

Universidad Andina Simón Bolívar

Sede Ecuador

Área de Derecho

Maestría Profesional en Derecho de la Empresa

**Acumulación de las formas de protección de las creaciones
tridimensionales en el Código Orgánico de la Economía Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESC)**

Teresa Grace Chiriboga Erazo

Tutor: Xavier Gómez Velasco

Quito, 2020



Cláusula de cesión de derecho de publicación

Yo, Teresa Grace Chiriboga Erazo, autora de la tesis intitulada “Acumulación de las formas de protección de las creaciones tridimensionales en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESC)”, mediante el presente documento dejo constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del Título de Magíster en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

- 1.- Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto la Universidad utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en los formatos virtual, electrónico, digital, óptico, como usos en red local e internet.
- 2.- Declaro que, en caso de presentarse cualquier reclamación por parte de terceros respecto de los derechos de autor de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad frente a terceros y a la Universidad.
- 3.- En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus anexos en formato impreso y digital o electrónico.

09 de septiembre de 2020

Firma: _____

Resumen

El presente trabajo estudia las principales figuras jurídicas contempladas en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESC) para la protección de la forma tridimensional de productos, que, para efectos de esta investigación, denominamos creaciones tridimensionales. En tal sentido, se propone un análisis técnico abarcando los principales supuestos de protección y su regulación bajo la normativa ecuatoriana y comunitaria andina.

En este contexto, se evidencia que, en varios casos, más de una figura jurídica del régimen de propiedad intelectual puede ser aplicable a la protección de determinada creación tridimensional. Esta posibilidad se denomina acumulación de protección. En tal virtud, se estudian las corrientes concernientes a la acumulación a nivel mundial, a saber: sistema de separabilidad, sistema de acumulación plena y sistema de acumulación restringida.

Por último, se analiza el caso ecuatoriano, la normativa correspondiente, la determinación del sistema de acumulación aplicable y los presupuestos de aplicación. Así también, se ponen de relieve los retos a los que se enfrentaría la administración para conceder la acumulación de protección, cuestión que, hasta donde conocemos, no ha sido abordada todavía en la práctica.

Palabras claves: derecho de autor, propiedad industrial, sistemas de acumulación, separabilidad, acumulación absoluta, acumulación restringida

A mi madre, por todos su amor, apoyo y sacrificio sin los cuales no hubiera sido posible
la culminación de este logro.

A mi abuelita, quien ha sabido iluminar mi camino.

Agradecimientos

A mi director de tesis, Xavier Gómez Velasco, por su guía e incondicional apoyo en el desarrollo de este trabajo y de los retos que supuso su elaboración.

A la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, por la excelente formación académica y el aporte de herramienta útiles a mi desarrollo profesional.

Tabla de contenidos

| | |
|---|----|
| Introducción | 13 |
| Capítulo primero Las creaciones tridimensionales en el régimen de propiedad intelectual..... | 17 |
| 1. Nociones introductorias a la propiedad intelectual..... | 17 |
| 1.1 Derechos de autor | 19 |
| 1.2 Propiedad industrial | 26 |
| 1.3 Obtenciones vegetales | 28 |
| 2. Definición de “creaciones tridimensionales”..... | 29 |
| 3. Figuras jurídicas del régimen de propiedad industrial bajo el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESC) para la protección a creaciones tridimensionales..... | 30 |
| 3.1 Patentes..... | 30 |
| 3.2 Marca tridimensional..... | 35 |
| 3.3 Diseño industrial..... | 37 |
| 3.4 Obra de arte aplicado..... | 39 |
| 3.5 Apariencia distintiva o trade dress..... | 40 |
| Capítulo segundo Acumulación de protección entre derecho de autor y propiedad industrial | 43 |
| 1. Teorías de acumulación de protección | 43 |
| 1.1 Separabilidad | 43 |
| 1.2 Acumulación plena | 49 |
| 1.3 Acumulación restringida..... | 56 |
| 1.4 Otras alternativas de acumulación..... | 59 |
| 2. La acumulación bajo la normativa aplicable en el Ecuador | 67 |
| 3. Eventuales conflictos derivados de la acumulación de protección..... | 78 |
| Conclusiones..... | 81 |
| Bibliografía | 83 |

Introducción

A partir de la Primera y Segunda Revolución Industrial, los modelos de organización de la sociedad se han visto afectados por el desarrollo de la industria. Es así que los avances de la técnica y la ciencia en las diversas industrias han generado nuevos mercados, expandiendo las fronteras del comercio y moldeando lo que actualmente conocemos como sociedad moderna.

En parte, estos avances han sido posibles gracias al potencial creativo o inventivo de los agentes de mercado, sean estas personas naturales, empresas o corporaciones. Dichos agentes se han visto en la necesidad de generar procesos cada vez más eficientes para la producción de sus productos o servicios. Así también, el potencial creativo o inventivo se ha visto plasmado en diversas formas para captar la atención de la población consumidora y su posterior fidelización. Sin embargo, esta capacidad creativa o inventiva no puede mantenerse sin la debida retribución, ya que es necesario que el agente de mercado realice fuertes inversiones en investigación y desarrollo, las mismas que muchas veces requieren del uso de una cantidad de dinero y tiempo considerables. Estas inversiones en investigación y desarrollo han conducido, de forma general, a la creación de inventos, diseños o avances en la técnica.

Los inventos, diseños o avances en la técnica, a consideración de la autora, tienen dos objetivos principales: hacer más redituable la actividad económica y generar un nicho de mercado a favor del agente de mercado. Con relación al primer objetivo, es claro que, en caso de generar tecnología o diseños que permitan al agente de mercado ejecutar sus procesos de producción de forma más eficiente, conseguirá que el excedente del productor se maximice. Esto debido a que podrá incorporar a su proceso productivo una herramienta que le genere un mejor aprovechamiento de los recursos. En caso de una compañía, cualquier mejora en el proceso la acercará cada vez más al objetivo primordial de una empresa: maximizar su valor presente neto. En relación con el segundo objetivo, muchos inventos o avances en la técnica gozan de protección y pueden llegar a crear un monopolio a favor del agente de mercado. Dependiendo del estado de la técnica o del mercado, este monopolio puede crear un mercado totalmente nuevo dentro del comercio o reportarle al titular del derecho una ventaja competitiva por sobre los demás agentes.

En el caso de creaciones tridimensionales, este último objetivo amplía aún más su alcance. Una variante en el diseño, en la apariencia o en la capacidad utilitaria del objeto puede traducirse en un mayor porcentaje de adquisición por parte de la población consumidora. El agente de mercado logrará así una capacidad distintiva lo suficientemente única dentro del mercado, como para que el consumidor pueda verse más decidido a adquirir un producto de procedencia reconocida e identificable. Adicionalmente, el nicho de mercado creado por el monopolio de protección consigue la fidelización del consumidor, pues, al no poder contar con un sustituto adecuado del producto protegido, deberá acudir al agente de mercado titular del derecho de protección.

En consideración al esfuerzo creativo y la erogación de recursos, se han establecido mecanismos que permiten la protección de las creaciones obtenidas. Así, a nivel internacional, se puede citar el régimen jurídico de protección contenido en varios instrumentos internacionales. De igual manera, a nivel regional, en razón de que Ecuador es parte de la Comunidad Andina, existe normativa comunitaria aplicable en materia de propiedad intelectual. Y, en cuanto al régimen interno, la legislación aplicable a la presente fecha se estableció en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el Registro Oficial No. 899 de 09 de diciembre de 2016.

En cada uno de los regímenes mencionados en líneas anteriores, se tiene una relativa unanimidad de protección ante las creaciones del intelecto humano. Así, en todas podemos encontrar las figuras de derecho de autor, patente de invención, modelo de utilidad, marcas, entre otras. Estos regímenes también establecen un tiempo de protección bastante similar. De igual forma, se plantean características propias semejantes para cada figura y requisitos de protección únicos para cada una.

Las consideraciones precedentes han dejado en evidencia la importancia de la protección de la propiedad inmaterial, en especial con relación a los réditos que un agente de mercado puede recibir como contraprestación a su creación plasmada en la forma de un producto. Sin embargo, esto deja una interrogante, pues varias creaciones no se encasillan únicamente dentro de una figura de protección. Así, es necesario analizar si dentro de nuestro régimen legal vigente es posible realizar la acumulación de protección de varias figuras jurídicas para una sola creación. La acumulación, entonces, tendrá el objetivo de ampliar el espectro de protección, pudiendo inclusive incrementar el tiempo

de existencia del monopolio legal a favor del agente de mercado titular del derecho de protección.

En este contexto, el presente trabajo está orientado a la identificación de las principales figuras jurídicas que permitan la protección de creaciones intelectuales tridimensionales, exponiendo las características principales de cada una y sus requisitos de protección. Así también, está encaminado a determinar la corriente de acumulación vigente en la legislación ecuatoriana, las figuras sobre las cuales procederá la acumulación y los requisitos para que proceda dicha acumulación.

Capítulo primero

Las creaciones tridimensionales en el régimen de propiedad intelectual

1. Nociones introductorias a la propiedad intelectual

Como punto de partida para determinar lo que se entiende por propiedad intelectual, es necesario empezar por el concepto base de propiedad. El derecho de propiedad es el derecho real por excelencia. Cabanellas define a la propiedad como la “facultad de gozar y disponer ampliamente de una cosa.”¹ El Código Civil ecuatoriano realiza un símil entre los términos dominio y propiedad, y dispone que se entienda los mismos como “el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social.”² El cuerpo legal citado también dispone que “sobre las cosas incorporeales hay también una especie de propiedad³” y que “las producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores. Esta propiedad se registrará por leyes especiales.”⁴

En este primer acercamiento, tenemos tres características principales de lo que será la concepción de propiedad intelectual: en primer lugar, la legislación ecuatoriana otorga el rango de propiedad a los derechos sobre cosas inmateriales. Esto quiere decir que sobre dicho objeto de derecho recaerán las tres facultades básicas del dominio o propiedad: la facultad de usar, que consiste en servirse de la cosa según su naturaleza; la de gozar, en aprovechar los beneficios y productos de la cosa; y, la de abusar, en consumir la cosa o en enajenarla.⁵ En segundo lugar, establece un requisito de sujeto de derecho calificado, pues solamente si la persona ha creado producciones del talento o del ingenio se lo podrá considerar como autor. La calificación de autor tendrá gran importancia para la determinación de derechos morales y patrimoniales como veremos más adelante. En tercer lugar, en opinión de la autora una de las características más importantes, el Código

¹ Guillermo Cabanellas de Torres, *Diccionario Jurídico Elemental* (Buenos Aires: Heliasta, 2008), 310.

² Ecuador, *Código Civil*, 24 de junio de 2005, Registro Oficial 46, Suplemento, art. 599.

³ *Ibid.*, art. 600.

⁴ *Ibid.*, art. 601.

⁵ Eduardo Carrión Eguiguren, *Curso de Derecho Civil* (Quito: Ediciones de la Universidad Católica, 1979), 102.

Civil determina la base para la creación del régimen específico de propiedad intelectual, pues dispone la creación de un marco normativo especializado para regular las producciones del talento o del ingenio. Este marco normativo está desarrollado no solamente en el ámbito interno, sino también en el espectro comunitario andino e internacional.

Una vez determinado el alcance del concepto de propiedad, es necesario establecer el objeto sobre el cual recaerá. Como bien diferencia el Código Civil, existen cosas corporales e incorporeales, y sobre estas últimas recae un tipo de propiedad. Será este tipo de cosas incorporeales las que serán el objeto de protección específico de la propiedad intelectual. En consecuencia, la propiedad intelectual se reserva a los tipos de propiedad que son el resultado de las creaciones del intelecto. Así, como ejemplo, tenemos a la propiedad que corresponde al inventor de la radio, que no puede tener los aparatos, pero es el único que puede autorizar su fabricación; o, la propiedad de la empresa sobre la marca que identifica sus productos y es la única que puede utilizarla.

La doctrina avala lo mencionado y concibe a la propiedad intelectual 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.”⁶

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual concibe como propiedad intelectual: “los derechos legales que resultan de la actividad intelectual en los campos industrial, científico, literario y artístico”.⁷ Añade también que “estos derechos no se aplican al objeto físico en el que se ha plasmado la creación sino sobre la creación intelectual por sí misma”.⁸

El Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ratificado por el Ecuador el 22 de febrero de 1988, dispone que a los efectos del mencionado Convenio se entenderá por

Propiedad intelectual: los derechos relativos: a las obras literarias, artísticas y científicas, a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión, a las invenciones en todos los campos de la actividad humana, a los descubrimientos científicos, a los dibujos

⁶ Ricardo Antequera Parilli, *Derecho de autor: servicio autónomo de la propiedad intelectual* (Caracas: Dirección Nacional de Derecho de Autor, 1998), 37.

⁷ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *WIPO Intellectual Property Handbook*, 2.a ed. (Ginebra: WIPO Publication, 2004), 3, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf; traducción propia.

⁸ *Ibid.*; traducción propia.

y modelos industriales, a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales, a la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.⁹

En cuanto a normativa interna, la materia es regulada por el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en adelante COESC. El artículo 85 del mencionado Código dispone lo siguiente:

Derechos intelectuales. - Se protegen los derechos intelectuales en todas sus formas, los mismos que serán adquiridos de conformidad con la Constitución, los Tratados Internacionales de los cuales Ecuador es parte y el presente Código. Los derechos intelectuales comprenden principalmente a la propiedad intelectual, y los conocimientos tradicionales. Su regulación constituye una herramienta para la adecuada gestión de los conocimientos, con el objetivo de promover el desarrollo científico, tecnológico, artístico, y cultural, así como para incentivar la innovación. Su adquisición y ejercicio, así como su ponderación con otros derechos, asegurarán el efectivo goce de los derechos fundamentales y contribuirán a una adecuada difusión de los conocimientos en beneficio de los titulares y la sociedad. A las otras modalidades existentes, este Código les garantiza protección contra la competencia desleal.¹⁰

Como se puede observar, de acuerdo con esta norma, la propiedad intelectual es parte de los denominados derechos intelectuales. En este marco, la propiedad intelectual comprende “principalmente a los derechos de autor y derechos conexos, la propiedad industrial y las obtenciones vegetales.”¹¹ Como se observa, el legislador tomó en consideración la división doctrinaria para determinar el contenido de la propiedad intelectual.

1.1 Derechos de autor

En materia de derechos de autor, el convenio internacional de más larga data es el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886, en el cual no se establece un concepto de derecho de autor. Sin embargo, plantea ya la protección para las obras literarias y artísticas.¹²

⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*, 14 de julio de 1967, 1, Registro Oficial 885, <https://wipolex.wipo.int/es/text/283834>.

¹⁰ Ecuador, *Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación*, 9 de diciembre de 2016, Registro Oficial 899, Suplemento, art. 85.

¹¹ *Ibid.*, art. 89.

¹² Ecuador, *Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas*, 2 de enero de 1992, Registro Oficial 844, <https://wipolex.wipo.int/es/text/283694>, art. 2 num. 1: Los términos “obras

A nivel regional, la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina tampoco establece un concepto de lo que se considera derechos de autor. Empero, su artículo 1 dispone que la finalidad de la mencionada Decisión es: “[...] reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. [...]”¹³

En consonancia con el estilo evidenciado en las normas previamente citadas, las disposiciones del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación no contemplan una definición referente al derecho de autor. Por tal motivo, es menester acudir a la doctrina y la jurisprudencia sobre la materia.

Antequera define al derecho de autor como “la disciplina que tutela las obras literarias, artísticas o científicas”.¹⁴ Así también, el mencionado autor enmarca la protección del derecho de autor a la forma de expresión de una idea en los campos literario, artístico y científico, mas no su contenido. Lipszyc conceptualiza al derecho de autor como “la rama del Derecho que regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidad resultantes de su actividad intelectual [...]”¹⁵ Taleva Salvat refiere que “el derecho de autor es la protección que el Estado le otorga a todo creador de obras, sean artísticas o literarias [...] sin ningún tipo de requisito alguno

literarias y artísticas” comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias. [...] Estarán protegidas como obras originales, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra original, las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra literaria o artística. [...] Las colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias y antologías que, por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones.

¹³ Comunidad Andina de Naciones, *Decisión 351 Régimen común sobre derechos de autor y derechos conexos*, 25 de enero de 1994, 1, Registro Oficial 366, <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can010es.pdf>.

¹⁴ Ricardo Antequera Parilli, *Derechos Intelectuales* (Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma, 2005), 17.

¹⁵ Delia Lipszyc, *Derecho de autor y derechos conexos* (Buenos Aires: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), 2001), 11.

y por un tiempo determinado [...]”.¹⁶ El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al determinar su ámbito de actuación, ha manifestado que “El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.”¹⁷

De lo referido, se desprende que el derecho de autor es una forma de protección jurídica dirigida al creador de una obra dotada de individualidad y proveniente del ingenio, sea esta artística, literaria o científica, por un tiempo determinado, sin que sea necesario el cumplimiento de requisito alguno o que la obra mantenga mérito literario o artístico.

Ahora bien, una vez que se ha definido lo que se puede entender por derecho de autor es necesario delimitar el objeto sobre el cual recaerá la protección y sobre el cual el autor podrá ejercer los derechos que le ha concedido el marco jurídico vigente.

La doctrina ha bautizado al objeto de protección del derecho de autor como obras intelectuales, las cuales emanarán directamente de la personalidad del autor. De acuerdo con la Real Academia Española, se puede entender por obra a cualquier producto intelectual en ciencias, letras o artes, y con particularidad el que es de alguna importancia.¹⁸ La propia definición ya plantea como característica de la obra su carácter de intelectual, por lo que no toda obra producida por el ser humano puede ser susceptible de protección del derecho de autor. Adicionalmente, se ha de observar que, a modo general, las legislaciones plantean tres grandes grupos principales de creaciones intelectuales para ser protegidos: artísticos, literarios y científicos. De igual manera, es usual encontrar listados no taxativos de las obras que los diversos ordenamientos jurídicos consideran susceptibles de protección.

En el ámbito comunitario, la Decisión No. 351 define a la obra como “Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”.¹⁹ A su vez, el artículo 104 del COESC

¹⁶ Orlando Taleva Salvat coord., *Manual de derechos de autor* (Buenos Aires: Valleta Ediciones, 2005), 10.

¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “*Proceso 044-IP-2013 caso Óscar Rodríguez Salazar; Decsi Astrid Arévalo Hernández; y, Mauricio Torres Escobar vs. Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (TELEFÓNICA)*”, 18 de enero de 2013, 18, <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/44-IP-2013.docx>.

¹⁸ Real Academia Española, “*Diccionario de la lengua española*”, accedido 6 de marzo de 2020, <https://dle.rae.es/>.

¹⁹ Comunidad Andina de Naciones, *Decisión 351*, 2.

asume de forma íntegra el concepto de obra implementado por la referida Decisión. De la lectura de las normas citadas, se observa que existen características indispensables que la obra debe poseer para ser considerada susceptible de protección. Al respecto, Lipszyc considera que: “En el sistema jurídico latino el objeto de derecho de autor es, como dijimos, la creación intelectual expresada en obras que presentan originalidad o individualidad [...]”²⁰ y “En la concepción jurídica latina la fijación de la obra sobre un soporte material no es condición previa para la protección (salvo algunas excepciones)”.²¹

Sobre la originalidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su desarrollo jurisprudencial, ha sostenido que:

[...] obra intelectual, entre otras, las que consideran que es: ‘una creación de la inteligencia, con notas de originalidad y significación [...]. Toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos públicos y reproducidos (...) expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que represente o signifique algo y sea una creación integral.’²²

Baylos Corroza concibe a la originalidad como el hecho de que “la obra pertenezca efectivamente al autor; que sea obra suya y no copia de la obra de otro.”²³

Así, la originalidad hace alusión a la labor humana que se genera al momento de la creación, pudiendo ser exteriorizada a través de “la destreza y el esfuerzo envueltos en el acto de la creación o en el tiempo requerido para su elaboración o construcción”.²⁴ Se concluye entonces que, en cuanto al derecho de autor, la originalidad es la característica principal sobre la cual se basa la protección de la obra.

Sobre la fijación de la obra en un soporte material, doctrinariamente Lipszyc enuncia que no es necesaria para que la creación goce de la protección del derecho de

²⁰ Lipszyc, *Derecho de autor y derechos conexos*, 41.

²¹ *Ibid.*, 42.

²² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “*Proceso 023-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 21, 22 (con especial énfasis en el literal j) y 49 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Juzgado Veintiocho Civil Municipal-Piloto de Oralidad, Medellín, República de Colombia; e interpretación de oficio, de los artículos 13, 15, 43 y 54 de la misma Decisión. Caso: Limitaciones y Excepciones al Régimen Común sobre Derechos de Autor y Conexos. Expediente Interno: N° 05001-40-03-028-2010-00132-00.*”, 23 de agosto de 2012, 7, <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/23-IP-2012.doc>.

²³ Hermenegildo Baylos Corroza, citado en Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “*Proceso 044-IP-2013*”, 19.

²⁴ Antequera Parilli, *Derechos Intelectuales*, 79.

autor. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 104 del COESC, la obra debe ser susceptible de reproducirse o divulgarse por cualquier medio. En tal sentido, la aseveración de Lipszyc es relativa pues, en el caso de reproducción, la obra deberá previamente haberse fijado en un soporte material.

Se concluye entonces que la obra intelectual es el producto del esfuerzo humano en los ámbitos literario, artístico o científico, en la cual se denota originalidad y es susceptible de reproducción o divulgación.

Adicionalmente, la doctrina ha establecido principios rectores en la aplicación del derecho de autor, los cuales son recogidos por la legislación nacional, a saber: prescindencia del valor, mérito o destino de la obra;²⁵ inexistencia de formalidad para la protección de la obra;²⁶ protección de la obra desde su creación;²⁷ no protección a las ideas sino a la forma de expresión de las mismas;²⁸ y diferenciación de la obra con el sustento físico en la que se encuentra plasmada.²⁹

El derecho de autor, en la concepción latina vigente en el Ecuador, distingue dos tipos de derechos que emanan de la protección: derechos morales y derechos patrimoniales.

En cuanto a los derechos morales, el tratadista Marco Proaño Maya los define como “la facultad de hacer reconocer la personalidad del autor como creador, de dar a conocer su obra, de hacerla respetar, de defender su integridad en el fondo y la forma”.³⁰ Este tipo de derechos hacen referencia a la vinculación que el autor mantiene con su obra, la cual emana del proceso intelectual mismo que devino en el nacimiento de la obra. En general, los derechos morales se caracterizan por ser inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables.³¹ Se puede considerar que existen dos aristas

²⁵ Comunidad Andina de Naciones, *Decisión 351*, art. 1; Ecuador, *COESC*, art. 102.

²⁶ Comunidad Andina de Naciones, *Decisión 351*, art. 52; Ecuador, *COESC*, art. 101.

²⁷ Ecuador, *COESC*, art. 102.

²⁸ Comunidad Andina de Naciones, *Decisión 351*, art. 7; Ecuador, *COESC*, art. 102.

²⁹ Ecuador, *COESC*, art. 101.

³⁰ Marco Antonio Proaño Maya, *El derecho de autor, con referencia especial a la legislación ecuatoriana* (Quito: Fray Jodoco Ricke, 1972), 10.

³¹ El artículo 118 del COESC dispone que son considerados como derechos morales del autor los siguientes: conservar la obra inédita o divulgarla, reivindicar la paternidad de su obra en cualquier momento, oponerse a toda deformación, mutilación, alteración o modificación de la obra y acceder al ejemplar único o raro de la obra. De estos, el inciso final del citado artículo determina la imprescriptibilidad expresa solo para la facultad de reivindicación de la obra y para el acceso al ejemplar raro o único de la obra. De su parte, en el ámbito comunitario y por ende norma de carácter supranacional, la Decisión 351 en su artículo 11 contempla como derechos morales la conservación de la obra inédita o divulgarla, la

principales para analizar dentro de los derechos morales: el derecho de paternidad y el derecho a la oposición ante la mutilación, deformación o modificación que cause perjuicio a la reputación del autor.

Con respecto a la primera arista, el derecho de paternidad, se puede considerar a este como la posibilidad del creador para reclamar la autoría de la obra. A su vez, este ejercicio puede realizarse de manera positiva, cuando el autor decide incorporar a su obra su nombre, dejando evidencia fehaciente sobre quién fue el creador de la misma; y, de forma negativa, cuando el autor decide suscribir la obra con un seudónimo o de forma anónima. En este último caso, queda a completa discrecionalidad del autor continuar con el uso del seudónimo o romper el anonimato.

En el ámbito internacional, el Convenio de Berna contempla el derecho a la reivindicación de la paternidad, distinguiendo expresamente el mencionado derecho moral del derecho patrimonial, aun cuando se hubiere realizado cesión de derechos a favor de tercero.³²

A nivel comunitario, la Decisión 351 en su artículo 11 literal b) contempla el derecho del autor a la reivindicación de la paternidad de la obra en cualquier momento. El artículo 12 del cuerpo legal citado también dispone que los países miembros de la Comunidad podrán otorgar más derechos morales en sus respectivas legislaciones internas

Por su parte, el COESC, en su artículo 118, amplía el ámbito de los derechos contemplados en la Decisión 351 en las siguientes formas: permite retirar el nombre del autor o su seudónimo de una obra de su autoría, por lo que nos encontraríamos frente al ejercicio negativo del derecho de paternidad; y, permite al autor el acceso al ejemplar único o raro de la obra con propósitos de divulgación, siempre y cuando se lo realice en la forma menos problemática para el legítimo dueño del ejemplar.

En cuanto a la segunda arista de los derechos morales, es decir, la oposición a la deformación, mutilación, alteración o modificación de la creación, es menester definir en primer lugar qué es la integridad de la obra. La doctrina establece que la misma “consiste en la facultad de que goza el autor para impedir la modificación de la obra sin su

reivindicación de la paternidad de su obra en cualquier momento y la oposición a toda deformación, mutilación, alteración o modificación de la obra; sin embargo, a diferencia del COESC, la Decisión 351 dispone la imprescriptibilidad para el ejercicio de todos los derechos antes mencionados.

³² Ecuador, *Convenio de Berna*, art. 6 num. 1.

autorización.”³³ Tomando esto en cuenta, el mencionado derecho de oposición se concibe como el respeto que se le debe dar a la obra y al sentido con el cual el autor la concibió. Cabe el caso de las adaptaciones de obras, en las cuales el adaptador puede tomarse ciertas licencias creativas para acomodar la obra original al nuevo formato; sin embargo, aun en estos casos, el autor original aún puede solicitar que el argumento original no sea modificado o que ciertas escenas, diálogos o personajes no sean modificados para conservar la identidad con la creación primigenia.

Tanto en el Convenio de Berna como en la Decisión 351, el ejercicio de este derecho se encuentra supeditado a la protección del decoro de la obra o la reputación del autor.³⁴

Los derechos morales mantienen diferentes periodos de protección, dependiendo del cuerpo normativo que se consulte. Así, tanto el Convenio de Berna³⁵ como la Decisión 351 disponen que los derechos morales se mantendrán por lo menos hasta la finalización de los derechos patrimoniales, los cuales a su vez mantienen una protección durante toda la vida del autor y hasta cincuenta años después de su muerte. En ambos cuerpos normativos, se dispone que, en caso de que los países miembros otorguen un plazo de protección mayor a los establecidos en los instrumentos mencionados, la protección atenderá al plazo más amplio otorgado por la legislación interna. En la normativa ecuatoriana, los plazos de protección comprenden toda la vida del autor y setenta años después de su muerte. En caso de muerte, los derechohabientes del autor podrán ejercer los derechos morales hasta por el lapso de setenta años. Una vez culminado el plazo de protección, la obra pasará al dominio público y podrá ser utilizada por cualquier persona respetando la paternidad de la creación.³⁶

Adicional a los derechos morales, el autor posee derechos patrimoniales, los cuales pueden ser entendidos como el monopolio legal concedido al autor para la autorización o prohibición de la explotación económica de su creación. Dicha explotación puede realizarse por el mismo autor o por parte de un tercero.

³³ Dina Herrera Sierpe, *Propiedad Intelectual Derechos de Autor Ley No.17.336 y sus modificaciones*, Segunda Edición (Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1999), 18.

³⁴ Ecuador, *Convenio de Berna* art. 6 num. 1; Comunidad Andina de Naciones, *Decisión 351*, art. 11, lit. c.

³⁵ Ecuador, *Convenio de Berna* art. 7 num. 1; Comunidad Andina de Naciones, *Decisión 351*, art. 18.

³⁶ Ecuador, *COESC*, art. 201, 119 y 210.

Los derechos patrimoniales, en esencia, mantienen las siguientes características. Son transferibles, pues el autor puede ceder su derecho a la explotación de la obra y a su vez, el cesionario puede transferir la titularidad del derecho patrimonial a un tercero. Cabe destacar que, en el caso de los derechos patrimoniales, el titular puede ser tanto una persona natural como una persona jurídica. También son embargables, pues al ser un derecho valorable en monetario puede ser objeto de orden judicial para retener los fondos que genera la explotación de la obra. Esta característica se ve afianzada en la Disposición General Decimonovena del COESC, al considerar este tipo de derechos como muebles con la finalidad de la constitución de gravámenes.³⁷ Y, también son oponibles frente a terceros, con lo cual el titular del derecho patrimonial puede ejercer las acciones legales que le otorga la legislación vigente para precautelar la explotación económica de la obra a su favor.

La Decisión 351 y el COESC disponen que se consideran derechos exclusivos la reproducción de la obra, la comunicación pública, la distribución pública de ejemplares, la importación al país de cualquier copia realizada sin autorización del titular y la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. Adicional a estos derechos exclusivos, el COESC establece también la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.³⁸

La protección a los derechos patrimoniales en el Ecuador se extiende durante toda la vida del autor y hasta setenta años después de la muerte del mismo, según lo previsto en el artículo 201 del COESC.

1.2 Propiedad industrial

En términos generales, la propiedad industrial es una rama de la propiedad intelectual, que regula el conjunto de derechos y facultades que recaen sobre bienes inmateriales, cuyas aplicaciones principales se encuentran enfocadas a la industria o el comercio.

³⁷ “Disposición General Decimonovena: Los derechos de propiedad industrial, de obtenciones vegetales y los derechos patrimoniales derivados del derecho de autor y de los derechos conexos se reputan bienes muebles exclusivamente para la constitución de gravámenes sobre ellos. Sin embargo, podrá decretarse la prohibición de enajenar de tales derechos con sujeción a lo dispuesto en el Código Civil, Código Orgánico General de Procesos, así como su embargo y remate o venta en pública subasta.”

³⁸ Comunidad Andina de Naciones, *Decisión 351*, art. 13; Ecuador, *COESC*, art. 120.

El espectro de protección de la propiedad industrial se extiende a 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.³⁹ De la lista mencionada, se desprende que existen dos grandes grupos de objetos de protección en la propiedad industrial: los signos distintivos, utilizados para diferenciar en el mercado relevante a los productos, servicios o actividades del titular del objeto de protección, entre los cuales se encuentran las marcas, el nombre comercial, lema comercial, apariencia distintiva y denominación de origen; y, las creaciones industriales, mediante las cuales se da una solución a un problema técnico con aplicación industrial o se innova sobre la apariencia de un producto, como los diseños industriales, modelos de utilidad, patentes y esquemas de trazado de circuitos.

Los derechos de propiedad industrial generados sobre cualquiera de las creaciones antes descritas mantienen una diferencia importante con aquellos otorgados por el derecho de autor: la necesidad de registro. Es así que no basta únicamente la creación, sino que la misma debe ser registrada ante la oficina pertinente. En el caso ecuatoriano, dicha oficina la constituye el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.

Los derechos de propiedad industrial son exclusivos y excluyentes, puesto que pueden ser ejercidos únicamente por la persona, natural o jurídica, que ostente la titularidad del registro respectivo. En este sentido, el titular podrá oponerse al uso no autorizado y requerir, inclusive por la vía judicial, las compensaciones por daños y perjuicios de las que se crea asistido. Como consecuencia de la característica de exclusividad de los derechos de propiedad industrial, al igual que en el ámbito de los derechos de autor, se crea un monopolio legal que permite generar réditos económicos a sus titulares.⁴⁰ Adicionalmente, este tipo de derechos mantiene un tiempo limitado de protección, menor a aquel concedido en derechos de autor. Para cada uno de los diferentes tipos de creaciones industriales y signos distintivos se ha previsto un plazo distinto, a saber: las patentes mantienen un plazo de veinte (20) años no renovables a partir de su solicitud o prioridad reivindicada; los modelos de utilidad, esquema de trazado y diseños

³⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Convenio de París para la protección de la propiedad industrial*, 29 de julio de 1999, Registro Oficial 244, art. 1 num. 2.

⁴⁰ Ecuador, *COESC*, art. 263, 275 (patentes), 327 (esquemas de trazado), 348 (diseño industrial), 364 (marcas).

industriales diez (10) años; las marcas diez (10) años renovables por periodos de diez (10) años; los lemas comerciales mantienen un tiempo de protección igual al de la marca a la que acompañan.⁴¹

1.3 Obtenciones vegetales

De acuerdo con la doctrina, las obtenciones vegetales “son variedades en las cuales el ser humano ha intervenido desarrollando, manipulando o aplicando una técnica.”⁴² La normativa internacional concibe a la variedad vegetal como

un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda:

- Definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos,
- Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos,
- Considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.⁴³

A nivel comunitario, la Decisión No. 345 sobre el Régimen Común de Protección a los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales define a la variedad vegetal como el conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación.⁴⁴ De su parte, el COESC no contiene una definición de lo que se entiende por variedad u obtención vegetal; sin embargo, en su artículo 472, sí refiere los requisitos para otorgar el derecho de obtentor.

Como se ha visto, este tipo de creación se encuentra regulada tanto por la Decisión No. 345 como por el COESC.⁴⁵ Empero, al no ser una forma de protección relevante para el presente trabajo, no se profundizará en el tema.

⁴¹ Ibid., art. 291, 325, 332, 352 y 365.

⁴² María Fernanda Valdospinos Rodríguez, “¿Es posible obtener un título de obtentor sobre una mutación vegetal espontánea en el Ecuador?”, *Revista de Derecho Iuris Dictio* 19 (2017): 70, doi:<http://dx.doi.org/10.18272/iu.v19i19.902>.

⁴³ Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales*, 16 de julio de 1997, Registro Oficial 109, art. 1, lit. vi.

⁴⁴ Comunidad Andina de Naciones, *Decisión 345 Régimen Común de Protección a los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales*, 30 de noviembre de 1993, Registro Oficial 327, art. 3.

⁴⁵ Ecuador, *COESC*, art. 472-505.

2. Definición de “creaciones tridimensionales”

En cuanto a las creaciones tridimensionales, es menester mencionar que no existe un concepto legal de las mismas, por lo que es necesario acudir al concepto gramatical.

De acuerdo con la Real Academia Española, una creación es una obra de ingenio, de arte o artesanía muy laboriosa, o que revela una gran inventiva; y, tridimensional hace referencia a la cualidad de poseer tres dimensiones.⁴⁶ Según la geometría, dichas dimensiones corresponden a profundidad, ancho y alto.

A su vez, es importante determinar lo que se considera como un producto. La doctrina especializada considera que producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, además del servicio y la reputación del vendedor. Así pues, el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea.⁴⁷ Un concepto más amplio sobre el tema indica que un producto es

el resultado de un esfuerzo creador que tiene un conjunto de atributos tangibles e intangibles (empaque, color, precio, calidad, marca, servicios y la reputación del vendedor) los cuales son percibidos por sus compradores (reales y potenciales) como capaces de satisfacer sus necesidades o deseos. Por tanto, un producto puede ser un bien (una guitarra), un servicio (un examen médico), una idea (los pasos para dejar de fumar), una persona (un político) o un lugar (playas paradisíacas para vacacionar), y existe para 1) propósitos de intercambio, 2) la satisfacción de necesidades o deseos y 3) para coadyuvar al logro de objetivos de una organización (lucrativa o no lucrativa).⁴⁸

De este abanico de posibilidades, para nuestros propósitos, es más pertinente la asimilación de producto con bien, pues, al tratar de creaciones tridimensionales, son requisitos imprescindibles la tangibilidad y corporeidad.

En líneas anteriores ya se había conceptualizado a la obra intelectual como el producto del esfuerzo humano en los ámbitos literario, artístico o científico, en la cual se denota originalidad y es susceptible de reproducción futura. También se indicó que los signos distintivos permiten la diferenciación en el mercado, al tiempo que las creaciones industriales aportan efectos técnicos o estéticos. En aplicación de lo mencionado y para

⁴⁶ Real Academia Española, “*Diccionario de la lengua española*”.

⁴⁷ William Stanton, Michael Etzel, y Bruce Walker, *Fundamentos de marketing*, 14.ª ed. (México: McGraw-Hill, 2007), 221, <https://mercadeo1marthasandino.files.wordpress.com/2015/02/fundamentos-de-marketing-stanton-14edi.pdf>.

⁴⁸ Ivan Thompson, “*Definición de producto*”, *Marketing-free.com*, septiembre de 2009, <https://www.marketing-free.com/producto/definicion-producto.html>.

efectos de este trabajo, se establece que la creación tridimensional es una innovación que, plasmada en tres dimensiones, corresponde a cualquiera de las finalidades indicadas, sea una o más de ellas.

3. Figuras jurídicas del régimen de propiedad industrial bajo el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESC) para la protección a creaciones tridimensionales

3.1 Patentes

3.1.1 Patentes de invención

“La palabra patente debe designar la posición jurídica del inventor, que ha obtenido el reconocimiento público de su derecho de exclusiva sobre una invención, mediante la entrega del correspondiente certificado.”⁴⁹

El otorgamiento de una patente se reserva para toda invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.⁵⁰ Como se desprende, pueden generarse patentes de producto y patentes de procedimiento, dependiendo del ámbito de protección derivado de la patente.

Las patentes de procedimiento protegen el conjunto de actos o hechos que, en su conjunto, permiten lograr un objetivo o fin. La protección recae sobre aspectos dinámicos de la invención. Se genera entonces la prohibición del uso del procedimiento patentado sin autorización del titular.⁵¹

De su parte, el ámbito de protección de las patentes de producto está definido mediante la descripción de un producto determinado, recayendo sobre aspectos estáticos de la creación consistentes en la composición, estructura o construcción de un objeto. Por lo tanto, estará prohibido que un tercero, sin el consentimiento del titular, realice actos de fabricación, uso venta o importación del producto protegido por patente.⁵² Para efectos

⁴⁹ José Gómez Segade, *Tecnología y Derecho* (Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2001), 269.

⁵⁰ Comunidad Andina de Naciones, *Decisión 351* art. 14; Ecuador, *COESC*, art. 267.

⁵¹ Comunidad Andina de Naciones, *Decisión 351*, art. 14; Ecuador, *COESC*, art. 267.

⁵² Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de las patentes de invención*, vol. Tomo I (Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L., 2001), 636.

de este trabajo —que estudia la protección de creaciones que ocupan un lugar en el espacio—, se analizarán únicamente los aspectos relevantes para este tipo de patente.

Para que un producto sea patentable, debe cumplir con los requisitos concurrentes de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial, los cuales están recogidos, tanto en el artículo 14 de la Decisión 486 como en el artículo 267 del COESC. Además, no debe tratarse de materias excluidas de protección.⁵³ Así, en el régimen interno, no es posible obtener patentes sobre conocimientos tradicionales, por ejemplo.

Se considera que un producto es novedoso cuando el mismo no se encuentra dentro del estado de la técnica.⁵⁴ El estado de la técnica comprende principalmente la información científica y técnica existente antes de la fecha efectiva de una solicitud de patente, la misma que puede hacerse evidente en cualquier documento.⁵⁵ El estado de la técnica significa, en general, cualquier forma por la cual determinada información se haya hecho accesible al público en cualquier lugar y tiempo. En concordancia, para determinar la novedad de la invención se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención.⁵⁶ En el caso de los países de la Comunidad Andina, se ha adoptado un sistema de divulgaciones temporalmente estériles, en el cual el solicitante cumple con el requisito de novedad si presenta una solicitud de patente dentro de un período de gracia de un año a partir de la divulgación de la invención al público por parte del inventor.⁵⁷

Como segundo requisito de patentabilidad, tenemos al nivel inventivo, dispuesto en el artículo 271 del COESC y artículo 18 de la Decisión 486. La inclusión de este requisito se debe a la premisa de que la protección no debe ser concedida, no solo a aquello que ya se encuentra en el estado de la técnica —para lo cual se exige novedad—, sino tampoco a cualquier objeto que una persona con habilidades ordinarias en la materia pueda deducir como una consecuencia obvia de dicho estado.

⁵³ Comunidad Andina de Naciones, *Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial*, 2 de febrero de 2001, Registro Oficial 258, art. 20; Ecuador, *COESC*, art. 273.

⁵⁴ Ecuador, *COESC*, art. 269; Comunidad Andina de Naciones, *Decisión 486*, art. 16.

⁵⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente*, 867S (Ginebra, 2017), 26, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf.

⁵⁶ Comunidad Andina de Naciones, *Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina* (Quito: Ediciones ABYA-YALA, 2004), 65, http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdf.

⁵⁷ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente*, 21.

Es imprescindible diferenciar la novedad del nivel inventivo. La novedad existe en tanto y en cuanto exista diferencia entre el producto patentable y el estado de la técnica. En cambio, el nivel inventivo no considera que el producto patentable sea nuevo, sino que debe poseer además dos características: primero, debe ser inventivo pues deberá proceder de una idea creativa; y, segundo, debe suponer un avance perceptible en el avance de la técnica.⁵⁸

En la Comunidad Andina, se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud.⁵⁹

La susceptibilidad de aplicación industrial, el tercer requisito de patentabilidad, se encuentra dispuesta tanto en el artículo 272 del COESC como en el artículo 19 de la Decisión 486.

Para que una invención sea patentable deberá poder ser aplicado con propósitos prácticos, no siendo únicamente teórico. En el caso que la invención corresponda a un producto o parte de él, deberá ser posible la creación de dicho producto.

Tanto el COESC como la Decisión 486 disponen que la aplicación industrial se configura cuando el producto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria o proceso productivo. El término industria debe tomarse en su acepción más amplia. Una actividad industrial corresponde a una actividad técnica a cierta escala, y la aplicación industrial de una invención significa la aplicación o el uso de la misma a través de medios técnicos a cierta escala.⁶⁰ Cabe destacar que este requisito no se refiere a que la invención sea comercialmente viable, en el sentido que genere ganancias al titular del derecho, sino únicamente a que pueda ser aplicada en la industria. Así, si una invención puede ser aplicada en una actividad productiva, pero por su costo operativo no genera réditos, aún cumpliría el requisito de patentabilidad. De igual manera, no es necesario que la invención se encuentre en aplicación industrial al momento de la solicitud de patente. Así lo ha determinado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al sostener que “esta norma no exige que la invención cuya patente se solicita, sea aplicada

⁵⁸ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *WIPO Intellectual Property Handbook*, 20; traducción propia.

⁵⁹ Comunidad Andina de Naciones, *Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina*, 76.

⁶⁰ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *WIPO Intellectual Property Handbook*, 18; traducción propia.

industrialmente, sino que, durante el examen realizado por el técnico, se observe si ella es o no susceptible de aplicación industrial.”⁶¹

En cuanto al régimen de titularidad, en principio, el derecho a la patente corresponde al inventor, quien puede transferir su derecho por acto entre vivos o por causa de muerte. Por lo tanto, el titular puede ser una persona natural o jurídica. Si la invención fue desarrollada en colaboración de varias personas, el derecho corresponde en común a todos ellos o a sus derechohabientes.⁶²

En el caso de patentes obtenidas en el curso de investigaciones o actividades académicas en instituciones de educación superior o institutos públicos de investigación, la titularidad de derecho a la patente la mantendrá el instituto de educación superior o de investigación junto con los inventores, incluidos los profesores, investigadores o alumnos involucrados, debiendo estos últimos mantener al menos el cuarenta por ciento (40%) del derecho. En este escenario, la licencia o transferencia del derecho a un tercero deberá realizarse con la aprobación de todos los titulares; caso contrario, se podrá solicitar a la autoridad de derechos intelectuales la concesión de una licencia obligatoria.⁶³ Si la obtención es desarrollada en cumplimiento de un contrato, el derecho a la patente le será concedido al empleador o comitente, salvo pacto en contrario. Empero, el derecho a la patente será compartido entre el empleador y su contratado, debiendo mantener este último al menos el veinticinco por ciento (25%) del derecho a la patente. Para la licencia o transferencia del derecho se requerirá acuerdo previo de las partes.⁶⁴

La patente tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o la prioridad reivindicada. No podrá aludirse un nuevo uso para la invención con el objetivo de obtener una segunda patente.⁶⁵

⁶¹ Sentencia 12-IP-98 citado en Comunidad Andina de Naciones, *Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina*, 88.

⁶² Ecuador, *COESC*, art. 275; Comunidad Andina de Naciones, *Decisión 486*, art. 22.

⁶³ Ecuador, *COESC*, art. 276.

⁶⁴ *Ibid.*, art. 277.

⁶⁵ *Ibid.*, art. 274 y 291.

3.1.2 Modelo de utilidad

“Se denomina modelo de utilidad a la posición jurídica del titular de una invención menor, que se caracteriza por su corporeidad”.⁶⁶ A breves rasgos, es una solución técnica; en otras palabras, es una invención. Cabe destacar que, en muchos países, se denomina patente de modelo utilidad, para diferenciar el derecho de aquel concedido a la patente de invención.

En esencia, los modelos de utilidad son derechos concedidos sobre ciertas invenciones en el campo mecánico. Esto debido a que los objetos protegidos como modelos de utilidad usualmente son descritos como instrumentos u objetos útiles. La diferencia entre patentes y modelos de utilidad radica en dos aspectos fundamentales: primero, el progreso tecnológico indispensable para otorgar un modelo de utilidad es menor al nivel inventivo requerido para otorgar una patente de invención; y, segundo, el tiempo de protección de los modelos de utilidad suele ser menor al concedido a través de patente de invención.⁶⁷

Siguiendo este criterio, el artículo 81 de la Decisión 486 y el artículo 321 del COESC establecen la concesión de patente de modelo de utilidad a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Se puede decir entonces que las notas esenciales de un modelo de utilidad son las siguientes: se trata de una invención menor, pero continúa siendo una invención, por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del creador; tiene forma definida de un objeto pues se trata de una cosa espacialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia; es un bien mueble y sólido; y, recae sobre un objeto unitario.⁶⁸

⁶⁶ Gómez Segade, *Tecnología y Derecho*, 789.

⁶⁷ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *WIPO Intellectual Property Handbook*, 40; traducción propia.

⁶⁸ José Javier Villamarín, “El régimen del modelo de utilidad en la normativa de la Comunidad Andina de Naciones. Decisión 486”, *Biblioteca Digital Andina*, 5, accedido 1 de marzo de 2020, <http://www.comunidadandina.org/bda/docs/can-int-0025.pdf>.

Los referido refleja una tercera diferencia con las patentes de invención, pues se evidencia que los modelos de utilidad no pueden ser generados para proteger procedimientos. Tampoco pueden ser utilizadas para la protección de formas eminentemente estéticas, tal como lo establecen los artículos 322 del COESC y 82 de la Decisión 486.

En el caso de los modelos de utilidad, son necesarios los requisitos de novedad y actividad inventiva, desarrollados en líneas anteriores dentro de las patentes de invención, si bien el criterio para el análisis del nivel inventivo en el proceso de concesión del modelo de utilidad no es tan estricto como en el caso de patentes de invención. En cuanto al requisito de aplicación industrial, toda vez que los modelos son mejoras en objetos generalmente cotidianos, este requisito se encuentra implícito en la exigencia de una mejora o utilidad en el objeto conocido.

Con relación a la titularidad del derecho a la patente de modelo de utilidad, el artículo 324 del COESC dispone que son aplicables las disposiciones sobre patentes de invención en lo que fuere pertinente, por lo que el régimen es igual al descrito en el apartado de patentes de invención.

El plazo de duración de la patente de modelo de utilidad será de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente o de la prioridad reivindicada.⁶⁹

3.2 Marca tridimensional

Se entenderá como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y que además sean susceptibles de representación gráfica.⁷⁰ Tanto la Decisión 486 como el COESC establecen un listado no taxativo de posibles manifestaciones de marca, entre los cuales se encuentra la forma de los productos, sus envases o envolturas, por lo que se concluye que es factible la constitución de una marca a través de objetos tridimensionales.

Doctrinariamente, se concibe a la marca tridimensional como

aquella forma tridimensional que sirve para identificar y diferenciar productos o servicios de sus similares en el mercado. Ella puede consistir en formas particulares de los productos, sus envases, envoltorios, empaques o recipientes en general; en formas tridimensionales que distingan productos, pero que no

⁶⁹ Comunidad Andina de Naciones, *Decisión 486*, art. 84; Ecuador, *COESC*, art. 325.

⁷⁰ Comunidad Andina de Naciones, *Decisión 486*, art. 134; Ecuador, *COESC*, art. 359.

consistan en la forma de los mismos, o en formas tridimensionales aptas para distinguir servicios de sus similares en el mercado.⁷¹

En general, para proceder con el registro de una marca tridimensional, se requiere el cumplimiento de los requisitos generales. Así, además de distintividad y representación gráfica, se requiere que el signo tridimensional no se encuentre incurso en las prohibiciones relativas a las formas tridimensionales, particularmente que no consista en una forma no necesaria y que no proporcione una ventaja técnica o funcional al producto.

El requisito de distintividad deviene directamente de la calidad de marca. Un signo es distintivo de los productos a los que se aplica cuando es reconocido por aquellos a los que se dirige como indicativo de una fuente comercial particular, o es capaz de ser reconocido de esa manera.⁷² Esta distintividad, a su vez, se expresa de forma intrínseca cuando el producto se aleja de la forma usual del producto que pretenden identificar;⁷³ y, de manera extrínseca, cuando el producto logra diferenciarse de las formas arbitrarias de otros productos idénticos o similares y no infringe derechos de propiedad industrial o derechos de autor de un tercero.⁷⁴ En tal sentido, para que el producto pueda ser protegido por marca tridimensional, debe presentar una forma no usual que identifique al producto y que permita al mismo diferenciarse de otros similares.

Con respecto a que el producto o su envase se configure en una forma no necesaria, se requiere determinar lo que se considera “forma necesaria”, concibiéndose esta última como aquellas que forzosa o inevitablemente han de utilizarse en el mercado, sea porque están impuestas por la naturaleza o por la función del producto de que se trate.⁷⁵

De la lectura contextual del artículo 135 literal c) de la Decisión 486 así como del artículo 360 literal c) del COSEC, se concluye que, no sólo está prohibido registrar como

⁷¹ Carlos Cornejo Guerrero, “*La marca tridimensional*”, 90, accedido 1 de marzo de 2020, <http://www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2011/10/3-Cornejo.pdf>.

⁷² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *WIPO Intelectual Property Handbook*, 72; traducción propia.

⁷³ Tanto la Decisión 486, artículo 135 literal c), como el COESC, artículo 360 numeral 3, disponen como prohibición absoluta al registro de la marca el que el producto o su envase mantengan formas usuales o se trate de formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.

⁷⁴ Comunidad Andina de Naciones, *Decisión 486*, art 136; Ecuador, *COESC*, art. 361.

⁷⁵ Cornejo Guerrero, “*La marca tridimensional*”, 105.

marca la forma necesaria del producto, sino también al envase o envoltorio que reproduce esa forma necesaria.⁷⁶

En cuanto a que no proporcione una ventaja técnica o funcional al producto, el motivo de la prohibición deviene del propio sistema de protección de propiedad industrial. Las ventajas técnicas o soluciones a problemas técnicos son protegidos a través de patentes —sea de invención o de modelo de utilidad—, revisados en líneas anteriores, los cuales a su vez mantienen un tiempo de protección definido pasado el cual la invención es libremente explotable. En el caso de la marca, el tiempo de protección es renovable ad infinitum, por lo que conceder la protección de marca tridimensional a un objeto que proporcione una ventaja técnica generaría una barrera de entrada que devendría en la distorsión del mercado.

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por su registro ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, pudiendo ser su titular una persona natural o jurídica. El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la⁷⁷ fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.⁷⁸

3.3 Diseño industrial

Los diseños industriales constituyen creaciones estéticas destinadas a servir de modelo para la fabricación de un producto industrial o de artesanía.⁷⁹ En la misma línea, la OMPI señala que, en un sentido general, el diseño industrial se refiere a la actividad creativa de lograr una apariencia formal u ornamental para artículos producidos en masa que, dentro de las restricciones de costos disponibles, satisface tanto la necesidad de que el artículo atraiga visualmente a los consumidores potenciales, como la necesidad de que el artículo realice su función prevista eficientemente. De esta forma se aprecia una clara distinción en las características que conforman el diseño industrial: la necesaria, que tiene relación con las características funcionales de la forma o el aspecto exterior de un

⁷⁶ Ibid., 106.

⁷⁷ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales*, 11 de noviembre de 2002, 6.

⁷⁸ Comunidad Andina de Naciones, *Decisión 486*, art. 152 y 154; Ecuador, *COESC*, art. 364 y 365.

⁷⁹ Gómez Segade, *Tecnología y Derecho*, 819.

producto y que inciden en el rendimiento técnico del mismo, en la medida en que dicho rendimiento depende de esas características; y, las arbitrarias, referentes a la forma o el aspecto exterior de un producto que responden a criterios estéticos por lo que no son necesarias para el funcionamiento del producto.⁸⁰

En un sentido legal, el diseño industrial se refiere al derecho otorgado en muchos países, de conformidad con un sistema de registro, para proteger las características ornamentales y no funcionales originales de un artículo o producto industrial que resultan de la actividad de diseño.⁸¹ En síntesis, el objetivo del diseño industrial es hacer más atractivo el objeto, no desde el punto de vista marcario, sino desde el punto de vista ornamental lo cual lo dotará de singularidad en sí mismo. La protección de los diseños industriales se genera para alentar el esfuerzo humano y el flujo de recursos para la generación de nuevas creaciones.⁸²

Para el régimen legal aplicable en el Ecuador, se considera diseño industrial a la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.⁸³

El único requisito para la concesión de modelo industrial es que sea nuevo. Es importante señalar que el requisito solicitado no es originalidad, sino novedad, es decir que no hubiera existido antes. El diseño industrial no se considerará nuevo si, antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiese hecho accesible al público en cualquier lugar o momento. El plazo de gracia previsto para las patentes de invención es también aplicable a los diseños industriales.⁸⁴

El derecho al registro del modelo industrial corresponde al diseñador, y puede ser transmitido entre vivos o por causa de muerte, por lo que el titular puede ser una persona natural o jurídica.⁸⁵

⁸⁰ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales*, 6.

⁸¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *WIPO Intellectual Property Handbook*, 112; traducción propia.

⁸² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales*, 19.

⁸³ Comunidad Andina de Naciones, *Decisión 486*; Ecuador, *COESC*, art. 345.

⁸⁴ Comunidad Andina de Naciones, *Decisión 486*, art. 113; Ecuador, *COESC*, art. 358.

⁸⁵ Comunidad Andina de Naciones, *Decisión 486*, art. 144; Ecuador, *COESC*, art. 348.

En el caso de modelos industriales creados en instituciones de educación superior o centros educativos, la titularidad de derecho al modelo industrial la mantendrá el instituto de educación superior o centro educativo junto con los diseñadores incluidos los profesores o alumnos involucrados, debiendo estos últimos mantener al menos el cuarenta por ciento (40%) del derecho. En este escenario, la licencia o transferencia del derecho a un tercero deberá realizarse con la aprobación de todos los titulares.⁸⁶ Si la creación es desarrollada en cumplimiento de un contrato, el derecho al modelo industrial le será concedido al empleador o comitente, salvo pacto en contrario. De ser este último el caso, el derecho al modelo industrial será compartido entre el empleador y su contratado, debiendo mantener este último al menos el veinticinco por ciento (25%) del derecho al modelo industrial. Para la licencia o transferencia del derecho se requerirá acuerdo previo de las partes.⁸⁷

El registro de un diseño industrial tendrá una duración de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.⁸⁸

3.4 Obra de arte aplicado

Este tipo de creación se puede definir como una obra artística aplicada a objetos de uso práctico, bien sean obras de artesanía u obras producidas a escala industrial.⁸⁹ En la legislación comparada, se conceptualiza a este tipo de creaciones como aquella que es portadora de dos caracteres: 1) la belleza estética; y, 2) el fin práctico y útil para la satisfacción de las necesidades del hombre. En otras palabras, no debe servir como mero objeto de contemplación o placer estético, sino que además, debe tener un fin utilitario, con independencia del diseño que le sea incorporado.⁹⁰

El COESC, en su apartado correspondiente al derecho de autor, dispone que, entre las obras susceptibles de protección, se encuentran las obras de arte aplicado, en la medida en que su valor artístico pueda ser dissociado del carácter industrial de los objetos a los

⁸⁶ Ecuador, *COESC*, art. 349 y 276.

⁸⁷ *Ibid.*, art. 350 y 277.

⁸⁸ *Ibid.*, art. 352.

⁸⁹ Instituto Nacional del Derecho de Autor, “*Registro de obra arte aplicado*”, accedido 1 de marzo de 2020, https://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/registro/obra_arte.html.

⁹⁰ México, Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito, “*Sentencia de amparo directo 291/2010. Plásticos Beta, S.A. de C.V.*”, *Sentencia de amparo directo 291/2010. Plásticos Beta, S.A. de C.V.*, 6 de agosto de 2010, 1.

cuales estén incorporadas⁹¹ por lo que se concluye que la obra de arte aplicado se encuentra protegida bajo el ámbito de los derechos de autor.

Como consecuencia de lo manifestado, se colige que los requisitos para la protección de la obra de arte aplicado deberán corresponder a los mismos estándares que cualquier otro tipo de obra artística, con la adición de la necesidad de aplicabilidad utilitaria. Así lo corrobora la jurisprudencia comparada, en los siguientes términos:

[L]os criterios para determinar si una obra debe ser protegida, en la rama de “arte aplicado”, son los siguientes: a) Que sea una creación intelectual, producto del ingenio y capacidad humana; b) Que tenga originalidad, sin confundirse con la novedad de la obra, dado que aquélla es el sello personal que el autor imprime en su obra y la hace única; c) Que sea de carácter literario o artístico, en cuanto a la forma de expresión de la obra; d) Que haya sido fijada en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión; e) Que sea susceptible de divulgarse o reproducirse por cualquier medio conocido o por conocer y; f) Que sea portadora de belleza o estética y del fin práctico y útil para la satisfacción de las necesidades del hombre.⁹²

Es importante señalar que, en el COESC, exceptuando por la disposición contenida en el artículo 104, no se hace otra mención a este tipo de creación. Toda vez que la obra de arte aplicado se encuentra regulada bajo los derechos de autor, le son aplicables las mismas disposiciones de tiempo de protección y titularidad que las contempladas con carácter general para obras literarias y artísticas, por lo que se deberá estar a lo ya analizado en el apartado 1.1.1. de este trabajo.

3.5 Apariencia distintiva o *trade dress*

La doctrina especializada concibe a la apariencia distintiva o *trade dress* como la imagen comercial general (apariencia) de un producto que indica o identifica la fuente del mismo y lo distingue de los de otros. Puede incluir el diseño o forma / configuración de un producto; etiquetado y embalaje de productos; e, incluso la decoración o el entorno en el que se prestan los servicios. La vestimenta comercial, como también suele denominarse, puede consistir en elementos tales como tamaño, forma, color y textura, en

⁹¹ Ecuador, *COESC*, art. 104 num. 10.

⁹² México, Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito, “*Sentencia de amparo directo 291/2010. Plásticos Beta, S.A. de C.V.*”, 1.

la medida en que dichos elementos no sean funcionales. En muchos países, la imagen comercial se conoce como “get-up” o “diseño del producto”.⁹³

Sin embargo, de que esta figura no se encuentra normada en la Decisión 486, para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el trade dress consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que, por su presentación, generan una percepción distintiva en la mente del consumidor.⁹⁴

El COESC dispone que se entenderá por apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un establecimiento de comercio o de un producto en el mercado, siempre que sean aptos para distinguirlo en la presentación de servicios o venta de productos.⁹⁵

Las apariencias distintivas se adquirirán y ejercerán derechos de forma idéntica a las marcas, siempre y cuando hayan adquirido una aptitud distintiva en el mercado ecuatoriano, de conformidad con el reglamento respectivo, o sean inherentemente distintivas.⁹⁶

En virtud de lo manifestado, la apariencia distintiva deberá poseer los requisitos de registrabilidad de las marcas, de acuerdo a las siguientes características: carácter inmaterial, es decir que el signo o corpus mysticum se encuentre plasmado en un soporte físico o corpus mechanicum; aptitud diferenciadora, referente a que deberá identificar plenamente a los bienes y servicios a los que se encuentra atada y los separe de los demás competidores del mercado; identificación con los productos o servicios, por lo que debe vincularse a los productos para los cuales se ha registrado haciendo que los consumidores asocien al producto con su origen empresarial; el cumplimiento de la regla de especialidad, por el cual se establece que al otorgarse un registro, éste ofrece protección para los productos o servicios para los cuales se concedió, con excepción de las marcas

⁹³ International Trademark Association citado en Isabel Cristina García Velasco, “Trade dress, imagen empresarial o apariencia distintiva: como objeto de protección dentro de una franquicia”, *Revista Republicana* No. 22 (junio de 2017): 236, doi:<http://dx.doi.org/10.21017/Rev.Repub.2017.v22.a27>.

⁹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina citado en Karen Andrea Araujo Mero, “El ámbito de protección de las apariencias distintivas en la legislación ecuatoriana” (Universidad de las Américas, 2018), 15.

⁹⁵ Ecuador, *COESC*, art. 426.

⁹⁶ *Ibid.*, art. 427.

notoriamente conocidas, por lo que existe la posibilidad de que coexistan en el mercado signos idénticos o similares; y, la operación en un mercado determinado.⁹⁷

Toda vez que, en virtud del artículo 426 del COESC, se aplicará el régimen marcario a las apariencias distintivas, el derecho al su uso exclusivo se adquirirá por su registro ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, pudiendo ser su titular una persona natural o jurídica. El registro de la apariencia distintiva tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.⁹⁸

⁹⁷ Xavier O'Callaghan Muñoz et al., *Propiedad Industrial teoría y práctica* (Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 2001), 122–25.

⁹⁸ Comunidad Andina de Naciones, *Decisión 486*, art. 152 y 154; Ecuador, *COESC*, art. 364 y 365.

Capítulo segundo

Acumulación de protección entre derecho de autor y propiedad industrial

1. Teorías de acumulación de protección

De acuerdo con lo tratado en líneas anteriores, según las características de la creación tridimensional que se desee proteger, se pueden aplicar de manera conjunta figuras concernientes tanto al derecho de autor como a la propiedad industrial. Frente a este escenario, el derecho comparado ha generado para el efecto tres corrientes de solución: separabilidad, acumulación plena y acumulación restringida. El estudio de estas corrientes permitirá determinar cuál de ellas corresponde aplicar bajo nuestra legislación, así como vislumbrar eventuales conflictos resultantes de dicha aplicación.

1.1 Separabilidad

La primera corriente de solución se denomina criterio de separabilidad o criterio de disociación del producto. Bajo esta corriente, “la protección que brindaba el derecho de autor sobre una obra de arte aplicado dependía de que el valor artístico de la obra pudiera ser separado del carácter industrial del objeto u objetos en las que éstas eran aplicadas.”⁹⁹

Para Otero Lastres:

Este sistema se basa en que no cabe acumular la protección de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial. De tal manera que si existe una obra de arte plástica, es el autor el que debe decidir su destino y, con éste, la protección. Así, si el destino es industrial, la creación, aunque tenga nivel artístico, sólo puede ser protegida a través de la propiedad industrial. En cambio, si el destino es la no reproducción industrial en ejemplares ilimitados, entonces la protección que corresponde es la de la propiedad intelectual, siempre que la obra reúna el requisito de la “disociación”.¹⁰⁰

⁹⁹ David Felipe Álvarez Amézquita, “Derecho de autor y diseño industrial, ¿cómo dibujar una línea? La protección en Colombia de las obras de arte aplicado a la industria.”, *Estudios Socio-Jurídicos*, 17, 2 (2015): 199–232, doi:dx.doi.org/10.12804/esj17.02.2015.02.

¹⁰⁰ José Manuel Otero Lastres, “La protección del diseño por la propiedad intelectual”, 2, accedido 4 de agosto de 2020, http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/123_07_SeminarioSantander_UIMP_2018.pdf.

En el marco de la Comunidad Andina, Colombia mantuvo vigente en su momento la doctrina de la separabilidad, según lo dispuesto en el artículo 6, último inciso de la Ley No. 23 de 1982. El cuerpo legal disponía lo siguiente: “Art. 6°. - [...] Las obras de arte aplicadas a la industria solo son protegidas en la medida en que su valor artístico pueda ser separado del carácter industrial del objeto u objetos en las que ellas puedan ser aplicadas.”¹⁰¹

Del análisis del artículo transcrito se evidencia que la protección por derecho de autor, otorgable en su momento, no era automática. Así, la creación debía pasar el test de separabilidad, por medio del cual se requería que pueda ser extraída del objeto industrial, por lo que la obra debía existir por sí misma de forma autónoma. Cabe destacar que el test de separabilidad sería positivo aun cuando, para la extracción de la obra de arte, se requiera la destrucción del objeto industrial. Solo en el caso de separación positiva de la obra de arte aplicado del objeto industrial, se podía proceder con la acumulación de protección. Caso contrario, la protección de la creación debía darse únicamente a través de figuras de propiedad industrial, como patentes de invención o de modelo de utilidad.

Actualmente, la norma analizada se encuentra derogada en virtud de la vigencia de la Decisión 351 referente al Régimen común sobre derechos de autor y derechos conexos de 25 de enero de 1994 emitida por la Comunidad Andina, la cual no realiza distinción en cuanto a la protección de la obra de arte aplicado.¹⁰² Sin embargo, su mención y análisis se hace necesario para verificar la aplicación de esta doctrina en el ámbito latinoamericano.

De otra parte, la doctrina de la separabilidad ha sido acogida ampliamente en el derecho anglosajón, especialmente en los Estados Unidos de América. La Ley de Derechos de Autor (Copyright Act of 1976) en sus apartados §101 y §102 establece lo siguiente:

“§101 Definiciones. [...] Las “obras pictóricas, gráficas y escultóricas” incluyen obras bidimensionales y tridimensionales de bellas artes gráficas y aplicadas,

¹⁰¹ Colombia, *Ley N° 23 de 1982 Sobre Derechos de Autor*, 28 de enero de 1982, 2, <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/co/co012es.pdf>.

¹⁰² “Artículo 3.- A los efectos de esta Decisión se entiende por: [...] **Obra de arte aplicado:** Creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial.”

fotografías, grabados y reproducciones artísticas, mapas, globos, cuadros, diagramas, modelos y dibujos técnicos, incluidos los planos de arquitectura. Dichas obras incluirán obras de artesanía artística en cuanto a su forma pero no a sus aspectos mecánicos o utilitarios; el diseño de un artículo útil, como se define en esta sección, se considerará una obra pictórica, gráfica o escultórica solo si, y solo en la medida en que dicho diseño incorpore características pictóricas, gráficas o escultóricas que puedan identificarse por separado y sean capaces de existir independientemente de los aspectos utilitarios del artículo.

[...]

Un “artículo útil” es un artículo que tiene una función utilitaria intrínseca que no es simplemente retratar la apariencia del artículo o transmitir información. Un artículo que normalmente forma parte de un artículo útil se considera un “artículo útil”.

“§102 Objeto del derecho de autor en general. (a) La protección de los derechos de autor subsiste, de acuerdo con este título, en obras originales de autoría fijadas en cualquier medio tangible de expresión, ahora conocido o desarrollado posteriormente, desde el cual se puedan percibir, reproducir o comunicar de otro modo, ya sea directamente o con el ayuda de una máquina o dispositivo. Las obras de autor incluyen las siguientes categorías: [...]

(5) Obras pictóricas, gráficas y escultóricas...”¹⁰³

De las normas citadas, se desprende que los trabajos pictóricos, gráficos y de escultura expresados en dos o tres dimensiones podrán ser objetos de protección del derecho de autor en el caso que los mismos cumplan las características que para el efecto se encuentran expresadas en el apartado §102 de la Ley de Derechos de Autor de 1976. Además, la norma citada contempla la figura de artículos útiles, mediante la cual se establece que las creaciones que se encuentren aparejadas a artículo útiles no podrán ser protegidas por derecho de autor, a menos que dicha creación pueda identificarse por separado y existir de manera independiente del artículo útil. En este último caso, la protección bajo derechos de autor podría darse en caso que el propio objeto fuera primordialmente una obra de arte y se haya utilizado o aplicado a un artículo utilitario¹⁰⁴. Como se puede apreciar, el planteamiento de la norma de separabilidad se asemeja al caso colombiano en el que, como se vio previamente, se requería la existencia independiente de la creación adherida a la obra de arte aplicado.

¹⁰³ Estados Unidos de América, *Copyright Act*, 1976, <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/101>; traducción propia.

¹⁰⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales*, 13.

El objetivo de esta separación obedece a la intención de que las creaciones funcionales o técnicas no eludan las condiciones estrictas que exige la normativa aplicable al régimen de patentes y modelos de utilidad para la protección contra la copia de las creaciones.¹⁰⁵ En la misma línea, en cuanto a las invenciones se aplicará el principio de prioridad, determinando que la protección por patente se antepone a cualquier forma de protección en virtud de la propiedad intelectual.¹⁰⁶

El caso insignia en los Estados Unidos sobre la corriente de la separabilidad actualmente es *Star Athletica v. Varsity Brands*,¹⁰⁷ decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 2018. Los hechos del caso en mención se desarrollaron de la siguiente manera: Varsity Brands es considerada la mayor manufacturera de uniformes de animadoras. De su parte, Star Athletica es una compañía de confección de ropa deportiva, dirigida por un ex empleado de Varsity Brands y competencia de la misma. Varsity Brands instauró una demanda contra Star Athletica al notar que, en el catálogo de su competencia, se ofertaban uniformes de animadoras similares a los producidos por Varsity Brands.

¹⁰⁵ Ibid., 12.

¹⁰⁶ Ibid., 16.

¹⁰⁷ Lili Levi, “*The new separability*”, 2018, 718, http://www.jetlaw.org/wp-content/uploads/2018/03/3_Levi-Article_Final.pdf; traducción propia.

Gráfico 1

Diseños originales de Varsity Brands vs. diseños creados por Star Athletica

| Varsity's Copyright Registrations | Star's Accused Catalogue Designs |
|---|--|
|  <p>Design 076 Registration No. VA 1-417-427</p> |  |
|  <p>Design 017 Registration No. VA 1-419-863</p> |  |
|  <p>Design 208 Registration No. VA 1-419-226</p> |  |
|  <p>Design 204 Registration No. VA 1-419-228</p> |  |
|  <p>Design 074 Registration No. VA 1-411-535</p> |  |

Fuente: Knobbe Martens¹⁰⁸

Elaboración: Knobbe Martens

Como se observa, en ambos uniformes las líneas, configuración de patrones y ángulos son prácticamente iguales. Sin embargo, existen sutiles diferencias como el uso de colores más claros y la inclusión del nombre del equipo en los diseños creados por Star Athletica.

¹⁰⁸ Jonathan Hyman, “Chevrons, Stripes, Cheerleaders, and Copyright: The Supreme Court Issues Opinion in *Star Athletica v. Varsity Brands*”, 3 de abril de 2017, <https://www.knobbe.com/news/2017/03/chevrons-stripes-cheerleaders-and-copyright-supreme-court-issues-opinion-star-athletica>.

En la solicitud para petición del auto de avocación (petition for certiorari),¹⁰⁹ Star Athletica acusó a Varsity Brands por dos razones: la primera, pues consideraba que se encontraba litigando contra nuevos competidores en el mercado; y, la segunda, debido a que estaba adquiriendo a sus competidores exitosos con el objetivo de proteger su cuota de mercado.

Star Athletica ganó el juicio en primera instancia, pues la corte determinó que los diseños de Varsity Brands cumplían la función utilitaria de identificar la prenda como uniformes de animadoras. En tal virtud, no podían ser física ni conceptualmente separados por lo que no se cumplía los requisitos establecidos en el §101 Ley de Derechos de Autor (Copyright Act of 1976).

En la instancia de apelación, la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito dejó sin efecto la sentencia recurrida y adoptó un nuevo estándar de separabilidad, identificando y limitando los aspectos útiles de los uniformes de Varsity Brands al uso y cobertura. Debido a que los ángulos, líneas y diseños de bloques de color eran innecesarios para la función de cubrir modestamente el cuerpo, la Corte los trató como elementos separables y por lo tanto sujetos a la protección de derecho de autor.

Adicionalmente, Varsity Brands fue capaz de obtener una respuesta de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en relación a la siguiente pregunta: ¿cuál es la prueba apropiada para determinar que una característica de un artículo útil es protegible bajo el §101 de la Ley de Derechos de Autor?

En respuesta, la Corte Suprema sostuvo lo siguiente en relación con los parámetros para aplicar una prueba que determine si la característica puede o no ser protegida bajo derecho de autor: una característica incorporada al diseño de un artículo útil es elegible para ser protegida bajo el derecho de autor solo si la característica (1) puede ser percibida como un trabajo de arte de dos o tres dimensiones separado del artículo útil y (2) calificaría como una obra pictórica, gráfica o escultórica protegible, ya sea por sí sola o fijada en algún otro medio tangible de expresión, si se imaginara por separado del artículo útil en el que se incorpora.

Si bien la decisión de la Corte Suprema es relativamente reciente, ya se cuenta con comentarios respecto de ella. Para Levi, el fallo de la Corte parece no requerir la

¹⁰⁹ Auto de uno de los tribunales superiores de justicia avocando para sí la causa que pende en un tribunal inferior.

identificación de ningún tipo de trabajo de bellas artes, bastaría únicamente con el reconocimiento de un elemento pictórico o escultural. En tal caso, la mayoría de los trabajos más atractivos del diseño industrial podrían satisfacer el criterio de la Corte, por lo que serían susceptibles de la protección del derecho de autor. Esto derivaría en una aplicación excesiva de la protección por medio del derecho de autor a las características pictóricas, gráficas o escultóricas, contraviniendo lo dispuesto en el §101 de la Ley de Derechos de Autor.¹¹⁰ Chatterjee mantiene una opinión similar y expresa que el criterio sostenido por la Corte Suprema en el caso *Star Athletica* debilita el propósito mismo de la doctrina de los artículos útiles. En este sentido, señala que la prueba propuesta por la Corte permitirá la obtención fraudulenta de patentes derivadas de características funcionales de artículos útiles, puesto que la misma presupone un dominio más amplio de los derechos de autor, uno que incluye elementos que son expresivos y funcionales como candidatos a la protección.¹¹¹

Se aprecia, en consecuencia, que el principal problema es determinar un criterio técnico que permita distinguir cuando un elemento de la creación es separable y puede existir por sí mismo con la suficiente creatividad para que pueda ser protegido por el derecho de autor. Como se vio, la doctrina estadounidense no se encuentra muy convencida con la solución plateada con el caso *Star Athletica Vs. Varsity Brands*, pues alegan que se ha abierto una forma en la cual la laxa interpretación de la norma puede devenir en un abuso del derecho. Este hecho otorgaría la protección de por vida al objeto protegido por derecho de autor, generando un monopolio legal que podría distorsionar la competencia en el mercado relevante.

1.2 Acumulación plena

Para Otero Lastres:

Este sistema se basa en la “teoría de la unidad del arte” que puede formularse así: ante la imposibilidad de encontrar un criterio que permita distinguir cuando una creación es una obra de arte y cuando no lo es, se proclama que “el arte es uno y todo es arte”. Por lo cual, toda creación de forma está protegida por la propiedad intelectual por el solo hecho de su

¹¹⁰ Levi, “*The new separability*”, 729; traducción propia.

¹¹¹ Mala Chatterjee, “*Conceptual separability as conceivability: a philosophical analysis of the useful articles doctrine*”, 40, accedido 21 de junio de 2020, https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/Mala%20Chatterjee.pdf; traducción propia.

creación. Si, además, su titular solicita y obtiene el registro como diseño industrial, entonces dicha creación recibe la doble protección de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial.¹¹²

La acumulación plena encuentra sus orígenes en Francia con la teoría de la unidad del arte. A su vez, la referida teoría tiene a uno de sus primeros precursores en Eugène Pouillet, jurista del siglo XX, quien consideraba inapropiado atribuir a un juez la labor de deslindar lo artístico de lo que no lo es. En tal sentido manifestó que “[e]l arte, debe decirse, no tiene límite; no tiene comienzo ni fin; no es más que la expresión de la creación concebida por el espíritu humano. Desde que existe una creación del espíritu, el arte se manifiesta”.¹¹³

La teoría de la unidad del arte plantea que cualquier objeto industrial caracterizado por una estética particular, cualquiera que sea su uso o valor artístico, se beneficia, siempre que sea original, de la protección de los derechos de autor, además de la protección del diseño industrial. Para otorgar la protección adicional, el Código de la Propiedad Intelectual, vigente a la fecha en Francia, no requiere de ninguna formalidad de presentación, y el creador solo necesita probar el estado de la técnica, siempre que la creación cumpla las condiciones de protección, a saber, novedad y carácter individual.¹¹⁴

Según Ruíz Muñoz, la jurisprudencia francesa debió decidir entre una interpretación restrictiva y una extensiva con relación a la teoría de la unidad del arte, imponiéndose este último criterio. En tal virtud, se creó una acumulación absoluta donde ambos regímenes legales, derecho de autor y diseño industrial, eran iguales y sólo debían reunirse los requisitos de novedad y originalidad para acceder a la protección. Por lo mencionado, cualquier tipo de creación, incluso un producto destinado solamente al comercio, por el sólo hecho de ser original podía recibir la tutela de los derechos autorales. En un intento de delimitación posterior, la sentencia JCP (Jurisclasseur

¹¹² Otero Lastres, “*La protección del diseño por la propiedad intelectual*”, 2.

¹¹³ Eugène Pouillet citado en Sara Louredo Casado, “*El arte como expresión del ‘alma’ del autor. La protección del arte a través de la propiedad intelectual*”, *Ensayos de Filosofía* 5, n° 1 (23 de abril de 2017), <http://www.ensayos-filosofia.es/archivos/articulo/el-arte-como-expresion-del-alma-del-autor-la-proteccion-del-arte-a-traves-de-la-propiedad-intelectual>.

¹¹⁴ “Artículo L513-2 (introducido por la Resolución N° 2001-670 de 25 de julio de 2001 art. 1 Diario Oficial de 28 de julio de 2001) Sin perjuicio de los derechos resultantes de la aplicación de otras disposiciones legislativas, en especial de los Libros I y III del presente Código, el registro de un dibujo o modelo conferirá a su titular un derecho de propiedad que éste podrá ceder o conceder; traducción propia.”*

*Francia, *Ley de Propiedad Intelectual*, 30 de junio de 1992, <https://wipo.int/es/text/569956>; traducción propia.

périodique), 1961, II, 12242, señalaba el cumplimiento de las condiciones de novedad y creatividad, dejando a un lado la presencia o no de condiciones artísticas en la obra.¹¹⁵

A su vez, en Francia, la Ley del 14 de julio de 1909 admitió la acumulación de protecciones dirigidas específicamente a los diseños registrados en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) o la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). El artículo L. 513-2 del Código de la Propiedad Intelectual dispone que, sin perjuicio de los derechos de autor —contemplados en el Libro Primero de dicho Código—, “el registro de un diseño confiere a su titular un derecho de propiedad que puede ceder o conceder”. Por lo tanto, a los propietarios de diseños industriales se les reconoció un doble derecho de propiedad y personalidad, clásicamente conferido a los autores de obras intelectuales. No se trata solo de determinar derechos reales sobre cosas intangibles o sobre un bien intangible (el autor de la obra de la mente disfruta sobre su obra de un derecho incorpóreo, exclusivo y oponible a todos), sino de reconocer una mezcla de derechos del propietario de los diseños sobre sus creaciones. En efecto, la importancia de la dimensión extrapatrimonial del derecho de autor no debe hacernos olvidar que la fuerza del monopolio exclusivo del creador también tiene su origen en los derechos de explotación que se le otorgan. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea aprobó esta solución de acumulación de protecciones interpretando la Directiva 98/71/CE. Según el tribunal comunitario, los Estados miembros no pueden cuestionar el principio de acumulación. Sin embargo, el Tribunal Superior aplicó un criterio adicional al principio bajo análisis, ya que los diseños industriales pueden gozar de doble protección solo si se cumplen los requisitos de la ley de diseños y los del derecho de autor.¹¹⁶

Así pues, se pueden señalar tres líneas fundamentales, según Baylos Corroza, a saber: protección de los dibujos y modelos industriales exclusivamente a través del régimen de propiedad intelectual (que corresponde a lo que entendemos por derechos de autor); protección de los dibujos y modelos industriales únicamente mediante el régimen

¹¹⁵ Ruiz Muñoz citado en Gisell Marianela Cabañas Afon, “*Protección acumulada de los diseños industriales en Cuba*”, 31, accedido 11 de agosto de 2020, <https://www.eumed.net/libros-gratis/2011e/1095/posiciones.html>.

¹¹⁶ Clara Grudler, “*Théorie de l’unité de l’art : du cumul de protection par le droit d’auteur et le droit de la propriété industrielle.*”, *Village de la Justice*, 28 de marzo de 2018, <https://www.village-justice.com/articles/theorie-unite-art-cumul-protection-par-droit-auteur-droit-proprie,28090.html>; traducción propia.

de la propiedad industrial; y, organización de una protección acumulada o conjunta por parte de las dos disciplinas.¹¹⁷

La aplicación de la teoría de la acumulación plena en las legislaciones nacionales suele darse por medio de cláusulas de no-prioridad, la cuales disponen que la protección de un diseño industrial o de una obra de arte aplicada en virtud de la ley aplicable se entenderá sin perjuicio de la protección del mismo diseño u obra estipulada en otras leyes aplicables.¹¹⁸

Para Louredo Casado:

La consecuencia legal de esta teoría en Francia es que aquellas obras que cumplan la condición de ser originales —expresión del espíritu de su autor— serán siempre susceptibles de protección a través de los derechos de autor. Si, además, acceden a un registro de diseños en una Oficina de Propiedad Industrial, las obras obtendrán tutela como diseño industrial. En este país, por tanto, el diseño “cotidiano” no recibiría un nivel de protección menor que el diseño artístico, sino que podría ser incluso mayor.¹¹⁹

A su vez, es necesario destacar que la acumulación plena no es sinónimo de acumulación automática, pues siempre se deberá estar al cumplimiento de los requisitos de protección de acuerdo con cada figura legal, a saber: originalidad, en el caso de obra de arte aplicado; y, novedad y carácter singular, en el caso de diseño industrial. Cumplidos los requisitos procederá la acumulación. Al respecto, Fernández Ballesteros manifiesta que “[l]a acumulación de la protección no tiene consecuencia alguna sobre las condiciones de existencia de los derechos en cuestión. Esto significa que estos derechos nacen y se desarrollan de manera independiente.”¹²⁰

El concepto de acumulación mantiene dos rasgos característicos que deben ser cumplidos para gozar de la protección:

El primero se refiere a que *idénticos elementos* de una misma creación considerada como conjunto inseparable, sean protegidos por varias leyes. De tal suerte que, cuando en una misma creación ciertos elementos se protegen por la propiedad intelectual y otros por la

¹¹⁷ Hermenejildo Baylos Corroza citado en Cabañas Afon, “*Protección acumulada de los diseños industriales en Cuba*”, 33.

¹¹⁸ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales*, 13.

¹¹⁹ Casado, “*El arte como expresión del ‘alma’ del autor. La protección del arte a través de la propiedad intelectual*”.

¹²⁰ Fernández Ballesteros citado en Alfredo Corral Ponce, *Protección jurídica de las creaciones de forma, protección concurrente y protección acumulada*, Primera edición (Quito: Latitud Cero Editores, 2018), 100.

propiedad industrial, la protección no es cumulativa sino concurrente. El segundo rasgo es que la creación pueda beneficiarse al *mismo tiempo* de la protección de las dos leyes. Por ello, si el titular puede invocar la protección de las dos leyes, pero no de manera simultánea sino sucesivamente, la protección tampoco será cumulativa.¹²¹

Si bien la mayoría de posiciones acerca de la acumulación son favorables a ella, ya que este método permite precautelar los derechos que se generan sobre las diversas creaciones del intelecto, también existe una parte de la doctrina que se encuentra en contra de la acumulación. La fundamentación de esta postura radica en la presunta falta de sustento o justificación técnica para proceder con la acumulación de protección. Este sector indica que la acumulación es, en realidad, una imposición generada por dos criterios: a) la falta de opciones que permitan tutelar adecuadamente los derechos de los creadores en caso de convergencia; y, b) la imposibilidad de delimitar con claridad el alcance del derecho de autor expresado en el arte y el arte aplicado a la industria.

Con respecto a las posiciones a favor de la corriente en análisis, se ha de notar que, si bien el principal referente es Francia, varios países han seguido la corriente de la acumulación absoluta o, en su defecto, han adoptado la corriente de la acumulación restringida, que será tratada en el siguiente apartado. Entre estos últimos países, se encuentran España, Portugal, Ecuador, Perú, Panamá, México, Honduras, entre otros. La principal razón para la adopción del sistema de acumulación radica en que provee un marco jurídico más beneficioso para la protección de los derechos de los creadores y las creaciones de forma que aquel creado bajo un sistema de separabilidad. Si bien el sistema de la acumulación puede presentar problemas al momento de su aplicación en un caso práctico, son innegables las ventajas que conlleva la doble protección.

Más todavía, a nivel internacional, la corriente de la acumulación también está presente en varios instrumentos multilaterales:

En el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo cinco, se dispone que “[l]os dibujos y modelos industriales serán protegidos en todos los países de la Unión.” Para Cabañas Afon, toda vez que el Convenio protege los dibujos y modelos industriales, sería factible la acumulación de protección a los mismos basándose en los principios de trato nacional y derecho de prioridad.¹²²

¹²¹ Carlos Fernández-Novoa, José Manuel Otero Lastres, y Manuel Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial* (Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2017), 391.

¹²² Cabañas Afon, “*Protección acumulada de los diseños industriales en Cuba*”, 18.

El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, en sus artículos 2.7¹²³ y 7.4¹²⁴, dispone que las legislaciones nacionales serán las encargadas de determinar el régimen de protección de los dibujos y modelos industriales como también de las obras de arte aplicado. Sin embargo, la libertad para configurar el régimen de protección no es absoluta. Así lo establece la Guía del Convenio de Berna cuando explica que, por un lado, los países miembros deben respetar el periodo mínimo que el Convenio establece para las obras de artes aplicadas cuando se hallan protegidas en su calidad de obras artísticas, es decir cuando lo están por la ley de derecho de autor. Según la nota explicativa del artículo 7.4 del Convenio en referencia, el plazo de protección de las obras de arte aplicado debe ser como mínimo veinticinco años desde su realización.¹²⁵ A su vez, la Guía del Convenio de Berna mantiene como segunda limitante la obligación de reciprocidad, es decir, en el caso de obras que en su país de origen sean protegidas como dibujos o modelos deberán ser protegidas en el país en el que se reclama la protección bajo los parámetros que este último otorga a los dibujos y modelos industriales. Dado el caso que un país miembro no conceda protección los dibujos y modelos, las creaciones deberán ser protegidas como obras artísticas.¹²⁶

En la Ley Tipo sobre Propiedad Industrial, emitida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se establece el principio de acumulación. Al respecto, Corral Ponce señala “[...] el destino particular del objeto, que es servir de molde o modelo para la fabricación industrial o artesanal, no excluye la aplicación de la ley sobre el derecho de autor, siempre que se cumplan los requisitos que cada disciplina exige”.¹²⁷

¹²³ “Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, dibujos y modelos, teniendo en cuenta las disposiciones del Artículo 7.4 del presente Convenio. Para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida en este país a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no se concede en este país, las obras serán protegidas como obras artísticas.”

¹²⁴ “Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer el plazo de protección para las obras fotográficas y para las artes aplicadas, protegidas como obras artísticas; sin embargo, este plazo no podrá ser inferior a un periodo de veinticinco años contados desde la realización de tales obras.”

¹²⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Guía del Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas*, 1978, 55.

¹²⁶ Corral Ponce, *Protección jurídica de las creaciones de forma, protección concurrente y protección acumulada*, 93.

¹²⁷ *Ibid.*, 94.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) dispone, en su artículo 25.2, lo siguiente:

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 evidencia del texto transcrito, la norma se refiere específicamente a dibujos o modelos textiles. Sin embargo, no incluye prohibición alguna de que el precepto contemplado y la acumulación de protección no pueda ser extensiva todos los dibujos o modelos industriales. Así también, cabe destacar que la norma invocada deja al arbitrio de los países miembros el sistema de protección, propiedad industrial o régimen de derecho de autor, con lo cual se corrobora que estas creaciones mantienen características que permiten su amparo bajo cualquiera de los dos sistemas mencionados.

Como corolario a este apartado, es necesario determinar que la doctrina de la acumulación, en sus corrientes plena o restringida, no es aplicable a las patentes o marcas. Como característica distintiva, la función esencial de la marca es garantizar la identidad original del usuario final del producto o servicio designado por la marca, permitiéndole distinguir sin posibilidad de confusión a este producto o servicio de los que tienen otra procedencia. Así, desde la perspectiva de esta corriente, la acumulación total de protecciones se niega a las patentes y marcas, ya que su vocación industrial y utilitaria no permite distinguir con suficiente claridad su forma de su objeto.¹²⁸ En tal sentido, las características funcionales y técnicas de la configuración de un producto no pueden ampararse en la protección a título de diseños industriales y sólo pueden protegerse contra los actos de copia si son objeto de una patente válida de invención.¹²⁹

Empero, no podemos terminar este apartado sin mencionar la crítica que ha recibido el sistema de acumulación absoluta, donde el problema de la teoría de la unidad del arte parte del presupuesto que el arte es uno y todo es arte, por lo cual no se trata de

¹²⁸ Grudler, “*Théorie de l’unité de l’art : du cumul de protection par le droit d’auteur et le droit de la propriété industrielle*”; traducción propia.

¹²⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales*, 32.

establecer qué es protegible y qué no, ya que en principio toda creación sería protegible tanto por la vía del derecho de autor como por la vía de la propiedad industrial.

1.3 Acumulación restringida

Al tratar del sistema de la acumulación plena en párrafos anteriores, nos referimos ya —por su proximidad— a este sistema de la acumulación restringida. Como se verá a continuación, se trata de un régimen ecléctico entre el sistema de separabilidad y el de acumulación plena, analizados en líneas previas.

Para Otero Lastres:

Según este sistema, las obras de arte puro están protegidas por la propiedad intelectual, los diseños por su regulación específica de la propiedad industrial, y la categoría intermedia de las obras de arte aplicadas a la industria, por ambas legislaciones. Lo característico, pues, de este sistema, frente al anterior, es que sólo una categoría de obras, las de arte aplicado a la industria, se benefician de la doble protección, siempre que, claro está, se solicite para la obra de arte aplicado el registro como diseño.¹³⁰

En la misma línea, Aurea Suñol expresa que

solamente las obras de arte aplicado (o diseños artísticos), entendidas como aquellas que tienen la misma naturaleza que las obras plásticas puramente artísticas y que gozan de un elevado grado de creatividad y de originalidad, pero que están destinadas a incorporarse en múltiples objetos industriales, son protegibles por la propiedad intelectual y por la ley del diseño.

Como se puede apreciar, a diferencia del sistema francés de acumulación en el cual todos los diseños pueden ser tutelados tanto por la propiedad industrial como por la propiedad intelectual, en el sistema de acumulación restringido solo ciertos diseños pueden beneficiarse de la protección adicional conferida por el derecho de autor. En tal sentido, los diseños deberán presentar características de originalidad o aportes creativos. Es importante aclarar que, a pesar de que uno de los principios básicos del derecho de autor es la irrelevancia del mérito de la obra, esto no quiere decir que pueda considerarse obra a cualquier creación, aun a aquellas que carecen de un aporte creativo o artístico. En tal sentido, se puede concluir que no existen obras artísticas que no tengan aportes artísticos o, a decir de Corral Ponce, obras de arte sin arte.¹³¹ Así, los diseños ordinarios

¹³⁰ Otero Lastres, “*La protección del diseño por la propiedad intelectual*”, 2.

¹³¹ Corral Ponce, *Protección jurídica de las creaciones de forma, protección concurrente y protección acumulada*, 89.

mantendrán únicamente la protección a través de la propiedad industrial, siempre y cuando cumplan con las características que este último régimen dispone para el efecto.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en lo relacionado a los derechos establecidos sobre dibujos y modelos industriales, ha determinado que, en la práctica de los tribunales de los países que han acogido la corriente de la acumulación restringida, suele exigirse que el diseño industrial presente un “carácter artístico elevado” como condición para gozar de protección por derecho de autor. Es por ello que los diseños que, a juicio de los tribunales no presenten suficiente originalidad estética o valor artístico, no serán considerados obras de arte por lo que no podrán gozar de protección por derecho de autor. Dado que la gran mayoría de los productos de consumo no reúnen esas características, raras veces puede aplicarse la doble protección por derecho de autor y por la legislación sobre los diseños industriales.¹³² A su vez, el sistema de acumulación restringido puede quedar supeditado a que la forma de un artículo utilitario se considere una obra de “artesanía” o una obra de puro diseño industrial.¹³³

En la legislación comparada, existen varios ejemplos notables de la aplicación de la acumulación restringida.

En la Unión Europea, la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos ya plantea, en su Considerando Octavo, el problema de la falta de armonización de las legislaciones sobre los sistemas de protección y señala como respuesta la incorporación del principio de acumulación, en los siguientes términos:

a falta de armonización de la legislación sobre derechos de autor, es importante establecer el principio de acumulación de la protección al amparo de la legislación sobre protección específica de los dibujos y modelos registrados y al amparo de la normativa sobre derechos de autor, mientras que los Estados miembros están facultados para determinar libremente el alcance de la protección de los derechos de autor y las condiciones en que se concede dicha protección.¹³⁴

¹³² Cabañas Afon, “*Protección acumulada de los diseños industriales en Cuba*”, 37.

¹³³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales*, 15.

¹³⁴ Parlamento Europeo y Consejo Europeo, *Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos*, 13 de octubre de 1998, 1, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:399f8f58-0b0e-4252-a0a8-8c8600f55c5e.0010.02/DOC_1&format=PDF.

En aplicación del principio de acumulación, la referida Directiva en su artículo 17 dispone:

Relación con los derechos de autor. Los dibujos y modelos protegidos por un derecho sobre un dibujo o modelo registrado en un Estado miembro o respecto al mismo de conformidad con lo previsto en la presente Directiva, podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor de dicho Estado a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte. Cada Estado miembro determinará el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido.¹³⁵

A su vez, de manera más específica, en España, la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, acoge lo dispuesto por la Directiva comunitaria y establece:

Disposición adicional décima. Compatibilidad de la protección. La protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual 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 según las normas que regulan la propiedad intelectual.¹³⁶

Del análisis de las normas citadas, se concluye que la única diferencia que podrá influir en la decisión de permitir la protección acumulada de una creación se encuentra en un aspecto cualitativo: el grado de altura creativa que posee el diseño. En tal sentido, bajo la tesis de la acumulabilidad restringida, sólo pueden protegerse por derecho de autor aquellos diseños que tengan un alto grado de creatividad y originalidad, calificándose en este espectro únicamente las obras de arte aplicado. Al contrario, bajo la tesis de la acumulabilidad absoluta, cualquier diseño que constituya una obra original, devenida de la creación intelectual propia de su autor, puede gozar de la tutela del derecho de autor. Cabe destacarse que, en ambos casos, la creación mantendrá aspectos prácticos y técnicos a ser protegidos. No obstante, la altura creativa y artística será el elemento a analizar para otorgar la protección bajo las normas de derecho de autor.¹³⁷

En la región del Benelux, conformada por Bélgica, Luxemburgo y Los Países Bajos, la Ley Uniforme de Benelux sobre Dibujos y Modelos del 25 de octubre de 1966

¹³⁵ Ibid., 33.

¹³⁶ España, *Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial*, 7 de julio de 2003, 26366., <https://boe.es/boe/dias/2003/07/08/pdfs/A26348-26368.pdf>.

¹³⁷ Aurea Suñol, “*El coste de proteger los diseños a través del derecho de autor*”, accedido 16 de agosto de 2020, <https://almacenederecho.org/coste-protger-los-disenos-traves-del-derecho-autor>.

dispone expresamente que todo diseño que presente características artísticas acentuadas puede ser protegido tanto bajo la figura de diseños como con arreglo a la legislación de derecho de autor de los países del Benelux, a condición de que se reúnan los requisitos para la aplicación de ambas legislaciones. Así, aquellos diseños que no presenten características artísticas apreciables se excluyen expresamente del ámbito de protección por derecho de autor.¹³⁸

A nivel regional sudamericano, la Comunidad Andina, a través de la Decisión 351, referente a derecho de autor y derechos conexos, en su artículo 3, determina lo que se deberá considerar como obra de arte aplicado. En su artículo 4, dispone que las creaciones contempladas como obras de arte aplicado gozarán de protección del derecho de autor. En este sentido, es necesario establecer que la Decisión 351 no establece la protección bajo las normas de derechos de autor a los diseños o modelos industriales, como se ha visto que lo han realizado en legislaciones comparadas. Sin embargo, tampoco prohíbe a los países miembros que extiendan la referida protección de tal forma que los modelos y diseños industriales puedan beneficiarse de las normas del derecho de autor, por lo que la decisión de acumular la protección podría establecerse por medio de cada una de las legislaciones nacionales.

1.4 Otras alternativas de acumulación

Como se ha podido determinar, los sistemas de protección-separabilidad y acumulación- son diametralmente opuestos. La aplicación de los mismos se debe primordialmente a las corrientes jurídicas de las cuales emanan ambos sistemas, así como por una decisión de política legislativa cuyo génesis puede encontrarse en la propia acta fundacional del estado.

En el caso de los Estados Unidos de América, su Constitución en la sección octava numeral 8 señala que:

El Congreso tendrá facultad:

8. Para fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando a los autores e inventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos.¹³⁹

¹³⁸ Cabañas Afon, “*Protección acumulada de los diseños industriales en Cuba*”, 36.

¹³⁹ Estados Unidos de América, *Constitución de los Estados Unidos de América*, 1787, <https://www.archives.gov/espanol/constitucion>, traducción propia.

Del texto constitucional se desprende que la meta principal de las leyes de propiedad intelectual en los Estados Unidos es la promoción del progreso de la ciencia y las artes útiles. A su vez, el objetivo de la protección de derecho de autor y de propiedad industrial es que el público consiga beneficios a largo plazo. Para ello, se considera que la concesión de derechos exclusivos a los autores e inventores genera a su vez incentivos para que ellos inviertan recursos en esfuerzos creativos que posteriormente podrán ser monetizados. Sin embargo, el nivel de protección deberá ser el mínimo necesario para garantizar la participación de las personas en esfuerzos creativos sin que se genere una distorsión del mercado. En este sentido, se ha interpretado que la misma cláusula constitucional ya mantiene una limitación, pues a diferencia del resto de derechos de propiedad que no mantiene una limitación en el tiempo, los derechos de propiedad intelectual deben tener un límite para su usufructo por parte del titular. Este hecho se ha visto reflejado en la jurisprudencia de los Estados Unidos, en un intento por asegurar el equilibrio necesario entre buscar maximizar el beneficio para la sociedad y minimizar la cantidad de protección de propiedad necesaria para ser un incentivo adecuado para los creadores.¹⁴⁰

De su parte, el caso europeo mantiene una estrecha relación con la Revolución Industrial y los efectos de las posguerras. La Revolución Industrial permitió la creación de bienes a gran escala en países como Italia, Francia y Reino Unido los cuales tradicionalmente se caracterización por estilos artísticos plenamente diferenciados. Así, paulatinamente se fue incorporando dichos aspectos artísticos a las creaciones industriales. Este hecho generó opciones al consumidor y por lo tanto variedad, con lo cual era indispensable que el producto sea diferenciado de aquellos elaborados por los competidores en el mercado. A su vez, como efecto de las posguerras se propugnó el desarrollo del individuo dando prioridad a aspectos artísticos aplicados a la industria. En este sentido el componente personal que se aplica a la creación es mayor por lo que es pertinente su protección bajo el derecho de autor al estar íntimamente ligado con el fuero

¹⁴⁰ Andrew Beckerman-Rodau, “*The problem with intellectual property rights: subject matter expansion*”, *Yale Journal of Law and Technology* 13 (2011): 45–46, https://web.kamihq.com/web/viewer.html?source=extension_pdfhandler&extension_handler=extension_open_button&file=https%3A%2F%2Fdigitalcommons.law.yale.edu%2Fcgi%2Fviewcontent.cgi%3Farticle%3D1064%26context%3Dyjolt&filename=THE%20PROBLEM%20WITH%20INTELLECTUAL%20PROPERTY%20RIGHTS.pdf.

interno del autor o creador.¹⁴¹ En tal virtud, se propende a la acumulación de la protección pues se considera que la misma mantiene un gran componente de originalidad y vínculo con el creador, propios del derecho de autor.

Los sistemas analizados en los párrafos anteriores —separabilidad y acumulación, esta última en sus dos variantes: absoluta y restringida—, según quedó expuesto, se refieren al eventual conflicto entre dos derechos de propiedad intelectual: derechos de autor y diseños —y modelos— industriales. Sin embargo, según se expuso en el Capítulo I de esta investigación, existen otros derechos de propiedad intelectual que son aplicables a lo que hemos denominado creaciones tridimensionales de acuerdo con el efecto que produzca la forma del producto.

Así, si la forma tridimensional del producto tiene un *efecto estético o artístico*, los derechos de propiedad intelectual que podrían proteger dicha forma son los derechos de autor —como obra de arte aplicado— y los diseños industriales. Si dicha forma tridimensional produce un *efecto técnico*, la protección correspondería al régimen de patentes, tanto de invención como de modelo de utilidad. Y, si la forma del producto desempeña una *función distintiva*, podría considerarse también la protección bajo el régimen de signos distintivos, a través de las marcas y —en el caso ecuatoriano— las apariencias distintivas.

A diferencia de la intersección entre derechos de autor y diseños industriales, los eventuales conflictos de una protección acumulada entre los demás derechos de propiedad intelectual aplicables a las creaciones tridimensionales no han convocado la misma atención a pesar de tratarse de situaciones que se dan en la práctica y revisten demasiada complejidad.

Pueden darse conflictos de protección cumulativa entre marcas y patentes aplicadas a creaciones tridimensionales. Evidencia de lo señalado es el caso *Traffix Devices, Inc. Vs. Marketing Displays, Inc.*,¹⁴² resuelto en última instancia por la Corte Suprema de los Estados Unidos.

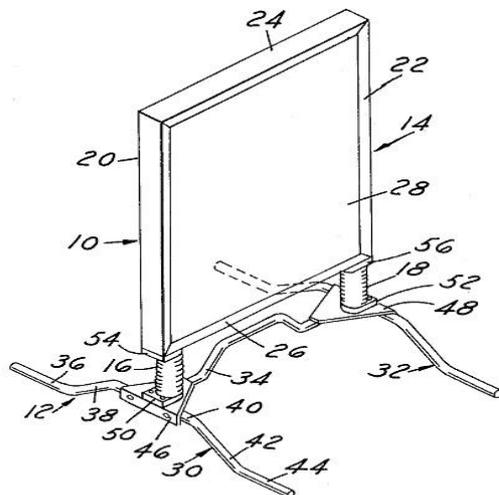
¹⁴¹ Luis Schmidt, “*Propiedad Intelectual y Sus Fronteras: Protección de Arte e Industria*”, *IDEA: The Journal of Law and Technology*, 1993, <https://www.olivares.mx/propiedad-intelectual-y-sus-fronteras-proteccion-de-arte-e-industria/>.

¹⁴² Corte Suprema de los Estados Unidos, “*Sentencia Traffix Devices, Inc. Vs. Marketing Displays, Inc.*”, 20 de marzo de 2001, 1, <http://cdn.loc.gov/service/ll/usrep/usrep532/usrep532023/usrep532023.pdf>; traducción propia.

En el caso referido, la compañía Marketing Displays, Inc., era la titular de patentes para proteger el modelo aplicado a señalética vial, conocidas como patentes Sarkisian, las cuales comprendían un sistema de doble resorte a la vista del usuario que permitía que la señal permanezca en su lugar aún en condiciones de ventosidad extrema. La compañía se hizo un nicho de mercado con la mejora generada por el sistema de doble resorte y llamó a su producto WindMaster. Al vencimiento de la patente, Traffix Devices Inc., competidor directo de Marketing Displays Inc., empezó a producir un producto con forma similar al ofertado por Marketing Displays Inc., y lo nombró WindBuster.

Gráfico 2

Señalética de Marketing Displays Inc. vs señalética de Traffix Devices Inc



MDI U.S. Patent 3,646,696 (expired)



Traffix sign

Fuente: The TTABlog – Wolf Greenfield¹⁴³

Elaboración: John L. Welch – Wolf Greenfield

Como se observa, en la base de ambos diseños se encuentra un mecanismo de doble resorte que le permite a la señal de tráfico mantenerse en pie en condiciones de gran ventosidad. Sin embargo, debe notarse la diferencia de la disposición del mismo. En el caso del Windmaster de Marketing Displays Inc., los resortes se encuentran separados, dispuestos en cada uno de los laterales de la señal. En cambio, el Windbuster de Traffix Devices Inc. mantiene al mecanismo de doble resorte apoyado en el medio de la señal y dispuesto a cada lado del pilar principal que sostiene el letrero.

¹⁴³ Jonh L. Welch, "Traffix and the Expired Design Patent", *The TTABlog*, 11 de enero de 2005, <http://thettablog.blogspot.com/2005/01/more-reading-traffix-and-expired.html>.

Ante esta situación, Marketing Displays Inc., presentó una demanda contra Traffix Devices Inc., debido a: infracción marcaria generada por el uso de nombres similares en el producto; infracción a la apariencia (*trade dress*) del producto debido a la copia del diseño de doble resorte; y, competencia desleal. La Corte Suprema de Estados Unidos se enfocó solamente en uno de los asuntos de la controversia: la infracción a la apariencia del producto debido a la copia del diseño de doble resorte.

Al analizar el caso, la Corte dio vital importancia a la existencia previa de las patentes Sarkisian, con las cuales se podía determinar que el sistema de doble resorte que Marketing Displays Inc., pretendía proteger como apariencia de producto ya había sido catalogada como un objeto útil o funcional al haberle sido otorgada la patente. Cabe señalar que, bajo la jurisprudencia estadounidense, “en términos generales, una característica del producto es funcional, y no puede servir como una marca comercial si es esencial para el uso o propósito del artículo o si afecta al costo o la calidad del artículo”.¹⁴⁴ En la misma línea jurisprudencial, se ha establecido que “cuando una configuración de producto es un componente inventivo significativo de una invención cubierta por una patente de utilidad (...), no puede recibir protección como apariencia de producto”.¹⁴⁵

Así también, durante el desarrollo del proceso, la Corte observó que Marketing Displays Inc., no pudo demostrar que existiera una identificación de su producto con su marca por parte de los consumidores, hecho indispensable para otorgar la protección por apariencia de producto.

Tomando en consideración la existencia previa de patentes sobre el producto en disputa que le atribuía propiedades de artículo útil o funcional, aun cuando las mismas ya se encontraban vencidas al momento del litigio, así como la falta de identificación de la marca con el producto, la Corte Suprema decidió no otorgar la protección como apariencia de producto al sistema de doble resorte creado en principio por Marketing Displays Inc.

De otra parte, los conflictos de acumulación de protección pueden suscitarse también entre marcas tridimensionales y derechos de autor. Un ejemplo de ello se aprecia

¹⁴⁴ Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., citado Corte Suprema de los Estados Unidos, “*Sentencia Traffix Devices, Inc. Vs. Marketing Displays, Inc.*”, 2; traducción propia.

¹⁴⁵ Ibid., 6.

en la sentencia del asunto C-205/13 decidido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concerniente a la silla Tripp Trapp.¹⁴⁶

El caso se suscitó alrededor de la silla para niños Tripp Trapp, creada por Peter Opsvik y formada por travesaños oblicuos en los que se fijan todos los elementos de la silla, así como por travesaños y largueros en forma de «L», que le confieren un alto grado de originalidad. El diseño de la silla obtuvo varios premios e incluso fue expuesta en varios museos.

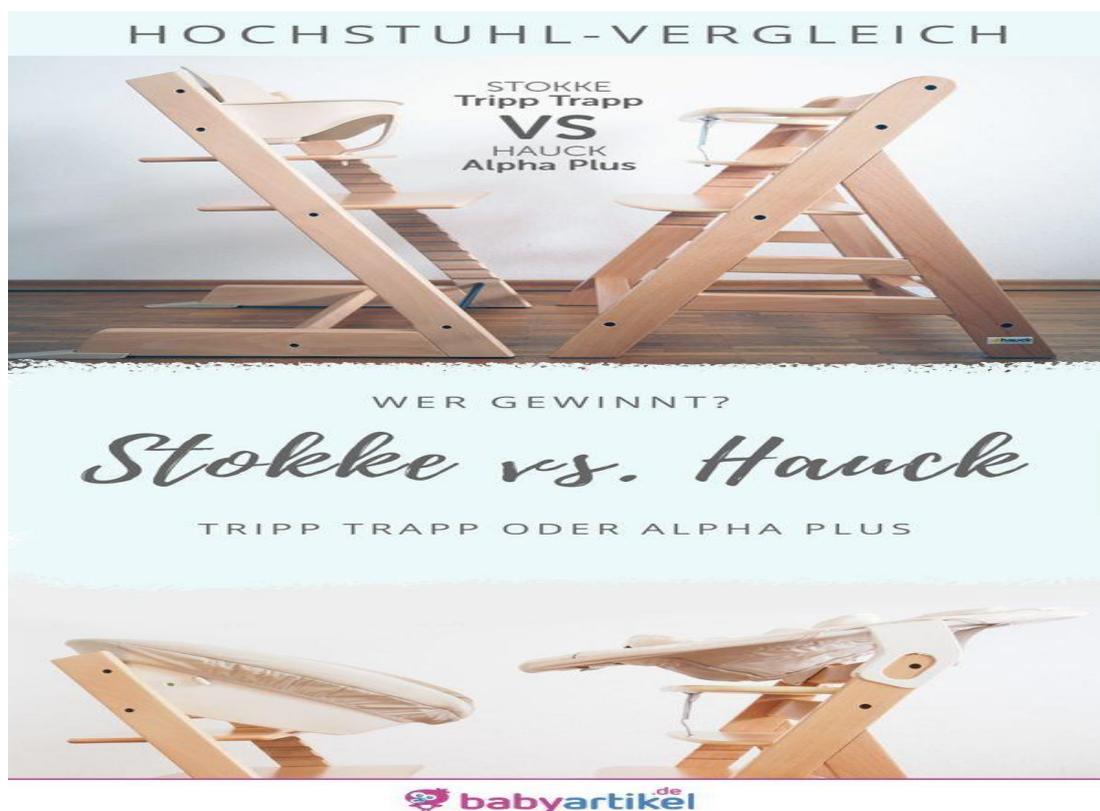
A partir del año 1972, el grupo Stokke, del que forman parte la sociedad noruega Stokke A/S y la sociedad holandesa Stokke Nederland BV, introdujo en el mercado la silla Tripp Trapp. Así también, en 1998, Stokke A/S presentó ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux una solicitud de registro de una marca tridimensional que tiene el aspecto de la silla para niños «Tripp Trapp». Finalmente, la marca se registró a nombre de la referida compañía para “sillas y, en particular, sillas para niños”.

A su vez, un competidor alemán denominado Hauck GmbH & Co. KG, productor y distribuidor de muebles para niños, empezó a comercializar dos modelos de sillas para niños denominados Alpha y Beta, con características casi idénticas a las presentadas en la silla Tripp Trapp.

Ante esto, Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik y Peter Opsvik A/S interpusieron una acción judicial en los Países Bajos basados en una violación a los derechos de autor que protegía la silla Tripp Trapp, así como por una vulneración a los derechos exclusivos que les concedían la marca tridimensional. Los accionantes solicitaron una indemnización por daños y perjuicios. De su parte, Hauck GmbH & Co. KG planteó una reconvencción solicitando la anulación de la marca tridimensional.

¹⁴⁶ Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “*Sentencia asunto C-205/13 Denegación o nulidad de registro — Marca tridimensional — Silla para niños ajustable ‘Tripp Trapp’ — Signo constituido exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del producto — Signo constituido por la forma que da un valor sustancial al producto*”, 18 de septiembre de 2014, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=157848&doclang=ES>.

Gráfico 3

Silla Tripp Trapp de Stoke vs. silla Alpha de Hauck GmbH & Co.

Fuente: Baby Zuzu

Elaboración: Baby Zuzu

Del gráfico se observa las similitudes de ambas sillas, en especial en el mecanismo para gradar los niveles que servirán para posicionar al niño. Así, en ambas se puede colocar los apoyos en diferentes niveles que vienen previamente trazados en los travesaños de la silla. También se puede apreciar que ambas pueden soportar el porta bebe para las etapas iniciales del desarrollo. A su vez, se evidencia una diferencia significativa, pues en el caso de la silla Tripp Trapp de Stokke los largueros de la silla tienen forma de “L” invertida mientras que en el caso de la silla Alpha de Hauck la forma es de “A”.

Ahora bien, en este punto, es necesario establecer que la Primera Directiva 89/104/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas,¹⁴⁷ incluye, en su artículo 3, numeral 1, literal e), una causa de

¹⁴⁷ Consejo de la Unión Europea, *Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas*, 11 de febrero de 1989, Diario Oficial N° L 040, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31989L0104&from=EN>.

denegación o nulidad específica aplicable a los signos constituidos exclusivamente por: la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o la forma que da un valor sustancial al producto.

El Tribunal de Primera Instancia de los Países Bajos aceptó las pretensiones de los accionantes y también aceptó la solicitud de anulación de la marca tridimensional solicitada por Hauck GmbH & Co. KG. La sentencia fue ratificada por el Tribunal de Apelación de los Países Bajos. Se consideró que, entre los años 1986 y 1999, Hauck había vulnerado los derechos de autor de Stokke A/S. Además, y debido a que el aspecto atractivo de la silla «Tripp Trapp» da un valor sustancial al producto de que se trata y que su forma viene impuesta por la naturaleza del propio producto —es decir, una silla para niños segura, cómoda y de calidad—, se estimó que se configuraban las causales de denegación o nulidad de marca, lo que llevó a que el Tribunal de Primera Instancia de los Países Bajos acertadamente disponga la nulidad del registro marcario.

En este orden de eventos, Hauck GmbH & Co. KG presentó recurso de casación al cual se adhirieron los accionantes. El Tribunal de Casación suspendió el proceso para realizar una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual en lo pertinente analizó lo siguiente:

Primero, el TJ analiza si la causa de denegación prevista en el art. 3(1)(e) primer guion (la forma impuesta por la naturaleza del propio producto), puede aplicarse únicamente a un signo exclusivamente compuesto por la forma indispensable para la función del producto, o igualmente a una forma que reviste una o varias características de uso esenciales de ese producto o a las funciones genéricas del mismo. El TJ se decanta por esta segunda interpretación del precepto. Para el TJ, la primera opción interpretativa no dejaría al productor pertinente ningún margen para una aportación personal esencial ni permitiría que la causa de denegación que nos ocupa cumpliera plenamente su objetivo. Segundo, el TJ analiza si la prohibición relativa a la forma que da un valor sustancial al producto, puede aplicarse a un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto que tenga varias características que puedan conferirle diferentes valores sustanciales. El TJ responde a esta cuestión en sentido afirmativo. El TJ señala que esta prohibición no puede limitarse únicamente a la forma de productos que tengan exclusivamente un valor ornamental. Dicha prohibición también alcanza o alcanzaría a los productos que, además del elemento artístico, tengan otras características que le otorguen un valor relevante (p. ej., en materia de seguridad, comodidad, calidad, etc.). Sobre este particular, el TJ agrega que la percepción del signo por el consumidor relevante no es o sería un elemento decisivo sino un elemento de apreciación adicional a la hora de evaluar la aplicabilidad de esta causa de denegación.

En tercer lugar, el TJ establece que las causas de denegación del registro de la marca previstas en el art. 3(1)(e) tienen carácter autónomo y no pueden aplicarse combinadas entre sí.¹⁴⁸

Sobre la posibilidad de acumulación de protección entre derecho de autor y derechos de propiedad industrial, la OMPI ha mencionado lo siguiente:

La protección acumulativa, es decir, mediante derecho de autor y mediante los derechos sobre los diseños industriales, es posible en lo que se refiere a las características no funcionales de la configuración de un producto. Análogamente, en teoría es posible que la forma de un producto se beneficie de doble protección, como diseño industrial y como marca (tridimensional). Ahora bien, para ello, la forma debe poder funcionar como una marca, es decir, debe permitir que los consumidores distingan los bienes en el mercado.¹⁴⁹

Como se aprecia, los sistemas estudiados —separabilidad y acumulación— no agotan las posibilidades que podrían darse respecto de la protección cumulativa (o no) de varios derechos de propiedad intelectual sobre una misma creación tridimensional. Evidencia de ello son los casos reseñados en los párrafos precedentes. Sin embargo, los mencionados sistemas pueden servir de guía para enfrentar dichas situaciones, teniendo en cuenta, eso sí, las particularidades de cada derecho de propiedad intelectual involucrado.

2. La acumulación bajo la normativa aplicable en el Ecuador

En el contexto ecuatoriano, la perspectiva de desarrollo nacional se encuentra plasmada en primera instancia en la Constitución de la República. Así, el artículo 25 de la Constitución establece que las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales.

A su vez, el artículo 284 de la Constitución de la República establece los objetivos de la política económica, entre los que se encuentran: el asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional; incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico

¹⁴⁸ Enrique Armijo Chávarri y Iliá Blanco, “*El Tribunal de Justicia se pronuncia sobre la anulabilidad de la marca tridimensional Tripp-Trapp*”, 2 de octubre de 2014, <https://www.elzaburu.es/el-tribunal-de-justicia-se-pronuncia/>.

¹⁴⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales*, 21.

y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional; y, mantener el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo.

De su parte, los artículos 385 y 386 de la Constitución prevén que el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos; recuperar, fortalecer y potenciar los conocimientos tradicionales; desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.

En aplicación de la normativa constitucional, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 establece como quinto objetivo el impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria.¹⁵⁰ Para conseguirlo, plantea la implementación de las siguientes políticas:

5.5 Diversificar la producción nacional con pertinencia territorial, aprovechando las ventajas competitivas, comparativas y las oportunidades identificadas en el mercado interno y externo, para lograr un crecimiento económico sostenible y sustentable.

5.6 Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección de la propiedad intelectual, para impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la vinculación entre el sector público, productivo y las universidades.

Se desprende entonces que la perspectiva de desarrollo se enfocará en el fortalecimiento de la producción nacional; y, en el cambio de la matriz productiva a través de la protección y promoción de áreas claves que proporcionen en valor agregado a los productos, como la propiedad intelectual.

En tal sentido, se debe considerar que los derechos de propiedad intelectual se constituyen en una de las ventajas competitivas más destacadas en el mercado, pues otorgan a su titular un monopolio legal con el cual es posible generar y desarrollar un sector específico de la industria. Así lo expresa el considerando décimo sexto del COESC cuando manifiesta que “es necesario hacer un uso estratégico de los derechos de

¹⁵⁰ Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - Senplades, *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021* (Ecuador, 2017), 80, https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf.

Propiedad Intelectual para favorecer la transferencia de tecnología, la generación de ciencia, tecnología, innovación y el cambio de la matriz productiva en el país”.¹⁵¹

Con esto en mente, los sistemas que convendrían en mayor medida al desarrollo nacional radican en los sistemas de acumulación plena o el de acumulación restringida. Esto debido a la fuerza que le otorgan a la protección de los derechos de propiedad intelectual al concluir en un mismo bien tanto la corriente de derecho de autor como la propiedad industrial.

De igual manera, es indispensable considerar también el ámbito internacional y la realidad con varios de nuestros socios comerciales. En primera instancia se tiene a los Estados Unidos de América, quien mantiene el sistema de separabilidad. Sin embargo, en segunda instancia se tiene a los socios comerciales latinoamericanos y también a la Unión Europea. Este segundo grupo mantiene en su gran mayoría el sistema de acumulación restringido, por lo que la adopción del mismo facilitaría la relación mercantil. También traería la eliminación de posibles riesgos legales al momento de aplicar el principio de trato nacional, el cual se encuentra presente en la mayoría de instrumentos internacionales.

De lo manifestado se puede concluir que el sistema de acumulación restringido es aquel que traería mayores ventajas al desarrollo nacional pues contribuye al refuerzo de la posición del inventor o autor, generando así una ventaja competitiva; y, genera facilidad para el manejo de negocios con la mayoría de pares comerciales.

En el Ecuador, el marco normativo para el régimen de acumulación se basa en el artículo 103 del COESC, que a la letra dispone:

Protección acumulada.- El derecho de autor es independiente y compatible con:

1. Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y,
2. Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por este Título.

No obstante, los derechos de propiedad industrial que pudieran existir sobre la obra no afectarán las utilidades de la misma cuando pase al dominio público.

Como se observa, la acumulación de protección puede darse entre, de un lado, derechos de autor, y de otro, los derechos de propiedad industrial —en general—. En otras palabras, las creaciones tridimensionales protegidas por derechos de autor —como obras de arte aplicado— pueden también tutelarse como diseños industriales (por su

¹⁵¹ Ecuador, *COESC*, considerando décimo sexto.

efecto estético), como patentes (si tienen un efecto técnico) y como marcas tridimensionales y apariencias distintivas (si cumplen una función identificadora).

El COESC, sin embargo, no resuelve expresamente la cuestión de si los derechos de propiedad industrial son acumulables entre sí, lo cual tampoco prohíbe.

Por su parte, al interpretar la normativa comunitaria sobre propiedad industrial — que es de aplicación en nuestro país y con caracteres de supremacía, efecto directo y aplicación inmediata—, en interpretación prejudicial de 18 de abril de 2012 dentro del proceso 115-IP-2011, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado lo siguiente con relación a la superposición por parte de las diferentes figuras de propiedad industrial sobre un mismo objeto, específicamente para el caso de acumulación entre patente y diseño industrial, aun cuando el lenguaje mismo se extienda en general a derechos de propiedad intelectual:

Diferentes objetos o bienes intelectuales pueden ser protegidos por diferentes modalidades de propiedad intelectual. Para tratar estos temas la doctrina ha llamado a esta superposición de figuras y regulaciones “zonas fronterizas” o “zonas de contacto”.

Un conjunto de sonidos puede ser entendido como una obra musical y protegido por el derecho de autor, pero a su vez puede ser protegido como una marca sonora. Un dibujo que representa una figura en tres dimensiones puede ser protegido como una obra de arte por parte del derecho de autor, pero también ser objeto de protección como marca tridimensional o diseño industrial; inclusive, de conformidad con su grado inventivo puede ser protegido como modelo de utilidad o patente de invención. Así, de esta manera, podríamos citar muchos ejemplos mediante los cuales ilustraríamos la conexión que había entre las figuras de protección intelectual.

En consecuencia, un mismo bien intelectual, si se cumplen los requisitos para ello, podría ser protegido por diferentes figuras y esquemas normativos. En el caso particular, el demandante afirma que la parte externa de su invención es también protegible por la figura del diseño industrial. Si el objeto presentado reúne tanto las características para ser protegido como patente de invención, modelo de utilidad, signo distintivo (marca, lema comercial, nombre comercial, etc.) derecho de autor u otras modalidades y esquemas de protección. Bajo el esquema normativo de propiedad intelectual comunitario andino es perfectamente viable su protección en los diferentes niveles planteados. Es muy importante tener en cuenta que para que se dé la protección adecuada se deben cumplir los requisitos sustanciales y procesales pertinentes, es decir, cumplir con las características propias de cada figura y, si es del caso, cumplir con los trámites de concesión o registro.¹⁵²

¹⁵² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “Proceso 115-IP-2011 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 17 y 20 de la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia”, *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* No. 2065, 18 de abril de 2012, 27–28, <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetitas/Gace2065.pdf>.

En la misma línea, en el proceso 320-IP-2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció lo siguiente:

Un mismo bien intangible puede a su vez estar protegido bajo varias figuras de la propiedad intelectual, tal es así que un boceto, un dibujo puede ser tanto una obra bajo la protección del derecho de autor, así como una marca, o a su vez un diseño industrial que está enmarcado en el área de las patentes, puede acumular su protección de igual manera bajo el derecho de autor, de ahí que nace la amplitud que posee una persona para poder proteger sus creaciones, siempre y cuando éstas reúnan las condiciones que la legislación contempla para cada caso en particular. (...)

Al gozar de protección como derecho de autor (...), para que a su vez pueda gozar de la protección como marca, debe ser distintiva respecto del resto de gráficas que puedan guardar similitud o semejanza, actuación que la debe analizar el juzgador del proceso en particular, ya que por el simple hecho de que un objeto esté protegido por el derecho de autor, no necesariamente deviene que se deba proteger como marca, para que esto suceda, debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y representación gráfica.¹⁵³

De esta forma, aun cuando la legislación nacional no indique expresamente la posibilidad de protección cumulativa a través de varios derechos de propiedad industrial, la normativa comunitaria andina —según la ha interpretado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina— posibilita diversas formas de acumulación a través de las varias figuras que hemos mencionado en la presente investigación: patente de invención, de modelo de utilidad, diseño industrial y marca tridimensional.

Si bien, como señalamos en precedencia, los sistemas de acumulación se dirigen al eventual conflicto de una protección cumulativa de derechos de autor y diseños industriales —y no de otros derechos de propiedad industrial—, es pertinente su análisis por dos razones: primero, por las conclusiones que se puedan extraer para dicho conflicto —entre derechos de autor y diseños industriales— bajo la legislación ecuatoriana; y, segundo, por la posibilidad de extrapolar dichas conclusiones hacia el eventual conflicto con otros derechos de propiedad industrial o entre dichos otros derechos de propiedad industrial.

¹⁵³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “Proceso 320-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Actor: Organización Solarte & Cía., S.C.A. Marca: Constituida por una niña cocinera (Figurativa).”, *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* No. 2575, 3 de junio de 2015, 16–17, <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2575.pdf>.

Así, siguiendo al sistema de la acumulación restringida, se producen en nuestro ordenamiento dos consecuencias importantes: respecto al registro del diseño artístico y sobre la vida legal de la obra de arte aplicado.

Respecto al registro del diseño artístico, en caso de que la obra pueda también ser protegida a través del derecho de autor, se le deberán aplicar las reglas concernientes. En tal virtud, la protección del derecho de autor se genera desde el momento de la creación de la obra, por lo cual para acceder a dicha protección no es necesario un registro del diseño artístico. Sin embargo, Otero Lastres señala que, si el beneficiario del derecho de autor desea proteger la obra también por medio del régimen de diseño o modelo industrial, deberá realizar el registro respectivo antes que fenezca el plazo determinado para el efecto, de modo que la creación cumpla con el requisito de novedad. La acumulación, entonces, genera que el titular de los derechos se encuentre protegido desde la creación de la obra por medio del derecho de autor y que pueda reforzar su posición jurídica por medio de los derechos de diseño o modelo industrial.

Como se indicó en el Capítulo I de este trabajo, los plazos de protección dependerán de la figura jurídica bajo la cual se consiga la tutela de la obra. En este sentido, las figuras de diseño industrial mantendrán un plazo de protección de veinte o diez años, dependiendo de si se ha optado por la protección bajo patente, modelo de utilidad o diseño industrial, respectivamente. Si además se consigue para la obra la protección del derecho de autor, el titular del derecho obtendrá además una protección adicional sobre los derechos patrimoniales a lo largo de toda la vida del titular y hasta setenta años después de su muerte. En los casos de acumulación de protección entre las figuras de patentes, modelo de utilidad y diseño industrial, toda vez que la norma no prevé la renovación de los mismos, una vez fenecido el plazo de protección bajo el régimen de propiedad industrial se mantendrá vigente únicamente la protección bajo derecho de autor. Así, se puede evidenciar, que en el caso de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales el derecho de autor será la vía de protección que más tiempo tutele los derechos patrimoniales del titular.

Caso distinto se configura en el supuesto de acumulación de protección entre diseño de autor y una marca tridimensional o la apariencia distintiva. Esta distinción nace de la naturaleza misma de las figuras jurídicas mencionadas pues las mismas son renovables en el tiempo, manteniendo la protección por periodos de diez años cada uno.

En estos casos, si el titular del derecho continúa renovando el registro de la marca o del trade dress podrá mantener su monopolio legal en el tiempo ad infinitum. En tal virtud, en estos casos particulares referentes a marcas tridimensionales y trade dress, la protección otorgada por la propiedad industrial protegería los derechos del titular por un mayor tiempo que aquel previsto por el derecho de autor, pues este último fenecería a los setenta años después del fallecimiento del autor.

Aun cuando el sistema de acumulación restringida no dé solución a las diversas posibilidades de protección cumulativa bajo nuestro ordenamiento jurídico, las dos conclusiones que se extraen de él parecen ser aplicables a dichas posibilidades. En efecto, la protección acumulada entre derechos de autor y derechos de propiedad industrial, así como entre diferentes derechos de propiedad industrial, requiere del cumplimiento de los requisitos —sustantivos y procedimentales— exigidos por cada régimen. Y, segundo, la protección otorgada por cada régimen sería, en principio, independiente. Más todavía, cabría predicar dicha independencia inclusive respecto del plazo de protección que brinde cada régimen, pues el artículo 103 del COESC no limita dicho plazo sino únicamente que “los derechos de propiedad industrial que pudieran existir sobre la obra no afect[en] las utilidades de la misma cuando pase al dominio público”.

Sobre la base de lo analizado hasta ahora, son pertinentes las siguientes conclusiones en cuanto al régimen de acumulación aplicable en nuestro país.

La primera de ellas es que la acumulación de derechos de propiedad intelectual es permitida. Así lo dispone expresamente el artículo 103 del COESC para el caso de derechos de autor y derechos de propiedad industrial, y lo ha ratificado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el mismo caso y también para las situaciones en que se presenten varios derechos de propiedad industrial.

La segunda es que el régimen de acumulación ecuatoriano se caracteriza por ser independiente, según se explicó en líneas anteriores, por lo que la protección tanto del derecho de autor como del régimen de propiedad industrial es autónoma una de otra, como también lo es entre derechos de propiedad intelectual. Este criterio es fundamental pues, al requerir que las creaciones tridimensionales cumplan con los requisitos de cada régimen para proceder a la acumulación de protección, nos encontramos ante un sistema de protección acumulada restringida, no de acumulación absoluta.

Sobre la característica de independencia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 418-IP-2019, señaló lo siguiente:

Resulta pertinente advertir que el derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial. Es decir, los derechos de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los derechos de autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial.¹⁵⁴

La tercera, que dicha acumulación requiere ser compatible. Dicha compatibilidad es expresamente exigida para la acumulación entre derechos de autor y derechos de propiedad industrial, y puede extenderse —a través de una interpretación analógica y sistemática— a la acumulación de varios derechos de propiedad industrial sobre una misma creación tridimensional.

Cabe destacar que la acumulación de protección entre derecho de autor y propiedad industrial no es indicativa de la prevalencia de un tipo de derecho sobre el otro, tal como lo ha indicado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en las interpretaciones prejudiciales 32-IP-97 y 179-IP-2013, a saber:

una obra pueda ser protegida asimismo como marca, o que un signo distintivo marcario constituya también una obra; o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa.

Pero esa independencia y posible y simultánea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposición legal en contrario que expresamente establezca esa prevalencia -que no es el caso de la normativa andina- de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio de explotación, pero en sus respectivos ámbitos.

En último caso, la prevalencia podría surgir de las características del caso concreto; por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor -lo que no se encuentra, al menos literalmente, prohibido por el art. 83, párrafo g) de la 344, pero que resulta un exabrupto-, o si alguien pretendiere registrar aunque sea optativo pero para el creador, al amparo del Derecho de Autor una obra de arte aplicado, ya creada y registrada como diseño industrial por un tercero.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “Proceso 418-IP-2019 Irregistrabilidad de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. Comparación entre el signo a registrar y el título de la obra”, *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 4098*, 21 de octubre de 2020, 28, <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204098.pdf>.

¹⁵⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “Proceso 32-IP-97.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal g) de la Decisión 344 y 1, 3 y 7 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de

El sistema de acumulación restringida —que, conforme se indicó, no agota todas estas posibilidades de protección cumulativa— puede servir para interpretar dichas independencia y compatibilidad. Así pues, para el caso de una obra de arte aplicado protegible también como diseño industrial, será necesario el registro para que proceda la protección en el régimen de propiedad industrial. Sin embargo, para la protección de derecho de autor, la situación se torna un poco más compleja. Así, según lo analizado en apartados anteriores, la doctrina y los usos comunes en jurisprudencia comparada requieren que el diseño conste de una calidad creativa o artística incluso superior a las exigidas para las obras de arte comunes.

Y, finalmente, se debe tomar en cuenta que el desarrollo jurisprudencial establece que todo operador de mercado podría beneficiarse de la doble protección, siempre y cuando la obra cumpla con los requisitos exigidos para cada una de las figuras jurídica. Por ello, productores nacionales y extranjeros, así como operadores de mercado pequeños, medianos y grandes pueden solicitar la acumulación de protección. Sin embargo, se debe advertir que debido a las características específicas de la propiedad industrial el acceso a la doble protección podría verse entorpecido. Este aspecto se debe principalmente al requisito de registro de la creación para que pueda empezar a gozar de la protección del derecho industrial. En este sentido, el sistema de propiedad industrial exige el pago de tasas, requisito que no se establece en el derecho de autor por lo que el acceso a este último es gratuito. En tal virtud, un operador que mantenga una posición económica más fuerte en el mercado, independiente de su tamaño, se encontrará en mejor condición para acceder a la protección acumulada pues podrá afrontar los gastos que supone el registro ante la autoridad competente.

lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad VICAR DE COLOMBIA S.A., contra los actos contenidos en las Resoluciones números 49049 y 1677, denegatorias del registro de la marca 'TERMINATOR', solicitada para proteger productos comprendidos en la Clase Internacional No. 05", Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 416, 15 de marzo de 1999, 12, <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace416.pdf>; Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, "Proceso 179-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a), d), f) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 150, 172, 224, 225, 228 y 229 de la misma Decisión. Actor: FRANKLIN LOUFRANI. Marcas: 'SMILEY' (mixta) 'SMILEY BABY' (mixta) y 'SMILEY WORLD' (mixta).", Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2259, 27 de noviembre de 2013, 51, <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2259.pdf>.

En la práctica, ni el COESC ni su Reglamento establecen el organismo o procedimiento para determinar la procedencia de una eventual acumulación, como en el caso de si un diseño industrial tiene la suficiente capacidad creativa o artística para gozar de protección bajo el derecho de autor. Esa determinación podría realizarse a través de los procesos a cargo de la autoridad competente en los que llegue a ser controvertida la acumulación de derechos, como en el caso de una solicitud de registro de marca tridimensional sobre una creación protegida por patente, o una tutela administrativa por violación de derechos de autor sobre una creación protegida como diseño industrial.¹⁵⁶ Esto por cuanto el Decreto Ejecutivo No. 365 de 03 de abril de 2018 con el cual el Presidente de la República instauro el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, en adelante SENADI, dispone en su artículo 3 las funciones del referido organismo, que, si bien no contemplan expresamente a favor del SENADI la función de analizar y otorgar la protección acumulada, sí comprenden amplias facultades en los numerales 5 y 11 del mencionado artículo 3:

5. Tramitar y resolver las peticiones, reclamos y recursos administrativos sometidas a su conocimiento, conforme a las competencias establecidas en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, en materia de propiedad intelectual y de los conocimientos tradicionales y subsidiariamente en las normas generales sobre procedimientos administrativos; [...]

11. Garantizar, en el ámbito de sus competencias, la adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, su Reglamento General y demás normativa de aplicación;¹⁵⁷

Si bien estas funciones podrían otorgarle al SENADI la competencia para declarar la protección cumulativa de creaciones tridimensionales, no se establecen los presupuestos para dicha viabilidad. Así, y para ejemplificar, para el caso de una misma creación protegible como obra de arte aplicado y diseño industrial, no se resuelve el problema de si los criterios de creatividad y valor artístico que deben ser superiores a las creaciones intelectuales comunes.

Para ello, la autoridad cuenta con varias herramientas. Recordemos que, según el último inciso del artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial —norma que

¹⁵⁶ Bajo nuestro sistema legal, existen asuntos de propiedad intelectual a cargo de autoridades jurisdiccionales, tales como juicios de infracción o de nulidad de registros de derechos. Las herramientas que se exponen en el texto pueden también ser útiles en dicha sede.

¹⁵⁷ Ecuador, *Decreto Ejecutivo No. 365*, 3 de abril de 2018, Registro Oficial 224, Suplemento.

podría aplicarse a las funciones que ejerce el SENADI—, los principios generales del derecho, así como la doctrina y la jurisprudencia, servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento legal, así como también para suplir la ausencia o insuficiencia de las disposiciones que regulan una materia.¹⁵⁸ Así, aun cuando la normativa interna no prevé la elevación de los estándares para evaluar la creatividad y valor artístico de la obra, en apartados anteriores se ha establecido que el estándar internacional planteado por la doctrina especializada sigue la corriente mencionada y exige que la valoración del valor artístico y creativo de la creación a ser protegida bajo derecho de autor sea más exigente del normal, con la finalidad de evitar un uso abusivo del derecho.

Otra herramienta sería recurrir a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Este artículo dispone que corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.¹⁵⁹ Para solicitar la opinión consultiva, el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su artículo 33¹⁶⁰ correlativo con los artículos 122¹⁶¹ y 123¹⁶² del Estatuto del Tribunal

¹⁵⁸ Ecuador, *Código Orgánico de la Función Judicial*, 9 de marzo de 2009, Registro Oficial 554, Suplemento.

¹⁵⁹ Ecuador, *Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*, 18 de enero de 2000, Registro Oficial 363.

¹⁶⁰ “**Artículo 33.-** Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.”

¹⁶¹ “**Artículo 122.- Consulta facultativa** Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.”

¹⁶² “**Artículo 123.- Consulta obligatoria** De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.”

disponen que serán considerados legitimados activos los jueces nacionales. A este respecto, en las interpretaciones prejudiciales contenidas en los procesos 105-IP-2014 y 737-IP-2018, el Tribunal de Justicia indicó que

no resulta permisible una simple referencia a los derechos nacionales, ya que cada legislación puede conferir una dimensión diferente al término “juez nacional”, aspecto que puede generar una restricción indebida al acceso a la justicia comunitaria que imparte el Tribunal Andino [...] El Tribunal, en cumplimiento de su misión de asegurar la interpretación y aplicación uniforme de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario en todos los Países Miembros, no se ha limitado anteriormente a realizar una interpretación restrictiva y mucho menos literal del artículo 33 de su Tratado de Creación y de los artículos 122 y 123 de su Estatuto, sino que ha ido ampliando el alcance del concepto de “juez nacional” a los fines de la interpretación prejudicial, considerando que se trata de un término genérico y comprensivo de todas las autoridades que administran justicia por mandato legal. [...] Como la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la normativa comunitaria en todos los Países Miembros, los Jueces y Tribunales Nacionales, los árbitros en derecho así como las autoridades o entidades administrativas a las que dichos Países han otorgado funciones jurisdiccionales tienen la posibilidad de solicitar la interpretación del Tribunal cuando conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la sentencia o resolución sea susceptible de recursos en derecho interno.¹⁶³

En razón de la interpretación del Tribunal de Justicia, el SENADI en calidad de entidad administrativa con funciones jurisdiccionales podría requerir una interpretación prejudicial (facultativa) con la finalidad que el Tribunal de Justicia determine el alcance y contenido de las normas del ordenamiento jurídico andino para una eventual acumulación de derechos sobre una misma creación tridimensional, como en los casos que hemos señalado con anterioridad.

3. Eventuales conflictos derivados de la acumulación de protección

Conforme se expuso en párrafos precedentes, son mínimas las previsiones legislativas de nuestro ordenamiento jurídico en torno de la acumulación de derechos de

¹⁶³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “*Proceso 105-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486, así como del artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*”, *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* No. 2459, 28 de noviembre de 2014, 7–16, <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2459.pdf>; Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “*Proceso 737-IP-2018 Interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*”, *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* No. 3645, 29 de marzo de 2019, 18–28, <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203645.pdf>.

propiedad intelectual sobre una misma creación tridimensional. Si, a la permisión de la acumulación, se le añade su carácter independiente, el panorama puede ser muy incierto.

En efecto, todo derecho de propiedad intelectual tiene un ámbito de protección, esto es, un conjunto de facultades que el ordenamiento jurídico concede a favor de su titular durante un cierto espacio de tiempo (con la salvedad de los derechos morales de los autores, según se indicó en el Capítulo I). En este contexto, la protección acumulada puede ocasionar ciertos inconvenientes.

Una primera dificultad se podría encontrar en que diversos derechos de propiedad intelectual sobre una misma creación tridimensional perteneciesen a diferentes titulares. Piénsese, por ejemplo, en un diseño protegido a un mismo tiempo como marca tridimensional y como diseño industrial. Si un tercero comercializa un producto en el mercado, ¿infringe dicho tercero los derechos del titular marcario o del titular del diseño industrial?

Otro inconveniente podría resultar del distinto ámbito de protección que cada derecho de propiedad intelectual confiere a su titular. Así, por ejemplo, en caso de un diseño protegido como marca tridimensional, su titular puede prohibir solamente ciertos usos por parte de terceros, esto es, aquellos que produzcan riesgo de confusión o de asociación. En otras palabras, el titular marcario no podría prohibir usos que no generen dichos riesgos —como cuando se trata de productos no relacionados con los cubiertos por el registro de la marca—. En cambio, la protección como diseño industrial u obra de arte aplicado no impone esta limitación al titular.

Más importante todavía, el mayor riesgo de conflicto tiene relación con la duración de los derechos de propiedad intelectual, que es diferente bajo cada régimen. En efecto, según se analizó en el Capítulo I, las patentes —sea de invención o de modelo de utilidad—, los derechos de autor y los diseños industriales tienen una duración definida en el tiempo que no es renovable. Por el contrario, las marcas y las apariencias distintivas, si bien de duración definida, pueden extender su protección en el tiempo a través de sucesivas —y potencialmente ilimitadas— renovaciones. Surgen varias interrogantes, al respecto, como la de ¿qué sucedería con una marca tridimensional sobre una creación protegida también como patente cuando esta última caduque o termine y la creación pase al estado de la técnica? Sobre este riesgo de conflicto, el artículo 103 del COESC, en torno de la temática que enfrenta —derechos de autor, de un lado, y derechos de

propiedad intelectual, de otro—, dispone que “los derechos de propiedad industrial que pudieran existir sobre la obra no afectarán las utilizaciones de la misma cuando pase al dominio público”. Esta norma no afecta la vigencia de los derechos de propiedad industrial sobre la obra sino que solamente limita su ejercicio cuando expire la protección como derechos de autor.

Según resaltamos en este Capítulo, la protección cumulativa de derechos de propiedad intelectual sobre una misma creación tridimensional bajo el sistema ecuatoriano está guiada por dos principios: independencia y compatibilidad. El principio de independencia da sustento, precisamente, a la protección acumulada. El de compatibilidad, por su parte, puede servir para regular el ejercicio de la protección cumulativa, de forma de evitar que la protección bajo un determinado derecho pueda afectar los objetivos que persigue la protección bajo otro derecho así como bajo el régimen de propiedad intelectual en su conjunto.

Conclusiones

Como se ha visto a lo largo de esta disertación, el régimen de propiedad intelectual cuenta con un entramado de normas nacionales, comunitarias e internacionales que guardan bastante uniformidad.

Los derechos de propiedad intelectual mantienen una especial connotación en la esfera empresarial pues generan un monopolio legal a su titular, premiando su creación o invención y permitiéndole el usufructo del ingenio humano, de los aportes a la técnica o de la identificación del producto por parte de los consumidores en su nicho de mercado. Actualmente, los derechos de propiedad intelectual constituyen parte importante en los activos de las empresas, precisamente, debido a este monopolio legal, el cual genera una ventaja competitiva frente al resto de actores en el mercado.

Bajo el COESC, una creación tridimensional —conforme la hemos definido— es susceptible de protección a través de varios derechos de propiedad intelectual. Así, si la forma tridimensional del producto tiene un *efecto estético o artístico*, los derechos de propiedad intelectual que podrían proteger dicha forma son los derechos de autor —como obra de arte aplicado— y los diseños industriales. Si dicha forma tridimensional produce un *efecto técnico*, la protección correspondería al régimen de patentes, tanto de invención como de modelo de utilidad. Y, si la forma del producto desempeña una *función diferenciadora*, podría considerarse también la protección bajo el régimen de signos distintivos, a través de las marcas y —en el caso ecuatoriano— las apariencias distintivas.

El artículo 103 del mencionado Código —que es la única norma sobre la temática—, al igual que los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, nos llevan a concluir que la protección cumulativa es permitida. Dicha acumulación, además, está guiada por dos principios: independencia y compatibilidad.

Ante la escasa previsión legislativa, la doctrina y el derecho comparado pueden guiar a las autoridades en el reconocimiento y concesión de protección acumulada sobre una misma creación tridimensional —como la tesis de la acumulación restringida, tantas veces referida en esta investigación—. Otra herramienta útil puede ser el recurso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En todo caso, cualquier forma de protección cumulativa que se adopte en nuestra práctica, debe tomar nota de los dos principios indicados. En virtud del principio de independencia, la protección a través de varios derechos de propiedad intelectual requiere que se cumplan los requisitos —tanto sustantivos como procedimentales— aplicables a cada régimen. Adicionalmente, la protección cumulativa debe tener como objetivo la compatibilidad entre los varios derechos de propiedad intelectual, lo cual parece ser un mandato tanto sobre la adquisición de varios derechos sobre una misma creación tridimensional como sobre el ejercicio de dichos derechos.

Bibliografía

- Álvarez Amézquita, David Felipe. “Derecho de autor y diseño industrial, ¿cómo dibujar una línea? La protección en Colombia de las obras de arte aplicado a la industria.” *Estudios Socio-Jurídicos*, 17, 2 (2015): 199–232. doi:dx.doi.org/10.12804/esj17.02.2015.02.
- Antequera Parilli, Ricardo. *Derecho de autor: servicio autónomo de la propiedad intelectual*. Caracas: Dirección Nacional de Derecho de Autor, 1998.
- . *Derechos Intelectuales*. Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma, 2005.
- Araujo Mero, Karen Andrea. “El ámbito de protección de las apariencias distintivas en la legislación ecuatoriana”. Universidad de las Américas, 2018.
- Armijo Chávarri, Enrique, y Ilia Blanco. “El Tribunal de Justicia se pronuncia sobre la anulabilidad de la marca tridimensional Tripp-Trapp”, 2 de octubre de 2014. <https://www.elzaburu.es/el-tribunal-de-justicia-se-pronuncia/>.
- Beckerman-Rodau, Andrew. “The problem with intellectual property rights: subject matter expansion”. *Yale Journal of Law and Technology* 13 (2011). https://web.kamihq.com/web/viewer.html?source=extension_pdfhandler&extension_handler=extension_open_button&file=https%3A%2F%2Fdigitalcommons.law.yale.edu%2Fcgi%2Fviewcontent.cgi%3Farticle%3D1064%26context%3Djolt&filename=THE%20PROBLEM%20WITH%20INTELLECTUAL%20PROPERTY%20RIGHTS.pdf.
- Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. *Derecho de las patentes de invención*. Vol. Tomo I. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L, 2001.
- Cabanellas de Torres, Guillermo. *Diccionario Jurídico Elemental*. Buenos Aires: Heliasta, 2008.
- Cabañas Afon, Gisell Marianela. “Protección acumulada de los diseños industriales en Cuba”. Accedido 11 de agosto de 2020. <https://www.eumed.net/libros-gratis/2011e/1095/posiciones.html>.
- Carrión Eguiguren, Eduardo. *Curso de Derecho Civil*. Quito: Ediciones de la Universidad Católica, 1979.
- Casado, Sara Louredo. “El arte como expresión del ‘alma’ del autor. La protección del arte a través de la propiedad intelectual”. *Ensayos de Filosofía* 5, n° 1 (23 de abril de 2017). <http://www.ensayos-filosofia.es/archivos/articulo/el-arte-como-expresion-del-alma-del-autor-la-proteccion-del-arte-a-traves-de-la-propiedad-intelectual>.
- Chatterjee, Mala. “Conceptual separability as conceivability: a philosophical analysis of the useful articles doctrine”. Accedido 21 de junio de 2020. https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/Mala%20Chatterjee.pdf.
- Colombia. Ley N° 23 de 1982 Sobre Derechos de Autor, 28 de enero de 1982. <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/co/co012es.pdf>.
- Comunidad Andina de Naciones. Decisión 345 Régimen Común de Protección a los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, 30 de noviembre de 1993. Registro Oficial 327.

- . Decisión 351 Régimen común sobre derechos de autor y derechos conexos, 25 de enero de 1994. Registro Oficial 366. <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can010es.pdf>.
- . Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, 2 de febrero de 2001. Registro Oficial 258.
- . Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina. Quito: Ediciones ABYA-YALA, 2004. http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdf.
- Consejo de la Unión Europea. Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, 11 de febrero de 1989. Diario Oficial N° L 040. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:31989L0104&from=EN>.
- Cornejo Guerrero, Carlos. “La marca tridimensional”. Accedido 1 de marzo de 2020. <http://www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2011/10/3-Cornejo.pdf>.
- Corral Ponce, Alfredo. Protección jurídica de las creaciones de forma, protección concurrente y protección acumulada. Primera edición. Quito: Latitud Cero Editores, 2018.
- Corte Suprema de los Estados Unidos. “Sentencia Traffix Devices, Inc. Vs. Marketing Displays, Inc.”, 20 de marzo de 2001. <http://cdn.loc.gov/service/ll/usrep/usrep532/usrep532023/usrep532023.pdf>.
- Ecuador. Código Civil, 24 de junio de 2005. Registro Oficial 46, Suplemento.
- . Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, 9 de diciembre de 2016. Registro Oficial 899, Suplemento.
- . Código Orgánico de la Función Judicial, 9 de marzo de 2009. Registro Oficial 554, Suplemento.
- . Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 2 de enero de 1992. Registro Oficial 844. <https://wipolex.wipo.int/es/text/283694>.
- . Decreto Ejecutivo No. 365, 3 de abril de 2018. Registro Oficial 224, Suplemento.
- . Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 18 de enero de 2000. Registro Oficial 363.
- España. Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, 7 de julio de 2003. <https://boe.es/boe/dias/2003/07/08/pdfs/A26348-26368.pdf>.
- Estados Unidos de América. Constitución de los Estados Unidos de América, 1787. <https://www.archives.gov/espanol/constitucion>.
- . Copyright Act, 1976. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/101>.
- Fernández-Novoa, Carlos, José Manuel Otero Lastres, y Manuel Botana Agra. Manual de la Propiedad Industrial. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2017.
- Francia. Ley de Propiedad Intelectual, 30 de junio de 1992. <https://wipolex.wipo.int/es/text/569956>.
- García Velasco, Isabel Cristina. “Trade dress, imagen empresarial o apariencia distintiva: como objeto de protección dentro de una franquicia”. Revista Republicana No. 22 (junio de 2017). doi:<http://dx.doi.org/10.21017/Rev.Repub.2017.v22.a27>.
- Gómez Segade, José. Tecnología y Derecho. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2001.

- Grudler, Clara. “Théorie de l’unité de l’art : du cumul de protection par le droit d’auteur et le droit de la propriété industrielle.” Village de la Justice, 28 de marzo de 2018. <https://www.village-justice.com/articles/theorie-unite-art-cumul-protection-par-droit-auteur-droit-proprieete,28090.html>.
- Herrera Sierpe, Dina. Propiedad Intelectual Derechos de Autor Ley No.17.336 y sus modificaciones. Segunda Edición. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1999.
- Hyman, Jonathan. “Chevrons, Stripes, Cheerleaders, and Copyright: The Supreme Court Issues Opinion in *Star Athletica v. Varsity Brands*”, 3 de abril de 2017. <https://www.knobbe.com/news/2017/03/chevrons-stripes-cheerleaders-and-copyright-supreme-court-issues-opinion-star-athletica>.
- Instituto Nacional del Derecho de Autor. “Registro de obra arte aplicado”. Accedido 1 de marzo de 2020. https://www.indautor.gob.mx/tramites-y-requisitos/registro/obra_arte.html.
- Levi, Lili. “The new separability”, 2018. http://www.jetlaw.org/wp-content/uploads/2018/03/3_Levi-Article_Final.pdf.
- Lipszyc, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. Buenos Aires: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), 2001.
- México, Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito. “Sentencia de amparo directo 291/2010. Plásticos Beta, S.A. de C.V.” Sentencia de amparo directo 291/2010. Plásticos Beta, S.A. de C.V., 6 de agosto de 2010.
- O’Callaghan Muñoz, Xavier, Alberto Casado Cerviño, Jaime Cos Codina, Alberto De Elzaburu Márquez, Elena De la Fuente García, Jesús Gómez Montero, Víctor Guix Castellvi, et al. Propiedad Industrial teoría y práctica. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 2001.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, 29 de julio de 1999. Registro Oficial 244.
- . Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 14 de julio de 1967. Registro Oficial 885. <https://wipolex.wipo.int/es/text/283834>.
- . Guía del Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas, 1978.
- . Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales, 11 de noviembre de 2002.
- . Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente. 867S. Ginebra, 2017. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf.
- . WIPO Intellectual Property Handbook. 2.a ed. Ginebra: WIPO Publication, 2004. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf.
- Otero Lastres, José Manuel. “La protección del diseño por la propiedad intelectual”. Accedido 4 de agosto de 2020. http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/123_07_SeminarioSantander_UIMP_2018.pdf.
- Parlamento Europeo y Consejo Europeo. Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, 13 de octubre de 1998. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:399f8f58-0b0e-4252-a0a8-8c8600f55c5e.0010.02/DOC_1&format=PDF.

- Proaño Maya, Marco Antonio. El derecho de autor, con referencia especial a la legislación ecuatoriana. Quito: Fray Jodoco Ricke, 1972.
- Real Academia Española. “Diccionario de la lengua española”. Accedido 6 de marzo de 2020. <https://dle.rae.es/>.
- Schmidt, Luis. “Propiedad Intelectual y Sus Fronteras: Protección de Arte e Industria”. IDEA: The Journal of Law and Technology, 1993. <https://www.olivares.mx/propiedad-intelectual-y-sus-fronteras-proteccion-de-arte-e-industria/>.
- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - Senplades. Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Ecuador, 2017. https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf.
- Stanton, William, Michael Etzel, y Bruce Walker. Fundamentos de marketing. 14.a ed. México: McGraw-Hill, 2007. <https://mercadeo1marthasandino.files.wordpress.com/2015/02/fundamentos-de-marketing-stanton-14edi.pdf>.
- Suñol, Aurea. “El coste de proteger los diseños a través del derecho de autor”. Accedido 16 de agosto de 2020. <https://almacenederecho.org/coste-protoger-los-disenos-traves-del-derecho-autor>.
- Taleva Salvat, Orlando, coord. Manual de derechos de autor. Buenos Aires: Valleta Ediciones, 2005.
- Thompson, Ivan. “Definición de producto”. Marketing-free.com, septiembre de 2009. <https://www.marketing-free.com/producto/definicion-producto.html>.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. “Proceso 023-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 21, 22 (con especial énfasis en el literal j) y 49 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Juzgado Veintiocho Civil Municipal-Piloto de Oralidad, Medellín, República de Colombia; e interpretación de oficio, de los artículos 13, 15, 43 y 54 de la misma Decisión. Caso: Limitaciones y Excepciones al Régimen Común sobre Derechos de Autor y Conexos. Expediente Interno: N° 05001-40-03-028-2010-00132-00.”, 23 de agosto de 2012. <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/23-IP-2012.doc>.
- . “Proceso 32-IP-97.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal g) de la Decisión 344 y 1, 3 y 7 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad VICAR DE COLOMBIA S.A., contra los actos contenidos en las Resoluciones números 49049 y 1677, denegatorias del registro de la marca ‘TERMINATOR’, solicitada para proteger productos comprendidos en la Clase Internacional No. 05”. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 416, 15 de marzo de 1999. <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace416.pdf>.
- . “Proceso 044-IP-2013 caso Óscar Rodríguez Salazar; Decsi Astrid Arévalo Hernández; y, Mauricio Torres Escobar vs. Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (TELEFÓNICA)”, 18 de enero de 2013. <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/44-IP-2013.docx>.
- . “Proceso 105-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 166 y

- 167 de la Decisión 486, así como del artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2459, 28 de noviembre de 2014. <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2459.pdf>.
- . “Proceso 115-IP-2011 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 17 y 20 de la Decisión 344 del 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia”. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2065, 18 de abril de 2012. <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2065.pdf>.
- . “Proceso 179-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a), d), f) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 150, 172, 224, 225, 228 y 229 de la misma Decisión. Actor: FRANKLIN LOUFRANI. Marcas: ‘SMILEY’ (mixta) ‘SMILEY BABY’ (mixta) y ‘SMILEY WORLD’ (mixta).” Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2259, 27 de noviembre de 2013. <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2259.pdf>.
- . “Proceso 320-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Actor: Organización Solarte & Cía., S.C.A. Marca: Constituida por una niña cocinera (Figurativa).” Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2575, 3 de junio de 2015. <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2575.pdf>.
- . “Proceso 418-IP-2019 Irregistrabilidad de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero. Comparación entre el signo a registrar y el título de la obra”. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 4098, 21 de octubre de 2020. <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204098.pdf>.
- . “Proceso 737-IP-2018 Interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 3645, 29 de marzo de 2019. <http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203645.pdf>.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “Sentencia asunto C-205/13 Denegación o nulidad de registro — Marca tridimensional — Silla para niños ajustable ‘Tripp Trapp’ — Signo constituido exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del producto — Signo constituido por la forma que da un valor sustancial al producto”, 18 de septiembre de 2014. <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=157848&doclang=ES>

- Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales, 16 de julio de 1997. Registro Oficial 109.
- Valdospinos Rodríguez, María Fernanda. “¿Es posible obtener un título de obtentor sobre una mutación vegetal espontánea en el Ecuador?” *Revista de Derecho Iuris Dictio* 19 (2017). doi:<http://dx.doi.org/10.18272/iu.v19i19.902>.
- Villamarín, José Javier. “El régimen del modelo de utilidad en la normativa de la Comunidad Andina de Naciones. Decisión 486”. Biblioteca Digital Andina. Accedido 1 de marzo de 2020. <http://www.comunidadandina.org/bda/docs/can-int-0025.pdf>.
- Welch, Jonh L. “TraFFix and the Expired Design Patent”. *The TTABlog*, 11 de enero de 2005. <http://thettablog.blogspot.com/2005/01/more-reading-traffix-and-expired.html>.