

La protección del Diseño en Venezuela

Juan Astudillo Martínez ⁽¹⁾ y Laura
Hernández Bethermyt ⁽²⁾

Resumen: Venezuela cuenta con un panorama en desarrollo en cuanto a los diseños y su protección jurídica, el desenvolvimiento del derecho y cómo se ha ajustado a las distintas necesidades ha demostrado que es posible su protección y hacer valer la misma. Actualmente, su legislación y las nuevas propuestas que se están trabajando buscan adaptarse al entorno global y las necesidades de este, proteger y brindar un correcto resguardo de los derechos de los interesados siempre ha estado presente, modernizando sus mecanismos y adaptándose a la actualidad y aquello que está por venir.

Palabras clave: Diseño en Venezuela - Diseño - Protección diseño - Derecho de autor - Venezuela.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 58]

⁽¹⁾ Abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas - Venezuela, especialista en propiedad intelectual por la Universidad de los Andes en Venezuela, miembro de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual (ELAPI) Capítulo Venezuela, Consultor de Servicios Jurídicos en ClarkeModet Venezuela. juanluisam1474@gmail.com

⁽²⁾ Abogada, egresada de la Universidad Santa María en Caracas - Venezuela, especializada en propiedad intelectual por la Universidad de los Andes en Venezuela, directora de Operaciones para Venezuela de la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual (ELAPI), Asociada del estudio Alessandri Abogados en Santiago - Chile, encargada del Departamento de Marcas Internacionales. lhethermyt@gmail.com

1. Introducción

A partir de la salida de Venezuela de la Comunidad Andina¹ en el año 2006, el panorama de protección que ofrece la Propiedad Intelectual para el Diseño en este país es complejo. La desaplicación del Régimen Común sobre Propiedad Industrial contenido en la Decisión 486 de este organismo de integración significó el retorno de la legislación de 1955,

generando una importante desactualización de la normativa legal aplicable a un entorno en cambio constante.

Teniendo esto en cuenta, la oficina de registro de marcas y patentes en Venezuela –conocida como Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, SAPI, por sus siglas– emitió un comunicado donde *informa* la aplicación directa de normas adjetiva y sustantivas de los Acuerdos sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC, por sus siglas– al considerarlas más favorables para los administrados.

El término Diseño, en toda su amplitud, no aparece reflejado en la Ley de Propiedad Industrial de 1955, aludiendo a nivel normativo a *modelos y dibujos industriales* que define a partir de disposición de líneas, colores y/o su combinación, plástica combinada o no con colores, objetos que puedan servir para producir o fabricar otros objetos, exigiendo que presenten “*caracteres de novedad y originalidad que les confieran fisonomía propia*” y excluyendo de manera expresa “*obras de arte*” y “*productos de indumentaria de cualquier naturaleza que sean*” (Ley de Propiedad Industrial, 1956).

Ahora bien, el ADPIC, que también refiere a estos *modelos y dibujos*, exige a sus Miembros no solo el establecimiento de la protección correspondiente, reiterando lo relativo a novedad y originalidad, sino que además exige la protección de los “*dibujos o modelos textiles*”, vía legislación en Propiedad Industrial o bien a través de la legislación en Derecho de Autor (Organización Mundial del Comercio, 2021).

Nos corresponde entonces fijarnos en la Ley sobre Derecho de Autor venezolana, cuyas disposiciones “*protegen los derechos de los autores sobre todas las obras de ingenio de carácter creador*” (Ley sobre el Derecho de Autor, 2021), cualquiera fuera la índole de estas. Así, esta ley dispone de manera expresa que considerara comprendida entre tales obras a “*las obras de arte aplicado, que no sean meros modelos y dibujos industriales*” (Ley sobre el Derecho de Autor, 2021).

2. Entre Modelos y Dibujos Industriales y Obras de Arte Aplicado

De esta forma, cuando hablamos de la protección del diseño en Venezuela nos encontramos ante las alternativas que ofrecen los modelos y dibujos industriales y las obras de arte aplicado, siendo necesario responder ¿Qué determina la posibilidad de acudir a una u otra? Más allá de las consideraciones respecto a la conveniencia de cada una, es necesario precisar los límites que se infieren a partir de las normas que mencionamos antes.

Para la Ley de Propiedad Industrial de 1955, es necesario que el modelo o dibujo industrial no contenga las características que definen a una obra artística o se refiera a productos de indumentaria –*dibujos o modelos textiles*, según ADPIC–; en cambio, para la obra de arte aplicado la Ley de Derecho de Autor ya mencionada exige que se trate de una obra del ingenio de *carácter creador* y no un mero modelo o dibujo protegido por la propiedad industrial.

De lo anterior parece claro que el elemento que determina la posibilidad de acudir a cada forma de protección está en la presencia del *carácter creador*. Si este se configura, es posible acudir al derecho de autor; de no hacerlo, le corresponde a la propiedad industrial. Ahora

bien, en realidad estamos ante formas de protección alternativa a partir de unos límites legales poco precisos.

De un acercamiento empírico es posible inferir un enfoque funcional y utilitario en esta diferencia, puesto que difícilmente podríamos sostener que un modelo o dibujo industrial adolece de carácter creador, más allá de las elecciones lingüísticas del Legislador venezolano en la redacción de la norma. A esto se agrega lo que dispone la Ley de Derecho de Autor, que es tajante cuando al definir a las obras expresa respecto a su condición de *protegidas* que esta se configura “*cualquiera sea su género, forma de expresión, mérito o destino*” (Organización Mundial del Comercio, 2021). De esta forma, es posible acudir a cualquiera de ellas a fines de protección. Evidentemente, cuando se trata de *modelos y dibujos textiles* no se configura tal alternabilidad por la expresa negativa de la legislación de Propiedad Industrial a la que ya se hizo referencia, debiendo optarse por la vía de obra de arte aplicado que ofrece el Derecho de Autor en Venezuela.

Pero ¿cabría suponer que se trata también de formas de protección concurrentes? Aunque sería necesario un análisis que excede sin duda los objetivos aquí propuestos, la misma legislación parece negar esta posibilidad. La referida Ley de Propiedad Industrial excluye de manera expresa a las “*obras artísticas*” de la misma forma en que la legislación en Derecho de Autor excluye a los “*meros dibujos y modelos industriales*” (Organización Mundial del Comercio, 2021), por lo que al optar por un registro u otro y materializarse la condición específica en cada caso se excluye la posibilidad del otro².

3. Criterios para determinar la conveniencia

Sin pretender proponer una estrategia genéricamente aplicable a los escenarios de gestión de derechos de propiedad intelectual, tomando en cuenta sobre todo la variedad de *productos* derivados del diseño en su sentido más amplio es posible ofrecer criterios a tomar en cuenta a la hora de realizar los análisis debidos respecto a la conveniencia de un tipo de protección u otro.

Así, conviene tomar en cuenta que (i) en materia de propiedad industrial el registro del Diseño es constitutivo de derecho, mientras que en Derecho de Autor solo es declarativo. ¿Qué quiere decir constitutivo y declarativo? En materia de propiedad intelectual, cuando hablamos de un registro constitutivo de derechos implica que lo creado –*el modelo o dibujo industrial*, en este caso– se encuentra protegido una vez es obtenido el registro, lo cual es una característica particular de la propiedad industrial. Ahora bien, para el derecho de autor, el registro es declarativo porque sólo constituye una prueba de la titularidad de derechos, toda vez que la obra –*la obra de arte aplicado*, en este caso– se encuentra protegida desde el mismo momento en que es materializada³.

Lo anterior tiene repercusiones que deben ser debidamente consideradas en Venezuela, teniendo en cuenta la posible condición de alternativo de estos sistemas de protección salvo para lo que tiene que ver con los dibujos y modelos textiles, por los tiempos implícitos en los (ii) procesos de registro, particularmente en lo que se refiere a los exámenes de registrabilidad.

La normativa en propiedad industrial venezolana exige que el modelo o dibujo industrial otorgue “una apariencia especial”, que se “diferencie de sus similares por su forma o configuración distinta”, presentando por ello “caracteres de novedad y originalidad que les confieran fisonomía propia”⁴, por lo que se acude a un examen de registrabilidad en fases, donde necesariamente se verifica todo ello además de las particulares formalidades de que atienden a temas meramente registrales, como pueden ser formatos de planillas a llenar con información de diversa índole, agregando tiempos legalmente establecidos para que terceros interesados se opongan si lo consideran necesario.

Así, se aspira a demostrar durante este examen la referida *fisonomía propia* que confiere la novedad y la originalidad frente a los similares a los fines de constituir el derecho a través de la concesión del registro, lo cual no es un proceso expedito.

El derecho de autor, en cambio, establece de manera clara que “El registro dará fe, salvo prueba en contrario, de la existencia de la obra, producto o producción y del hecho de su divulgación o publicación...” (Ley de Propiedad Industrial, 1956), no se trata de probar novedad u originalidad o autoría, puesto que “se presume, salvo prueba en contrario, que las personas indicadas en el registro son los titulares del derecho que se les atribuye” (Ley de Propiedad Industrial, 1956), ni es necesario realizar consideración alguna respecto al “género, forma de expresión, mérito o destino de la obra” (Ley sobre el Derecho de Autor, 2021). Se trata entonces de un registro que declara –da fe salvo prueba en contrario– lo cual, formalidades aparte, lo ubica como mucho más ágil que el de propiedad industrial. También es necesario llamar la atención sobre los tiempos de (iii) vigencia de protección que otorga cada sistema de protección.

Siendo así, la propiedad industrial prevé un lapso de protección de diez años⁵, siempre que el producto sea fabricado en el país y estableciendo caducidad si no es fabricado dentro de los dos años a la fecha del otorgamiento o si es importado (Ley de Propiedad Industrial, 1956).

El derecho de autor, por su parte, protege durante toda la vida del autor “y se extingue sesenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente a la muerte de este” (Ley sobre el Derecho de Autor, 2021), no existiendo prerrogativa alguna en este sentido.

4. El diseño aplicado, llevado a una marca comercial

Nuestro entorno está compuesto por inspiración, la cual se convierte y es plasmada en diseños, se materializa a través de las formas y las distintas manifestaciones artísticas, adquiriendo un valor natural totalmente orgánico, característica de una vida que tal cual la belleza, es subjetiva; el derecho, siendo todo lo contrario, no es subjetivo, como hemos desarrollado anteriormente. A pesar de lo expuesto, vincular lo artístico con la norma sí es todo un arte, y da el valor agregado perfecto para elevar a una potencia máxima algo, convertirlo en un todo mucho más significativo.

Hemos visto que los diseños se relacionan directamente con el derecho de autor, pero ¿cómo podemos vincular un diseño a una marca comercial? Resulta una pregunta un poco capciosa y quizás no tan fácil de responder, pero nos permite abarcar muchos aspectos

iniciales del diseño, su composición primigenia que nace con una simple idea, hasta la materialización, el cómo convertimos algo simple en realmente reconocible por terceros, que puede ser distintivo; encuadrar un diseño en los requisitos necesarios que debe cumplir para ser considerado como marca comercial, hablando en este caso de las marcas a través de dibujos o mixtas (compuestas por conjuntos de diseños y palabras o frases) (Ley de Propiedad Industrial, 1956), ahí la clave para desarrollar un diseño en sus distintas variables y llevarlo a proteger vía el sistema marcario. Un signo que tenga representación gráfica, que sume varios componentes, que haga de varios elementos en conjunto un todo. Con la protección de un dibujo a través del sistema marcario, con el fin de cubrir algún producto o servicio, podríamos sumar entre los derechos adquiridos de forma automática por la simple exteriorización, como lo es el derecho de autor⁶ –comentado anteriormente– agregar más y más valor, ya que para contar con titularidad y derechos relacionados a marcas debemos primeramente hacer una solicitud ante el organismo correspondiente SAPI, iniciar la tramitación, transcurrir los procesos internos de tramitación y al obtener el registro se otorgará una protección y beneficios legales por el transcurso de 15 años, renovables de forma indefinida, los cuales son distintos en cuanto a naturaleza y tratamiento que los otros derechos mencionados.

En una marca mixta podemos ver el diseño aplicado por completo; el cómo se desarrolla un arte para diferenciar una marca de otra, incluir color, nombres, tipografías, números, formas, distintas disposiciones que logran que el diseño sea único y característico. Imposible decir que el diseño no está presente en las marcas, en el desarrollo y distintividad de los productos a ser presentados al consumidor, las distintas manifestaciones de arte que existen en ellos.

La marca tiene por objeto distinguir una empresa, negocio (Ley de Propiedad Industrial, 1956), por mencionar solo algunos, frente a terceros en el mercado, y un diseño totalmente innovador y distintivo puede convertirse en una marca registrada.

5. Finalidad de adquirir derechos sobre nuestros diseños

Contar con derechos exclusivos sobre un diseño da una amplia gama de posibilidades para su explotación comercial. Licencias exclusivas o limitadas, cesiones, contratos, disposición sobre ese diseño y mucho más sería lo que nos otorgaría el registro de un diseño como marca en la clase que registremos el mismo⁷.

Tener la posibilidad de licenciar a un tercero para que desarrolle el diseño en algún producto siguiendo lo establecido por un contrato, ceder derechos con el fin de comercialización a gran escala o un mercado selecto, otorgar acuerdos con base al uso o disposición que tenga el diseño protegido, dar valor al diseño que se tiene para el desarrollo de su protección, eso y más brindaría el plus de registrar un diseño novedoso como marca, el presentar un diseño totalmente característico y distintivo.

Actualmente existe una flexibilidad a favor de los diseños, el cómo solicitar el mismo para protección marcaria, marcas asociadas a diseños gráficos que no serían lo mismo sin una imagen que de seguro tiene meses de trabajo y desarrollo para ser expuesta para el benefi-

cio que fue creado. Logotipos, diseños textiles, la moda, el arte, todos con el fin de expandirse en el mercado y posicionarse entre los consumidores, no sería nada ni tendría valor si no se le diera la protección que corresponde.

Cómo desarrollar un intangible, qué beneficios puede tener y cómo obtener el mejor y mayor aprovechamiento de ello; eso y más es lo que permite el sistema de protección jurídico venezolano para los diseños. Se ha amoldado a cubrir las necesidades que se presentan en los interesados, logrando no queden desamparados en relación con su resguardo y garantía de derechos constitucionales.

6. Conclusiones

Resulta interesante y gratificante contar con opciones jurídicas para la protección de los diseños en Venezuela, mucho más el saber que se trabaja por modernizar la Ley y todos los aspectos relevantes a su desarrollo, con el fin de garantizar el resguardo jurídico y dar valor de peso legal, el cual se convierte en un valor agregado, dependiendo de la explotación que se le dé en el mercado, o este adquiera entre el público.

En Venezuela, el diseño siempre ha estado presente en el desarrollo del país. Distintas áreas hacen vida en la cotidianidad, en el desarrollo y construcción de un país novedoso, que vive a la vanguardia de las tendencias que surgen, buscando siempre innovar y crear. Latinoamérica es un gran referente en diseño, protección de estos y desarrollo de los artistas y profesionales que se dedican a tan destacada área; los países en conjunto han demostrado que su propósito es continuar siendo referentes de innovación, mejoras y contribuciones, tal cual podemos ver actualmente en la industria.

Con países donde la legislación es más amplia y ampara algunos derechos y escenarios nuevos, las llamadas marcas no tradicionales⁸ que poco a poco han dejado de ser “no tradicionales” para convertirse en marcas del día a día. Colombia protege la disposición de un diseño a través del sistema de marcas⁹, los colores como distintivos asociados a productos reconocidos, las marcas tridimensionales referida a los envases o empaques. México reconoce las formas tridimensionales como marcas (Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, 2022). Estos países mencionados son solo algunos de los más novedosos, y Venezuela está rumbo a reglar lo mencionado.

Lograr encontrar mecanismos que beneficien las creaciones, adaptarse a las necesidades de los autores, inventores y desarrolladores, para conseguir el mayor aprovechamiento a evolucionar, ahí la clave de avanzar y continuar creando de forma extraordinaria.

Notas

1. La Comunidad Andina, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú es un organismo internacional líder en integración en el continente, que trabaja por el mejoramiento de la calidad de vida de 111 millones de ciudadanos andinos. La CAN cuenta con

diversos órganos e instituciones que integran el Sistema Andino de Integración (SAI), cuyo objetivo es alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, con proyección hacia una integración sudamericana y latinoamericana. Desde el 26 de mayo de 1969, cuando se suscribió en Colombia, el Acuerdo de Cartagena, Tratado Constitutivo que fija los objetivos de la integración andina, define su sistema institucional y establece sus mecanismos y políticas, se puso en marcha el proceso andino de integración, conocido en ese entonces como Pacto Andino, hoy Comunidad Andina. Disponible en: < <https://www.comunidadandina.org/quienes-somos/>> (Fecha de consulta: 15-01-2022).

2. Valdría la pena profundizar respecto al carácter concurrente de la protección del diseño en su sentido más amplio que ofrece tanto la propiedad industrial como el derecho de autor e incluso, bajo una estrategia de gestión de derechos exclusivos propio de la Propiedad Intelectual, de sus posibilidades como protecciones consecutivas, dado que ambos tienen lapsos de vencimiento antes de pasar al dominio público. O incluso, que sea posible su protección a nivel marcario, con las respectivas renovaciones sucesivas.

3. Como recurso nemotécnico, se utiliza en la propiedad industrial la frase “*Sin registro no hay derecho*”, lo cual evidentemente no aplica en materia de derecho de autor, ya que con la simple exteriorización de la obra se crea el derecho. La materialización de la obra en el contexto de lo digital ha generado reflexiones interesantes, dado que se suele relacionar “materialización” con lo físicamente tangible. Ahora bien, en este caso debe entenderse desde la exteriorización de la obra y su plasmado en algún medio perceptible por los sentidos. El registro, en este caso, ofrece certeza respecto a la creación de la obra, generalmente sobre quién y cuando lo hizo, constituyéndose en prueba de presentarse algún conflicto.

4. *Op. Cit.* ver 1.

5. Aun cuando el artículo 9 de la referida Ley de Propiedad Industrial venezolana admite que a voluntad del solicitante se expidan patentes de modelo o dibujo industrial por “*cinco o diez años*”, el numeral 3 del artículo 26 del ADPIC de manera expresa refiere a que “*la protección otorgada equivaldrá a 10 años como mínimo*”.

6. El derecho de autor es el que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión.

7. Con relación a la clasificación de las marcas: La Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica al registro de marcas. Cada cinco años se publica una nueva edición y, desde 2013, cada año se publica una nueva versión de cada edición. Disponible en <<https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html>> (Fecha de consulta: 13-01-2022).

8. Las marcas no tradicionales son de dos tipos principalmente, las visuales (colores, formas, hologramas, imágenes en movimiento y marcas de posición) y las no visuales (sonidos, olores, sabores y texturas) que son percibidas por alguno o varios de los sentidos del ser humano.

9. La representación de este tipo de marca podrá consistir en una única vista de la marca.

Referencias bibliográficas

- Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. (13 de 01 de 2022). *Instituto Mexicano de Propiedad Industrial*. Obtenido de [www.diputados.gob.mx: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf)
- Ley de Propiedad Industrial, No. 253227 (Gaceta Oficial de la República de Venezuela 10 de 12 de 1956).
- Ley sobre el Derecho de Autor, No. 4638 (Gaceta Oficial de la República de Venezuela 15 de 11 de 2021).
- Organización Mundial del Comercio. (15 de 11 de 2021). *Organización Mundial del Comercio*. Obtenido de [www.wto.org: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf)

Abstract: Venezuela has a developing panorama regarding designs and their legal protection, the development of the law and how it has been adjusted to the different needs has shown that it is possible to protect and enforce them. Currently, its legislation and the new proposals that are being worked on seek to adapt to the global environment and the needs of this, to protect and provide a correct protection of the rights of the interested parties has always been present, modernizing its mechanisms and adapting to the present and what is to come.

Keywords: Design in Venezuela - Design - Design protection - Copyright - Venezuela.

Resumo: A Venezuela conta com um panorama em desenvolvimento em relação aos desenhos e sua proteção jurídica, o desenvolvimento do direito e como e como tem se ajustado às diferentes necessidades têm demonstrado que é possível sua proteção e a validade da mesma. Atualmente, sua legislação e as novas propostas que estão sendo trabalhadas buscam adaptar-se ao cenário global e suas necessidades, proteger e proporcionar a devida salvaguarda dos direitos dos interessados, sempre esteve presente, modernizando seus mecanismos e adequando-se ao presente e ao que está por vir.

Palavras chave: Design na Venezuela - Design - Proteção do design - Direitos autorais - Venezuela.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
