es la única responsable del contenido y conclusiones de la tesis.”

RESUMEN EJECUTIVO DE LA TESIS

En la actualidad el valor que tiene el diseño como instrumento competitivo en todos los productos, se ha tornado mayor, ya que los mismos , necesitan “sobre salir” de los demás que se presentan como competencia, y precisamente en ese punto radica la importancia del diseño industrial.

La Ley de Propiedad Industrial que regula los aspectos relativos a su protección jurídica, debe ser examinada no solo desde el punto de vista de la doctrina para establecer sus fundamentos, sino principalmente de los tratados internacionales en la materia de los cuales Guatemala es parte y, así, poder determinar aquellos aspectos que no guarden correspondencia con los compromisos asumidos y formular la propuesta de reforma o de adición a sus disposiciones que en el presente trabajo se estiman necesarias.

El presente trabajo de investigación se encuentra orientado al estudio a fondo de la Protección de estos diseños en la Legislación Guatemalteca, para lo cual se realizó un análisis comparativo con los tratados internacionales que regulan también esta materia, con el cual se pudo determinar la necesidad de hacer modificaciones a la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento respectivo, esto a través de una reforma a dichos cuerpos normativos y así amalgamar la legislación interna con la internacional para proporcionar certeza jurídica en cuanto a la protección y registro de los diseños industriales.

INDICE

Pág.

Introducción

Capítulo I

La Propiedad Intelectual y sus dos sectores

1.1. Nociones generales	5
1.2. Propiedad Intelectual y bienes inmateriales.....	6
1.3. Objeto de la propiedad intelectual.....	9
1.4. Definición de Propiedad Intelectual.....	10
1.5. Contenido de la Propiedad Intelectual.....	11

Capítulo II

Aspectos Fundamentales sobre la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor

2.1. La Propiedad Industrial.....	15
2.1.1. Definición y contenido	15
2.1.2. Funciones.....	17
2.1.3. Contenido y modalidad de la protección.....	20
2.2. El Derecho de Autor.....	21
2.2.1. Definición y contenido	21
2.2.2. Naturaleza Jurídica.....	22
2.2.3. Características.....	24
2.2.4. Contenido del derecho.....	25
2.2.5. Requisitos esenciales de protección.....	26
2.3. Legislación nacional.....	27
2.3.1 La Ley de Propiedad Industrial.....	29

2.3.2. La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos.....	30
2.3.3. Contenido de los derechos.....	30

Capítulo III
Los Diseños Industriales

3.1. Antecedentes.....	37
3.2. Relevancia actual.....	38
3.3. Definición.....	41
3.4. Naturaleza jurídica.....	45
3.5. Condiciones de protección	49
3.6. Alcance de la protección	51
3.7. Limitaciones a los derechos.....	52

Capítulo IV
Regulación Internacional de los
Diseños Industriales

4.1. Aspectos Generales.....	53
4.2. Los diseños industriales en el Convenio de Paris.....	56
4.2.1 El Principio de trato nacional.....	58
4.2.2 El Derecho de prioridad.....	59
4.2.3 Limitaciones a los requisitos de explotación.....	60
4.3 Los Diseños Industriales en el ADPIC	61
4.3.1. Requisitos de protección.....	63
4.3.2. Exclusión de funcionalidad.....	65
4.3.3. Diseños en la industria textil.....	65
4.3.4. Contenido del derecho	67

4.3.5. Plazo de protección.....	68
4.3.6. Limitaciones o excepciones	69
4.4. Los diseños industriales en los tratados de libre comercio.....	70
4.5. Los diseños industriales en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.....	71
4.5.1. Principio del trato nacional.....	73
4.5.2. Adherirse al Arreglo de la Haya.....	74
4.5.3. Requisitos de protección.....	75
4.5.4. Modalidad de protección.....	76
4.5.5. Contenido del derecho.....	76
4.5.6 Limitaciones o excepciones.....	77
4.5.7 Exclusión de funcionalidad.....	78
4.5.8 Plazo de protección.....	78
4.5.9 Supuestos de denegación de la protección o declaratoria de nulidad.....	79
4.5.10 Relación con el derecho de autor.....	81

Capítulo V
Regulación Nacional de los
Diseños Industriales

5.1 Generalidades.....	83
5.1.1 Ley de Propiedad Industrial.....	85
5.1.2 Antecedentes legislativos.....	87
5.1.3 Trato nacional.....	88
5.2 Definición.....	89
5.3 Superposición de regímenes.....	90
5.4 Exclusiones.....	91
5.5 Requisito de protección.....	93
5.6 Derecho a la protección.....	94
5.7 Formas de protección.....	97

5.8 Derechos conferidos.....	98
5.9 Limitaciones	99
5.10 Procedimiento.....	101
5.10.1 Solicitud.....	102
5.10.2 Derecho de prioridad.....	102
5.10.3 Examen de forma.....	103
5.10.4 Edicto.....	103
5.10.5 Observaciones de terceros.....	104
5.10.6 Examen de fondo.....	104
5.10.7 Concesión del registro.....	105
5.11 Plazo.....	105
5.12 Nulidad del registro.....	105

Capítulo VI

Presentación, Discusión y

Análisis de Resultados

6.1 Balance final con la normativa internacional.....	110
6.2 Caso de exclusión y caso de limitación.....	111
6.3 Protección sin formalidades de diseños textiles.....	112
6.4 Alcance del derecho.....	113
6.5 Rechazo y nulidad del registro.....	114
Conclusiones.....	115
Recomendaciones.....	119
Referencias.....	120
Anexos.....	125

LISTADO DE ABREVIATURAS

En el presente trabajo de investigación, se utilizaron las siguientes abreviaturas:

ADA	Acuerdo de Asociación
ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
OMC	Organización Mundial del Comercio
BIRPI	Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (siglas en francés).
GATT	Acuerdo General de Aranceles y Comercio
TLC	Tratado de Libre Comercio.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad los Diseños Industriales forman parte importante en lo que respecta al desarrollo económico de cada país, ya que como bien es sabido cada día la oferta de productos es más amplia y por ende más competitiva, razón por la cual los empresarios e industriales buscan alternativas que hagan a sus productos los más “llamativos” y/o “atractivos” para los consumidores. Y aquí es de donde surge la importancia de los Diseños Industriales, ya que en virtud de lo anteriormente relacionado el valor que tiene el diseño de un producto es mayor y por ende la necesidad de protegerlo es vital.

Las actividades de los artistas favorecen entonces a las de los industriales o comerciantes, porque se manifiestan en mejoras estéticas aplicadas a los productos que aquellos fabrican o comercializan, brindándoles un valor agregado y haciéndolos atractivos a los consumidores o público en general. Esa actividad creativa con fines estéticos u ornamentales encuentra acogimiento actualmente en dos sectores del sistema normativo en materia de propiedad intelectual, uno el del Derecho de Autor en lo que se denomina obras de arte aplicado y el otro el de la Propiedad Industrial mediante los diseños industriales.

Guatemala cuenta con modernas y actualizadas leyes sobre esos segmentos, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y la Ley de Propiedad Industrial. Esta última tiene por objeto la protección, estímulo y fomento de actividades creativas que tienen aplicación en la industria y en el comercio, en particular mediante la regulación de la adquisición, mantenimiento y alcance de los derechos exclusivos sobre los Diseños Industriales. Sin embargo, poco ha sido el interés que se ha manifestado en el foro jurídico por profundizar en el estudio de esa categoría de la propiedad industrial y, además, poca ha sido también la atención que los creadores han dedicado a una normativa que puede representarles

valiosos beneficios no solo económicos sino relativos a su actividad y reputación como creadores.

Por otra parte, si bien se cuenta con una legislación de propiedad industrial que apenas alcanzará este año su décimo quinto aniversario de vigencia, es un hecho evidente que su contenido ha sido modificado en varias oportunidades para incorporar las reformas y adiciones que se han estimado necesarias para adecuarla a los nuevos estándares o compromisos asumidos por Guatemala al suscribir tratados de libre comercio en que se ha pactado específicos vínculos en la materia. No obstante, hasta la fecha no se ha realizado un estudio sobre la verdadera y adecuada compatibilidad de las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial en materia de Diseños Industriales con los compromisos internacionales, en particular los que derivaron del importante instrumento que sobre la materia es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio -ADPIC- y del Acuerdo de Asociación –ADA- concretado por todos los países Centroamericanos con la Unión Europea.

Como objetivos generales se establece realizar un estudio doctrinario sobre las bases que sustentan la protección del Diseño Industrial y justifican su tratamiento normativo paralelo con el Derecho de Autor, así como un análisis comparativo de las disposiciones que sobre categoría rigen actualmente en la Ley de Propiedad Industrial con las que se encuentran contenidas en los instrumentos internacionales que mayor incidencia tienen sobre aquel. Se hace referencia al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, al referido ADPIC y al recientemente vigente ADA.

Como objetivos específicos se formula establecer en qué aspectos la citada Ley no resulta del todo acorde a los mencionados instrumentos internacionales y proponer las reformas y adiciones que permitan superar tal inconsistencia y contribuir, de esa forma, a que en Guatemala se cuente con una legislación que

sea no solo efectiva sino eficaz en la tutela de estas manifestaciones creativas y se pueda alcanzar el objetivo último del régimen de la propiedad intelectual, como es incentivar más y mejores creaciones mediante el aseguramiento a los creadores del respeto de sus derechos y la obtención de las justas retribuciones a sus esfuerzos.

El resultado de esta tarea investigativa se aborda en el siguiente orden, el cual es expresado en cinco capítulos.

El primero se dedica a asentar las bases sobre las que se desarrolla el andamiaje jurídico de la protección de la propiedad intelectual.

El segundo capítulo se propone establecer los aspectos esenciales que fundamentan a cada uno de los dos sectores que comprende la propiedad intelectual, es decir, la del derecho de autor y la de la propiedad industrial.

El capítulo tercero es el que contempla con mayor profundidad los aspectos sustanciales de la protección del diseño industrial, desde el punto de vista doctrinario y derecho comparado, permitiendo conocer las razones que explican que históricamente la tutela de las formas ornamentales o estéticas encuentre cobertura en ambos sectores de la propiedad intelectual y cuáles son las condiciones que hacen procedente separar su protección.

En el capítulo cuarto se describen en detalle las disposiciones pertinentes y aplicables a los diseños industriales contenidas en los tres instrumentos internacionales que antes se han identificado: el Convenio de París, el ADPIC y el ADA.

En el capítulo quinto, se realiza una exposición y análisis crítico de las normas atinentes contenidas en la Ley de Propiedad Industrial para establecer los aspectos que puedan requerir de una revisión y, al establecer efectivamente que

ello es necesario, se propondrán las reformas y adiciones que se considera son las oportunas.

Para el efecto se formularon como preguntas centrales de investigación las siguientes:

1. ¿En qué aspectos no se ajusta la legislación guatemalteca con la normativa internacional que regula la materia de los Diseños Industriales?
2. ¿Cuál será el mecanismo para corregir las disconformidades existentes entre la legislación guatemalteca y la normativa internacional que regula la materia de los Diseños Industriales?

Dentro de los alcances de la presente investigación, se encontraban realizar una comparación con los tratados internacionales que regulan la materia a efecto de ubicar las incongruencias existentes entre la legislación guatemalteca y la normativa internacional, para ofrecer como último punto de investigación una propuesta de reforma a la Ley de Propiedad Industrial así como a su reglamento. No se previó ningún límite para la realización de la investigación.

El aporte principal del presente trabajo de investigación, es el análisis comparativo de la legislación guatemalteca con los tratados internacionales que regulan la protección de los diseños industriales, en virtud de que en la legislación guatemalteca existen errores que pueden corregirse, aspectos que no han sido tomados en cuenta y que pueden ser útiles y necesarios para ser contemplados y así lograr que la figura jurídica relacionada sea protegida en Guatemala de acuerdo y conforme a las reglas establecidas en los tratados internacionales.

Al final del presente trabajo de investigación, se ofrece la propuesta de reforma de ley que se considera correspondiente y con la cual la Ley de Propiedad Industrial otorga a los Diseños Industriales la Protección Jurídica, esto con la ayuda de un cuadro de cotejo que se utilizó para marcar los aspectos relevantes del que coadyuvan al alcance de los objetivos de la presente investigación.

CAPÍTULO 1

LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SUS SECTORES

1.1 Nociones generales

En términos generales se entiende que la expresión Propiedad Intelectual hace alusión al marco jurídico particular, que integra las normas relativas a la protección de ciertos resultados del ingenio humano o de la labor intelectual de la persona humana, así como otros bienes inmateriales, todos manifestados en el campo literario, artístico, científico, industrial o comercial, principalmente en cuanto a lo que atañe a determinadas actividades que conllevan su aprovechamiento.

En tal sentido se manifiesta Ricardo Antequera Parilli, cuando al abordar la noción de la Propiedad Intelectual la define en un sentido amplio *“como el área jurídica que contempla sistemas de protección para los bienes inmateriales, de carácter intelectual y de contenido creativo, así como de sus actividades afines o conexas. Ese concepto latu sensu del derecho en estudio, permite incluir en el objeto protegido a bienes incorporales de diferentes órdenes: artísticos, literarios y científicos, industriales, comerciales y técnicos.”*¹

Queda claro que con esa denominación no se está señalando un tipo genérico de derechos subjetivos en particular, que comprendan al derecho de autor², a los derechos de inventor, a los derechos referidos a los diseños industriales o a las marcas y demás signos distintivos.

Desde 1893 se cuenta con antecedentes respecto a utilizar la denominación Propiedad Intelectual para referirse de manera comprensiva a esta disciplina jurídica, ya que en ese año se decidió unificar las respectivas Secretarías u

¹ Antequera Parilli, Ricardo. *Derecho de Autor*, 2ª Edición. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1999. Pág. 37.

² Tradicionalmente en España y algunos países sudamericanos como Argentina y Chile se utiliza la expresión “propiedad intelectual” como equivalente a la expresión “derecho de autor”, lo que hace que tal concepto tenga un ámbito más limitado.

Oficinas de los Convenios de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) y de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886), optando desde aquel año por designarlas de manera unificada como las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, conocidas como las “BIRPI” por sus siglas en francés.³

Con la creación en 1967 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)⁴, el término cobró mayor arraigo pues se estableció la competencia de dicha organización tanto en materia de invenciones, diseños industriales, marcas y otros signos distintivos, como del derecho de autor y los derechos conexos. Recientemente, con la suscripción del Acta de Marrakech el 15 de abril de 1994, que estableció la Organización Mundial del Comercio (OMC), la denominación se ha consagrado definitivamente, como lo demuestra su utilización para designar al Anexo 1C de ese instrumento como el “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio” (designado también como el Acuerdo sobre los ADPIC o simplemente los ADPIC).⁵

1.2 Propiedad Intelectual y bienes inmateriales

Es importante tener presente lo que puntualiza Antequera Parilli, en cuanto que no siempre el resultado de la creatividad es receptor de la protección que la disciplina dispensa a los respectivos creadores. Explica dicho autor venezolano que *“De allí que no deba confundirse el objeto protegido –la obra, el invento, el diseño, la marca-, con el mero trabajo intelectual –por muy complicado que sea-, cuando de este último no surja como resultado un bien inmaterial independiente y autónomo.”*⁶

³ Pachon Muñoz, Manuel. *Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial*, Temis, Colombia, 1986. Pág. 28.

⁴ La OMPI se estableció en virtud del Convenio de Estocolmo del 14 de julio de 1967 y subsumió a las hasta entonces conocidas como BIRPI.

⁵ También denominado TRIPS por sus siglas en inglés.

⁶ Antequera Parilli, Ricardo. Op. cit. Pág. 39.

Igualmente, debe también señalarse que no todos los bienes inmateriales resultan protegidos por la Propiedad Intelectual, sino solamente aquellos que expresamente se encuentran previstos como categorías protegibles y siempre y cuando no se encuentren excluidos o limitados. Por ejemplo, resultan objeto de protección las invenciones y las marcas, pero generalmente las distintas legislaciones prohíben patentar aquellas invenciones que resulten contrarias a la salud, al orden público o a la seguridad de la vida humana, animal o vegetal, y al medio ambiente, así como prohíben el registro como marcas de signos que sean contrarios a la moral o las buenas costumbres.

Antonio Delgado citado por Ricardo Antequera Parilli, indica que de cualquier manera la Propiedad Intelectual, más que una mera disciplina jurídica, está referida a un *“espacio jurídico en el que, además de las disposiciones reguladoras de esos derechos, se encuentran otras (que otorgan o no derechos subjetivos) que disciplinan la actividad económica (de explotación) en que tales derechos inciden y en el plano de la misma en que se produce esa incidencia (en el de la competencia económica)”*.⁷

Ahora bien, a pesar que la Propiedad Intelectual no ha alcanzado el grado de atención como otras ramas tradicionales del Derecho, su estudio hasta la fecha ha sido lo suficiente como para que existan divergencias de criterio respecto de su conceptualización, naturaleza y ubicación dentro de la doctrina jurídica. No obstante y como sucede con cualquier otra rama del Derecho, establecer la materia a que se hace referencia mediante el uso del concepto de la Propiedad Intelectual ha dependido en gran medida de su evolución histórica.

A la luz de tal premisa, se debe recordar que en los inicios de la cultura occidental no existía la necesidad de una protección jurídica especial para las creaciones intelectuales, porque el valor de éstas estaba incorporado al soporte material que las contenía. Esto queda claro al notar que antes de la invención de la imprenta -

⁷ Antequera Parilli, Ricardo. Loc. cit.

cuando se hacían los libros de manera artesanal-, el autor que enajenaba su obra lo hacía de manera que ello incluía tanto el soporte material (el papel y tinta) como la obra contenida en éste (la creación intelectual o inmaterial), es decir, involucraba el *corpus mechanicum* y el *corpus mysticum* como materia de la disposición que efectuaba el autor.

Con la invención de la imprenta los autores accedieron a una nueva visión de su obra. Se suscitó la posibilidad de vender o distribuir ejemplares (copias) de su obra a muchas personas, pero su obra seguiría siendo propia (el original), y el valor de ella sería que se reconociera al autor su paternidad. La evolución de esta concepción resultó en lo que hoy en día se conoce como Derecho de Autor. Luego de años de estudio y desarrollo jurídico de éste, la doctrina fue dándose cuenta que las creaciones intelectuales no son plasmadas únicamente en libros o en obras de arte, es decir, que no son necesariamente para uso o fin artístico, sino que pueden recaer en invenciones, en obras científicas, en el ámbito de la informática y la computación y –aspecto importantísimo en el desarrollo jurídico de esta materia- en expresiones comerciales o usos industriales.

De ello resulta la necesidad de realizar un estudio de la naturaleza y protección de las diversas clases de producciones del ingenio humano,, con el cual se determinó poco a poco una inmensa cantidad de aspectos que la protección jurídica a las creaciones intelectuales trae aparejado. El autor, el adaptador, el traductor, el representante, el director, el intérprete, el empresario, el productor de medios multiplicadores y de realización de las obras, los comerciantes, los inventores, los científicos y otros constituyen una tupida red de titulares de derechos que deben ser protegidos en atención a sus diferentes aportes.

El conjunto de aspectos de la protección jurídica a estos intereses es lo que actualmente la doctrina jurídica denomina como Derechos Intelectuales o, más comúnmente, Propiedad Intelectual o Derechos de Propiedad Intelectual.

1.3 Objeto de la propiedad intelectual

La Propiedad Intelectual es una rama del Derecho, puesto que se estudia desde el punto de vista jurídico una materia que tiene caracteres propios y particulares. Además, estudia las normas positivas y principios que rigen dicha materia, que consisten en los derechos subjetivos de que gozan los autores o creadores de bienes inmateriales, sean éstos obras de arte, signos distintivos, invenciones, obras científicas, obras de arte aplicado a la industria y al comercio, o de cualquier otra índole –susceptible de protección-. Pero no respecto de todas las creaciones se atribuyen estos derechos subjetivos a sus creadores. Esta materia no toma a su cargo simples pensamientos ni contenidos mentales puros. Las creaciones tuteladas son aquellas *“combinaciones ideales de realidades sensibles que, al ser cumplimentadas por una determinada materia o energía, hacen nacer una entidad objetiva, independiente de su creador, dotada de valores artísticos, técnicos, industriales o mercantiles, que pueden ser gozados o utilizados por todos”*.⁸

Estas creaciones tienen además una particularidad que define a la Propiedad Intelectual, como lo es, su aptitud para ser multiplicadas, idénticas a sí mismas, en nuevas realidades materiales, cada vez que se proceda a combinar unos determinados elementos sensibles, del modo que prescribe la concepción creadora. Es decir, el campo de la Propiedad Intelectual abarca la protección a que los creadores intelectuales tienen derecho sobre sus ingenios, que pueden ser reproducidos y, por ello, objeto de aprovechamiento ilícito espiritual o económicamente.

1.4 Definición de Propiedad Intelectual

Para poder definir a la Propiedad Intelectual se debe considerar inicialmente, como bien lo señala Delia Lipszyc, que con esa designación *“se hace referencia a*

⁸ Baylós Corroza, H. *Tratado de Derecho Industrial*, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal. Civitas, Madrid, 1978. Pág.44.

un amplio espectro de derechos de distinta naturaleza”,⁹ que tienen en común la necesidad de ser protegidos, precisamente por recaer –por regla general- en creaciones espirituales o inmateriales susceptibles de ser utilizadas lícitamente por sus creadores o titulares, incluyendo a aquellos a quienes la ley le otorgue este derecho.

La Propiedad Intelectual en un sentido amplio es el área jurídica que contempla sistemas de protección para los bienes inmateriales, de carácter intelectual y de contenido creativo –la mayor parte de veces-, así como de sus actividades afines o conexas.¹⁰ Ese concepto “*latu sensu*” del Derecho en estudio, permite incluir en el objeto protegido a bienes incorpóreos de diferentes órdenes artísticos, literarios y científicos, industriales, comerciales y técnicos.

Robert M. Sherwood acota que el término Propiedad Intelectual combina el concepto de creatividad privada y el concepto de protección pública de los resultados de esa creatividad.¹¹

Por ello, se sostiene que la Propiedad Intelectual es la rama del Derecho que regula la adquisición y protección de los derechos que corresponden a las personas sobre el resultado de su creación intelectual, es decir, de las facultades que conciernen en principio a los creadores sobre el producto de su ingenio en sus distintas formas de expresión, cuya naturaleza aunque algunas veces diferente tiene como único punto en común el ser derivados de la creatividad expresada a través del arte, de una invención o del diseño de una campaña publicitaria, por citar algunos casos.

1.5 Contenido de la Propiedad Intelectual

La Propiedad Intelectual tradicionalmente se divide en dos grandes ramas o sectores: la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor.

⁹ Lipszyc, Delia. *Derecho de Autor y Derechos Conexos*. Unesco, Cerlalc, Zavalia, Buenos Aires, 1993. Pág. 13.

¹⁰ Mouchet, Carlos. *Los Derechos de los Autores e Intérpretes de Obras Literarias*. Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1966. Pág. 36.

¹¹ Sherwood, Robert M. *Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico*, Heliasta, Buenos Aires, 1995. Pág. 24.

La Propiedad Industrial es aquella que “*se tiene sobre las creaciones industriales, principalmente sobre las invenciones tecnológicas, las marcas comerciales, los dibujos y modelos industriales y los modelos de utilidad. La protección de la propiedad industrial recae sobre bienes intangibles (no sobre bienes materiales o corpóreos), constituidos por las creaciones del intelecto.*”¹²

Este sector trata, entonces, sobre la protección de las invenciones, los diseños industriales (dibujos y modelos industriales), las marcas de fábrica o de comercio y otros signos distintivos (nombres comerciales, expresiones o señales de publicidad y las indicaciones geográficas, comprendidas las denominaciones de origen), las normas tendientes a reprimir la competencia desleal (incluyendo la regulación de los secretos industriales, la información no divulgada y la tutela de los datos de prueba) y, asimismo, una serie de instituciones que se han desarrollado recientemente y han sido objeto de legislación en los últimos años, tal es el caso como los esquemas de trazado de los circuitos integrados, ciertas creaciones en el campo de la biotecnología o las nuevas variedades vegetales.

El Derecho de Autor, por su parte, como indica Lipszyc, es la rama que “*regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidad resultantes de su actividad intelectual, que habitualmente son enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas, audiovisuales y programas de ordenador (software)*”.¹³

Lo anterior permite afirmar que los resultados de la inteligencia humana susceptibles de esta protección jurídica se agrupan en las mencionadas categorías, en razón que una de ellas encierra las manifestaciones intelectuales en las ciencias y en las artes, mientras la otra comprende las aplicables especialmente en las actividades productivas e industriales y en aquellas vinculadas al intercambio comercial.

En otras palabras, una categoría, el Derecho de Autor, tiene por objeto la base de la cultura, mientras que la otra categoría, la Propiedad Industrial, se refiere a la

¹² Lipszyc, Delia. Op. cit. Pág. 38

¹³ Ibid. Pág. 45

transformación de la materia con fines o aplicación industrial o comercial. En la doctrina moderna y en los principales instrumentos internacionales ambos tipos de propiedad se fusionan –por razón de unidad de estudio- en lo que actualmente se conoce como Propiedad Intelectual o Derechos de Propiedad Intelectual, como ya se ha apuntado. Esto quedó manifiesto en el instrumento internacional que dio origen a la OMPI, organización especializada y parte del sistema de Naciones Unidas. En efecto, en el artículo 2 del llamado Convenio de Estocolmo del 14 de julio de 1967 se ha precisado sobre las disciplinas comprendidas bajo la denominación Propiedad Intelectual, al disponer que comprende los derechos relativos a:

- Las obras literarias, artísticas y científicas
- Las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión
- Las invenciones en todos los campos de la actividad humana
- Los descubrimientos científicos
- Dibujos y modelos industriales
- Marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales
- La protección contra la competencia desleal y
- Todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

Las obras literarias, artísticas y científicas son objeto del Derecho de Autor; las interpretaciones y ejecuciones de los artistas intérpretes o ejecutantes, las fijaciones fonográficas y las emisiones radiofónicas son el objeto de los Derechos Conexos; las invenciones que dan como resultado un nuevo producto o un nuevo procedimiento de aplicación industrial son el objeto del Derecho de Patentes; las innovaciones científicas son el objeto de los derechos de los científicos, que se refieren en lo sustancial al derecho a que sus nombres sean públicamente vinculados a sus descubrimientos científicos y a obtener beneficios del éxito

económico resultante del aprovechamiento de esas innovaciones; los dibujos y modelos industriales son el objeto del Derecho de Dibujos y Modelos Industriales, también denominados como Diseños Industriales; las Marcas, los nombres comerciales, las expresiones o señales de publicidad y las indicaciones geográficas son objeto del estudio de los Signos Distintivos; y dentro del segmento dedicado a las normas para reprimir o evitar los actos de competencia desleal, es decir, aquellas conductas contrarias a las prácticas honestas en materia industrial y comercial, se encuentran, entre otras, la tutela de los secretos industriales o comerciales y lo que recientemente se ha denominado como tutela de la información no divulgada.

No obstante, estas materias comprendidas en la denominación de Propiedad Intelectual conforman facetas que no siempre están netamente separadas. Los elementos comunes a la actividad creadora de la inteligencia humana están conectados entre sí –a veces superpuestos o incorporadas a objetos de uso práctico o artesanal-. Mr. Bib, el célebre hombre de los neumáticos Michelin (compañía de llantas fundada en Clermont-Ferrand, Francia en el año de 1891), es un claro ejemplo de ello: esta imagen o figura creada en 1895, ha podido ser simultáneamente objeto de la protección dispensada por el Derecho de Autor y por el Derecho de Marcas. Esta interconexión es la causa que determina la unidad de estudio de las materias comprendidas en la denominación de Propiedad Intelectual, además del elemento común que presenta al tratarse de bienes inmateriales.

Es importante recalcar que según las legislaciones de cada país, en algunas la definición de Propiedad Intelectual se encuentra restringida, ya que la misma únicamente abarca el Derecho de Autor y en cuanto a invenciones industriales, diseños industriales, modelos de utilidad y signos distintivos se encarga lo que se denomina como Propiedad Industrial.

A pesar de lo anterior, la Propiedad Intelectual a nivel general abarca ambas ramas, tanto el Derecho de Autor como la Propiedad Industrial, y así se puede

observar en el Convenio de París y el Convenio de Berna, los principales tratados internacionales sobre la materia, junto con el ADPIC, ya que utilizaron en los tres la denominación Propiedad Intelectual para incluir en ella los derechos que regulan cada una de las convenciones.

Para el presente trabajo de investigación se hace énfasis en lo que se refiere a la Propiedad Industrial, ya que en ella se contempla la figura que es materia del presente trabajo y que son los Diseños Industriales, aunque también es relevante detenerse someramente a exponer las bases fundamentales del Derecho de Autor, ello porque en el caso de los Diseños pueden asimismo encontrar tutela jurídica bajo ese sector en tanto obras de arte aplicado, obviando lo relativo a los Derechos Conexos por su inaplicabilidad para los fines de esta investigación.

CAPITULO 2

ASPECTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL DERECHO DE AUTOR

2.1. La Propiedad Industrial

2.1.1. Definición y contenido

Por Propiedad Industrial se entiende el conjunto de disposiciones cuyo objeto lo es la protección de determinadas creaciones u otros elementos, que tienen aplicación en el campo de la industria y el comercio. Tales creaciones o elementos son tutelados fundamentalmente por tratarse de bienes inmateriales, generalmente resultado del talento y del ingenio humano, que “...*mediante hechos adecuados se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por su especial importancia son objeto de una tutela jurídica especial*”.¹⁴

Para Guillermo Cabanellas, la Propiedad Industrial es aquella “*que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor de cualquier invento relacionado con la industria; y el productor, fabricante o comerciante con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir de los similares*”.¹⁵ Para el autor mexicano David Rangel Medina la Propiedad Industrial “*es el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar los derechos correspondientes a la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial*”.¹⁶ Por su parte, Baylos Corroza sostiene que es “*aquel sector de los derechos intelectuales que comprende la protección de una serie de concepciones*

¹⁴ Gómez Segade, José A. *El Secreto Industrial: concepto y protección*, citado por Bendaña Guerrero, Guy J., en *Curso de Derecho de Propiedad Industrial*, Quebecor Impreandes, Managua, 1999. Pág. 26.

¹⁵ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Diccionario Jurídico Elemental*. Heliasta, Buenos Aires, 2001. Pág. 325.

¹⁶ Rangel Medina, David. *Tratado de Derecho Marcario*. Libros de México, México, D. F. 1960. Págs. 100 y 101.

y combinaciones de elementos sensibles, que han de valorarse por su utilidad en el campo de la industria y del comercio".¹⁷

La Propiedad Industrial es, pues, un conjunto de disposiciones cuyo objeto es la protección de las creaciones que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio (invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales y otros), de signos con funciones de identificadores del origen empresarial o geográfico de productos o servicios, así como las disposiciones que tienden a reprimir la competencia desleal, incluyendo aquellos actos que infringen los llamados secretos industriales o secretos empresariales.

El Convenio de París¹⁸ constituye el instrumento internacional de referencia por excelencia, no solo por su contenido sino también por el alto grado de Estados que del mismo forman parte. Este Convenio declara en su artículo 1 la constitución de una Unión (la Unión de París) y delimita el ámbito que abarca la Propiedad Industrial: las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales (diseños industriales), las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal. Ofrece así una noción descriptiva del contenido de la Propiedad Industrial, que sirve como amplio punto de referencia para indicar las categorías jurídicas en ella comprendidas.

La protección jurídica que dispensa la Propiedad Industrial se traduce, primordialmente, en el reconocimiento en el titular del derecho de una facultad jurídica que se caracteriza por la exclusividad, de ahí que se justifique sostener que sobre los bienes inmateriales que constituyen su objeto exista efectivamente una "*propiedad*" de la persona, natural o jurídica, una propiedad industrial.

¹⁷ Baylos Corroza, Hermenegildo. Ob. Cit. Pág. 535.

¹⁸ El Convenio surge el 20 de marzo de 1983 y ha sido objeto de varias revisiones, la última de ellas el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979. Guatemala es uno de los 173 Estados parte desde el 18 de agosto de 1998.

Cada categoría dentro de la Propiedad Industrial difiere en el objeto protegido, en el alcance de los derechos conferidos, en el plazo de protección y asimismo en la forma de adquisición del derecho. Excepción lo constituye el caso de las normas o disposiciones para reprimir la competencia desleal, en cuyo caso no se generan tales derechos exclusivos, sino disposiciones tendientes a prevenir, o bien, a reparar las consecuencias perjudiciales derivadas de actos o hechos que resulten ser considerados contrarios a los usos y prácticas honestas en toda actividad comercial o industrial.

Se estima que igualmente debe tenerse presente una de las características de la Propiedad Industrial, como lo es estar en constante evolución. Los nuevos avances en el campo de la tecnología, en particular en el de la tecnología de la información y la biotecnología, así como los cambios de las condiciones económicas, sociales y culturales exigen continuas valoraciones del sistema y, en ocasiones, ajustes y ampliaciones acompañadas a menudo de controversia.

Por solo citar un ejemplo, en las recientes décadas se han reconocido nuevas formas de protección, como la que es calificada de *sui generis* para el caso de las obtenciones vegetales, que surge en la década de los años sesenta del Siglo pasado, o bien, la tutela de aquellas invenciones alcanzadas a partir de material biológico, plantas y animales, en las décadas de los años setenta y ochenta. Otro caso se encuentra con la protección de lo que se denomina esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados, a partir de finales de la década de los ochenta y, asimismo, el reconocimiento del derecho de autor para los productores de programas de ordenador –software-, también desde finales de la década de los ochenta.¹⁹

2.1.2. Funciones

¹⁹ Nuñez, Javier F. *Propiedad Intelectual sobre obtenciones vegetales*: cuestiones en debate, publicado en Revista Jurisprudencia Argentina, Fascículo 8 (2006-1), 22 de febrero de 2006, Buenos Aires, Lexis-Nexis, Pág. 12.

Si bien es cierto que la tutela de las creaciones del intelecto constituye uno de los derechos fundamentales del hombre –el de garantizar a los creadores el aprovechamiento que se derive de la explotación económica de sus creaciones-, el reconocimiento de estos derechos tiene también un fundamento económico.

Al hacer un breve recuento de la historia, se puede establecer que las formas de generar y expresar la riqueza han evolucionado, desde sistemas económicos fundamentados en la labor agrícola y en la extracción de minerales como el oro y la plata, pasando por sistemas cimentados en la producción manufacturera artesanal y luego industrial, hasta llegar hoy en día a la economía basada en la producción del conocimiento o de información.

Las nuevas tecnologías o invenciones posibilitan hoy la solución a problemas que afectan la salud y la productividad de la humanidad; también viabilizan la elaboración de nuevos productos que entran al mercado identificados por una *marca* y se presentan al público bajo una apariencia especial, denominada *diseño industrial* (dibujos o modelos industriales). Esta actividad genera un segmento nuevo de mercado que estimula la competencia.

El empresario recupera los costos de su inversión y continúa desarrollando procesos de innovación, que le permiten mantener la posición de su empresa en el mercado y buscar su crecimiento. La inversión en la explotación y comercialización de las creaciones intelectuales se ve estimulada por una adecuada protección que garantice al inversionista que la comercialización de sus bienes no se va a ver afectada por productos “falsificados” o “pirata”, durante el tiempo en que estas creaciones se encuentren protegidas.

Aunque la mayor parte del tiempo no sean valoradas en su justa medida, gracias a las creaciones intelectuales y, en particular, aquellas tuteladas por la Propiedad Industrial, las tareas diarias resultan más sencillas y se amplían las posibilidades de entretenimiento, distracción, salud y expectativa de vida, entre otros.

Por ejemplo, todos los días, en los hogares se pueden apreciar muchos objetos – el refrigerador, la televisión, el teléfono, por citar sólo algunos ejemplos de invenciones o innovaciones que representaron en su momento un avance tecnológico significativo-, que son producto de la creatividad y el ingenio humano y al mismo tiempo se distinguen por su particular forma o diseño.

La inserción de adecuadas disposiciones relativas a la tutela de la Propiedad Industrial en la legislación de los países, incluso en desarrollo, como el caso de Guatemala, no debe ser concebida como una reacción a imposiciones o compromisos internacionales, sino como lo que verdaderamente es su propósito: propender a obtener una incidencia positiva en el desarrollo industrial nacional, mediante el ofrecimiento de garantías, tanto al inversionista extranjero como nacional.

Una apropiada utilización del sistema jurídico de protección, incluso ejerciendo control sobre actividades infractoras o de piratería comercial o tecnológica, como ofreciendo al comerciante e industrial seguridades y garantías para la explotación comercial de sus productos o servicios en el mercado, provocará o abonará en grado importante, junto con otros elementos, al desarrollo económico del país. En efecto, la inversión –sea nacional o extranjera- requiere de un marco jurídico que le garantice la protección de sus activos, tangibles e intangibles, por lo que la adecuada protección de la propiedad en general, se constituye en un elemento de generación y promoción de capitales.

Cuando se habla de Propiedad Industrial, el término se refiere no solamente a la industria o comercio como tal, sino también a todas aquellas invenciones, patentes y diseños industriales, es decir a todos los demás campos del comercio.

Por lo tanto se puede establecer que el objeto de la propiedad industrial es la protección de todos aquellos signos a través de los cuales se transmite algún tipo de información, principalmente dirigida a los consumidores, la cual hace referencia a los productos o servicios que se ofrecen en el mercado.

2.1.3. Contenido y modalidad de la protección

En el terreno de la Propiedad Industrial la oportunidad de obtener y ejercer los derechos sobre las distintas categorías de bienes inmateriales que cobija, se encuentra condicionada por regla general a que la persona legitimada solicite la inscripción en la oficina nacional competente, para que agotados los procedimientos administrativos previstos en la legislación le sea concedido el derecho, o bien, declarado el mismo, con lo que surge una facultad jurídica con un alto grado de certeza que puede ser oponible frente a terceros que sin autorización realicen actos que impliquen aprovechamiento comercial del bien intangible tutelado.

Ello es así porque el derecho que deriva del régimen de Propiedad Industrial es un derecho en exclusiva, que de acuerdo a la categoría específica tutelada presenta algunas peculiaridades. Ese derecho en exclusiva se justifica porque permite que se genere un considerable número de transacciones, en tanto el creador o titular del derecho puede ejercer un control sobre el bien inmaterial, que se manifiesta en un conjunto de facultades expresadas en sentido positivo (poder usar directamente y explotar comercialmente el bien, o bien, disponer emitir autorizaciones para que lo hagan otras personas) y otras en sentido negativo (hacer intervenir a las autoridades para que ordenen el cese de los actos infractores del derecho).

Es importante para la efectividad del derecho en exclusiva, que las legislaciones combinen tres elementos que faciliten que la Propiedad Industrial de lugar a cumplir su cometido de herramienta de desarrollo, como lo son admitir una protección patrimonial en estricto sentido, facilitar la rapidez de los contratos y negociaciones que surjan sobre ella y, asimismo, prever instrumentos o medios legales que permitan asegurar su debido respeto y reparación de las consecuencias que deriven de su incumplimiento, es decir, lo que es llamado las disposiciones sobre la observancia ante autoridades administrativas y/o judiciales.

La protección de los bienes amparados bajo la Propiedad Industrial, o más bien dicho, el derecho sobre esos bienes se adquiere, entonces, mediante un sistema basado en la obligación de depósito o registro y derivado de ello de la extensión de un documento por el que el Estado declara que existe esa propiedad. Además, ese registro cumple también el cometido de hacer accesible a terceros la información pertinente sobre el bien tutelado.

En materia de Propiedad Industrial rige en las oficinas nacionales competentes dos sistemas, uno denominado Constitutivo y, el otro, Atributivo. Conforme el primero, es el uso del bien intangible el que genera un derecho y la formalidad de obtener su inscripción únicamente tiene fines de certeza, pues incluso surte efectos declarativos, esto es, a partir de la fecha en que el uso concurrió y da inicio a la tutela jurídica, Esto aplica, por ejemplo, en el caso de Guatemala en cuanto a los nombres comerciales, en que la tutela es reconocida desde la fecha del primer uso público en el comercio de tal nombre comercial y cuando se opta por su inscripción ésta se retrotrae a esa fecha. En cambio, en otras categorías de Propiedad Industrial impera el sistema Atributivo conforme el cual el derecho se adquiere únicamente mediante el registro del bien, de manera que solamente a partir de ese momento puede oponerse el derecho frente a terceros, como lo es el caso de las marcas, de las invenciones y de los diseños industriales, en que el derecho rige solo si se obtiene la inscripción.

2.2. El Derecho de Autor

2.2.1. Definición y contenido

El Derecho de Autor se aplica a las creaciones artísticas como los poemas, las novelas, las obras musicales, las pinturas, la obra plástica en general y las obras cinematográficas. Se remite concretamente a la persona creadora de la obra artística, a su autor, subrayando así el hecho que se reconoce en la mayor parte de las leyes, en el sentido de que el autor goza de derechos específicos en relación con su creación, como el derecho a impedir la reproducción deformada de la misma, prerrogativa que sólo a él le pertenece.

Derecho de Autor es, pues, la protección jurídica que un Estado admite respecto de las creaciones de una persona que tienen expresión literaria o artística, mediante el reconocimiento de un conjunto de facultades que permiten al creador aprovechar lícitamente la utilización propia de la obra o disponer en los términos que lo estime oportuno que otras personas se beneficien de su creación.

2.2.2. Naturaleza Jurídica

En cuanto a la naturaleza jurídica de los derechos de autor, y derivado de los muchos elementos que conforman estos derechos, se hace difícil determinar cuál es su naturaleza jurídica, pero para el efecto se han propugnado algunas teorías, las cuales se describen a continuación:

En primer lugar, cabe mencionar la llamada Teoría del Derecho de Propiedad, conforme la cual se otorga el reconocimiento del derecho de propiedad que tiene el autor sobre su obra, es decir, un derecho de dominio sobre ella, derivado de la necesidad de que existan normas precisas para la protección de dichas obras. Dentro de las deficiencias y/o controversias de la presente teoría, se señalan que el derecho de autor se ejerce sobre la obra y no sobre una cosa, que el derecho de autor nace derivado del acto de creación y no de la misma adquisición del dominio de la cosa, que la protección es limitada, en cambio la de dominio basada en el derecho común es ilimitada; asimismo, se indica que el régimen de coautoría es distinto al de copropiedad; que en el derecho de dominio no existe el derecho moral, que es característico en el derecho de autor y que éste, por la estrecha relación entre el creador y su obra, no es susceptible de enajenación o transferencia.²⁰

²⁰ Ledesma, Julio. *Derecho Penal Industrial*. Editorial De Palma. Argentina. 1987. Pág. 201.

Luego, se cuenta con la Teoría del Derecho sobre Bienes Inmateriales, por medio de la que se postula que el derecho de autor es un derecho exclusivo sobre la obra, y que la misma es considerada como un bien inmaterial, que tiene un valor económico y cuya naturaleza es distinta al derecho de propiedad de una cosa material. Lo que caracteriza a esta Teoría es la principal atención que presta a la forma y definición de la obra, ya que la analiza y examina por separado.

La Teoría del Derecho de la Personalidad indica que la obra no es más que la exteriorización de la personalidad del autor de la misma, es decir, que a través de la obra se puede observar el espíritu del creador.

Por su parte, otra Teoría, la del Derecho Personal – Patrimonial, que tiene su origen en Alemania, se basa en que el derecho de autor radica en la persona, pero que además comprende facultades de carácter patrimonial y es, entonces, de donde surge la doble función del derecho de autor, ya que protege intereses personales y además patrimoniales, como se manifiesta en el reconocimiento en los tratados internacionales y en las distintas legislaciones de las denominadas facultades o derechos morales y facultades o derechos patrimoniales.

Finalmente, la Teoría de los Derechos Intelectuales establece que el derecho de autor es una nueva categoría de derecho, es decir, que es autónomo, contraponiéndolo a la antigua categoría de derechos reales, esencialmente sobre bienes materiales.²¹

2.2.3. Características

Es importante puntualizar brevemente las características de la protección que corresponde conforme el Derecho de Autor. En primer lugar, se encuentra la llamada Exclusividad, conforme la cual todo el aprovechamiento así como el uso

²¹ Ibid. Pág.204

de los derechos de autor, corresponde de forma exclusiva a los autores y titulares de ese derecho.²²

Luego, se presenta la característica de conllevar una tutela temporal, ya que existe un límite de tiempo durante el cual los mismos son protegidos. En la legislación guatemalteca, precisamente en el artículo 43 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-98 del Congreso de la República, establece que *“Salvo disposición en contrario en la presente ley, los derechos patrimoniales se protegen durante toda la vida del autor y setenta y cinco años después de su muerte”*, lo que se halla complementado con lo dispuesto en el artículo 48, en el sentido que al vencimiento del plazo de protección, las obras pasan a ser de dominio público, lo que implica que quienes dispongan de su uso o empleo no están sujetos a obtener previa autorización ni a remunerar económicamente a los titulares del derecho.

Por otra parte, se encuentra la característica de la informalidad, que impone que el derecho de autor que corresponda sobre una obra no se encuentra, para su ejercicio, supeditado a la formalidad de obtener previo registro ni a cualquier otra.

Finalmente, debemos acotar que las disposiciones que dispensan o reconocen la protección, reviste la característica de ser normas o leyes de orden público y, por lo tanto, no admiten pacto en contrario a voluntad de las partes. Véase, en ese sentido, el contenido del artículo 1º de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos que, además de calificarla así, complementa con considerarse de interés social.

2.2.4. Contenido del derecho

El Derecho de Autor tienen una “doble función” o, más bien, otorgan una “doble protección”, ya que los derechos de autor protegen los aspectos de carácter

²² Lipszyc, Delia. Op. Cit. Pág 18-27.

personal, es decir, el derecho moral que permite la tutela sobre la creación del autor (la relación del autor con su obra), así como también el derecho patrimonial, a través del cual el autor podrá realizar la explotación económica de su obra por sí mismo, o bien, autorizar a otros para que lo hagan.

Para explicar el contenido de los derechos de autor, explica Lipszyc que existen ciertas teorías que lo fundamentan, las cuales se describen a continuación. La Teoría Monista establece que el contenido de los derechos de autor es unitario, es decir, que todas las prerrogativas otorgadas, tanto las de carácter personal como las de carácter patrimonial, constituyen la manifestación de un solo derecho, es decir que esta teoría no hace una diferenciación entre ambos derechos sino más bien los integra. Por su parte, la Teoría Dualista, contrario a la anterior, si hace una diferenciación entre los derechos patrimoniales y los derechos personales o morales. Advierte que tales derechos a pesar de estar interrelacionados no deben ser confundidos ya que tienen fines distintos en cuanto a la naturaleza de la protección, ni en cuanto a su nacimiento o extinción.²³

Para esta interpretación se trata de dos categorías de derechos que tienen distintos destinos jurídicos, los cuales son independientes entre sí y pueden ser objeto de regulaciones legales diferentes. Esta teoría explica Lipszyc es la que predomina en las legislaciones, inclusive en Guatemala.²⁴

2.2.5. Requisitos esenciales de protección

En lo que toca al aspecto subjetivo de la rama del Derecho de Autor, baste decir que por ser el resultado de la labor creativa únicamente las personas naturales pueden ser calificadas de autores y, por ende, en principio, los beneficiarios y beneficiarios del sistema de tutela. Sin embargo, dado que se admiten otras posibilidades es viable reconocer que aun no siendo autor, otras personas, tanto naturales como jurídicas, pueden ser titulares del derecho de autor. Así, por

²³ Loc. Cit. Pág. 151-154.

²⁴ Loc. cit.

ejemplo, el supuesto en que el autor cede sus derechos sobre la obra a favor de una tercera persona, o bien, cuando el autor ha realizado la creación en ejecución de un contrato que ha celebrado con ese tercero, como los casos de los contratos de obra por encargo o bien mediante contrato laboral.

Ahora bien, en lo que corresponde al objeto sobre el cual recae el derecho, conocido como la obra, el Derecho de Autor desarrolla, primero, lo que debe tenerse como tal y, luego, las condiciones en que dicho objeto puede resultar protegible. En una forma general se afirma que pueden clasificarse las obras en literarias y artísticas, es decir, con una finalidad meramente descriptiva. Sobre ello aclara el Convenio de Berna que los términos literarias y artísticas comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico (artículo 2.1). Lo esencial en el Derecho de Autor es que la obra sea original. Este concepto de originalidad puede ser entendido desde un punto de vista subjetivo, es decir, el requisito de no haber copiado de una obra ajena, o bien, desde un punto de vista objetivo, como requisito de haber creado algo nuevo no existente previamente (equivalente a la novedad que rige en materia de invenciones).

Bercovitz y Cano afirman que tradicionalmente la doctrina entiende que la originalidad relevante es la subjetiva, lo que se relaciona *“con la idea de que la originalidad se manifiesta como un reflejo de la personalidad del autor en la obra, constituyendo así la garantía de la singularidad de la misma”*.²⁵

Importante es también tener presente que para el Derecho de Autor no es preciso que la obra esté acabada o terminada, siempre que la parte realizada constituya una creación original. Tampoco la protección depende de consideraciones sobre el mayor o menor valor o mérito que la obra presente, es decir, tanto se protege la obra mala como la obra buena. La protección tampoco está condicionada a cumplir formalidad alguna, menos aún a que sea la obra objeto de registro en una institución pública o privada, como tampoco se requiere la divulgación o

²⁵ Bercovitz Rodríguez – Cano, Rodrigo, Coord. *Manual de Propiedad Intelectual*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009. Pág. 47.

publicación, ni menos aun consignar signos o expresiones relativas al derecho de autor.²⁶

Asimismo, ninguna consideración es importante para el Derecho de Autor sobre el destino o finalidad de la obra, puesto que se protege una obra *“carente de utilidad práctica, la obra aplicada, la susceptible de una explotación industrial, la que carece de destinatario, distinto de su propio autor (diario personal), la que solo tienen un destinatario (carta personal), las de encargo”*.²⁷

2.3. Legislación nacional

La doble manifestación en que se presenta la Propiedad Intelectual y a la que se ha hecho alusión antes, también se refleja en la legislación vigente en Guatemala, a la que se refiere en forma general el presente apartado.

Vale destacar previamente que el reconocimiento de la necesidad de protección de las diversas manifestaciones creativas encuentra expreso reconocimiento en la propia Constitución Política de la República, tal y como se comprueba de la lectura de su artículo 42 conforme el cual se reconoce el derecho del autor y del inventor, así como que *“los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales”*. Es decir, la calidad de ser humano le reconoce a los autores e inventores el derecho a gozar de la propiedad exclusiva de su obra o invento. En tal virtud, la protección jurídica a favor de los creadores en Guatemala está constitucionalmente garantizada y, por ello, asegurar su eficacia es una clara obligación.

Asimismo, el artículo 63 del mismo cuerpo normativo establece que *“el Estado garantiza la libre expresión creadora, apoya y estimula al científico, al intelectual y al artista nacional, promoviendo su formación y superación profesional y económica”*.

²⁶ Ibid. Pág. 49

²⁷ Ibid.. Pág. 52.

De conformidad con el actual régimen legal guatemalteco, se puede afirmar que es aceptada la clasificación bipartita de la Propiedad Intelectual, la cual divide esta disciplina en dos ramas o sectores principales: La Propiedad Industrial y el Derecho de Autor.

En efecto, la legislación guatemalteca cuenta actualmente con dos cuerpos normativos que regulan dichas materias: La Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República, en vigencia a partir del 1 de noviembre del año 2000, la que ha sido objeto de reformas por medio de los Decretos 9-2003, 30-2005, 11-2006 y 3-2013 del Congreso de la República; y la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto Número 33-98 del Congreso de la República, en vigencia a partir del 21 de junio de 1998 y su reformas contenidas en los Decretos 56-2000 y 11-2006, ambos del Congreso de la República.

2.3.1 La Ley de Propiedad Industrial

La Ley de Propiedad Industrial constituye un conjunto normativo que trata fundamentalmente de la protección, estímulo y fomento de las creaciones del intelecto humano que tienen aplicación en el campo de la industria y el comercio, así como de las disposiciones que permitan reprimir los de competencia desleal, incluyendo la protección de los secretos empresariales o industriales, como expresamente lo postula su artículo 1º.

Efectivamente, bajo esta Ley se agrupa, en primer lugar, el tratamiento normativo de tres categorías específicas de derechos de Propiedad Intelectual: primero, las Marcas y demás Signos Distintivos, luego las Invenciones, incluyendo los Modelos de Utilidad y finalmente los Diseños Industriales, los cuales tienen como rasgo común el ser objeto de protección mediante la concesión, a sus respectivos titulares, de facultades exclusivas de explotación comercial, basados en la obtención de un registro o inscripción y, por ende, la expedición del respectivo certificado o título de propiedad. Complementa la Ley la regulación de este sector,

mediante la inclusión de disposiciones relativas a la competencia desleal, en las que se debe aclarar que no se conceden derechos exclusivos, sino se pone al alcance de los afectados instrumentos legales que atacan aquellos actos que resultan contrarios a los usos honestos en materia industrial y comercial, por ejemplo en relación con la Información no Divulgada, Secretos Empresariales, Comerciales o Industriales, como son denominados indistintamente.

Esta Ley ha sido objeto de reglamentación mediante el Acuerdo Gubernativo 89-2002, reformado mediante los también Acuerdos Gubernativos 3-2005, 15-2005, 242-2006 y 95-2014.

2.3.2. La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos

Constituyen el objeto de esta normativa aquellas creaciones intelectuales originales en los campos de la literatura y de las artes, que puedan ser expresadas por medio de palabras, símbolos, música, ilustraciones o sus combinaciones, como el caso de las películas cinematográficas. Sin embargo, bajo este sector se contemplan no solo los derechos de los autores sino también el de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y de los Organismos de Radiodifusión, categorías agrupadas bajo la rúbrica de Derechos Conexos.

Esta Ley, por su parte, fue objeto de reglamentación mediante el Acuerdo Gubernativo 233-2003.

2.3.3. Contenido de los derechos

En términos generales y con fines meramente de información general, se expone de manera somera el contenido de cada una de las categorías previstas en la legislación guatemalteca en materia de Propiedad Intelectual.

a) Marcas y otros signos distintivos

La marca es un signo que sirve para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras. El signo puede estar formado por una o varias palabras, letras, números, dibujos o imágenes, emblemas o combinaciones de colores, pudiendo también ser tridimensional (como la forma de un envase), o bien, sonidos u olores.

Aunque en algunos países y en determinadas condiciones se puede proteger una marca sin haberla registrado, la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala opta por el llamado sistema atributivo del derecho, conforme el cual para que la protección sea efectiva y su titular goce de la exclusividad del signo, la marca debe ser registrada en la oficina nacional competente en esta materia²⁸, y que es el Registro de la Propiedad Intelectual. Tal registro se efectúa en relación con determinados productos o servicios, para lo cual resulta aplicable la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, establecida en virtud del Arreglo de Niza 1957.

Cuando se registra una marca, ninguna persona ni empresa, salvo su titular, podrá utilizarla para identificar productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se efectuó la inscripción. En consecuencia, todo uso no autorizado de un signo se encuentra prohibido si ello puede dar lugar a inducir a error al público.²⁹

La protección de una marca se concede por un plazo de diez años, con la posibilidad para el titular de obtener la renovación. En el caso de Guatemala, se establece la posibilidad de que un registro marcario pueda ser cancelado por sentencia judicial, a petición de parte interesada, cuando el signo que la integre no ha sido utilizado por un período de los cinco años anteriores a la fecha de la

²⁸ Según el artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial, se exceptúa de tal principio el caso de las marcas notorias o marcas notoriamente conocidas.

²⁹ Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 57-2000. *Ley de Propiedad Industrial*. Artículo 21.

presentación de la solicitud de cancelación y siempre que no concurren causas que lo justifiquen.³⁰

En términos muy similares se protegen otros signos distintivos como los Nombres Comerciales y las Expresiones o Señales de Publicidad o Propaganda. Sin embargo, los nombres comerciales, como ya se puntualizó, son protegidos por un plazo indefinido a partir de su primer uso público en el comercio, y sin necesidad de registro, teniendo éste, si el interesado opta por solicitarlo y obtenerlo, efectos meramente declarativos.

Dentro de la normativa relativa a las marcas y demás signos distintivos, se contemplan disposiciones aplicables a las Indicaciones Geográficas y, en particular, a las Denominaciones de Origen, en donde el origen geográfico de los productos, unido a factores climáticos o humanos, resulta determinante para proveer determinadas normas que permitan impedir que sean utilizadas para inducir al público a confusión con respecto al verdadero origen, procedencia, características o cualidades del producto o servicio, o bien, por personas que no sean los productores, fabricantes o artesanos o que, siéndolo, no desarrollen su actividad en la región o localidad a la cual corresponda la denominación de origen.³¹

b) Invenciones

Una invención se define en la Ley de Propiedad Industrial como toda creación humana que permite la transformación de la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y para satisfacer sus necesidades. Al igual que la mayoría de legislaciones, la Ley guatemalteca requiere que para ser objeto de protección mediante patente, las invenciones tienen que ser nuevas (en el sentido de no haber sido hecha pública o utilizada),

³⁰ Ibid. Artículo 31.

³¹ Ibid. Artículo 78-90.

ser resultado de una actividad o esfuerzo intelectual (es decir, que no sean evidentes para cualquier especialista en el campo de la ciencia correspondiente, al que se le pida resolver el problema) y que sea susceptible de aplicación industrial, o sea, que se pueda fabricar y utilizar industrialmente.³²

La patente es el documento expedido por el Registro de la Propiedad Intelectual, en la que se describe la invención, y por el cual se confiere al inventor, o titular, el derecho exclusivo de explotarla comercialmente (lo que implica fabricarla, utilizarla, venderla, importarla) y de excluir que terceras personas realicen esos actos sin autorización.

La protección de las invenciones se encuentra limitada a un plazo de veinte años, contados desde la fecha de la presentación de la solicitud respectiva, sin posibilidad de renovación, y siempre y cuando el titular cumpla determinadas condiciones, relacionadas con el pago de tasas anuales de mantenimiento.³³

c) Modelos de Utilidad

La legislación guatemalteca reconoce la protección de ciertas invenciones menores a través de los llamados Modelos de Utilidad, entendidos éstos como toda mejora e innovación en la forma, configuración o disposición de elementos de algún objeto o artefacto (herramienta, instrumento, mecanismo, etc.) o de una parte del mismo, que permita un efecto técnico en su fabricación, funcionamiento o utilización que antes no tenía.

Para brindar la protección se requiere que el modelo sea novedoso y susceptible de aplicación industrial. Al igual que en el caso de las invenciones, se otorga en este caso una patente, que confiere el derecho exclusivo de explotación comercial pero por un plazo de diez años, sin posibilidad de renovación.³⁴

³² Ibid. Artículo 91-98.

³³ Ibid. Artículo 126.

³⁴ Ibid. Artículo 144.

d) Diseños Industriales

Los diseños industriales pueden consistir en dibujos o modelos industriales, que se refieren únicamente al aspecto ornamental de un artículo utilitario. Tal aspecto ornamental puede estar constituido por elementos bidimensionales (líneas, dibujos o colores), o tridimensionales (modelos que presentan la forma del artículo), pero éstos no deben brindar ningún tipo de función técnica al objeto de que se trate.

La protección por medio de esta categoría se concede cuando los diseños son originales o nuevos, y se requiere que sean registrados en la oficina administrativa competente, es decir, el Registro de la Propiedad Intelectual, salvo una particular e inicial protección que por tres años reconoce la Ley a partir de la fecha de la divulgación del diseño.³⁵

La protección de los diseños industriales consiste en que éstos no pueden ser legalmente copiados o aplicados a productos, sin la autorización del titular del registro, así como también implica que los productos que lo lleven no pueden ser legalmente vendidos ni importados. Tal derecho se concede durante el plazo de vigencia del registro que está establecido en diez años, con la posibilidad de una sola ampliación por cinco años más, siempre que así lo solicite el titular.³⁶

e) Competencia Desleal

Las normas para la represión de la competencia desleal se encuentran dirigidas contra los actos o prácticas en el ejercicio del comercio o los negocios que sean contrarios a los usos honestos, a los usos honrados, principalmente contra los actos que puedan causar confusión con los productos o servicios, o contra los actos que consistan en aseveraciones falsas que tiendan a desacreditar al

³⁵ Ibid. Artículo 153.

³⁶ Ibid. Artículo 154, 159 y 160.

competidor o a sus productos o servicios. Igualmente se tiende a reprimir indicaciones que lleven al público a error respecto el proceso de fabricación de un producto, o sobre su calidad u otras características, y, fundamentalmente, contra aquellos actos relativos a la adquisición ilícita, divulgación o utilización de secretos comerciales o industriales.

f) Derecho de Autor

De acuerdo a la Ley sobre la materia, son objeto de protección las obras literarias y artísticas, es decir, creaciones originales en los campos de la literatura y de las artes, independientemente de la forma en que las mismas se manifiesten, ya sea por medio de palabras, símbolos, música, ilustraciones, objetos tridimensionales o sus combinaciones (una ópera o la obra cinematográfica).³⁷

En ese sentido, la legislación nacional provee protección mediante esta categoría de derechos a las obras literarias (novelas, cuentos, poemas, etc.), cualquiera que sea su finalidad, longitud o forma; a las obras musicales (canciones, coros, óperas, composiciones musicales, etc.), esculturas, pinturas, mapas, planos y dibujos técnicos, etc.

En la legislación guatemalteca los programas de ordenador son protegidos también por el Derecho de Autor, al equipararlos a una obra literaria, aunque sujetos a unas disposiciones particulares atendiendo a su naturaleza.³⁸

La Ley de la materia también contempla la protección de otros tipos de actividades, como las interpretaciones o ejecuciones de los artistas, las

³⁷ Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 33-98. *Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos*. Artículo 15.

³⁸ *Ibid.* Artículo 30-35.

grabaciones sonoras que realizan los productores de fonogramas y las emisiones de los organismos de radiodifusión.³⁹

La protección que se brinda por el derecho de autor y los derechos conexos, significa que determinadas utilizations de las obras son legales solo si se efectúan con la autorización del titular del derecho. Entre las más típicas se establece el derecho de reproducción, el derecho de distribución, el derecho de alquiler, el derecho de hacer grabaciones de interpretaciones o ejecuciones artísticas en público, y el derecho de comunicación pública por cualquier forma, etc.⁴⁰

Es un principio contenido en esta categoría que la protección jurídica se brinda sin requerir ningún tipo de formalidad o registro y a partir del momento de creación. En ese sentido, el registro o depósito de las obras protegidas tiene efectos meramente declarativos, y tiene la finalidad de constituir un principio de prueba sobre la titularidad. La vigencia de las facultades correspondientes se adopta por regla general en la Ley guatemalteca durante toda la vida del autor y setenta y cinco años después de su muerte.⁴¹

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid. Artículo 21.

⁴¹ Ibid. Artículo 3 y 43.

CAPITULO 3

LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

3.1. Antecedentes

Fue en Europa, sobre todo en los Siglos XVIII y XIX, que floreció el campo de las invenciones y también la tendencia a generar mejoras mediante productos novedosos que se reflejaran en los resultados económicos. Tras el surgimiento de la Revolución Liberal, la cual impulsó una sociedad capitalista, se otorgaban a ciertas personas lo que inicialmente fue conocido como una *gracia real*, es decir, un privilegio concedido por el gobernante a quien desarrollaba una invención o introducción de un producto nuevo, pero ese privilegio no protegía plenamente el derecho del inventor y en todo caso a quien finalmente beneficiaba era al Estado.⁴²

En el caso particular de lo que hoy se denomina como Diseño Industrial, Bendaña ilustra respecto que el origen de su protección se remonta al surgimiento de la industria textil en Europa " *...ya que en esa época la ornamentación de las telas otorgaba al comerciante una ventaja sobre el resto de comerciantes, por lo que surgió la necesidad de crear una protección legal para estas creaciones y así evitar cualquier tipo de competencia desleal, por lo que se puede establecer que los diseños industriales se encuentran ligados a la industria y a la economía desde sus orígenes y la primera ley que existió, que hacía referencia a los diseños, fue una Ley Británica de 1787, en la cual se establecía una regulación que buscaba estimular las artes del diseño y el estampado en linos, algodones, calcios y muselinos*".⁴³

Para Ladas los Diseños Industriales fueron considerados como una rama de la propiedad industrial por la Ley francesa de 1806, la que surge de una forma

⁴² Sáiz González, J. Patricio. *Legislación Histórica sobre Propiedad Industrial*. España (1759-1929). Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid, 1995. Pág. 6.

⁴³ Bendaña Guerrero, Guy J. Op. cit. Pág. 296.

accidental ya que fue debido a quejas por parte de comerciantes de la ciudad de Lyon, que Napoleón decide promover la protección a esos diseños. Si bien es cierto existía entonces una ley que brindaba tutela a la propiedad literaria y artística en una forma amplia, ésta no era suficiente para cubrir a todas las industrias causando falta de certeza jurídica y la creación de un ámbito especial de resguardo a las figuras utilizadas en el comercio.⁴⁴

La Ley creada bajo el régimen de Napoleón para los Diseños Industriales establecía como un requisito indispensable, para beneficiarse de la protección legal, que se procediera a efectuar el depósito y el registro en los archivos de las entonces denominadas Juntas de Comercio de cada industria en particular.⁴⁵

El antecedente francés aportó al derecho de Propiedad Industrial el factor de la obligación de depósito y registro, como necesario para que se diera la protección al diseño, lo que sin duda alguna es considerado el inicio de la regulación acerca de la necesidad del registro de los diseños que en la actualidad se debe realizar ante una entidad pública, ya no privada como en aquél entonces.

Derivado de lo anterior, fueron las Cortes Francesas las que empezaron a configurar en sus decisiones lo referente al procedimiento y requisitos para obtener la protección jurídica para los diseños utilizados en la industria, diferenciándolos de los diseños artísticos y estableciendo las formalidades para llegar a la propiedad de los mismos.⁴⁶

3.2. Relevancia actual

En el modelo de libre mercado actual se puede observar una amplia y variada oferta de productos, lo que ha llevado a que se genere un importante desarrollo de las actividades destinadas a incorporar en la forma de muchos productos

⁴⁴ Ladas, Stephen P. *Patents, Trademarks, and Related Rights*. T. II. Harvard University Press, Cambridge, 1975. Pág. 951.

⁴⁵ *Ibid.* Pág.952

⁴⁶ Bendaña Guerrero, Guy J. *Op. cit.* Pág. 297.

creaciones de orden estético como un intento adicional (a la calidad, precio y otros factores) de alcanzar un mayor grado de competitividad.

Otero Lastre explica muy bien que en un mercado donde se ofrece al mismo tiempo una considerable cantidad de productos que tienen la misma finalidad, una calidad y precios similares, es el diseño el que adopta el papel de factor determinante de la decisión de compra del consumidor. En otros términos, agrega, ante productos prácticamente iguales y del mismo valor, el comprador opta por aquel que le resulta más atractivo. Muchas veces también acontece que el consumidor frente a productos de distintos precios, se inclina incluso por el más caro si es que tiene estéticamente más atractivo y por ello resulta el más deseable para el adquirente. Es decir, muchas veces es el diseño –no el menor precio- el que determina el éxito comercial de un producto.⁴⁷

Dado que la actividad de diseñar requiere un cierto grado de formación profesional, así como inversiones en materiales y recurso humano, el ordenamiento jurídico reacciona proporcionando la opción de un sistema de protección con la finalidad de estimular esas actividades. Este y no otro es el propósito de la legislación en materia de Propiedad Intelectual en general, incentivar las actividades creadoras. Pues bien, ese sistema al que se hace referencia es denominado modernamente como la categoría del “Diseño Industrial”, o bien, según la terminología clásica aún empleada por muchas legislaciones y acuerdos internacionales de los “Dibujos y Modelos Industriales”. A decir de Otero Lastre *“no es exagerado afirmar que estamos ante la figura más compleja de todas las que integran el derecho industrial. Porque se trata de un derecho que recae sobre una creación que, en función de las cualidades que reúna, puede ser protegida también por la Propiedad Intelectual (derecho de autor), por otras modalidades de la propiedad industrial distintas del propio diseño y por la competencia desleal. Esta naturaleza híbrida de la figura, que está a horcajadas de la propiedad industrial y la propiedad intelectual (derecho de autor), ha provocado dos tendencias contrapuestas, una que trata de aproximar su*

⁴⁷ Otero Lastre, José Manuel. *El Diseño Industrial según la Ley de 7 de julio de 2003, en Tratado de Derecho Mercantil*, obra coordinada por Jiménez Sánchez, Guillermo, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2003. Pág. 19.

*regulación a la propiedad intelectual y otra que trata de hacerlo a la propiedad industrial y, dentro de ésta, al derecho de patentes”.*⁴⁸

En resumen, hoy en día un Diseño Industrial viene a ser utilizado como un instrumento competitivo de primer orden, ya que al momento de interactuar en el mercado, se puede observar la amplia y variada cantidad de productos que se ofrecen al consumidor, lo cual hace que éste tenga varias opciones para su selección y es precisamente en ese momento que el diseño (la forma exterior que el producto presente) se convierte en uno de los elementos principales que influyen en la decisión de compra, tanto más que el factor del precio y calidad.

Tal es la importancia de los Diseños Industriales, que la regulación de su protección jurídica se consigna tanto en disposiciones nacionales como internacionales, así como que contienen normas que posibilitan hacer efectiva su tutela mediante la intervención del poder coercitivo del Estado. Los esfuerzos internacionales por adoptar su protección no solo se han incluido en el ámbito de la Propiedad Industrial, reflejado desde el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, sino asimismo bajo el ámbito que cubre el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas que data de 1886; ambos tratados son administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,⁴⁹ estando destinados como ya se indicó anteriormente, a concretar la finalidad de permitir que los creadores puedan obtener la justa retribución a su esfuerzo para elaborar nuevos Diseños Industriales y, de esa forma, servir de incentivo para que se continúen realizando mayores inversiones en esas actividades.⁵⁰

⁴⁸ Ibid. Pág. 20.

⁴⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Principios Básicos de la Propiedad Industrial*. Publicación de la OMPI No. 895 (S), Ginebra, Pág. 3, documento electrónico consultado el 9 de junio de 2015 en http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf.

⁵⁰ Op. cit. Pág. 11.

3.3. Definición

Se ha afirmado que al hablar de las creaciones de formas estéticas aplicadas a la industria, se hace referencia con los Diseños Industriales, los cuales son resultado de la creación intelectual y se encuentran ubicados como una mixtura entre las modalidades de carácter comercial y las de carácter tecnológico. Thaimy Márquez los define en términos generales como *“el aspecto ornamental o estético que posee un artículo externamente, determinado por la utilización de elementos en tres dimensiones, como la forma o superficie (material, textura, contorna) que se aplica a un objeto u herramienta o a elementos en dos dimensiones que sobre él se usan como la combinación de líneas de colores”*.⁵¹

Bendaña afirma que el Diseño industrial consiste en *“un conjunto de líneas o colores, una forma plástica o una combinación de ambos que, aplicados a un producto industrial o de artesanía, le den una apariencia particular y pueda servir de tipo o modelo para su fabricación”*.⁵²

Partiendo de lo anterior, se puede establecer que el Diseño Industrial consiste en la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación, por ello al momento de hacer referencia a la tutela de los mismos se habla de la protección a dichas características visibles sobre el objeto al cual se han aplicado y que precisamente gracias a los mismos el objeto adquiere una apariencia diferente y especial. Lo dicho, que será ampliada más adelante, no impide que los Diseños Industriales también puedan acogerse a la tutela que les brinda el Derecho de Autor, ya que ambas formas de protección son independientes, acumulables y compatibles en gran medida.

⁵¹ Márquez, Thaimy. *La Protección de los Diseños Industriales*, en Propiedad Intelectual Derecho de Autor y Propiedad Industrial, Congreso Internacional Homenaje al Dr. Ricardo Antequera Parilli. T. I. Universidad de Margarita, Venezuela. Mérida, 2004. Pág. 202.

⁵² Bendaña Guerrero, Guy J. Op. cit. Pág. 295.

El Diseño Industrial existe básicamente para producir innovaciones como consecuencia de creaciones de productos que por su ingeniosidad y creatividad es difícil de imitar, es decir, tienen un sello de autenticidad. Es por ello que se considera importante citar la definición que aporta Tomás Maldonado, reconocida por el Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial, quien se expresó en los siguientes términos: “*El diseño industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las propiedades formales de los objetos que se desea producir industrialmente. Por las propiedades formales no hay que entender tan sólo las características exteriores, sino sobre todo, las relaciones funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga una unidad coherente desde el punto de vista del productor como del usuario*”.⁵³

Cuando se habla de Diseños Industriales se hace mucha referencia a la palabra “apariencia”, la que presupone entonces la concurrencia de una doble nota conceptual en el diseño, primero que se trata de un *aspecto o parecer* de una cosa y segundo que el mismo ha de ser *exterior o visible*, se pueden agregar dos conceptos más que son el *carácter estético* propio del diseño y por último el *valor artístico* que se requiere para poder acumular la protección que brinda el Derecho de Autor. Dichos términos son definidos por Otero Lastres, como se indica a continuación:

- i. Aspecto o parecer: Se refieren a lo que se deja ver de algo, en este preciso caso es decir los Diseños Industriales, hace referencia a lo que se deja ver de la totalidad de un producto o a una parte del mismo, es decir, que lo que se protege es precisamente lo que se deja ver. La apariencia del diseño se derivará de las líneas, los contornos, los colores, la forma, la textura e incluso los materiales del producto en sí o de su ornamentación. Incluir cita

⁵³ Vega Barón, María Auxiliadora. *Protección de los Diseños Industriales*, en *Revista Propiedad Intelectual*, Año IV, Nos. 6 y 7. Enero 2003 a Diciembre 2004. Programa de Estudios de Postgrado de Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Pág. 167. Documento electrónico consultado el 8 de junio de 2015 en el sitio <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/28716/4/articulo6.pdf>.

- ii. Exterior o visible: Aunque se puede deducir que la palabra apariencia ya infiere la expresión “visible”, la visibilidad se refiere no sólo a la apariencia, es decir, lo que se deja ver, sino también se exige que los diseños materializados en componentes de productos complejos sean visibles cuando se encuentren montados y durante la utilización normal del producto complejo, o sea, que la apariencia o aspecto del producto en cuestión, incluidos una parte de otro producto o un componente de un producto complejo, tiene que ser visible durante la utilización normal del producto por el usuario final. Incluir cita

- iii. Carácter estético: No se refiere a que los Diseños Industriales deban poseer una cualidad estética tomando esta palabra en su estricto significado gramatical, sino más bien se refiere a la palabra “estética” en un sentido más amplio, es decir, todo aquello que influye en el sentido humano que capta la forma o configuración de los objetos incluido su valor funcional, entonces se afirma que el Diseño Industrial siempre debe poseer una cualidad estética. Incluir cita

- iv. Valor artístico: Tal innovación no solamente aporta al mundo exterior creatividad, sino tiene un valor agregado, el valor que puede justipreciarse o que simplemente por su ingeniosidad y belleza se le atribuye un valor en el mundo artístico. Este valor es por el que el diseño va a resaltar en su campo de aplicación y por el que se le va a reconocer frente a terceros.⁵⁴

Al tratar lo relativo a la definición, es concebible dejar a un lado la otra denominación tradicionalmente utilizada en cuanto a esta categoría de la Propiedad Industrial, es decir, la de Dibujo y Modelo Industrial, aludiendo –como ya fue apuntado antes- el primero a aquellos diseños manifestados en forma

⁵⁴ Otero Lastres, José Manuel. Op. cit. Págs. 32-33 y 35.

bidimensional, donde los aplicados en la industria textil resultan el mejor ejemplo, mientras que el segundo alude a los que se manifiestan en forma tridimensional.

Otero Lastre opina que el término Diseño Industrial es preferente por tres motivos, *“La primera es que la palabra diseño es más moderna y parece más apropiada para captar la esencia de la nueva figura que se regula que las tradicionales de dibujo y modelo. La segunda es que la doble denominación deja sin resolver el problema de subsumir en una u otra denominación determinadas creaciones, como las que se plasman en los denominados “efectos exteriores” o en la “textura” o en el “material” del producto, que son difíciles de calificar como los dibujos (bidimensionales) o como modelos (tridimensionales). Y aunque es cierto que, al tratarse ahora de una figura única, carece de relieve práctico calificar esas creaciones como dibujos o como modelos, no lo es menos que con la denominación única de “diseño” no se planteaba ni siquiera este problema. La tercera y última razón es que la doble denominación va a impedir la unificación del nombre de esta figura en las legislaciones nacionales de los diferentes Estados miembros, ya que estos van a poder mantener sus distintas y variadas denominaciones tradicionales, lo cual seguirá diferenciándolo esta modalidad de la propiedad industrial de las obras, en las que existe una denominación única”*.⁵⁵

El mismo autor cita la Exposición de Motivos de la Ley 20/2003 de España sobre la protección jurídica del Diseño Industrial, en donde se justifica el uso de la misma denominación: *“En la nueva Ley, al igual que en la Directiva Comunitaria, la distinción entre modelos y dibujos industriales, correspondiente a los diseños tridimensionales y bidimensionales, respectivamente, no se traduce realmente en un tratamiento legal diferenciado y además el término modelo se aplica también a una figura distinta, los modelos de utilidad. Por ello se ha preferido utilizar el término diseño industrial, que es el empleado en el lenguaje común para designar la forma proyectada para los objetos de uso que serán fabricados en serie. El mantenimiento de la terminología tradicional en la versión española de los*

⁵⁵ Ibid. Pág. 28.

*convenios internacionales vigentes y de la legislación comunitaria no debería plantear ningún problema de interpretación, puesto que tampoco en esos textos se aplica a los dibujos y modelos un régimen legal diferenciado que justifique la diferencia denominativa”.*⁵⁶

3.4. Naturaleza jurídica

Los Diseños Industriales son parte del derecho de la Propiedad Industrial, debido al ámbito de aplicación en la producción y transformación de bienes, es decir, aquellos que nacen de forma directa de la realización de actividades industriales. En relación a ello, Ledesma expresa que *“son producciones investidas de cierta belleza que realizan los objetos de uso común, pero no llegan a constituir verdaderas creaciones artísticas para que sean amparadas por los preceptos contenidos en la Propiedad Intelectual, razón por la cual son ubicados en el derecho de propiedad industrial, ya que tienen su inicio en el ámbito de creación y modificación de bienes”.*⁵⁷

Sin embargo, la protección contenida en la Propiedad Industrial no menoscaba la que pudiera obtenerse a través de la tutela que otorgue la legislación del Derecho de Autor, es decir, las dos protecciones no se excluyen entre sí. De ahí que determinar su verdadera naturaleza jurídica impone realizar un mayor análisis y considerar aspectos del otro sector de la Propiedad Intelectual.

En primer lugar cabe suponer que cuando se alude a la apariencia respecto de un producto se hace referencia a un bien inmaterial (*corpus mysticum*), mientras que hacerlo a su soporte material (*corpus mechanicum*) lo es al producto en sí mismo considerado, no en cuanto a cómo se ve. Así, pues, la naturaleza que corresponde al diseño en cuanto objeto de protección por la Propiedad Intelectual lo es la de un bien inmaterial, pero que por constreñirse a la apariencia que da a un producto de

⁵⁶ Loc. cit.

⁵⁷ Ledesma, Julio. Derecho Penal Industrial. De Palma, Buenos Aires, 1987. Pág. 201.

uso práctico y fabricado a escala industrial confirma que lo que se protege es lo que se deja ver del producto o de una parte del mismo.

Pero las legislaciones exigen algo adicional a la simple apariencia para proteger el diseño, como lo es que se plasme en un producto o en una parte del mismo, referido a sus características, o sea, a los atributos peculiares del producto que lo hacen diferenciarse de los demás.

Se debe recordar que la apariencia o aspecto exterior de un producto puede ser, en ciertas ocasiones, el resultado no de un simple acto de creación, sino derivarse del producto mismo. La apariencia debe ser entonces resultado de una actividad humana, y no debe reconocerse derechos sobre formas copiadas, como por ejemplo de objetos naturales. Tiene que ser, necesariamente, una forma estética, entendida ésta como lo perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la belleza, pero no debe confundirse que para que el diseño sea tal debe ser necesariamente bello, sino puede serlo únicamente ornamental.

Dicho lo anterior, corresponde deslindar el diseño propiamente dicho de la obra de arte aplicado a la industria, para trazar los límites entre la creación protegible por la Propiedad Industrial y la obra protegible además por el Derecho de Autor. Para ese efecto se seguirá lo que explica Otero Lastre. Pero antes es necesario recordar que la regulación del diseño contiene una referencia expresa a un tipo de creación que, además, puede beneficiarse de la protección del Derecho de Autor, cuando se alude a la obra de arte aplicado en esta última legislación. El diseño propiamente dicho solo puede ser protegido por la Propiedad Industrial, mientras que la obra de arte aplicado puede recibir la doble tutela.

La experta argentina Delia Lipsyc explica sobre las obras de arte aplicado que son obras artísticas que, al mismo tiempo, pueden cumplir una función utilitaria o una función ornamental en un objeto material, es decir, creaciones artísticas con funciones utilitarias o incorporadas a objetos de uso práctico artesanales o producidos industrialmente y, por ello, *“En cuanto se trata de una obra artística, su protección le corresponde al derecho de autor... En cuanto se trata de una obra*

*que cumple funciones utilitarias y ornamentales, le corresponde la protección de la ley de modelos y diseños industriales, para lo cual su titular deberá efectuar un depósito o registro ante la autoridad administrativa y la duración del derecho será, en general, considerablemente inferior”.*⁵⁸

Otero Lastre explica que existen dos criterios para delimitar las figuras del diseño y de la obra de arte aplicado: los cualitativos y los cuantitativos. Los primeros se basan fundamentalmente en que entre el diseño y la obra de arte aplicado existe una diferencia en cuanto a su naturaleza, que se manifiesta, según sus partidarios, en un doble sentido. De una parte, en que mientras las obras de arte aplicado poseen un carácter representativo con independencia de su soporte material, los diseños carecen de este carácter cuando se prescinde del producto en el que se han plasmado. Y, de otra parte, agrega el autor español, en que la explotación industrial tiene distinto significado en ambos tipos de creación. Así, en el diseño, el original y las reproducciones tienen el mismo valor, mientras que en la obra de arte aplicado el original tiene mucho más valor que las reproducciones.⁵⁹

Sigue explicando Otero Lastre que los criterios cuantitativos se basan en que entre el diseño y la obra no existe diferencia alguna en cuanto a su naturaleza, sino solo respecto de su distinto grado de nivel artístico. Los partidarios de estos criterios sostienen que el diseño carece de un rasgo característico que va implícito en la noción de obra de arte aplicado, a saber, el nivel artístico o altura de configuración. O dicho de otro modo, solo alcanza el grado de obra de arte aplicado la apariencia de un producto o de un parte del mismo que posee un elevado nivel artístico.⁶⁰

Agrega el mencionado autor que la ley española se inclina, a su juicio acertadamente, por el criterio cuantitativo, el del nivel artístico, al sostener que la protección que se reconoce al diseño es independiente, acumulable y compatible con el que pueda corresponderle en virtud de la legislación sobre Derecho de

⁵⁸ Lipszyc, Delia. Op. cit. Pág. 86.

⁵⁹ Otero Lastre, José Manuel, Op. cit. Pág. 46.

⁶⁰ Ibid. Pág. 47.

Autor, cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística.⁶¹

Es decir, para que el diseño pueda acceder además a la tutela como obra ha de presentar el grado de creatividad y de originalidad necesario según las normas del Derecho de Autor.

El diseño deberá ser resultado de la actividad humana y fruto de un acto de creación, sin que se exija un nivel mínimo determinado de creatividad. En cambio, para que exista una obra de arte aplicado es preciso que la creación presente al menos el grado de creatividad y originalidad propio de las obras artísticas.

Dice Otero Lastre que si se conecta la figura del diseño con los aspectos de los requisitos de protección que se refieren a la creatividad, se puede afirmar que para que una creación sea protegible como diseño ha de poseer el grado de creatividad y originalidad necesario para ser nueva y poseer carácter singular. Lo cual significa de un lado que quedan excluidas del ámbito del diseño las creaciones banales (las que difieran de las anteriores en detalles irrelevantes) y, de otro, que para alcanzar el nivel de creatividad propio del diseño protegible, la creación ha de ser suficientemente diferente de las formas anteriores, valorando en cada caso el grado de libertad del autor.

Por el contrario, si la creación expresa la personalidad de su autor, hasta el punto de presentar un elevado grado de diferencia respecto de lo anterior, tal creación alcanza un nivel de creatividad y originalidad que la convierte en una obra de arte aplicado. Dicho de modo simple, cuanto más diferente o singular sea la creación respecto de las apariencias de los demás productos mayor grado de creatividad y originalidad ha de reconocérsele. De tal suerte que el mayor grado de diferenciación o, lo que es lo mismo, la mayor singularidad acaba por convertirse en el principal indicio para determinar si una creación alcanza el grado de obra de arte aplicado.⁶²

⁶¹ Loc. cit.

⁶² Otero Lastre, José Manuel, Op. cit. Pág. 48.

Sobre la concurrencia de ambas protecciones, Lipszyik se manifiesta afirmativamente con base en lo que denomina principio de la unidad del arte, pues al Derecho de Autor *“no le interesa el destino de la obra, es decir, si está destinada exclusivamente a fines artístico o culturales o si también puede ser aplicada para satisfacer fines utilitarios”*⁶³ y trae a cuenta que conforme artículo 7 párrafo 4 del Convenio de Berna queda reservado a la legislación de cada país la facultad de establecer el plazo de protección para las obras de arte aplicado, pero previendo que ese plazo no podrá ser menor a un período de veinticinco años desde la realización de la obra.

3.5. Condiciones de protección

Que surta aplicable el régimen de la propiedad industrial para la protección del diseño industrial no depende únicamente de requisitos formales y del registro o depósito del diseño en particular ante la oficina administrativa competente, así como tampoco de que la tutela que se dispensa es manifiestamente inferior a la que podría corresponder por la vía del Derecho de Autor. Es necesario cumplir el recaudo que la mayoría de legislaciones determinan en cuanto que el diseño sea novedoso.

Es sabido que para que la protección opere bajo el régimen de Derecho de Autor a las obras se les exige como condición ser originales, es decir, no debe ser nueva, pues el valor de las creaciones literarias y artísticas no resulta de su incorporación al conocimiento o arte producido con anterioridad. Originalidad implica entonces que para que sea protegida la obra debe ser original del autor, obra y creación suya y no de otra persona.

Cuando la tutela que se dispensa al diseño se encuadra en la propiedad industrial, lo que la legislación exige es la novedad, en el sentido que el dibujo o el modelo se diferencie de los demás del mismo tipo que ya son conocidos y explotados,

⁶³ Lipszyc, Delia. Op. cit. Pág. 86.

porque el derecho que se concede al creador o titular se traduce en que únicamente él será el que podrá fabricar y vender el producto industrial que incorpora el diseño. Algunas legislaciones se decantan por reclamar ambas exigencias para brindar la protección de los diseños, es decir, que sean originales y novedosos, lo que se verifica cuando en el ADPIC se contempla expresamente en su artículo 25, lo que más adelante se precisará.

La novedad es un requisito inexcusable, señala Baylos cuando refiere que ello se explica *“teniendo en cuenta que la protección conduce a una exclusiva de fabricación y venta de productos industriales, de objetos de uso común. Sólo la consideración de que ese producto es nuevo (nuevo, en relación con los existentes, pero nuevo, exclusivamente, por su forma original) puede justificar que se prohíba a otros industriales su fabricación”*.⁶⁴

Nuevo será, entonces, lo no conocido y, por ende, para establecer la concurrencia de ese requisito es indispensable para la autoridad administrativa competente realizar un ejercicio de comparación, que conlleva analizar las características del diseño con las de otros productos que a su vez llevan incorporado el mismo. La condición de tener novedad el diseño para ser protegido jurídicamente, implica ser diferente, ser distinto, no ser común ni conocido o similar a algo que ya se ha dado, con independencia absoluta del valor estético de la creación.

Pero también se debe considerar que ese ejercicio comparativo no debe practicarse bajo criterios de perfeccionamiento de las mejoras técnicas del producto o de la incorporación a éste de cualidades particulares. La comparación, en palabras de Baylos, tiende a la *“comprobación de si el dibujo o el modelo de que se trate presentan rasgos o notas formales que lo diferencien de la que poseen otros productos que ya existen en el mercado o se reivindicaron en registros anteriores. El juicio comparativo, en suma, se resuelve en una constatación de semejanzas y diferencias con las anterioridades existentes... para*

⁶⁴ Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. cit. Pág. 572.

*que cumplan ese requisito de la novedad es preciso que se diferencien suficientemente de las conformaciones anteriores de los mismos o análogos productos, [por lo que] resulta perfectamente explicable que se introduzca en nuestro campo una noción verdaderamente inadecuada, pero totalmente congruente con el planteamiento dado hasta aquí: la noción de inconfundibilidad: los dibujos y modelos industriales han de ser lo suficientemente caracterizados para que no se confundan con otros anteriores”.*⁶⁵

Se está de acuerdo con que la noción de aplicar en la comparación el juicio de confundibilidad o inconfundibilidad es absolutamente ajena a lo que se regula en materia de diseños industriales, pero no se puede negar que resulta sumamente útil en la exposición que pretende explicar y dejar en claro a que se constriñe el requisito de la novedad en esta categoría específica de propiedad industrial.

No puede pasar desapercibido que la noción de confusión resulta familiar en materia de prohibiciones de registro de signos como marcas, ello cuando se postula como regla general que la solicitud de registro no debe proceder si derivado de su semejanza o similitud el signo puede dar lugar a confusión o error en los consumidores con otro signo preexistente ya registrado.

3.6. Alcance de la Protección

Los diseños industriales al ser protegidos, ante su originalidad y novedad, tal velo legal cubre a la creación frente a otros diferentes diseños conocidos previamente o que en un futuro puedan surgir.

En la mayor parte de las leyes de protección de los diseños industriales se excluye la protección de los diseños que surgen sin aporte creativo alguno, atendiendo exclusivamente a la función técnica para la cual fueron concebidos. Para aclarar esto, podría decirse que un tornillo, al ser creado y se le concede la protección de

⁶⁵ Ibid. Pág. 573.

dicho diseño, se estaría limitando a terceros a producir tornillos, a menos que tal diseño tenga tal magnitud creativa y original, e inventiva, que deba de concedérsele la protección jurídica.

Esta protección no impide que otros fabricantes produzcan o hagan negocios con artículos o productos similares, a condición de que estos últimos no estén integrados o reproducidos del diseño protegido.

3.7. Limitaciones a los derechos

Como punto importante para tratar las limitaciones a los derechos que la protección de diseños industriales concede, es importante mencionar el plazo de los derechos, ya que varía en los países. En general el plazo es de 10 o 20 años, con posibilidad de renovación o ampliación de la vigencia de los derechos. Esta limitación obedece a que los diseños industriales que son protegibles, suelen ser así por un determinado plazo, que una vez transcurrido deja de tener la novedad necesaria para que sea considerado como un diseño industrial que merezca protección y, además, porque muchas veces los diseños están ligados a temporadas o a modas temporales.

En algunas legislaciones, tales como en España, los derechos que corresponden al titular del diseño industrial protegido jurídicamente, no pueden ejercerse en forma contraria a la ley, a la moral, al orden público o a la salud, quedando supeditada su explotación comercial a las prohibiciones o limitaciones establecidas, como se regula en aquel país en el artículo 51 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial.⁶⁶

⁶⁶ Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España. Oficina de Patentes y Marcas. Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial y su Reglamento de Ejecución. Sociedad Anónima de Fotocomposición, Madrid, 2005. Pág. 55.

CAPITULO 4

REGULACIÓN INTERNACIONAL DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

4.1 Aspectos Generales

Hasta finales del Siglo XIX mientras no existía ningún convenio internacional en materia de propiedad industrial, obtener la protección en varios países de los derechos sobre marcas, invenciones, dibujos y modelos industriales y otras categorías resultaba sumamente difícil, primero, porque las legislaciones eran diferentes y, luego, porque particularmente en cuanto a las invenciones, quien pretendiese su tutela en varios países debía presentar solicitudes prácticamente al mismo tiempo y así evitar que la publicación en un país no destruyera la novedad en los otros. Ello y otros factores fueron dando el empuje para que cada vez fuera mayor el número de países interesados en armonizar sus respectivos sistemas nacionales de propiedad industrial, en particular el auge del comercio internacional y los, cada vez más, rápidos avances tecnológicos.

En ese contexto y luego de varios congresos internacionales, se verificó la Conferencia Diplomática de París de 1883 en la que se aprobó y firmó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (el Convenio de París). Fueron once los países signatarios y al día de hoy cuenta con 176 Partes Contratantes, según la información que al respecto brinda la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI- en su sitio Web.⁶⁷ Todos los países Parte conforman lo que se denomina en el Convenio la Unión de París. El Convenio de París ha sido revisado siete veces, en Bruselas en 1910, en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967.

Las disposiciones del Convenio de París suelen dividirse en cuatro categorías: las normas que garantizan el trato nacional, las normas que establecen el derecho de

⁶⁷ Tratados administrados por la OMPI, Partes Contratantes del Convenio de París. Documento consultado el 15 de febrero de 2015 en www.wipo.int.

prioridad, ciertas normas comunes en materia de derecho sustantivo que contemplan los derechos y obligaciones y las que facultan a los Estados parte adoptar legislación y, finalmente, las disposiciones administrativas para la aplicación del Convenio y sus disposiciones finales.

En el marco del Convenio de París se faculta a los Estados parte a celebrar arreglos específicos. En materia de diseños industriales, uno de esos lo es el Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (1925, revisado en 1934 y 1960 y se adoptó una nueva acta en 1999), conforme el cual se puede solicitar el registro presentando una sola solicitud en la Oficina Internacional de la OMPI, directamente o por intermedio de las oficinas de propiedad industrial de los países contratantes, con la posibilidad de obtener la protección hasta en el número total de países parte del Arreglo. A ese fin el Arreglo de la Haya también simplifica la gestión de los registros al admitir inscribir modificaciones subsiguientes y renovar el registro internacional realizando también un solo trámite.⁶⁸

Guatemala aun no es parte contratante de este Arreglo, pero sí ha asumido el compromiso de hacer los mayores esfuerzos para ello, como consta en dos tratados de libre comercio que le vinculan, uno con los Estados Unidos de América y, el otro, con la Unión Europea, ambos negociados conjuntamente con el resto de países de Centro América y el primero también con la República Dominicana.

Otro instrumento relacionado con los diseños industriales lo es el Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales (1968). Como su denominación lo indica, este Arreglo establece una clasificación que tiene utilidad en lo relativo al depósito o al registro de los diseños industriales en las oficinas competentes de los Estados contratantes. La Clasificación que es producto de la labor de los citados Estados consta de 32 clases y 219 subclases, así como se encuentra complementado con una lista

⁶⁸ Reseña del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos industriales. Documento consultado el 15 de febrero de 2015 en www.wipo.int.

alfabética de productos que contiene aproximadamente 7 mil elementos. Se prevé un Comité de Expertos en el marco del Arreglo, que tiene la tarea de revisar periódicamente la Clasificación y proponer modificaciones para ser incorporadas en una nueva edición. Actualmente se aplica la novena edición desde el año 1999.

Por su importante función armonizadora en cuanto a la administración de registros de diseños industriales se refiere, además de los 52 Estados contratantes es utilizada por la Oficina Internacional de la OMPI a los propósitos del Arreglo de La Haya, por oficinas regionales en materia de propiedad intelectual y/o propiedad industrial y los países que aun no siendo parte lo disponen así en razón de su indudable utilidad.⁶⁹ Guatemala tampoco es parte contratante de este Arreglo ni ha asumido compromiso alguno de serlo, pero como ya se ha indicado, es uno de los países que sin ser parte utiliza por referencia la Clasificación, lo que se habilitó en lo establecido en el artículo 166 de la Ley de Propiedad Industrial.

También es necesario mencionar al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que es el Anexo 1C del Acta final que incorpora los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, que fue firmada en el marco del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) el 15 de abril de 1994 en Marrakech y que, además, dio origen al nacimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como foro permanente de negociaciones. Actualmente la OMC cuenta con 160 Miembros, entre ellos Guatemala desde el 21 de julio de 1995.⁷⁰ No obstante, en razón de estar comprendido dentro de los países en desarrollo, la aplicación de las disposiciones del ADPIC no fue vinculante sino a partir del 1 de enero del 2000, lo que motivo que durante ese año se incorporaran en la legislación nacional.⁷¹

⁶⁹ Reseña del Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales. Documento electrónico consultado el 15 de febrero de 2015 en www.wipo.int

⁷⁰ Aprobado por Decreto 37-95 del Congreso de la República, publicado el 2 de junio de 1995.

⁷¹ Ley de Propiedad Industrial aprobada por Decreto 57-2000 del Congreso de la República y las reformas a la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos aprobadas mediante Decreto 56-2000 del mismo Organismo.

El ADPIC es resultado del reconocimiento de la gran diversidad de normas destinadas a proteger y hacer respetar los derechos de propiedad intelectual y la falta de un marco armonizado de principios, normas y disciplinas relativas al comercio internacional de mercancías falsificadas, que cada vez ha sido mayor y causante de graves tensiones en las relaciones económicas internacionales. Para ello el ADPIC aborda la aplicabilidad de los principios básicos y de los tratados internacionales sobre propiedad intelectual, el reconocimiento de derechos de propiedad intelectual adecuados, la provisión de medidas adecuadas y eficaces para hacer respetar esos derechos, un mecanismo para la solución de diferencias y disposiciones transitorias, entre las que destacan las que admiten periodos graduales para hacer vinculantes sus disposiciones en razón del grado de desarrollo de los países Miembros.⁷²

Por la finalidad limitada del presente trabajo académico, se abordará de los Tratados Internacionales solamente aquellos de los que Guatemala es parte y, asimismo, de cada uno de ellos aquellos aspectos que están estrictamente relacionados con la tutela de los diseños industriales. También se dedicará un segmento final a los tratados de libre comercio, en particular al Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

4.2 Los diseños industriales en el Convenio de Paris

Aun cuando se ha reconocido que el Diseño Industrial o aspecto de un producto es con frecuencia un factor muy importante, sino el factor decisivo para el éxito comercial de muchos productos, independientemente de que se trate de una herramienta, de un dispositivo electrónico para el consumidor o un producto textil o relativo a la moda, en el Convenio de París no se incluyó ninguna disposición que desarrollare sus elementos sustantivos de protección o requisitos “internacionales” para protegerlos.

⁷² Acuerdo de la Ronda Uruguay, Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, el Acuerdo sobre los ADPIC. Documento electrónico consultado el 15 de febrero de 2015 en www.wto.org

De hecho, no fue sino hasta la revisión acordada al Convenio en la Conferencia Diplomática de Lisboa en 1958, es decir, setenta y cinco años después de la aprobación del Convenio de París, que se incluyó en éste la obligación general de tutela. En efecto, en el artículo 5 *quinquies* se postula lacónicamente que “*Los dibujos y modelos industriales serán protegidos en todos los países de la Unión*”. En igual forma, en el artículo 1 en su párrafo 2 se incluyen dentro de lo que el Convenio de París delimita como la materia de la Propiedad Industrial así “*La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal*”.

Sobre la obligación, no muy desarrollada, de la protección de los dibujos y modelos industriales, explica Bodenhausem que “*Todo lo que se incluyó en el Convenio fue la mera obligación de los Estados Miembros de proteger los diseños. No se dice nada sobre los medios para brindar dicha protección, de manera que los países pueden cumplir con la disposición no sólo por medio de legislación especial para la protección de los diseños sino también otorgando dicha protección, por ejemplo, en sus leyes de derecho de autor o sus disposiciones contra la competencia desleal. Lo que es necesario pero al mismo tiempo suficiente es que, siempre que las autoridades competentes de un Estado Miembro definan o reconozcan un objeto, por ejemplo como un ‘diseño industrial’ para su registro como tal en el país mismo o internacionalmente, se le debe dar protección de alguna forma*”.⁷³

Conforme lo anterior, la ausencia de disposiciones sustantivas en el Convenio de París sobre los diseños industriales, en particular sobre su definición, la condición

⁷³ Bodenhausem, G. H. C., *Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, publicación de la UNITED INTERNATIONAL BUREAUX FOR THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY (BIRPI), Ginebra, 1969, reimpresión de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2007. Pág. 224.

o requisito que determinare su protección como tal y el plazo mínimo de la misma, puede entenderse como una decisión de dejar que tales aspectos fuesen abordados en la legislación de los países Parte.

No obstante esas circunstancias, a la protección que los países brinden en su legislación a los diseños industriales, le son aplicables ciertas obligaciones en el Convenio de París que se aplican a otras categorías de la propiedad industrial. Por ejemplo, la protección debe existir con base en el principio de trato nacional según el artículo 2, el derecho a la prioridad debe reconocerse conforme lo dispuesto en las normas contenidas en el artículo 4 y también aplican las limitaciones a los requisitos de explotación reguladas en el artículo 5, sección B.

4.2.1 El Principio de trato nacional

El Convenio de París instituye el principio de trato nacional en su artículo 2 en los siguientes términos “1) *Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales*”.

En el párrafo 2 se complementa lo anterior estableciendo que ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame, podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para que puedan acceder a la protección respectiva. En el párrafo 3 quedan excluidas de lo anterior, las exigencias relativas a los procedimientos judiciales y administrativos, así como aquellas sobre la competencia, a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.

Es importante indicar que conforme el artículo 3 del Convenio de París quedan asimilados a los nacionales de los países de la Unión, aquellos nacionales de países que no forman parte de la Unión siempre que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión.

4. 2.2. El Derecho de prioridad

El Convenio de París contempla el denominado derecho de prioridad para las solicitudes de patentes de invención, de modelos de utilidad, de dibujos o modelos industriales y de marcas.

Conforme lo dispuesto en el artículo 4 apartados A y B del Convenio (las citas textuales son omitidas en abono a la brevedad), este derecho implica que quien hubiere depositado en regla una solicitud en alguno de los países de la Unión, podrá efectuar el depósito de la misma solicitud en los otros países dentro de los plazos fijados para cada categoría de derecho, sin que este último pueda ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular cualquier otro depósito de solicitud presentado por un tercero, la publicación de la invención solicitada o actos de explotación de la misma, la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo industrial o el empleo en el comercio de la marca objeto de la solicitud. Tampoco estos hechos darán origen a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal.

Lo anteriormente reseñado significa que la solicitud que se beneficie de este derecho, será considerada como presentada en la misma fecha que lo fue la solicitud originaria, es decir, la solicitud o solicitudes posteriores serán conocidas y resueltas con “prioridad” a cualquier otra solicitud para el mismo objeto que hubiere sido presentada en el intervalo. Para que el derecho de prioridad sea efectivo, se requiere cumplir con lo siguiente:

- a) Que la solicitud originaria haya sido considerada un depósito nacional en regla, esto es, que sea considerada como suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada, ello según la legislación

nacional del país receptor de la solicitud o lo dispuesto en tratados bilaterales o multilaterales (artículo 4 apartado A párrafos 2 y 3);

- b) Que las solicitudes posteriores sean presentadas dentro de los plazos aplicables, que para las patentes de invención y los modelos de utilidad es de doce meses y para los dibujos o modelos industriales y las marcas es de seis meses (artículo 4 apartado C párrafo 1);
- c) Quien desee beneficiarse del derecho debe indicarlo en una declaración y proporcionar información sobre la fecha y país del depósito anterior así como el número que le corresponda, información que debe asimismo ser incluida en las publicaciones que deban efectuarse (artículo 4 apartado D párrafos 1 y 2).

Se admite que las legislaciones puedan exigir que además de la declaración, se presente una copia de la solicitud originaria, la que en todo caso estará dispensada del cumplimiento de cualquier legalización (pases de ley) y exenta de gastos dentro de los tres meses siguientes a la fecha del depósito de la solicitud posterior. Podrá exigirse también en la legislación que se acompañe una constancia o certificación de ese depósito y de una traducción (artículo 4 apartado D párrafo 3).

4. 2.3. Limitaciones a los requisitos de explotación

Dispone el apartado B del artículo 5 del Convenio de París que *“La protección de los dibujos y modelos industriales no puede ser afectada por una caducidad cualquiera, sea por falta de explotación, sea por introducción de objetos semejantes a los que están protegidos”*.

En ese sentido, esta norma prohíbe que la protección que se dispense a los diseños industriales pueda verse perjudicada por la falta de explotación local del objeto tutelado, ni tampoco porque los productos a los que se aplica el diseño sean importados. Es decir, ninguna medida de caducidad puede imponerse como sanción en caso de incumplimiento de su explotación industrial local o por la sola

circunstancia que los artículos sean importados, quedando claro que por caducidad debe entenderse cualquier otra medida equivalente, tal como cancelación, invalidación o revocación del registro.⁷⁴

Al igual que en otras categorías de propiedad industrial, la falta de un desarrollo normativo sustantivo que refleje el Convenio de París no es sino la consecuencia de los diversos sistemas para la protección de los diseños industriales en los países de la Unión de París. y al mismo tiempo dio lugar a una diversidad de formas de protección. Ello llevó que en las negociaciones que precedieron al ADPIC se hubieren propuesto reducir las diferencias que presentaban esos sistemas, en tanto se asumía que ello era necesario para evitar las distorsiones en el comercio internacional. El resultado de ese esfuerzo, como será detallado en el siguiente apartado, es que en el ADPIC se incluyeron disposiciones adicionales al Convenio de París que conformaron un esquema básico para complementar la obligación general contenida en el artículo 5 *quinquies* aunque, , sin agotar la temática pues se dejó un margen amplio a los Miembros para desarrollar el tema

4.3 Los Diseños Industriales en el ADPIC

En la Parte II del ADPIC titulada Normas Relativas a la Existencia, Alcance y Ejercicio de los Derechos de Propiedad Intelectual, la Sección 4 se destina al tratamiento que dicho Acuerdo establece sobre los “Dibujos y Modelos Industriales”. Como aspecto inicial a señalar, se utiliza en el Acuerdo esa tradicional denominación y no la más moderna de “Diseños Industriales”, como lo hace la Ley de Propiedad Industrial que se ha alejado de aquella innecesaria distinción.

En efecto, sobre ese particular parece acertada la posición que al respecto externa Otero Lastres, quien propugna por no mantener la designación de aquellas dos figuras “*En primer lugar, porque es un residuo histórico que tiene su origen en que ambas figuras nacieron por separado, pero que no tiene sentido*

⁷⁴ Marco Normativo Internacional de la Propiedad Industrial, Oficina Internacional de la OMPI, en Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera, Bogotá, julio de 2002. Documento electrónico consultado el 15 de febrero de 2015 en www.wipo.int

*conservar en la actualidad, ya que no existe ninguna diferencia de esencia entre las creaciones bidimensionales y las tridimensionales. En segundo lugar, mantener ambas figuras por separado dando lugar a dos derechos diferentes, podría plantear la cuestión de si está protegida o no en el Dibujo Industrial la reproducción tridimensional del correspondiente dibujo, o en el Modelo Industrial la reproducción bidimensional de la creación tridimensional. Finalmente, si se conserva esta distinción se plantearían problemas a la hora de subsumir determinadas creaciones en una u otra figura”.*⁷⁵ En este apartado se utilizarán indistintamente las dos denominaciones, con la aclaración que se considera más adecuada la segunda por las razones ya citadas.

La referida Sección dedicada a la categoría objeto de esta investigación se compone únicamente de dos preceptos, los artículos 25 y 26, de los cuales con finalidad sistemática se expondrá separadamente el contenido de sus distintas disposiciones.

Sin embargo, antes de ello es importante señalar que el artículo 2 párrafo 1 del ADPIC exige que los Miembros cumplan con lo que dispone los artículos 1 a 12 de París. El artículo 1 incluye la protección de los diseños industriales en la determinación del objeto de la propiedad industrial. Por consiguiente, los Miembros deben cumplir con las siguientes disposiciones generales relativas a la propiedad industrial con respecto a la protección para los diseños industriales, a las que ya se ha hecho referencia:

- El artículo 2 de París relativo al trato nacional;
- El artículo 3 de París relativo al trato de los domiciliarios;
- El artículo 4 de París relativo al derecho a prioridad;
- El Artículo 5 de París relativo a la Limitaciones a los requisitos de explotación

⁷⁵ Otero Lastres, José Manuel, Dibujos y Modelos Industriales, en Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio, El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, T. I, Obra colectiva dirigida por Juan Luis Iglesias Prada, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, Madrid, 1997. Pág. 226.

4.3.1 Requisitos de protección

El ADPIC en su artículo 25 se abstiene de definir a los Dibujos y Modelos Industriales, lo que presupone que deja en libertad a las legislaciones de los países Miembros para lo hagan.

El primer párrafo del artículo 25 determina que *“Los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales”*.

Que hayan sido creados independientemente implica que no podrá cumplir esa condición, la creación de forma que sea una copia de otra ya existente antes y, asimismo, que sí podrán recibir tutela una creación que sea idéntica a otra anterior, siempre que su autor la hubiese creado desconociendo la existencia de la otra.

Sin embargo, no basta que el Dibujo o Modelo Industrial sea resultado de un acto de creación, sino también es necesario que ésta sea “nueva u original”. Frente a la duda de si el citado párrafo emplea ambos términos como un solo requisito, o bien, diferencia entre ambos, Casado Cerviño y Cerro Prada son del criterio que el ADPIC establece dos requisitos pero con carácter alternativo, atendiendo a que son los que con mayor frecuencia exigen las legislaciones de los Miembros.⁷⁶

Ello conlleva, que se deben entender tales términos como sinónimos, lo que se confirma tomando en cuenta que en el propio párrafo 1 se consigna que *“Los Miembros podrán establecer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de dibujos y modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos”*. Por eso, es pertinente sostener que en el ADPIC el requisito de la novedad u originalidad es designado con dos expresiones pero con un solo sentido o significado.

⁷⁶ Casado Cerviño y Cerro Prada, Gatt y Propiedad Industrial, Editorial Tecnos, Madrid, 1994, p. 104, citado por Otero Lastres, José Manuel, *Dibujos y Modelos Industriales, en la obra colectiva Los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*. Op. Cit. Pág. 228.

Otero Lastres se inclina por referirse al requisito como el de “novedad”, indicando que al respecto debe diferenciarse entre novedad en el sentido que nuevo es lo no conocido, como lo es el sentido que al término se le asigna en el derecho de patentes, y novedad en el sentido que lo nuevo es lo que se diferencia de lo ya existente. Afirma entonces que si se opta por la primera acepción, los actos de divulgación de la creación de forma realizados antes de la presentación de la solicitud de registro del Dibujo o Modelo Industrial destruirían su novedad. Si se opta por la segunda acepción, entonces lo importante será que al momento de la creación de la correspondiente forma ésta se diferencie de todas las existentes, quedando a un lado y sin relevancia lo relativo a la divulgación.

Para Otero Lastres esta última acepción, que denomina “principio de la diferenciación”, es la apropiada para el caso concreto de lo dispuesto en el artículo 25 del ADPIC. Acota que ello se comprueba al tener en cuenta *“que el fundamento de la protección no radica en la necesidad de conseguir que el autor ‘revele’ la creación de forma a cambio de la protección. Porque aquí no es posible, al contrario de lo que sucede en el derecho de patentes, explotar el diseño en secreto. No hay opción –como ocurre en una invención- entre explotación en secreto o revelación a cambio de la protección, ya que por su propia naturaleza de creación de forma ‘externa’ en el diseño no cabe la explotación en secreto”*.⁷⁷

Se considera acertada esa posición porque para determinar la novedad, como la exige el ADPIC, es ineludible realizar la comparación entre la creación cuya tutela se pretende con el u otros dibujos o modelos existentes, porque solo así podrá establecerse, como lo determina el párrafo 1 del artículo 25, que *“difieren en medida significativa de dibujos y modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos”* y, por ende, que es plausible conceder la protección jurídica.

⁷⁷Ibid. Pág. 229.

4.3.2 Exclusión de funcionalidad

Según el texto in fine del primer párrafo del artículo 25 del ADPIC, los Miembros pueden establecer un requisito negativo para determina la protección de los Dibujos y Modelos Industriales: *“Los Miembros podrán establecer que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales”*.

Como se desprende de su lectura, el texto citado admite que pueda conferirse tutela a Dibujos y Modelos que además de ser creaciones estéticas, a la vez conjuguen factores técnicos o funcionales. En ese orden, conforme el ADPIC los Miembros pueden adoptar en sus legislaciones dos posturas: limitar la tutela de los Dibujos y Modelos Industriales estrictamente a las creaciones de forma, o bien, ampliar esa tutela para las creaciones estéticas que a la vez sean formas técnicamente necesarias.

Algunas legislaciones separan la tutela de las formas puramente estéticas de aquellas que responden a consideraciones técnicas o funcionales, dando lugar a dos categorías y derechos separados. Las primeras, exclusivamente mediante la figura del Diseño Industrial y las segundas mediante los Modelos de Utilidad.

4.3.3 Diseños en la industria textil

El párrafo 2 del artículo 25 del ADPIC prescribe *“Cada Miembro se asegurará de que las prescripciones que hayan de cumplirse para conseguir la protección de los dibujos o modelos textiles -particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación- no dificulten injustificablemente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección. Los Miembros tendrán libertad para cumplir esta obligación mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislación sobre el derecho de autor”*.

Como se denota, su contenido se refiere a los dibujos y modelos que se utilizan o aplican en la industria textil y, más aún, concretamente a los productos relativos a la moda. Ello se explica por las particularidades que presentan este tipo de productos, la principal de ellas, su vida efímera, pues como es bien conocido, los

artículos relativos a la moda resultado de la actividad de los diseñadores incorporan creaciones de temporada, cuyo valor resulta relevante únicamente mientras esté de moda. De esa cuenta, si la concesión de la protección jurídica está sujeta al cumplimiento de los requisitos y procedimientos administrativos generales, es decir, exigibles a todo diseño, el tiempo que ello requiere para la declaratoria respectiva (varios años, en Guatemala) provocaría que la tutela, cuando se reconoce, no sea ya de interés para el solicitante, habida cuenta que la creación habrá dejado de tener valor precisamente por haber pasado de moda, lo que provocaría como no es difícil entender un desinterés en avocarse al sistema de propiedad intelectual para asegurar la debida tutela jurídica de la creación.

Por esa razón es que los diseños de temporada ameritan, pues, una regulación especial por su incuestionable valor de actualidad. Se trata de aquellos diseños relativos a prendas de vestir e indumentaria, zapatos, bolsos, así como los aplicables a las telas y tejidos para vestuario o para tapicería. Así, también es pertinente que el plazo de tutela sea menor que el que se confiere a un diseño no incluido en los anteriores.

Entonces, el párrafo precitado obliga a los Miembros a incorporar una protección específica para ese tipo de creaciones que no presente dificultades en cuanto a costos, examen y publicaciones, es decir, que los primeros no sean tan elevados para posibilitar que se requiera la tutela de muchos diseños, así como que el examen de los requisitos sea rápido y expedito y que no se obligue a publicarlos para permitir que se mantengan bajo reserva por el tiempo necesario.

La segunda parte del párrafo que se comenta deja en libertad a los Miembros para optar por cumplir esa previsión, sea en la propia legislación de los dibujos o modelos industriales, o bien, en la legislación sobre el derecho de autor.

En este punto es del caso comentar que se puede afirmar, que en el caso de los diseños industriales, su tutela puede obtenerse simultáneamente por la legislación

específica del diseño o bien por la del derecho de autor, como acontece en el caso de la legislación guatemalteca, como será expuesto más adelante.

4.3.4 Contenido del derecho

El contenido del derecho que se debe conferir al titular de un dibujo o modelo industrial se encuentra delimitado en el párrafo 1 del artículo 26 del ADPIC. Prescribe esta disposición que *“El titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales”*.

A diferencia de otros casos, en esta norma se determina el contenido del derecho pero desde un punto de vista de facultades negativas, es decir, enfocándose estrictamente en el *ius prohibendi*. Si fuere desde una vertiente positiva, el derecho se manifestaría en el reconocimiento de la facultad de utilización con carácter exclusivo por parte del titular y, por ende, la facultad de excluir a terceros de ese uso. No obstante, como afirma Otero Lastres, esa diferencia no es significativa ya que en ambas perspectivas se llega al mismo resultado.⁷⁸

Lo pertinente es puntualizar dos aspectos. El primero, que el contenido del derecho se manifiesta en la facultad de impedir tres tipos de actos por parte de terceros: la fabricación, la venta y la importación. La redacción pudo haber sido más acertada, incluyendo los actos de utilización y otros como cualquier tipo de comercialización de los productos. Lo esencial que se desprende de la norma del ADPIC es que se equipara el derecho del titular del dibujo o modelo industrial al del titular de un derecho de autor, porque, como se ha visto, se alude a que el diseño sea incorporado por un tercero no autorizado mediante una “copia” o “fundamentalmente una copia” del dibujo o modelo protegido. Cabe recordar que

⁷⁸ Ibid. Pág. 235.

lo previsto en el ADPIC es un estándar mínimo de protección, por lo que nada impide entonces que en la legislación nacional se refuerce esa tutela.

Debe señalarse que el acto de “fabricar” un producto que incluya una copia o fundamentalmente una copia de un diseño protegido no es lo mismo que “copiar” un producto que incluya dicho diseño. Para copiar el producto, una persona necesitaría haber tenido acceso al producto que incluye el diseño protegido y tendría que reproducirlo. En cambio, una persona podría “hacer”, sin acceso, de forma independiente, un producto que incluye un diseño protegido, lo cual también queda entonces incluido en la posibilidad de ser prohibido por el titular del derecho.

El segundo aspecto a puntualizar, lo es que la protección que se debe dispensar tiene como fin impedir los actos de terceros pero únicamente cuando tengan un propósito comercial. Esto es, que no cualquier actividad de terceros que involucre la utilización de un diseño protegido cabría entonces que sea calificado como un acto de infracción del derecho, si no se realiza con fines comerciales.

4.3.5 Plazo de protección

La duración que como mínimo deben prever los Miembros en sus legislaciones es determinada en diez años en el párrafo 3 del artículo 26. Sobre el particular, Otero Lastres opina que *“es razonable, ya que, en general, es un periodo de tiempo suficiente para recuperar las inversiones en diseño industrial. A lo que debe añadirse que en muchas ocasiones, y porque se trata por lo general de artículos sometidos a los gustos estéticos de cada momento, en ese periodo de tiempo pueden haber quedado obsoletos”*.⁷⁹

⁷⁹ Ibid. Pág. 236.

4.3.6 Limitaciones o excepciones

El contenido mínimo de protección que determina el párrafo 1 del artículo 26 del ADPIC a que se ha hecho alusión, enfrenta ciertas limitaciones, que son desarrolladas en el párrafo 2 del mismo artículo. Según este párrafo *“Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de la protección de los dibujos y modelos industriales, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de los dibujos y modelos industriales protegidos ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del dibujo o modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros”*.

Ello implica que el ADPIC faculta a los Miembros para establecer en sus legislaciones excepciones al ejercicio de las facultades que constituyen el derecho del titular de un diseño industrial, pero condicionadas a una triple condición, primero, que sean excepciones limitadas, segundo, que no atenten de manera injustificada contra la explotación normal del objeto protegido y, tercero, que no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular.

En efecto, el artículo 13 del ADPIC permite a su vez que los Miembros establezcan limitaciones o excepciones a los derechos exclusivos en casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra, ni causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos. Se evidencia en ambos casos una reproducción casi literal de lo que al efecto dispone el artículo 9.2 del Convenio de Berna.

Que la excepción debe ser limitada significa que solamente produzca una disminución pequeña de los derechos. La excepción no debe entrar en conflicto irrazonable con la explotación normal de los diseños industriales protegidos, entendiéndose por tal el excluir todas las formas de competencia que pudieran disminuir de manera significativa los retornos económicos esperados del otorgamiento de la exclusividad en el mercado. La excepción no debe perjudicar de manera irrazonable los derechos legítimos del titular del diseño protegido, teniendo en cuenta los derechos legítimos de terceros, lo que amerita considerar

que un derecho legítimo es una reivindicación normativa que pide la protección de derechos que son 'justificables' en el sentido de que tienen el apoyo de las políticas públicas pertinentes u otras normas sociales.

No se permiten otras excepciones a los derechos conferidos por el ADPIC, es decir, no se permite el uso del diseño protegido sin la autorización del titular del derecho mediante la autorización de licencias obligatorias que incluyan el pago de regalías al titular del derecho, como acontece en materia de patentes.

4.4 Los diseños industriales en los tratados de libre comercio

En cuanto a los tratados de libre comercio (TLC) que Guatemala ha concretado, es pertinente señalar que se evidencia una considerable actividad en ese sentido como una manifestación de su política comercial exterior.

A la fecha, se han desarrollado negociaciones, con algunos de los países de Centro América, que han culminado con la firma de TLC con México, Chile, Panamá, República Dominicana, Estados Unidos de América, Colombia, Taiwán, Perú (pendiente de entrar en vigencia) y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (en adelante, el ADA).⁸⁰

En el siguiente apartado se prestará principal atención al ADA, ya que es el que aborda con mayor grado de desarrollo el tema del cual se ocupa este trabajo. En efecto, sobre los diseños industriales, si bien algunos de los mencionados TLC abordan la temática de los derechos de propiedad intelectual, no se detienen en profundizar sobre los mismos sino, generalmente, se reitera o ratifica lo que ya ha sido pactado al respecto en el ADPIC.

Por ejemplo, en el TLC con México el capítulo 16 se refiere a los derechos de propiedad intelectual y sobre los diseños industriales, en su Sección F se incluyeron dos artículos, el 16.16 y el 16.17 que transcriben casi literalmente lo contemplado en el ADPIC. En el caso del TLC con Estados Unidos de América, el

⁸⁰ Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía de Guatemala. Información consultada el 17 de febrero de 2015 en el sitio www.portaldace.mineco.gob.gt/node/75#overlay-context=tratados-y-acuerdos-comerciales

capítulo 15 es dedicado a la propiedad intelectual y en la materia que concierne, únicamente se recoge el compromiso de hacer los mejores esfuerzos para adherirse al Arreglo de la Haya de 1999. En el TLC con Taiwán es el capítulo 15 el que se concentra en la propiedad intelectual, pero se reafirma lo que vincula a ambas partes conforme el ADPIC y ninguna provisión normativa se incluyó en materia de diseños industriales.

4.5 Los diseños industriales en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea

El ADA fue negociado conjuntamente por una parte todos los países centroamericanos y por la otra la Unión Europea. Lo peculiar de este Acuerdo es que no se limita a un tratado de libre comercio como los que se han referido antes, sino se compone de lo que ha sido denominado tres “pilares”: el comercial, el de cooperación y el de diálogo político.

El pilar comercial establece una zona de libre comercio en la que se ofrece un trato sin discriminación a las mercancías de cada una de las regiones involucradas. Se tiende a la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias y establece reglas de origen, todo para incrementar el intercambio comercial de todas las partes. El pilar de cooperación, por su parte, va más allá de la ayuda financiera hacia la región centroamericana, pues busca promover la cohesión social, la competitividad y la integración regional mediante mecanismos concretos. Finalmente, el pilar de diálogo político se constituyó para establecer mecanismos especializados que promuevan la discusión y el intercambio de información entre las partes y, así, adoptar posiciones comunes promoviendo los valores básicos de la libertad y la democracia. Este tema también involucra los temas contemplados en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ambiente y derechos fundamentales del trabajo.⁸¹

⁸¹ Proyecto de Facilitación de Participación de Guatemala en el Proceso de Integración Regional en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la UE -Proyecto ADA Integración. Información consultada el 17 de febrero de 2015 en el sitio www.proyectoadaintegracion.gt/biblioteca-virtual/documentos/

Se ha sostenido que el ADA en su pilar comercial es un TLC que marca un importante paso adelante en la relación entre ambas regiones. Se busca la apertura del mercado de bienes, la contratación pública y servicios e inversiones, mediante un conjunto de normas comerciales mejoradas respecto de las establecidas multilateralmente y que son de obligado cumplimiento. Las negociaciones culminaron en el año 2010, el ADA fue suscrito el 29 de junio de 2012 en Tegucigalpa y ha entrado en vigencia para cada país conforme se ha finalizado el proceso legislativo de aprobación y ratificación que corresponda. Para Guatemala, entró en vigencia en el 2013 luego de su aprobación en el Decreto 2-2013 del Congreso de la República y su ratificación contenida en instrumento publicado en el Diario de Centro América de 2 de diciembre de 2013.

El apartado de los derechos de propiedad intelectual es una de las partes importantes del ADA, porque se concentra en la protección efectiva de ciertas creaciones por el valor agregado que como bienes inmateriales brindan a productos y servicios objeto de intercambio comercial. El tema es abordado en el Título VI de la Parte IV del ADA, mediante cuatro capítulos, el primero dedicado a Objetivos y Principios, el segundo a Normas sobre Propiedad Intelectual, el tercero se dedica a la Observancia de esos derechos y el capítulo cuatro a disposiciones institucionales. En lo atinente a las categorías de propiedad intelectual, en el capítulo segundo se abordan cuestiones relativas al Derecho de Autor y Derechos Conexos, incluida la gestión colectiva (artículos 233 a 237), a las Marcas (artículos 238 a 241), a las Indicaciones Geográficas (artículos 242 a 250), a los Dibujos y Modelos Industriales (artículos 251 a 257), a las Patentes (artículo 258), a las Obtenciones Vegetales (artículo 259).

A los fines del presente trabajo es necesario remitirse únicamente a los dos primeros capítulos del referido Título VI de la Parte IV del ADA, en donde se encuentran las disposiciones relacionadas con la tutela jurídica de los diseños industriales, indicando de forma especial que en el ADA se hace referencia a los Dibujos y Modelos Industriales en el sentido que en esta investigación y en la legislación guatemalteca, se denominan como Diseños Industriales.

4.5.1 Principio del trato nacional

Según se postula en el artículo 228 del ADA, éste se propone como objetivos asegurar una adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual en los territorios de las Partes, tomando en consideración la situación económica y las necesidades sociales o culturales de ellas; promover y fomentar la transferencia de tecnología entre ambas regiones para permitir el establecimiento de una base tecnológica sólida y viable en las Repúblicas de Centro América y, asimismo, promover la cooperación técnica y financiera en el ámbito de los derechos de propiedad entre ambas regiones.

Entre otras disposiciones, se estima pertinente acotar que en el artículo 229 del ADA, primer párrafo, se consigna el compromiso de las Partes de asegurar una implementación adecuada y efectiva de los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual de los cuales son parte, incluido el ADPIC, reconociendo que las disposiciones del ADA en esa materia “*deberán complementar y especificar los derechos y obligaciones entre las Partes en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y otros acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual*”. Se cree que calificar a las disposiciones del ADA de complementarias del ADPIC implica reiterar o ratificar lo que en éste se ha pactado y, principalmente, admitir que las nuevas disposiciones no pueden contrariarlo, sino únicamente tienen el propósito de entrar en más detalle de lo determinado en aquel (especificar) sobre los derechos y obligaciones.

Otra disposición relevante a los fines de este trabajo lo es la contenida en el artículo 230, en tanto se consigna que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del ADPIC y con sujeción a las excepciones que esas normas prevén, cada Parte concederá a los nacionales de la otra Parte “*...un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales... y... cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda a los nacionales de cualquier otro país...*”, es decir, los principios de trato nacional y de trato de la nación más favorecida.

4.5.2 Adherirse al Arreglo de la Haya

El artículo 251 del ADA recoge el compromiso de los países parte en el ADA de hacer los “*esfuerzos razonables*” para adherirse al Arreglo de la Haya según su versión contenida en el Acta de Ginebra de 1999 que, como se ha tenido la oportunidad de apuntar en este capítulo, permite obtener la protección de los diseños industriales hasta en el número total de los países contratantes mediante una sola solicitud, ya sea presentada ante la oficina de propiedad industrial de cualquiera de esos países, o bien, directamente ante la Oficina Internacional de la OMPI.

Cabe considerar en primer lugar, que la dicción utilizada en el indicado artículo sobre hacer “*los esfuerzos razonables*” puede significar mucho, como poco. En el sistema estadounidense se ha interpretado que las cláusulas contractuales de los mejores esfuerzos (*best efforts*), equivalen a un intento diligente de cumplir una obligación aunque también se reconoce que el nivel de ligereza debe ser más alto que el normal.⁸²,.

En ese sentido, si se considera que la adhesión de Guatemala a dicho Acuerdo implica, primero, sujetarse a las cláusulas que sobre ese particular se contiene en ese instrumento y, luego, agotar los procedimientos constitucionalmente previstos para ello (aprobación y ratificación), realizar los esfuerzos razonables conlleva que además debe actuarse para ese fin con mayor rapidez que la normal, lo que únicamente podría estimarse en el aspecto temporal. Consultada la fuente pertinente del Congreso de la República, la Dirección Legislativa responsable de la administración de las iniciativas de ley, se ha podido determinar que a la fecha (es decir, habiendo transcurrido más de doce meses desde la fecha de inicio de vigencia del ADA), no se ha presentado en ese Organismo proyecto alguno de

⁸² Diccionario Black’s Law, 8ª Edición, Thomson West, 2004. Pág. 169, citado por Acevedo Rehbein, Alberto, en *Los Mejores Esfuerzos en el Derecho*, Revista de Estudios Socio Jurídicos, Bogotá, 2006, vol. 8, No.2. Documento electrónico consultado el 20 de febrero de 2015 en el sitio www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792006000200005&lng=en&nrm=iso>

Decreto que concrete la aprobación de la adhesión al mencionado Acuerdo de La Haya. Cabe indicar aquí, que similar compromiso asumió Guatemala al aprobar y ratificar el TLC con los Estados Unidos de América en el año 2006,⁸³ sin que a la fecha tampoco se haya actuado en ese sentido, por lo que se considera que consignar ese compromiso en la forma prescrita no es interpretado en Guatemala como realmente vinculante.

4.5.3 Requisitos de protección

En el artículo 252 párrafo 1 se consigna que la tutela jurídica que los países Parte dispensarán al dibujo o modelo industrial será concedido a aquellos “*creados independientemente de que sean nuevos u originales*”. Determina la misma norma pero en su párrafo 2 que se considerará nuevo el dibujo o modelo que difiera “*en medida significativa de dibujos o modelos conocidos*” o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos.

Por lo que se advierte que, primero, el ADA no entra a establecer distinción alguna entre los conceptos de nuevo y de original respecto de los diseños, al igual que lo hace el ADPIC, es decir, admite inicialmente ambos y, segundo, que a la vez precisa lo que debe considerarse por un dibujo o modelo industrial “nuevo”, como si estuviere inclinándose por este concepto en lugar del otro. Vale entonces asentar aquí que, a los efectos del ADA, los dos conceptos son utilizados como sinónimos.

⁸³ Artículo 15.1 párrafo 6 “...6. Cada Parte hará todos los esfuerzos razonables para ratificar o acceder a los siguientes acuerdos: (...) b) El Arreglo de La Haya sobre el Depósito Internacional de Diseños Industriales (1999)...”.

4.5.4 Modalidad de protección

Es el párrafo 3 del artículo 252 el que establece que la protección se otorgará mediante un sistema de registro, aunque a la vez indica la existencia de la modalidad de tutela sin registro.

La protección sin registro es determinada en el supuesto “...*que hayan sido puestos a disposición del público... pero únicamente si el uso impugnado resulta de haber copiado el dibujo o modelo protegido*”. Aquí surge una contradicción, pues se afirma que la protección sin registro corresponde a dibujos o modelos “protegidos” que han sido copiados. Si tales dibujos o modelos son “protegidos”, no puede ser sino mediante su registro. Así, pues, la redacción que presenta esta norma debió haber sido consignada sin tal ambigüedad porque se establece una modalidad de obtener la protección, pero al solo fin de que el afectado actúe cuestionando el uso realizado por un tercero sin autorización que involucre la copia del dibujo o modelo. Si se interpreta en otro sentido, podría afirmarse que la dicción “protegido” alude a que la tutela jurídica surge por el derecho de autor que, como es sabido, no requiere registro alguno.

4.5.5 Contenido del derecho

A diferencia del ADPIC que contempla el derecho de titular de un diseño industrial protegido mediante facultades que se traducen en un *ius prohibendi*, en el ADA el artículo 252 emplea en dos oportunidades el término “*derechos exclusivos*” que, como ya se indicó, resulta lo más apropiado pues involucra reconocer facultades jurídicas para hacer uso del objeto protegido por el propio creador o titular del derecho y, a la vez, mediante la facultad de prohibir que otros lo empleen. Tal dicción se establece en el párrafo 3 del artículo 252.

Es en el artículo 254 párrafo 1 donde se encuentran con precisión los derechos exclusivos del creador o titular del diseño industrial en los siguientes términos: “*El*

titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá derecho a impedir que terceros que no tengan su consentimiento fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen el dibujo o modelo protegido cuando dichos actos se realicen con fines comerciales". Se puede observar, pues, que si bien antes se consigna que corresponde a la persona derechos exclusivos, posteriormente se precisan estos únicamente en su vertiente prohibitiva. Por ello se puede afirmar que se refiere a meras facultades de control de uso por parte de terceros.

Pero se dispone en el párrafo 2 que, además de ese *ius prohibendi*, que "*las Partes garantizarán una protección efectiva... para prevenir actos que perjudiquen injustificadamente la explotación normal del dibujo o modelo o que no sean compatibles con prácticas de comercio leal, de forma consistente con las disposiciones del artículo 10 bis del Convenio de París*". Es en tal virtud que se considera, que se ensancha el campo de alcance de la tutela del diseño industrial porque debe admitirse que el creador del diseño o el titular del derecho, puede actuar en ese vasto campo que representa el de la competencia desleal con fines preventivos.

4.5.6. Limitaciones o excepciones

El artículo 253 dispone en su párrafo 1 que las partes "*podrán prever excepciones limitadas de la protección de los dibujos y modelos industriales, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de los dibujos y modelos industriales protegidos ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del dibujo o modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros*". Es acá entonces donde queda evidenciada la reiteración en este aspecto literalmente de lo que se encuentra previsto en el ADPIC en su artículo 26 párrafo 2.

Un aspecto novedoso presenta el párrafo 3 del indicado artículo 253 cuando prescribe que "*Un dibujo o modelo industrial no conferirá derechos cuando sea*

contrario al orden público o la moral". De lo anterior, se considera, que no correspondía incluir una norma como esta en el artículo cuyo epígrafe alude las excepciones, pues no se trata en puridad de un supuesto de ese tipo.

Las excepciones importan que previamente se haya reconocido la protección, pero que por causas justificables o razones estimadas superiores, el titular no puede impedir que se realicen por parte de terceros determinados usos del diseño industrial protegido. Como se puede ver en este apartado, lo que se recoge es un caso de exclusión adicional al que corresponde por razones de funcionalidad. Ser o resultar contrario al orden público o a la moral, también conlleva una delicada tarea como lo es decantar el alcance de esas frases.

4.5.7. Exclusión de funcionalidad

En el párrafo 2 del artículo 253 se consigna la exclusión de funcionalidad, no obstante que no se trata de una excepción o limitación propiamente dicha, pues lejos está de ser una limitante al ejercicio de los derechos que corresponde al creador o al titular del derecho sobre un diseño industrial. Dispone este párrafo que "*La protección de los dibujos o modelos industriales no podrá extenderse a los dibujos o modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales*", es decir, en forma literal a lo que al respecto dispone el párrafo 1 del artículo 25 del ADPIC, por lo que aquí se reitera, lo dicho allá.

4.5.8. Plazo de protección

El plazo de protección de un diseño industrial se fija en el artículo 255 en un mínimo de diez años, admitiendo que cada Parte podrá prever que el titular de un diseño registrado pueda renovar el plazo (realmente, es el registro el que se renueva) por uno o varios períodos adicionales, aunque de cinco años cada uno, pero a la vez deja a cada legislación del país parte fijar un plazo máximo de protección.

Lo que deriva de esa norma es que la protección original de diez años, puede ser extendida mediante la renovación del registro una o varias veces pero ninguno por un plazo mayor de cinco años, quedando a cada legislación establecer el límite de esas renovaciones, más no ampliar esos subsiguientes períodos de cinco años. En otras palabras, queda libre cada legislación para establecer el número de veces que puede ser objeto de renovación un registro de un diseño industrial, más no puede prever que cada período sea mayor a cinco años, salvo el primero, claro está, que será originalmente de diez años.

Un aspecto importante se encuentra en el párrafo 2 del indicado artículo, ya que se complementa lo anterior, al disponer que “*Cuando una Parte prevea la protección para dibujos y modelos industriales no registrados, la duración de dicha protección será de al menos tres años*”. Esto representa un avance en lo que sobre ello prescribe el ADPIC, o como es frecuente denominarlo “cláusula ADPIC plus” puesto que si bien se refiere a los dibujos o modelos textiles, no concreta una modalidad particular de tutela como la que aquí se indica.

4.5.9. Supuestos de denegación de la protección o declaratoria de nulidad

En el artículo 256 se regulan los supuestos de denegatoria de la protección del diseño industrial y, a su vez, de declaratoria de la nulidad de la protección conferida, al establecer que solo procede “*por razones convincentes e importantes*” que, entre otras fije la legislación de cada parte, comprenderá al menos y de manera ilustrativa los siguientes supuestos:

- a) si el dibujo o modelo industrial no se ajusta a la definición del artículo 252, apartado 1;
- b) si, en virtud de una decisión judicial, el titular del dibujo o modelo industrial no tiene derecho sobre el mismo;

- c) si el dibujo o modelo industrial entra en conflicto con un dibujo o modelo anterior que ha sido puesto a disposición del público después de la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, la fecha de prioridad del dibujo o modelo, y que esté protegido desde una fecha anterior a la mencionada mediante un dibujo o modelo registrado o una solicitud de un dibujo o modelo;
- d) si se utiliza un signo distintivo en un dibujo o modelo industrial posterior y la legislación de la Parte pertinente por la que se rige dicho signo confiere, al titular del derecho del signo, el derecho a impedir tal uso;
- e) si el dibujo o modelo industrial constituye un uso no autorizado de una obra protegida por la legislación de derechos de autor de la Parte pertinente;
- f) si el dibujo o modelo industrial constituye un uso indebido de cualquiera de los objetos contemplados en el artículo 6 *ter* del Convenio de París, o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los incluidos en dicho artículo 6 *ter* y que sean de interés público particular en una Parte; o
- g) si la divulgación del dibujo o modelo industrial fuese contraria al orden público o a la moral.

Curioso o novedoso resulta también el párrafo 2 del artículo 256 porque establece una figura como alternativa a la declaratoria de nulidad del registro de un diseño industrial que se ve objeto de reclamo basado en lo antes consignado, es decir, que un registro podrá o bien ser declarado nulo por esas causas, o bien, como se consignó antes, se podrá sujetar a “limitaciones en su uso” como sanción alternativa. El caso del inciso b) no encuentra aplicación más que en el supuesto de nulidad del registro. Lo dicho en el inciso c) busca evitar que otorguen dos derechos sobre un diseño a nombre de sujetos distintos, para proteger creaciones idénticas o con aspectos diferentes pero que son irrelevantes (a eso se refiere la dicción “entra en conflicto”). En lo tocante al caso del inciso f), cabe mencionar que el artículo 6 *ter* del Convenio de París se refiere a la prohibición de registro o motivo de anulación de las marcas que incluyan como elementos los escudos de

armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión de París, así como signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, toda imitación desde el punto de vista heráldico y escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de organizaciones internacionales intergubernamentales de las que aquellos sean miembros. Respeto de la causal contenida en el inciso a) anterior, llama la atención por cuanto el párrafo 1 del artículo 252 del ADA no contiene definición, sino se limita a decir que la protección se dispensará con independencia de si el objeto a proteger sea nuevo u original.

4. 5.10. Relación con el derecho de autor

Dispone el artículo 257 que *“Un dibujo o modelo industrial protegido mediante un derecho de dibujo o modelo industrial, registrado en una Parte de conformidad con la presente sección, también podrá ser elegible para la protección conferida por la legislación en materia de derechos de autor de esa Parte a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte”*.

Esto es el caso de la llamada superposición de protecciones que emerge, como ya se expuso en un capítulo anterior, como una alternativa frente a la variedad de sistemas de protección. Se debe recordar que existe el sistema denominado de la Acumulación Absoluta, el sistema de la Acumulación Restringida y el de la No Acumulación. Según el primero, basado en la teoría de la unidad del arte, ante la imposibilidad de encontrar un criterio que lleve a diferenciar si la creación es una obra de arte o no lo es, entonces se adopta un sistema conforme el cual toda creación de forma se tutela mediante el Derecho de Autor por el solo hecho de su creación y, entonces, en el evento que el creador o titular de ese derecho también solicita la protección mediante el registro de diseño industrial, pues también recibe tutela en esta categoría, dando lugar a un doble amparo de la creación. En el segundo sistema, reconociendo que las obras de arte puro deben ser protegidas mediante el Derecho de Autor, tratándose de diseños, por ser admitidos como categoría dentro de la Propiedad Industrial, entonces es por esta última que debe

recibir tutela, lo que implica que tratándose de obras de arte aplicado no serán más protegidas por el Derecho de Autor si se solicita el registro mediante diseño industrial. El tercer sistema se apoya en considerar que corresponde al autor o creador decidir el destino de su obra y, conforme ello, la modalidad de protección, es decir, si opta porque su destino sea industrial, corresponderá acceder a la protección mediante la categoría del diseño.⁸⁴

Muchos, como Otero Lastre no son favorables a la Acumulación Absoluta que deriva de lo previsto en el ADA porque, como fue expuesto, da lugar a una protección que puede calificarse de “excesiva” respecto del autor o creador del diseño, siendo entonces que se inclinan por el del tercer sistema como el más adecuado por ser medido y no da lugar a inseguridad jurídica. Entonces es necesario remitirse a lo que en su oportunidad se indicó sobre esta situación que, como se puede observar, el ADA admite.,⁸⁵

⁸⁴ Otero Lastre, José Manuel, *El Diseño Industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*. Op cit. Pág. 57.

⁸⁵ Ibid.

CAPÍTULO 5

REGULACIÓN NACIONAL DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

5.1 Generalidades

5.1.1 Ley de Propiedad Industrial

Mediante Decreto 57-2000 el Congreso de la República aprobó el 31 de agosto de 2000 la Ley de Propiedad Industrial que, como se consigna en su artículo 1, tiene por objeto *“la protección, estímulo y fomento de la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio y, en particular, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, de las patentes de invención y de modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal”*.

Esta normativa cobró vigencia el 1 de noviembre de ese año y, como consecuencia, provocó que dejara de aplicarse el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial que regulaba lo relativo a signos distintivos y que fue aprobado mediante Decreto 26-73 del Congreso de la República y, asimismo, derogó expresamente la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Modelos Industriales contenida en el Decreto Ley 153-85. El citado Convenio fue dejado sin efecto por los países parte a partir del 1 de enero de 2000 mediante un Protocolo suscrito en San José, Costa Rica, el 17 de septiembre de 1999 para permitir a cada uno emitir legislación nacional sobre marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda, ello como consecuencia de dos factores: uno, la incompatibilidad con lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC que resultaba vinculante precisamente desde el 1 de enero de 2000 y, el otro, que a esa fecha no había sido posible que se concretaran las ratificaciones suficientes para que el Convenio fuera sustituido por el Protocolo Modificadorio, instrumento preparado a nivel técnico para adaptar las disposiciones

del primero a los compromisos derivados del indicado ADPIC, pues solo Nicaragua había alcanzado la aprobación de su Organismo Legislativo y depositar el instrumento de ratificación.

El Decreto Ley 153-85 tampoco era compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC por lo que la Ley de Propiedad Industrial es desde su vigencia prácticamente el código en materia de propiedad industrial al contemplar la regulación de todas las distintas categorías que conforman ese sector de la propiedad intelectual.

Lo antedicho es confirmado de lo consignado en los apartados considerativos del Decreto 57-2000, en particular cuando se sostiene, primero, que Guatemala *“...como Miembro de la Organización Mundial del Comercio, está obligada a velar porque su legislación nacional en materia de propiedad industrial, cumpla con los estándares de protección que contempla el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio...”* y, segundo, que el Convenio Centroamericano y el Decreto Ley 153-85 *“...no responden adecuadamente a los cambios resultantes del desarrollo industrial, del comercio internacional y de las nuevas tecnologías...”*, lo que hace imperativo no solo integrar el régimen jurídico de la propiedad industrial, sino también incorporar disposiciones que *“...permitan que los derechos de propiedad industrial sean real y efectivamente reconocidos y protegidos de acuerdo con las exigencias actuales, y estimular así la creatividad intelectual y la inversión en el comercio y la industria...”*.

La Ley de Propiedad Industrial ha sido objeto de varias reformas, como consta en los Decretos 9-2003, 76-2003,

El régimen de la propiedad industrial no se limita a la Ley en mención, sino deben ser considerados otros cuerpos normativos. En primer lugar, traer a cuenta que en la Constitución Política de la República... En segundo lugar, que la Ley ha sido objeto de desarrollo en el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial contenido en el Acuerdo Gubernativo 89-2002 de 18 de marzo de 2002, el que ha sido objeto

de reformas mediante los también Acuerdos Gubernativos 3-2005, 15-2005, 242-2006 y 95-2014.

5.1.2 Antecedentes legislativos

En cuanto a los diseños industriales se refiere, se ha determinado que la primera legislación vigente en Guatemala lo fue el referido Decreto Ley 153-85, pues como se confirma de su artículo 67, por el mismo se derogó únicamente el Decreto Gubernativo 2011 del 19 de agosto de 1937, que era la Ley de Patentes de Invención que no abarcaba la materia que ocupa la presente investigación académica. En ese sentido, es pertinente a manera de contar con información sobre los antecedentes legislativos, hacer referencia brevemente a ese Decreto Ley.

En la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Modelos Industriales, se definía como dibujo industrial a *“toda reunión de líneas o de colores”* y como diseño o modelo industrial a *“toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores que puedan aplicarse a un producto industrial o de artesanía”*, para ambos casos siempre que dieran una apariencia especial a dicho producto y puedan servir de tipo o patrón para su fabricación (artículo 50).

Se acotaba que la tutela jurídica de los dibujos, modelos o diseños industriales no comprendía *“aquellos elementos o características del mismo que sirvan únicamente a la obtención de un efecto técnico”* (artículo 50).

Como condiciones para la protección, la Ley exigía lo que denominó requisitos y que consignaba como ser *“nuevos y susceptibles de aplicación industrial”*, puntualizando que sería nuevo *“si no ha sido publicado o hecho accesible al público, mediante una publicación oral, venta o comercialización, o cualquier otro medio”* antes de la fecha en que se presentara la solicitud al Registro de la Propiedad Industrial, o bien, antes de la fecha de presentación en el extranjero de la solicitud si se hubiere reivindicado la prioridad, pero no será considerado nuevo si solo presenta diferencias menores o secundarias con otros anteriores ni

tampoco porque se refiera o aplique a otro tipo o genero de productos (artículo 51).

En cuanto al derecho a obtener el registro, disponía que solo correspondía al creador, pero admitía que pudiere ser objeto de transferencia por acto entre vivos o por sucesión hereditaria. En el caso de dibujos o modelos creados por dos o más personas, disponía que el derecho pertenecería a todos en común. Si el dibujo o modelo hubiere sido creado en ejecución de un contrato laboral, reconocía que el derecho a su registro pertenecía al empleador y asimismo a quien contrató la obra si hubiere un contrato para ese efecto, ello siempre a salvo de lo que las partes contratantes pactaren sobre el particular (artículo 52).

El acceso al registro estaba supeditado a la presentación de una solicitud, cuyos requisitos establecía el artículo 53, acompañándose las representaciones gráficas, una descripción y el comprobante del pago de la tasa aplicable. También se exigía en esa norma que se consignare la clase a la que pertenecería el producto al que fuere aplicable el dibujo o modelo, de conformidad con la clasificación internacional establecida en el Acuerdo de Locarno. El procedimiento incluía el examen de forma de la solicitud, la publicación de un aviso en el Diario Oficial por tres veces en el plazo de un mes (artículo 54), la posibilidad que cualquier persona con interés formulare oposición dentro de los dos meses siguientes a la primera publicación, pero exigiendo que expusiera los hechos y fundamentos legales de la misma y acompañar las pruebas pertinentes; de tal oposición se brindaba audiencia al solicitante por un mes; en caso de no haberse presentado oposición, o bien, habiendo sido desechada ésta, se disponía que se ordenaría la publicación también en el Diario Oficial de una reseña del asiento del registro y, posteriormente, se le entregaría el certificado que acreditare su titularidad (artículo 55).

Al titular del registro se le reconocía el derecho “*de excluir a terceras personas de la explotación del dibujo o diseño industrial... de entablar las acciones en contra de cualquier persona que, sin su consentimiento, fabrique, importe, comercialice o utilice productos que reproduzcan o incorporen el dibujo o diseño industrial*”

(artículo 57), lo que se sujetaba a la vigencia del registro que se fijaba en cinco años desde la fecha de presentación de la solicitud, con posibilidad de una sola renovación por el mismo plazo si el producto estuviese siendo fabricado en Guatemala por el titular o su licenciataria (artículo 56).

5.1.3 Trato nacional

La vigente Ley de Propiedad Industrial tiene por objeto, todo lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de signos distintivos, de patentes de invención o modelos de utilidad y de diseños industriales, es decir, las categorías de este sector de la propiedad intelectual cuya tutela está supeditada, por regla general, a la decisión favorable a su inscripción emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, en adelante únicamente el Registro.

En materia de diseños industriales, el artículo 147 de la Ley, seguramente para evitar repeticiones innecesarias, remite a las disposiciones en materia de patentes de invención, las que serán aplicables en lo conducente en tanto no contravengan las disposiciones especiales del capítulo II del título III de la Ley. Por ello en cada uno de los apartados siguientes, se hace referencia a lo que en materia de patentes devenga conducente a los diseños y, asimismo, a las normas generales que conciernen a todas las categorías de propiedad industrial sujetas a inscripción en el Registro, tanto de la Ley como de su Reglamento.

Antes de hacer referencia a esas normas, es necesario señalar que dentro de las disposiciones generales de la Ley, en el artículo 3 se regula el llamado principio de trato nacional disponiendo que las personas individuales o jurídicas, nacionales de otro Estado vinculado a Guatemala por un tratado que establezca trato nacional para los guatemaltecos, o las que tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en aquel Estado, gozarán en Guatemala de un trato no menos favorable que el que se otorgue a los guatemaltecos, con respecto a la adquisición, mantenimiento, protección y ejercicio de los derechos establecidos por esta ley o respecto a los que se establezcan en el futuro.

A este principio se hizo relación en el capítulo anterior en ocasión de analizar las disposiciones pertinentes del Convenio de París, estableciendo que se encuentra reconocido en el artículo 2 de ese instrumento internacional. También ha sido recogido este principio en el artículo 3.1 del ADPIC y en el artículo 230 del ADA. Lo que en palabras más sencillas implica el principio es el rechazo a la posibilidad de que en las legislaciones particulares de los países se establezca un trato discriminatorio a los extranjeros. Dentro de las excepciones permitidas a ese principio, Bodenausen brinda algunos ejemplos: la obligación de depositar una *cautio judicatum solvi* o excepción de arraigo como le denomina el Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 117 y la obligación de los no residentes o domiciliados de designar una dirección a los fines de notificaciones y de nombrar un mandatario suficientemente facultado para comparecer en su nombre al proceso⁸⁶.

5.2 Definición

En el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial no se define al diseño industrial, sino se señala que comprende a los dibujos y a los modelos industriales, los cuales sí son definidos en los siguientes términos “*Los primeros deben entenderse como toda combinación de figuras, líneas o colores, que se incorporen a un producto industrial o artesanal, con fines de ornamentación y que le den una apariencia particular y propia; y los segundos como toda forma tridimensional, que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé un aspecto especial y que no tenga fines funcionales técnicos.*”

Partiendo de lo expuesto en los capítulos precedentes, se considera como definición del diseño industrial las formas o los aspectos creados por una persona para ser incorporados o aplicados a un producto industrial, que le confieren únicamente carácter ornamental o estético al mismo y, por ende, con la finalidad de atraer la atención del público, satisfacer sus expectativas en cuanto a esos extremos se refiere o bien incidir en su adquisición.

⁸⁶ Bodenausen, G. H. C. Op. cit. Pág. 35.

5.3 Superposición de regímenes

El artículo 148 de la Ley aclara que la tutela jurídica que dispensa a los diseños *“no excluye ni afecta aquella que pudiera proceder conforme otras normas legales, tales como las relativas a marcas o derecho de autor”*.

Se ha apuntado en el capítulo tercero la relación que existe entre los diseños industriales y las obras de arte aplicado, estas últimas también acogidas bajo la legislación de Derecho de Autor. Sobre el caso de las marcas, es pertinente indicar que se trata de aquellos signos que cumplen una función distintiva en el comercio, es decir, que permiten diferenciar un producto de un origen empresarial de otro distinto, pero que son idénticos o similares o semejantes. La superposición de regímenes de protección se presenta no para todos los tipos de signos que pueden consistir en una marca, sino únicamente para aquellos que son denominados tridimensionales.

La mayoría de legislaciones, sino todas, admiten la posibilidad que las formas tridimensionales sean susceptibles de constituir marcas protegibles por la legislación de propiedad industrial. La Ley de Propiedad Industrial se manifiesta favorable en ese sentido cuando en su artículo 16 primer párrafo postula que los signos que pueden constituir marcas son tradicionalmente las palabras o conjuntos de éstas, las letras, las cifras, las figuras, los retratos, las etiquetas, los escudos, los grabados, las viñetas, las orlas, las combinaciones de colores y, asimismo, *“Pueden también consistir en sonidos y olores, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, en el medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan o hayan adquirido aptitud distintiva”*.

Asimismo, en el artículo 22 al regular el contenido de la solicitud de registro de un signo como marca, la Ley precisa que debe incluirse una reproducción de la misma tal y como se pretende protegerla, pero si se trata de marcas tridimensionales debe incluirse en la solicitud *“una descripción suficientemente clara, inteligible y objetiva”*. Se trata pues de signos que se manifiestan en las

formas de los empaques, de los envoltorios, de los envases o en la presentación misma del producto y que, precisamente, por su aptitud distintiva puede cumplir el cometido de una marca. No pueden ser marcas, sin embargo, las formas impuestas por razones de orden técnico y por la naturaleza de los productos.

Así, entonces cuando un diseño industrial opte por la protección jurídica que dispensa el régimen de las marcas para los signos tridimensionales, esa tutela será independiente y no incidirá en la del diseño industrial ni tampoco se verá mermada o afectada bajo ninguna forma por la protección que se adquiera por esta última categoría.

En otras palabras, el diseño industrial puede ser protegido legalmente en el régimen de la propiedad intelectual por tres categorías distintas e independientes: el del diseño, el del derecho de autor y el de las marcas.

5.4 Exclusiones

El artículo 149 de la Ley apunta que no se protegerán mediante la categoría del diseño industrial “*a) Aquellos elementos o características del mismo determinados enteramente por la realización de una función técnica y que no incorporen algún aporte novedoso del diseñador; y b) Aquellos elementos o características cuya reproducción fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante*”. La propia norma precisa sobre este último supuesto que aplicará en el caso de productos en los cuales el modelo radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.

Se considera que el supuesto normado en el inciso a) de la referida norma no consiste estrictamente en una limitación, entendida ésta como aquella disposición que restringe el alcance del derecho del titular de la categoría de propiedad industrial registrada, restricción que encuentra justificación en razones de orden público o de interés general. Es decir, una limitación es un supuesto en que se

exceptúa la aplicación del derecho en exclusiva que corresponde al titular del derecho.

El indicado inciso a) del artículo 149 de la Ley corresponde a lo que en el ADPIC se regula en el artículo 25 parte final de su primer párrafo, en el sentido que los países Miembros pueden excluir de la protección los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales. En similares términos se encuentra ese supuesto en el párrafo 2 del artículo 253 del ADA. Es decir, se refiere a un aspecto que impide que se conceda la protección del diseño industrial.

Ahora bien, en el supuesto del inciso b) de la norma señalada, de su lectura se puede afirmar que sí constituye una clara limitación, puesto que admite la reproducción, sin autorización del titular del diseño protegido, de sus elementos o características que sean estrictamente necesarias para permitir que el producto sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual sea parte o pieza integrante. Tal limitación, resulta compatible con el ADPIC y con el ADA cuando se faculta a establecer excepciones al ejercicio de las facultades que constituyen el derecho del titular de un diseño industrial, pero condicionadas a una triple condición, primero, que sean excepciones limitadas, segundo, que no atenten de manera injustificada contra la explotación normal del objeto protegido y, tercero, que no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular.

Por lo que antes expuesto, resulta pertinente que se considere la reforma a la Ley de Propiedad Industrial a los fines de adecuar sus disposiciones a lo que estrictamente es un caso de exclusión y a lo que es un caso de limitación del alcance del derecho.

5.5 Requisito de protección

La Ley es clara al determinar que el diseño industrial será protegido solo si es nuevo, como consta en el artículo 152, primer párrafo, aclarando que para ser tenido como nuevo, el diseño “*deberá diferir en medida significativa de diseños conocidos o de combinaciones de características de los mismos*”. Ello es recalado en el último párrafo del mismo artículo, cuando se dispone que “*Un*

diseño industrial no se considerará nuevo si respecto de uno anterior sólo presenta diferencias que son insuficientes para darle al producto una apariencia o impresión de conjunto distinta a la del diseño anterior”.

En el propio artículo 152 se postula, además, que para ser nuevo el diseño no debe haber sido divulgado públicamente en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de que acontezca alguna de las siguientes fechas, aplicándose la que fuese más antigua: “a) *La fecha de la primera divulgación pública por el diseñador o su causahabiente, o por un tercero que hubiera obtenido el diseño como resultado de algún acto realizado entre ellos; o b) La fecha de presentación de la solicitud de registro o, en su caso, la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invocare”.*

Sin embargo, admite la Ley en el indicado artículo que no afectará la novedad “*la divulgación que hubiese ocurrido dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, a la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoque, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio diseñador o su causahabiente, o de un incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos”.*

Sobre esta normativa se ha podido establecer que la legislación guatemalteca, frente a las dos posibilidades que el ADPIC y también el ADA admiten, se ha decantado por la de ser nuevo, entendido este concepto, como ya fue señalado en el capítulo cuarto, como sinónimo del que aplica en materia de patentes de invención, es decir, en el sentido de aquello que no es conocido. Esto se sostiene porque la propia Ley en su artículo 152 precitado resta carácter de nuevo al diseño que ha sido divulgado públicamente en cualquier lugar y por cualquier medio. Sin embargo, hubiere sido más apropiado que en la Ley se concibiera el concepto de nuevo en el sentido que se hizo referencia al analizar el artículo 25 del ADPIC y el 252 párrafo primero del ADA, porque según éstos es ineludible realizar la comparación entre la creación cuya tutela se pretende con los diseños existentes,

porque solo así podrá establecerse que difieren en medida significativa de dibujos y modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos y, por ende, que es plausible conceder la protección jurídica.

Aunque no es imprescindible porque en la práctica no comporta ningún inconveniente, sería del caso considerar la conveniencia de modificar las disposiciones comentadas de la Ley, para ajustarlas a lo dispuesto en el ADPIC y en el ADA y no provocar el equívoco de estimar el requisito de nuevo como sinónimo del de novedad que aplica en materia de patentes.

5.6 Derecho a la protección

El artículo 150 de la Ley determina que el derecho a la protección jurídica del diseño y a obtener su registro, corresponde en primer término al diseñador y, en caso de coincidir dos o más personas, a ellas en común.

No obstante lo anterior, la Ley en el indicado artículo admite que el derecho al registro de un diseño industrial y a obtener la protección del mismo puede ser objeto de enajenación, a personas individuales o jurídicas y mediante acto entre vivos, o bien, transferido por vía sucesoria.

Sobre este aspecto cabe traer a colación por aplicables algunas de las disposiciones contenidas en el segmento de la Ley de Propiedad Industrial relativo a patentes. En primer lugar, respecto de la eventualidad que dos personas arriben a la creación del diseño en forma independiente, entonces resultaría aplicable la norma del tercer párrafo del artículo 99 de la Ley, en el sentido que tendrá mejor derecho quien primero presente la solicitud ante el Registro de la Propiedad Intelectual, o bien, quien invoque una fecha de prioridad más antigua. En segundo lugar, si el diseño ha sido obtenido en ejecución de un contrato específico para ese objeto, entonces conforme el artículo 100 de la Ley el derecho a la protección jurídica corresponderá a la persona que contrató al diseñador para realizar la creación, ello obviamente salvo pacto en contrario. En tercer lugar, si el diseño es alcanzado por una persona que ha sido contratada para laborar o trabajar

precisamente para ese objeto, entonces el derecho a proteger el diseño corresponde también al empleador, como se desprende de la oración final del indicado artículo 100.

5.7 Formas de protección

La Ley admite como la forma por la cual se adquiere la protección jurídica del diseño industrial a la inscripción o registro del mismo que se efectúe en la oficina administrativa competente, es decir, el Registro de la Propiedad Intelectual (artículo 151). Pero, a la vez, se reconoce que el creador o la persona a la que corresponda la titularidad pueden invocar la tutela jurídica del diseño acreditando la primera divulgación pública y, con ello, gozando de un derecho en exclusiva pero limitado en el tiempo respecto del plazo previsto para el diseño que hubiere sido objeto de registro, es decir, la legislación guatemalteca, admite dos formas de protección del diseño.

En efecto, se dispone en el artículo 151 de la Ley que una de las formas de adquirir el derecho a la protección jurídica del diseño industrial lo es “*b) El registro del diseño industrial*”, cuya vigencia fija el artículo 159 en diez años desde la presentación de la solicitud, con posibilidad de renovación pero por cinco años más, como lo admite el artículo 160.

Pero por su parte el artículo 153 de la Ley consigna lo que su epígrafe denomina “*protección sin formalidades*”, en el sentido que el diseño puede gozar de protección sin necesidad de registro por un plazo de tres años desde la fecha de la divulgación indicada en el inciso a) del artículo 151. Este plazo de tres años coincide con el que se pactó en el artículo 255 párrafo 2 del ADA.

El referido inciso a) del artículo 151 dispone a la letra, que se adquiere el derecho a la protección como resultado de “*a) La primera divulgación pública del diseño industrial, por cualquier medio y en cualquier lugar, efectuada por el diseñador o su causahabiente, o bien, por un tercero que hubiera obtenido el diseño como resultado de algún acto realizado por alguno de ellos*”.

Como deriva de lo anterior, en Guatemala existen dos formas de obtener la protección jurídica del diseño: una, previa obtención del registro en la oficina administrativa competente y, la segunda, invocando haber realizado la primera divulgación pública del diseño.

En la primera, como consecuencia de obtener una resolución favorable al registro, el titular tendrá en su poder un certificado del mismo que podrá servir para oponerse frente a cualquier persona y ejercer el derecho en exclusiva a la explotación comercial del diseño, incluso accionando judicialmente frente al responsable.

En la segunda, será necesario que el interesado ejerza exclusivamente una acción civil por infracción frente al tercero que usa sin autorización el diseño protegido y dentro de la misma acredite el derecho derivado de esa primera divulgación pública, es decir, deberá en su acción formular dos pretensiones, una, sobre el reconocimiento del derecho que estima le asiste en virtud de la “protección sin formalidades” que admite la Ley y, la otra, la relativa a hacer cesar los usos no autorizados por parte de terceros y la reparación de los eventuales daños y perjuicios. En este último sentido se manifiesta el ADA, como ya se mencionó en el capítulo cuarto, pues en su artículo 252 párrafo 3 acota que la protección sin registro es determinada en el caso “...*que hayan sido puestos a disposición del público... pero únicamente si el uso impugnado resulta de haber copiado el dibujo o modelo protegido*”. En otras palabras, atendiendo al ADA se debe interpretar que la protección sin formalidades que reconoce la legislación guatemalteca, aplicará únicamente cuando el diseñador o titular del derecho ejerce acción de infracción civil frente a la copia de su diseño.

En este apartado es necesario recordar lo que establecido sobre los diseños en la industria textil regulados en el párrafo segundo del artículo 25 del ADPIC. Según esta norma “*Cada Miembro se asegurará de que las prescripciones que hayan de cumplirse para conseguir la protección de los dibujos o modelos textiles - particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación- no dificulten*

injustificablemente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección. Los Miembros tendrán libertad para cumplir esta obligación mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislación sobre el derecho de autor” (el subrayado es agregado).

Como ya se mencionó en el capítulo cuarto, de esa norma se extrae que se refiere a los diseños que se utilizan o aplican en la industria textil, específicamente a los productos de la moda, cuya vida es efímera, pues son resultado de la actividad de los diseñadores que los incorporan a artículos de temporada, cuyo valor resulta relevante únicamente mientras esté de moda. De esa cuenta, hacer depender la tutela jurídica de la formalidad del registro, lo que consume varios años en Guatemala, provocaría entonces desinterés por parte de los creadores a optar por el régimen y lo que es peor desalentar las actividades sobre esa categoría.

Se indicó en aquel capítulo que los diseños de temporada ameritan una regulación especial, pero que el examen analítico de la legislación guatemalteca evidencia que lejos de restringir la protección sin formalidades a los diseños textiles de moda, como la ropa, zapatos, bolsos, telas y tejidos para vestuario y tapicería, se extendió innecesariamente a todos los productos, lo cual evidencia una inconsistencia de la legislación guatemalteca con lo previsto en el ADPIC y una serie de inconvenientes prácticos de las equívocas expectativas en los diseñadores.

Además se considera que lejos de establecer esa protección sin formalidades para todo producto, el legislador debió optar entre restringirla a esos productos de la moda, o bien, remitir la tutela de los diseños textiles a la legislación del derecho de autor como bien lo admite el propio ADPIC.

Es pertinente, entonces, una reforma mínima en este aspecto a la legislación guatemalteca, para el solo efecto de limitar o restringir la referida protección sin formalidades a los diseños de aplicación en la industria textil.

5.8 Derechos conferidos

El artículo 154 de la Ley establece que la tutela del diseño por los plazos antes consignados, se traduce en la facultad del creador o del titular del derecho “*de actuar para impedir que terceras personas, sin su consentimiento, fabriquen, vendan, importen, ofrezcan en venta, utilicen o de cualquier manera exploten comercialmente artículos que lleven o incorporen un diseño industrial que sea una reproducción idéntica o similar al protegido*”.

Como se advierte, la legislación al igual que el artículo 26 del ADPIC opta por enumerar las facultades del diseñador o titular del derecho desde un punto de vista negativo, es decir, manifestado en el *ius prohibendi*. Pero nada sostiene sobre las facultades de positiva utilización que tiene el propietario, cuando hubiere sido pertinente que en el artículo 154 en primer lugar se expresare que el derecho se manifiesta en la facultad exclusiva de ejecutar los actos de explotación comercial del diseño.

El ADA por su parte en el artículo 252 emplea la dicción “*derechos exclusivos*”, pero en el artículo 254 párrafo 1 precisa esos derechos en su vertiente negativa, como ya fue señalado en el capítulo precedente.

Un punto que llama la atención sobre el ADA, es que se dispone en el párrafo 2 del citado artículo que, además de ese *ius prohibendi*, “*las Partes garantizarán una protección efectiva... para prevenir actos que perjudiquen injustificadamente la explotación normal del dibujo o modelo o que no sean compatibles con prácticas de comercio leal, de forma consistente con las disposiciones del artículo 10 bis del Convenio de París*”. Es así como puede notarse que se ensancha el campo de alcance de la tutela del diseño industrial, porque debe admitirse que el creador del diseño o el titular del derecho, pueden actuar en ese basto campo que representa el de la competencia desleal con fines preventivos y ello es un aspecto que no se encuentra desarrollado en la Ley, pero por tratarse de esa materia se toma en cuenta que los supuestos que reconoce la legislación en el artículo 173 son con fines meramente ilustrativos, por lo que no se puede establecer que la ausencia de

una disposición al respecto impida que se opte por el afectado cuando no se enfrente a meras copias o reproducciones de su diseño industrial a accionar por la vía de la competencia desleal.

Por otra parte, en la legislación guatemalteca se establece que a los tres tipos de actos de terceros que pueden ser prohibidos en los términos del ADPIC (fabricar, vender e importar), se suma la oferta para la venta y la utilización con fines comerciales.

Pero lo que es más relevante, es que en la redacción de la norma nacional no se emplea el concepto de copia, sino se alude a artículos que lleven o incorporen un diseño que sea una reproducción idéntica o similar al protegido, cuando como se indicó en el capítulo cuarto el ADPIC si es específico en equiparar el derecho del titular de una obra protegida por el derecho de autor al aludir a que el diseño sea incorporado por un tercero no autorizado mediante una “copia” o “fundamentalmente una copia” del dibujo o modelo protegido. Es por ello que, amerita en ese leve aspecto una reforma a la legislación .

5.9 Limitaciones

Sin perjuicio de lo que ya se indicó al momento de abordar lo relativo a las exclusiones de protección, en donde se consideró que uno de los supuestos de la norma es el único que corresponde a ser calificado estrictamente como una limitación al alcance de los derechos que derivan de la protección de un diseño, en este apartado se propugna que en esa materia también debe considerarse, en lo que resulte aplicable por conducente, lo que al respecto regula el artículo 130 de la Ley de Propiedad Industrial en materia de patentes.

Por ello, se estima que no hay inconveniente en poder afirmar que en materia de diseños industriales aplican las siguientes excepciones a los derechos del titular: a) la utilización del diseño en el ámbito privado; y b) actos de utilización realizados con fines de enseñanza académica, porque ninguno de ellos involucra propósitos

comerciales y tampoco afectan de manera injustificada el uso o explotación normal del diseño protegido.

5.10 Procedimiento

5.10.1 Solicitud

La Ley admite en su artículo 155 que se puedan solicitar los registros de dos o más diseños en una misma solicitud, pero lo condiciona a que se apliquen a productos de la misma clase, sin embargo esta norma no resulta aplicable en la práctica puesto que en los formularios que expide el Registro de la Propiedad Intelectual no se prevé esa posibilidad.

Se indica en el citado artículo que la solicitud debe contener la información que se requiere en los incisos a) y b) del artículo 103 (norma que se refiere a las solicitudes de patentes de invención o modelos de utilidad) y designar expresamente el género o la especie del producto a los que se aplicará el diseño. Esos incisos de la norma indicada exigen que en la solicitud de patente se consignen los datos generales de quien comparezca en la solicitud, o bien, de su representante legal, acreditando este último extremo con el documento respectivo y, asimismo, se proporcione información sobre el lugar de constitución cuando quien comparezca a solicitar la protección sea una persona jurídica. La designación del género o la especie del producto al que se aplicará el diseño tiene como propósito posibilitar la aplicación de la Clasificación de Locarno.

A la vez, se prevé que a la solicitud se debe adjuntar el comprobante del pago de la tasa aplicable y la reproducción gráfica o fotográfica del diseño, incluso mediante varias vistas en el supuesto de ser “tridimensional”, es decir, en el caso de los modelos industriales. Tratándose de “diseños bidimensionales”, es decir, dibujos industriales, la reproducción puede ser sustituida por una muestra del producto.

Sobre lo anterior, en el artículo 82 del Reglamento de la Ley se puntualiza que la reproducción gráfica o fotografías del diseño industrial podrán ser

complementadas con una relación descriptiva, ello con el fin de facilitar al Registro proceder al examen de fondo.

Prescribe el artículo 157 de la Ley que al presentarse la solicitud, se le anotará la fecha y la hora, se le asignará número de expediente y se entregará recibo de la misma y de los documentos que fueren acompañados. En todo caso, también se procederá en ese sentido si la solicitud no cumple con contener toda la información o no adjunta todos los documentos, pero *“siempre que la misma cumpla al menos con los datos que permitan identificar al diseñador, al solicitante o a su representante legal, si fuere el caso, y se indique un lugar para recibir notificaciones, así como que se acompañe la reproducción o muestra que se menciona en la literal b) del párrafo dos del artículo anterior”*.

En el citado artículo 156 de la Ley se exige adjunta como documento a la solicitud el *“c) Título en virtud del cual se adquirió el derecho al diseño industrial, si el solicitante no es el diseñador”*, lo que amerita un comentario particular en razón que, dado que en materia de diseños deben aplicarse también en lo que resultaren aplicables las normas sobre patentes, no siempre existirá un título, entendido este término en el sentido de documento, que demuestre algunos supuestos de transferencia del derecho sobre el diseño. Se hace referencia concretamente a los casos en que por disposición de la Ley existen presunciones legales que el derecho al diseño ha sido transferido por el creador a favor de otra persona, como ya se tuvo la oportunidad de explicar en pasajes precedentes, cuando se indicó lo concerniente a la persona que ha sido contratada específicamente para diseñar mediante contrato civil o bien mediante contrato de naturaleza laboral. Así, pues, si se trata de esos dos supuestos no será factible presentar un documento que justifique el derecho a solicitar el registro, por lo que el Registro de la Propiedad Intelectual debe cuidar en la interpretación del requisito que el título no solo puede ser el documento de cesión o enajenación, sino también puede ser cumplido el requisito de mediante la simple declaración del solicitante de estar en alguno de los dos supuestos indicados o la presentación del contrato civil o laboral respectivo.

5.10.2 Derecho de prioridad

En la Ley de Propiedad Industrial no se incluye una norma específica sobre el derecho de prioridad, motivo por el cual debe aplicarse lo regulado al respecto en materia de patentes como lo habilita el artículo 142.

En el artículo 104 de la Ley se regula el derecho de prioridad en los términos siguientes:

- a) La prioridad debe ser invocada por escrito, indicando la fecha y el país de la presentación de la primera solicitud;
- b) Es viable invocar prioridades múltiples o prioridades parciales, que pueden tener origen en solicitudes presentadas en dos o más Estados diferentes; en tal caso el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la prioridad más antigua;
- c) El plazo dentro del cual debe presentarse la solicitud posterior a aquella cuya prioridad se invoca es de doce meses, pero en virtud de lo regulado en el Convenio de Paris para el caso de diseños y de marcas ese plazo se reduce a seis meses;
- d) La prioridad puede invocarse juntamente con la solicitud, o bien, en cualquier momento hasta dentro de los tres meses posteriores al plazo de seis meses con que se cuenta para presentar la solicitud posterior;
- e) Debe acompañarse una copia de la solicitud prioritaria, certificada por la oficina o autoridad competente que la hubiere recibido, documento que se encuentra dispensado de toda legalización y solamente debe adjuntarse una traducción simple si no consta en español; esa certificación debe presentarse al momento de invocar la prioridad, o bien, dentro del plazo de los tres meses siguientes a la fecha de vencimiento de la prioridad; y
- f) El efecto que provoca la invocación de la prioridad, es que la solicitud del diseño industrial no podrá ser denegada en Guatemala ni tampoco anulada

basado en hechos ocurridos durante el plazo de la prioridad, es decir, seis meses, cuando sean realizados por el propio solicitante o bien por un tercero.

Lo expuesto permite sin mayor análisis poder afirmar que lo regulado en la legislación guatemalteca guarda absoluta consistencia con lo que sobre la prioridad se pactó en el Convenio de París.

5.10.3 Examen de forma

Por virtud de la aplicación de las normas relativas a patentes, en el caso de los diseños industriales la solicitud debe ser sometida a examen de forma y, en caso de ajustarse a la ley, se ordenará proceder a la publicación de un aviso de la solicitud. Sobre el particular el artículo 158 dispone que el plazo máximo establecido en el artículo 114 de la Ley se reducirá a doce meses.

Conforme la norma del artículo 113 de la Ley, si se advirtiere alguna omisión o deficiencia en la solicitud, se requerirá al interesado que cumpla con efectuar las correcciones necesarias o presente los documentos omitidos, para lo cual tendrá el plazo de tres meses desde que le sea notificado el requerimiento, en caso de no hacerlo se tendrá la solicitud por abandonada.

En cuanto a la reducción de los plazos a doce meses, la lectura del artículo 114 confirma que en materia de patentes la publicación del edicto debe ordenarse hasta que se cumpla el plazo de dieciocho meses de presentada la solicitud, o bien, de la fecha de la prioridad invocada, lo que entonces en materia de diseños se reduce a doce, sin perjuicio de la facultad que esa norma reconoce al interesado de solicitarlo expresamente antes de vencer el plazo.

5.10.4 Edicto

Según lo dispone la propia norma del artículo 114 de la Ley, aplicable en materia de diseños, el edicto debe ser publicado en el Diario Oficial por una sola vez a costa del interesado y dentro de los seis meses de su entrega por el Registro. Luego, corresponde al solicitante la carga de acreditar haber efectuado esa

publicación dentro de los dos meses siguientes, pues en caso contrario se tendrá por abandonada su gestión.

5.10.5 Observaciones de terceros

La norma del artículo 116 de la Ley prescribe que dentro de los tres meses siguientes a la publicación del edicto, toda persona puede presentar observaciones, en caso de los diseños, sobre la procedencia o no de su registro, que sería en todo caso relativo al requisito de ser nuevo y a estar incluido dentro de las exclusiones ya comentadas antes.

Si se presentan observaciones, el Registro debe dar al solicitante el plazo de tres meses para que se manifieste y presente la información o documentación que estime pertinente para desvirtuarlas. Importante es el último párrafo de ese artículo que indica *“La presentación de observaciones no suspenderá la tramitación de la solicitud. Quien las formule no pasará por ello a ser parte en el procedimiento y, una vez otorgada la patente, tampoco tendrá impedimento para presentar una acción de nulidad contra la misma”*.

5.10.6 Examen de fondo

El examen de fondo tiene como objeto que el Registro verifique que el diseño cuya protección jurídica se pretende sea nuevo y no tenga elementos incluidos en los supuestos de exclusión. La norma en materia de patentes sobre el examen de fondo es el artículo 117, que adaptado al caso de diseños prescribe: a) que después de los tres meses de la fecha de publicación del edicto o de notificadas las observaciones presentadas, el Registro fijará la tasa correspondiente para cubrir el examen de fondo; b) el pago de la tasa se debe efectuar dentro del mes siguiente de entregada la orden de pago; c) presentado el comprobante de pago, se procederá a iniciar el examen de fondo por personal del Registro, por técnicos independientes o por entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras; y d) en el examen de fondo se tomará en cuenta no solo la información proporcionada por el solicitante, sino por quien hubiere presentado observaciones, así como los

resultados de exámenes realizados por otras oficinas de propiedad industrial referidos al mismo diseño.

5.10.7 Concesión del registro

Conforme el artículo 161 de la Ley una vez obtenido resolución favorable al registro del diseño, hecha la inscripción en los libros correspondientes es obligatorio incluir en éstos y en el certificado o título que se expedirá al creador o al titular del derecho, la reproducción del diseño como se regula en el inciso b) del artículo 156.

Sobre el certificado, en el artículo 84 del Reglamento de la Ley se precisa que además de los datos de la inscripción se debe consignar el plazo, la fecha de su vencimiento, la indicación que el registro ha sido concedido sin perjuicio de mejor derecho de tercero y debe estar calzado por la firma del Registrador. A los efectos, es carga del solicitante presentar los documentos relativos a la descripción y los dibujos del diseño, pero modificados en los términos en que el Registro haya decidido conceder la protección, mismo que deben ser adjuntados al certificado, firmados y sellados por el Registrador.

5.11 Plazo

Como ya se señaló al describir las dos formas de protección a las que se tiene acceso para el diseño en la legislación guatemalteca, si se opta por el registro entonces la protección tendrá vigencia por un plazo de diez años como lo consigna el artículo 159 de la Ley, contado desde la fecha de presentación de la solicitud. Aunque no se precise en la norma, es de entenderse que si la solicitud invocó la prioridad de una solicitud extranjera entonces el referido plazo cuenta desde la fecha de presentación de ésta.

Dicho plazo es factible de ser renovado por una sola vez por cinco años adicionales, siempre que así lo solicite el interesado sesenta días antes del vencimiento y acredite el pago de la tasa aplicable, como lo consigna el artículo 160 de la Ley.

Es pertinente recordar que conforme el artículo 255 del ADA se acordó que además del mínimo de diez años de protección, se podrían conceder renovaciones por cinco años cada una quedando reservado a la legislación nacional de las partes prever el número de éstas, lo que en el caso de Guatemala se fijó en una sola.

5.12 Nulidad del registro

En materia de diseños industriales no se prevé en la Ley de Propiedad Industrial ninguna norma especial relativa a la nulidad o anulabilidad de su registro. Sin embargo, le son aplicables las disposiciones generales que rigen para todas las categorías de derechos que son objeto de registro, es decir, relativas a patentes de invención y de modelos de utilidad y a marcas y otros signos distintivos.

De acuerdo a lo regulado en el artículo 201 de la Ley, se reconoce acción para reclamar la declaratoria de nulidad del registro de un signo distintivo, de una patente o registro de diseño industrial, reconociendo legitimación al Procurador General de la Nación si se afectan intereses del Estado y a cualquier persona “*que se considere afectada*”. En cambio, respecto de la acción de anulabilidad se limita la legitimación a “*la parte afectada por el otorgamiento del registro o de la patente*”, quien a la vez puede reclamar la reivindicación del signo, de la invención, del modelo de utilidad o del diseño industrial y la reparación de los daños y perjuicios sufridos.

Se prevé en el artículo 203 de la Ley que la acción para que se declare la nulidad no caduca, mientras que la acción de anulación debe ejercerse dentro de los cinco años siguientes a la fecha del registro u otorgamiento de la patente si el signo distintivo, la invención, el modelo de utilidad o el diseño industrial han estado en el comercio por lo menos durante un plazo de dos años. En cambio, si no han sido usados comercialmente, el plazo de caducidad de la acción de anulabilidad será de tres años, contado desde la fecha del primer uso no comercial.

Sobre este aspecto de la nulidad de los registros de diseños industriales, se debe traer a cuenta lo consignado en el capítulo anterior sobre lo dispuesto en el ADA.

En el artículo 256 se postula que la denegatoria de la protección solicitada, o bien, de la protección concedida mediante su registro, solo debe proceder “*por razones convincentes e importantes*”, pero no se limita a ello sino que el ADA ilustra varios supuestos sin restringir a que procedan otros. Esos casos, según el citado artículo 256, serían:

- a) si el dibujo o modelo industrial no se ajusta a la definición del artículo 252, apartado 1 (sin embargo, éste no contempla definición alguna);
- b) si, en virtud de una decisión judicial, el titular del dibujo o modelo industrial no tiene derecho sobre el mismo;
- c) si el dibujo o modelo industrial entra en conflicto con un dibujo o modelo anterior que ha sido puesto a disposición del público después de la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, la fecha de prioridad del dibujo o modelo, y que esté protegido desde una fecha anterior a la mencionada mediante un dibujo o modelo registrado o una solicitud de un dibujo o modelo;
- d) si se utiliza un signo distintivo en un dibujo o modelo industrial posterior y la legislación de la Parte pertinente por la que se rige dicho signo confiere, al titular del derecho del signo, el derecho a impedir tal uso;
- e) si el dibujo o modelo industrial constituye un uso no autorizado de una obra protegida por la legislación de derechos de autor de la Parte pertinente;
- f) si el dibujo o modelo industrial constituye un uso indebido de cualquiera de los objetos contemplados en el artículo 6 *ter* del Convenio de París (escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y de garantía, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de organizaciones internacionales intergubernamentales), o de distintivos, emblemas y blasones distintos de los incluidos en dicho artículo 6 *ter* y que sean de interés público particular en una Parte; o

g) si la divulgación del dibujo o modelo industrial fuese contraria al orden público o a la moral.

Como la legislación guatemalteca no contempla expresamente todos los posibles anteriores casos, resulta pertinente, que se incorporen en una nueva norma para asegurar que la Ley de Propiedad Industrial sea consistente con lo regulado en el ADA, pero adaptando su redacción a la terminología que es utilizada en esta legislación.

CAPITULO 6

PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Es claro que los Diseños Industriales vienen a ser herramientas de primer grado dentro del comercio, ya que son un tipo de patrimonio intangible que genera un valor añadido a los productos; se vuelven activos que generan imagen y dan lugar a un derecho exclusivo, es en ese momento en que surge la necesidad de su protección.

La misma globalización ha generado la expansión de los mercados, por ello a nivel internacional existen varios tratados que contemplan la protección de esta figura jurídica, dentro de los que se encuentran los analizados en capítulos anteriores, y que coadyuvan a garantizar la libre circulación de mercancías que incorporen diseños, así como garantizar la libre competencia.

Por la adhesión de Guatemala a varios de dichos tratados, y la necesidad de establecer el cumplimiento y congruencia con los mismos, es que surgió la necesidad de efectuar la presente investigación, ya que del análisis y comparación entre la legislación guatemalteca y dichos cuerpos normativos, se logró determinar ciertas discrepancias, que deben ser corregidas, o bien incluidas en la legislación guatemalteca.

Como se pudo leer en cada uno de los capítulos del presente trabajo de investigación, tuvo como primer alcance, introducir al lector al tema de la Propiedad Intelectual, así también a sus dos sectores específicos, dando nociones generales de la misma, esto derivado de la doble protección que ampara a los diseños industriales.

Posteriormente fue necesario ampliar cada uno de estos sectores, es decir el de la Propiedad Industrial, así como el de Derecho de Autor, proporcionando definiciones, contenido, naturaleza jurídica, características, condiciones de

protección, modalidades de las mismas y lo más importante, la forma en que están contemplados en la legislación guatemalteca.

El capítulo III se enfatiza en los Diseños Industriales, haciendo un breve recuento de los antecedentes, la relevancia actual, de igual manera su naturaleza jurídica, las condiciones, alcances y limitaciones de protección que poseen los mismos, a la luz de lo contemplado en la legislación nacional, para luego estudiar lo que la normativa internacional regula sobre la materia.

En virtud de lo anterior, en el presente trabajo de investigación se hizo un análisis comparativo, así como una evaluación de la regulación legal sobre la protección de los diseños industriales, la cual se encuentra contemplada en la Ley de Propiedad Industrial, y en convenios internacionales que abordan esa categoría de propiedad intelectual, a efecto de establecer los aspectos en los cuales la legislación no se ajusta a la normativa internacional. Lo anterior trae como consecuencia una propuesta de reforma legislativa con la cual se podrá superar la disconformidad existente entre la normativa internacional y la legislación guatemalteca.

Del análisis y estudio realizado se concluye:

La legislación guatemalteca, arroja un resultado favorable en cuanto a la compatibilidad de la Ley de Propiedad Industrial con esos compromisos, salvo los aspectos que se han puntualizado en el capítulo precedente y que se reiterarán sumariamente a continuación:

6.1 Caso de exclusión y caso de limitación

En el artículo 149 de la Ley se consigna lo siguiente “Artículo 149. Limitaciones a la protección. La protección de un diseño industrial no comprenderá: a) Aquellos elementos o características del mismo determinados enteramente por la realización de una función técnica y que no incorporen algún aporte novedoso del diseñador; y b) Aquellos elementos o características cuya reproducción fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante. Esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el modelo radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular”.

Se considera que el supuesto normado en el inciso a) de la referida norma no consiste en una limitación a la protección del diseño, sino a lo que en el ADPIC y en el ADA se califica como un supuesto de exclusión. En cambio, el supuesto regulado en el inciso b) sí corresponde a una limitación al derecho que deriva de la protección del diseño.

Por ello, lo recomendable es que se reforme la Ley de Propiedad Industrial eliminando de su texto lo relativo al inciso a) y, a la vez, se adicione un artículo 149 bis que recoja la regulación del caso de exclusión. Por lo cual se propone entonces la siguiente redacción para cada una de las normas:

“Artículo 149. Limitaciones a la protección. La protección de un diseño industrial no comprenderá el derecho del titular de impedir que terceros utilicen aquellos elementos o características del mismo, cuya reproducción fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante. Esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el modelo radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.”

“Artículo 149 bis. Exclusión. La protección de un diseño industrial cuando se estime procedente la solicitud de registro, no incluirá aquellos elementos o características del mismo, determinados enteramente por la realización de una función técnica y que no incorporen algún aporte novedoso del diseñador.”

6.2 Protección sin formalidades de diseños textiles

Se ha establecido que en la Ley de Propiedad Industrial se admite en el artículo 153 la denominada protección sin formalidades, que se traduce que un diseño que se ajuste a lo dispuesto en los artículos 4 (definición) y 151 (adquisición del derecho por la primera divulgación), será protegido sin necesidad de registro por un plazo de tres años desde la fecha de la referida divulgación.

Pero también se ha determinado que, al tenor de lo dispuesto en el ADPIC, tal posibilidad de protección corresponde a lo que en su artículo 25 párrafo 2 se debe dispensar exclusivamente a los “dibujos o modelos textiles”, puesto que por su naturaleza y valor comercial efímero no se les debe sujetar la tutela a incurrir en costos, examen y publicaciones pues ello dificulta injustificadamente acceder a la tutela. Por otra parte, conforme el ADA se debe precisar que esa protección sin formalidades se generará mediante la declaración que haga la autoridad judicial cuando el afectado ejerza acción civil por infracción contra la persona que uso el diseño protegido mediante su copia.

Por lo anterior, es recomendable que se reformen las normas contenidas en los artículos 151 inciso a) y 153 de la Ley de Propiedad Industrial, para que lo en ellas dispuesto aplique para los diseños industriales textiles. Se propone entonces la siguiente redacción de esos textos:

“Artículo 151. Adquisición de la protección. El titular de un diseño industrial adquirirá el derecho a la protección legal para el mismo, como resultado de cualesquiera de los siguientes actos: a) La primera divulgación pública del diseño industrial textil, por cualquier medio y en cualquier lugar, efectuada por el

diseñador o su causahabiente, o bien, por un tercero que hubiera obtenido el diseño como resultado de algún acto realizado por alguno de ellos, de conformidad con lo regulado en el artículo 153 de esta Ley; o b) El registro del diseño industrial. Lo dispuesto en la literal a) del párrafo que antecede, no limita el derecho de su titular a registrar el diseño industrial.”

“Artículo 153. Protección sin formalidades. Un diseño industrial textil que se ajuste a lo dispuesto en esta Ley, aplicado a productos tales como la ropa, zapatos, bolsos, telas y tejidos para vestuario y tapicería, entre otros, gozará de protección sin necesidad de registro por un plazo de tres años, contado a partir de la fecha de la divulgación indicada en la literal a) del primer párrafo del artículo 151 y así se establezca en el proceso que se promueva en ejercicio de la acción civil por infracción derivado del uso por un tercero resultante de haber copiado el diseño. La protección de un diseño industrial en virtud de este artículo será independiente de la que se obtenga mediante su registro.”

6.3 Alcance del derecho

Al analizar el artículo 154 de la Ley que establece el alcance de los derechos en que se manifiesta la protección jurídica del diseño industrial, las facultades que se reconocen al titular del mismo, es decir, la de impedir que otros fabriquen, vendan, importen, ofrezcan en venta, utilicen o de cualquier manera exploten comercialmente el diseño protegido, se condicionan a que esos usos se manifiesten en artículos que lleven o incorporen un diseño “que sea una reproducción idéntica o similar” al diseño protegido.

A la vez, se determina conforme las normas internacionales sobre la materia, que conforme el ADPIC la utilización indebida del diseño debe manifestarse en productos mediante “una copia o fundamentalmente una copia” del diseño protegido, lo que resulta más apropiado que utilizar la dicción reproducción idéntica o similar como si se tratara del derecho de autor. Por otra parte, también se hace notar que conforme lo dispuesto en el ADA también debe garantizarse la

protección del diseño industrial frente a actos que perjudiquen injustificadamente su explotación normal, incluyendo los que no sean compatibles con prácticas de comercio leal y de ahí la remisión que hace el ADA a lo regulado sobre competencia desleal en el artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Es por esas razones, que se considera recomendable reformar la redacción del artículo 154 para esos efectos y es de esta forma que se propone la siguiente redacción:

“Artículo 154. Alcance de la protección. La protección de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de actuar para impedir que terceras personas, sin su consentimiento, fabriquen, vendan, importen, ofrezcan en venta, utilicen o de cualquier manera exploten comercialmente artículos o productos que lleven o incorporen un diseño industrial que sea una copia o fundamentalmente una copia del protegido. En todo caso, el titular también tendrá la posibilidad de ejercer la acción pertinente de competencia desleal para prevenir o hacer cesar todo acto que aunque no constituya una infracción a su derecho, perjudique injustificadamente la explotación normal del diseño protegido.”

6.4 Rechazo y nulidad del registro

Se estableció que en materia de diseños industriales la Ley de Propiedad Industrial no incorpora disposiciones especiales sobre los supuestos de nulidad del registro concedido, pero sí le aplican las disposiciones generales contenidas en la ley para los casos de patentes, de signos distintivos y de diseños registrados previstos en los artículos 201 y 203 de la propia Ley.

Pero también se confirmó que según el artículo 256 del ADA los países parte deben admitir la denegatoria de la protección solicitada para un diseño industrial y la nulidad de su registro, “por razones convincentes e importantes”, para lo cual de manera ilustrativa expresa varios supuestos.

De esa cuenta, se estima necesario que sin perjuicio de lo ya dispuesto en términos generales sobre la nulidad y anulabilidad de un diseño industrial registrado, se adicione a la Ley de Propiedad Industrial una nueva norma que recoja ese compromiso con la Unión Europea y, de esa forma, haga que la legislación guatemalteca esté totalmente consistente con el ADA. Para ello se propone la siguiente redacción del nuevo artículo:

“Artículo 161 bis. Sin perjuicio de lo previsto en esta Ley para los casos de nulidad y anulabilidad de registros, podrá denegarse la protección de un diseño industrial o declararse su nulidad, entre otros, en los siguientes supuestos:

- a) si no se ajusta a las definiciones contenidas en el artículo 4 y a la condición de protección regulada en el artículo 152, ambos de esta ley;
- b) si se declarare en sentencia firme que la persona que obtuvo el registro no tiene derecho sobre el mismo;
- c) si el dibujo o modelo industrial en que consista el diseño entra en conflicto con un dibujo o modelo anterior que ha sido puesto a disposición del público después de la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, de la fecha de prioridad acreditada, y que esté protegido desde una fecha anterior a la mencionada mediante un dibujo o modelo registrado o una solicitud de un dibujo o modelo;
- d) si en el diseño se incorpora sin autorización un signo distintivo protegido con anterioridad, cuyo registro se encuentre vigente;
- e) si el diseño constituye un uso no autorizado de una obra protegida por la legislación de derecho de autor;
- f) si el diseño constituye un uso indebido de cualquiera de los objetos contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París, es decir, escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y de garantía, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de organizaciones internacionales intergubernamentales, o bien, de distintivos,

emblemas y blasones distintos de los incluidos en dicho artículo 6 ter pero que se demuestre que son de interés público en un Estado parte del Convenio de París; o

g) si la divulgación del diseño industrial fuese contraria al orden público o a la moral.”

Por lo anterior queda establecido que la presente investigación alcanzó los objetivos buscados, ya que se logró realizar el análisis comparativo entre la legislación guatemalteca y la normativa internacional en materia de diseños industriales, y determinar cuáles eran las incongruencias existentes, para el efecto en los párrafos que preceden, se realiza la sugerencia de textos que deben desarrollarse en la Ley de Propiedad Industrial, esto mediante una reforma a dicha ley, la cual contenga los aspectos señalados.

CONCLUSIONES

1. Las creaciones de índole estética que resultan aplicadas en las actividades productivas de la industria encuentran un entorno normativo en la Ley de Propiedad Industrial, en particular en la categoría que dentro de su objeto es denominada el Diseño Industrial y que incluye a los Dibujos y a los Modelos Industriales, aquellos consistentes en la combinación de figuras, líneas o colores incorporados a productos industriales y artesanales y éstos manifestados en toda forma tridimensional que sirve de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, siempre que tengan un propósito exclusivamente ornamental o de brindar al producto una apariencia particular y propia y no provoque efectos o tenga fines funcionales o técnicos.
2. La primera legislación que reguló la posibilidad de acceder a la protección jurídica mediante el registro y la concesión por el Estado de derechos exclusivos a favor del creador o titular del diseño industrial, fue la Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Modelos Industriales, Decreto Ley 153-85, normativa que fue derogada por la actualmente vigente Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República.
3. La Ley de Propiedad Industrial tiene por objeto, entre otras categorías, la protección, el estímulo y el fomento de la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio y, en particular, manifestada en la creación de diseños industriales. Su contenido ha sido determinado por el estándar mínimo que a nivel internacional se estableció en el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC-, uno de los anexos del Acuerdo de Marraquech que en el año 1995 dio lugar al establecimiento de la Organización Mundial del Comercio, aprobado por Guatemala mediante Decreto 37-95 del Congreso de la República.

4. La vigencia de la mencionada Ley ha permitido a Guatemala no solo contar con un moderno cuerpo normativo que desarrolle y posibilite el ejercicio adecuado de la libertad de industria y comercio y del derecho de los creadores de obras e innovaciones, ambos reconocidos como derechos fundamentales en la Constitución Política de la República, sino también cumplir con adecuar su legislación a los compromisos de tutelar eficazmente los derechos en la forma establecida en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual es Estado parte y en el ya mencionado ADPIC.
5. No obstante lo anterior, con posterioridad Guatemala ha concretado en forma individual o conjuntamente con los países de Centroamérica, la firma, aprobación, ratificación y puesta en vigencia de varios tratados de libre comercio que buscan incrementar las oportunidades de crecimiento económico de la nación, fomentando las exportaciones en condiciones favorables de nuestros productos y a la vez eliminando todas las barreras no arancelarias respecto de las importaciones, para favorecer al consumidor local, tratados de libre comercio que incorporan generalmente disposiciones sobre propiedad intelectual, o bien, reiteran los compromisos multilaterales vigentes entre las partes.
6. Dentro de esos tratados destaca el pilar comercial contenido en el denominado Acuerdo de Asociación que Guatemala –ADA- conjuntamente con los otros países de Centroamérica concreto con la Unión Europea en el año 2013, que por su importancia incluye un capítulo específicamente destinado a algunas categorías de la propiedad intelectual, dentro de ellas normando algunos aspectos sobre la protección de los Diseños Industriales.
7. El inicio de la vigencia del mencionado ADA conlleva la necesidad de revisión de las disposiciones que sobre los Diseños Industriales contiene la Ley de Propiedad Industrial, que como se ha evidenciado en el presente trabajo requiere de algunas reformas para superar aspectos mínimos en los

que la legislación guatemalteca no guarda absoluta congruencia con ese instrumento.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a quienes ostentan constitucionalmente la facultad de iniciativa de ley, considerar la pertinencia de formular un proyecto ante el Congreso de la República que contenga los aspectos antes identificados y sobre la base del texto de las reformas y adiciones que se han preparado y que constan en el apartado final del último capítulo de este trabajo, dentro de las que destacan las siguientes:
 - a) Separar el caso de exclusión de protección al Diseño Industrial por incluir elementos o características determinadas por la realización de una función técnica, de los supuestos de limitaciones o excepciones al alcance del derecho que se reconoce al diseñador o titular del derecho;
 - b) Establecer que la protección sin formalidades que por el plazo de tres años y sin cumplir registro alguno se reconoce a partir de la primera divulgación pública del Diseño Industrial, debe beneficiar únicamente al diseño textil que es aplicado a productos tales como la ropa, zapatos, bolsos, telas y tejidos para vestuario y tapicería, entre otros, así como que deberá ser reconocido por la autoridad judicial cuando se ejerza acción civil por infracción derivado del uso del diseño mediante su copia;
 - c) Prescribir que además de los actos de terceros que pueden ser impedidos por el diseñador o titular del derecho del Diseño Industrial protegido, es viable ejercer la acción de competencia desleal frente a todo acto que aunque no se considere infractor si perjudique injustificadamente la explotación normal del mismo; y,
 - d) Establecer los casos o supuestos de rechazo de la solicitud y/o de declaratoria de la nulidad del registro del Diseño Industrial, que se basen en razones convincentes e importantes.

REFERENCIAS

Bibliográficas

1. Antequera Parilli, Ricardo. *Derecho de Autor*, 2ª Edición. Caracas, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, 1999.
2. Baylós Corroza, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial. Propiedad Intelectual. Derecho de la Competencia Económica. Disciplina de la Competencia Desleal*. Civitas, Madrid, 1978.
3. Bendaña Guerrero, Guy José. *Curso de Derecho de Propiedad Industrial*. Quebecor Impreandes, Managua, 1999.
4. Bercovitz Rodríguez – Cano, Rodrigo, Coord. *Manual de Propiedad Intelectual*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009.
5. Bodenhausen, G. H. C., Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, publicación de la United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI), Ginebra, 1969, reimpresión de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2007.
6. Ladas, Stephen P. *Patents, Trademarks, and Related Rights*. T. II. Harvard University Press, Cambridge, 1975.
7. Ledesma, Julio. *Derecho Penal Industrial*. De Palma, Buenos Aires, 1987.
8. Lipszyc, Delia. *Derecho de Autor y Derechos Conexos*. Unesco, Cerlac, Zavalía, Buenos Aires, 1993.
9. Márquez, Thaimy. La Protección de los Diseños Industriales, en Propiedad Intelectual Derecho de Autor y Propiedad Industrial,

Congreso Internacional Homenaje al Dr. Ricardo Antequera Parilli. T. I. Universidad de Margarita, Venezuela. Mérida, 2004.

10. Mouchet, Carlos. *Los Derechos de los Autores e Intérpretes de Obras Literarias*. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1966
11. Nuñez, Javier F. Propiedad Intelectual sobre obtenciones vegetales: cuestiones en debate, publicado en Revista Jurisprudencia Argentina, Fascículo 8 (2006-1), Buenos Aires, 2006.
12. Otero Lastres, José Manuel. *El Diseño Industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*, en la obra colectiva Tratado de Derecho Mercantil, Guillermo Jiménez Sánchez Coord., Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2003.
13. Otero Lastres, José Manuel. *Dibujos y Modelos Industriales*, en la obra colectiva *Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial del Comercio, El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*, Tomo I, Juan Luis Iglesias Prada, Dir. Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, Madrid, 1997.
14. Rangel Medina, David. *Tratado de Derecho Marcario*. Libros de México, México, D.F., 1960.
15. Sáiz González, J. Patricio. *Legislación Histórica sobre Propiedad Industrial. España (1759-1929)*. Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid, 1995.
16. Sherwood, Robert M., *Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico*. Heliasta, Buenos Aires, 1995.
17. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Diccionario Jurídico Elemental*. Heliasta, Buenos Aires, 2001.

Cabanellas, Guillermo. *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*. Tomo III. Heliasta, Buenos Aires, 1997.

Electrónicas

18. Acevedo Rehbein, Alberto, en *Los Mejores Esfuerzos en el Derecho*, Revista de Estudios Socio Jurídicos, Bogotá, 2006, vol. 8, No.2. Documento electrónico consultado el 20 de febrero de 2015 en el sitio www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792006000200005&lng=en&nrm=iso>
19. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Principios Básicos de la Propiedad Industrial. Publicación de la OMPI No. 895 (S), Ginebra, Pág. 3. Documento electrónico consultado el 9 de junio de 2015 en el sitio http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf
20. Vega Barón, María Auxiliadora. Protección de los Diseños Industriales, en Revista Propiedad Intelectual, Año IV, Nos. 6 y 7. Enero 2003 a Diciembre 2004. Programa de Estudios de Postgrado de Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Pág. 167. Documento electrónico consultado el 8 de junio de 2015 en el sitio <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/28716/4/articulo6.pdf>.
21. Acuerdo de la Ronda Uruguay, Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el Acuerdo sobre los ADPIC. Documento electrónico consultado el 15 de febrero de 2015 en el sitio www.wto.org

22. Diccionario Black's Law, 8^o Edición, Thomson West, 2004. Pág. 169, citado por Acevedo Rehbein, Alberto, en *Los Mejores Esfuerzos en el Derecho*, Revista de Estudios Socio Jurídicos, Bogotá, 2006, vol. 8, No.2. Documento electrónico consultado el 20 de febrero de 2015 en el sitio www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792006000200005&lng=en&nrm=iso>
23. Dirección de Administración del Comercio Exterior del Ministerio de Economía de Guatemala. Información electrónico consultada el 17 de febrero de 2015 en el sitio www.portaldace.mineco.gob.gt/node/75#overlay-context=tratados-y-acuerdos-comerciales
24. Marco Normativo Internacional de la Propiedad Industrial, Oficina Internacional de la OMPI, en Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en Frontera, Bogotá, julio de 2002. Documento electrónico consultado el 15 de febrero de 2015 en el sitio www.wipo.int
25. Reseña del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales. Documento electrónico consultado el 15 de febrero de 2015 en el sitio www.wipo.int
26. Reseña del Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales. Documento electrónico consultado el 15 de febrero de 2015 en el sitio www.wipo.int
27. Tratados administrados por la OMPI, Partes Contratantes del Convenio de París. Información electrónica consultada el 15 de febrero de 2015 en el sitio www.wipo.int

Normativas

28. Acuerdo por el que se establece una Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y sus Estados miembros, aprobado por el Decreto 2-1013 del Congreso de la República.

29. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio –ADPIC-, Anexo 1 C del Acta de Marrakech que estableció la Organización Mundial del Comercio, aprobado por el Decreto 37-95 del Congreso de la República
30. Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales
31. Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales
32. Constitución Política de la República de Guatemala de 1985
33. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883).
34. Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886).
35. Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República y sus reformas.
36. Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-98 del Congreso de la República y sus reformas.
37. Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Modelos Industriales, Decreto Ley 153-85.
38. Ley de Patentes de Invención, Decreto Gubernativo 2011 del 19 de agosto de 1937.
39. Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo 89-2002 y sus reformas.

CUADRO DE COTEJO

Cuerpo Normativo	Convenio de París	Acuerdo de los ADPIC	ADA	Ley de Propiedad Industrial	Propuesta de reforma a la Ley
Principio de Trato Nacional	Art. 2	Art. 2.1 3 y 4	Art. 230	Art. 3	X
Prioridad	Art. 4 A y B	Art. 2.1	X	Art. 104	X
Limitaciones a requisitos de explotación	Artículo 5 B	Art. 2.1	X	X	X
Adhesión al Arreglo de la Haya	X	X	Art. 251 (realizar los esfuerzos razonables)	X	X
Definición	X	X	X	Art. 4	X
Condiciones de protección	X	Art. 25.1	Art. 252.1	Art. 152	X
Exclusión de funcionalidad	X	Art. 25.1 in fine	Art. 253.2	Art. 149 Pero incluye un caso de limitación al derecho	Se debe adicionar un art. 149 bis para regular exclusivamente este aspecto
Normas sobre diseño textil	X	Art. 25.2	X	X	Se debe reformar el Art. 153 para regularlo exclusivamente

Protección sin registro	X	X	Art. 252.3 y 255.2 3 años	Arts. 151 y 153 3 años	Se debe reformar los arts. 151 y 153 para aplicarlo al diseño textil
Superposición de regímenes de protección	X	Art. 25.2 Derecho de Autor	Art. 257 Derecho de Autor	Art. 148 Derecho Autor y Marcas	X
Contenido del derecho	X	Art. 26.1	Arts. 252 y 254.1	Art. 154	Se debe reformar para aplicar normas sobre competencia desleal
Protección por competencia desleal	Art. 10 bis	X	Art. 254.2	X	Se debe reformar art. 154 para incluirlo en el alcance del derecho
Plazo de protección	X	Art. 26.3 10 años	Art. 255 10 años con registro 3 años sin registro	Art. 159 10 años con registro	
Limitaciones o excepciones	X	Art. 26.2	Art. 253.1	Art. 149	Se debe reformar para eliminar el supuesto de exclusión que regula en su inciso b)

Renovación	X	X	Art. 255 5 años más	Art. 160 5 años una sola vez	
Causas de nulidad o anulación	X	X	Art. 256	X	Se debe adicionar el art. 161 bis para regularlo