

Registro de modelos y diseños industriales en la Argentina y el Depósito internacional

SUMARIO: I. *Preliminares*.—II. *Concepto y propiedad*.—III. *El registro*: 1. Datos requeridos. 2. Procedimiento.—IV. *Cambios en el registro y restricciones*: 1. Cesión. 2. Cancelación. 3. Conversión. 4. Restricciones.—V. *Acción judicial*.—VI. *Tasas y derechos*.

I

PRELIMINARES.

Intentaremos dar el panorama del régimen argentino en materia de depósito de modelos y diseños industriales en base al Decreto-Ley (DL) 6.673/63, de 9 de agosto de 1963, publicado en Boletín Oficial (BO) de agosto 16 del mismo año (1), incluyendo su Reglamento (R) el Decreto 5.682/65, de 20 de julio de 1965, publicado en BO del 28 de julio del mismo año (2). Aunque la Argentina no es parte por el momento de los instrumentos internacionales firmados sobre la materia, como el Acta de Londres de 1934, el Acta de La Haya de 1960 y el Acta adicional de Mónaco de 1961, revisando todas estas Actas al Arreglo de La Haya de 1925, la idea original del autor fué presentar la concordancia entre el régimen argentino y el internacional, concordancia que hará más fácil una eventual adhesión de parte de la República Argentina a los mencionados instrumentos relativos al depósito internacional de modelos y diseños industriales.

(1) Este DL fué ratificado por Ley 18.478, texto en RLO, 99-21 (RLO = «Revista de Legislación Ordenada»).

(2) Texto en RLO, 119-14.

II

CONCEPTO Y PROPIEDAD.

El artículo 3 del DL define el concepto de modelo y diseño industrial como «las formas o el aspecto incorporados o aplicados a un producto industrial que le confieran carácter ornamental», mientras que el artículo 1 del mismo DL dispone que «el autor de un modelo o diseño industrial, y sus sucesores legítimos, tienen sobre él un derecho de propiedad y el derecho exclusivo de explotarlo, transferirlo y registrarlo, por el tiempo y bajo las condiciones establecidas por este Decreto» (3). Este artículo también dispone en sentido similar para las personas que trabajan en relación de dependencia, excepto cuando exista relación contractual entre ellas en sentido contrario, así como para las personas que trabajen en conjunto.

Esta disposición (4) concuerda con el artículo 4 del Acta de Londres de 1934 que revisó el Arreglo de La Haya de 1925, relativo al depósito internacional de dibujos o modelos industriales en cuanto al inciso 1 dispone que «el que efectúe el depósito internacional de un dibujo o modelo industrial será considerado, mientras no se pruebe lo contrario, propietario de la obra», siendo el depósito puramente declarativo (inc. 2) (5).

No obstante, tal derecho reconocido de propiedad será aplicable también a modelos creados en el extranjero en base de reciprocidad (DL, art. 2), lo cual conceptualmente equivale al contenido del inciso 2 del artículo 4 del Acta de Londres: «Tal depósito producirá en los países contratantes los mismos efectos que si los dibujos o modelos hubiesen sido depositados directamente en ellos». En igual sentido podemos citar también el artículo 7 del Acta de La Haya de 1960: «Todo depósito registrado en la

(3) Véase *ut infra*.

(4) Este principio es, en realidad, una consecuencia del artículo 17 de la Constitución nacional de 1853 y de los artículos 1.º de la Ley 111 (sobre patentes de invención y 6.º, 8.º y 12 de la Ley 3.975 (sobre marcas de fábrica, comercio y agricultura).

(5) Cfr. el artículo 25 del Acta de La Haya de 1960.

Oficina Internacional (6) producirá, en cada uno de los Estados contratantes designados por el depositante en su solicitud, los mismos efectos que si el depositante hubiese cumplido todas las formalidades previstas por la legislación nacional para obtener la protección, y que si la Administración del Estado hubiese llevado a cabo todos los actos administrativos previstos con dicho fin».

Obra la presunción sobre derecho de prioridad para el que primero haya hecho el depósito (DL, art. 5; art. 4, inc. 4 del Acta de Londres).

III

EL REGISTRO.

1. Datos requeridos.

El registro de modelos o diseños industriales es necesario para poder gozar de los derechos reconocidos por el DL que nos ocupa. A tal efecto, el registro se efectuará en el Registro de Modelos y Diseños Industriales de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría de Industria y Minería (DL, arts. 4 y 13, y R, art. 1). Por su parte, el artículo 6 del Acta de La Haya de 1960, en su inciso 1, dispone que la Oficina Internacional de la Propiedad Industrial de Berna llevará el «Registro Internacional de los Dibujos y Modelos y procederá al registro de los depósitos internacionales» (7).

La solicitud de registro se hará en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y deberá contener, conforme al artículo 10 del DL, los siguientes datos:

- a) Una solicitud, acompañada del comprobante, de haber abonado la tasa prevista en el artículo 9;
- b) los dibujos del modelo o diseño;
- c) una descripción del mismo;

(6) Cfr. *ut infra*.

(7) Cfr. el Comité Internacional de los Dibujos o Modelos creado por el artículo 21 del Acta de La Haya de 1960 y el Comité de Expertos provisional, creado por una Resolución que acompaña al Acta de La Haya de 1960.

d) una autorización especial del solicitante a favor del representante si no podrá hacer el trámite personalmente.

Ello concuerda mayormente con el artículo 2 del Acta de Londres de 1934, con la excepción de que éste permite el uso de una fotografía, y prescribe doble ejemplar para la solicitud en la lengua francesa.

El Reglamento del Decreto-Ley, en su artículo 2, prescribe el uso de la lengua castellana, así como los siguientes datos:

a) Nombre, apellido e identidad del solicitante (sea persona física o persona jurídica) (8):

b) el domicilio real y legal;

c) declaración bajo juramento de que es autor del diseño o sucesor legítimo del autor;

d) indicación de la naturaleza del producto al que se refiere el modelo;

e) el poder, si se actúa como mandato (9).

Por el artículo 3 del mismo Reglamento se deben acompañar, además, los siguientes pormenores:

a) Constancia de haber abonado las tasas respectivas;

b) en caso de modelo extranjero, los datos del depósito extranjero en la lengua castellana;

c) un juego de dibujos, el original en cartulina lisa; una copia en tela de calcar y dos copias fijas en papel fotosensible, sobre fondo blanco;

d) descripción de los elementos de composición del dibujo;

e) un clisé reproduciendo cada lámina de los dibujos y diez ejemplares del facsímil de los mismos;

f) un poder, si éste es especial.

La presentación debe reunir, además, los requisitos establecidos por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (art. 4). Sin los requisitos mencionados la solicitud será rechazada (artículo 5).

(8) Véase el artículo 3.º del Acta de La Haya de 1960.

(9) Cfr. artículo 5.º del reglamento del Acta de La Haya de 1960.

Por su parte, el Reglamento del Acta de Londres de 1934, en su artículo 2 prescribe doble ejemplar en la lengua francesa en un formulario administrado por la Oficina Internacional con las siguientes indicaciones:

- a) Nombre y dirección del depositante;
- b) designación breve del título de los dibujos y de la clase a que pertenezcan;
- c) la naturaleza del depósito, es decir, de si es cerrado o abierto, conforme al artículo 6 del Acta de Londres de 1934, de la cual este Reglamento es la reglamentación;
- d) la cantidad de los dibujos depositados, indicando su número relativo (10);
- e) la fecha del primer depósito en un país de la Unión cuando se invoque el derecho a la prioridad, establecido conforme al artículo 4 del Arreglo de 1925, invocado en el inciso 4 del artículo 4 del Acta de Londres de 1934.

Podemos agregar el artículo 14 del DL argentino, que dispone que los modelos depositados en el extranjero podrán ser depositados en el Registro argentino con igual sistema de beneficios para los dibujos argentinos.

En virtud del artículo 5 del Acta de La Haya de 1960, el depósito internacional incluye, además de la solicitud, fotografías del dibujo y el pago de los derechos respectivos, también los siguientes datos:

- a) La lista de los Estados contratantes en los que el depositante pide que surta efecto el depósito internacional;
- b) la designación del objeto al que pertenezca el dibujo;
- c) y demás informaciones exigidas por el Reglamento, como hemos mencionado;
- d) una breve descripción de las características del dibujo;
- e) el nombre del creador original;

(10) Conforme al artículo 9.º del DL, un mismo registro puede comprender hasta cincuenta ejemplares de realización de un solo modelo o diseño, siempre que exista entre ellos homogeneidad; cfr. el artículo 2.º del reglamento del Acta de La Haya, que habla de veinte y cien ejemplares, según que se solicite o no aplazamiento de la publicación, es decir, veinte si no se solicita y cien si se solicita tal aplazamiento.

f) una petición de aplazamiento de la publicación, conforme al artículo 6, párrafo 4 (11), que, no obstante, no excederá de un plazo de doce meses (12):

Conforme al artículo 17 del Acta de La Haya de 1960, el Reglamento fijará detalles como lo referente a los idiomas y el número de ejemplares de la solicitud, tasas, formato y número de las fotografías, tamaño de las descripciones, cuestiones relativas a la publicación y otros pormenores.

Por su parte, el artículo 1 del mismo Reglamento del Acta de La Haya de 1960 reglamenta el artículo 5 de la misma Acta, disponiendo de los datos que la solicitud deberá contener: el apellido y el nombre o el nombre comercial, la dirección del depositante o, en su caso, del mandatario; indicación de los Estados donde el depositante tenga establecimientos industriales; designación del objeto al que el modelo está destinado a ser incorporado; enumeración de la documentación agregada; la lista de los Estados en los cuales el depositante solicite que el depósito surta efecto; indicación de fecha, Estado y número del depósito para vindicarse la prioridad, conforme el artículo 9 del Acta de La Haya de 1960, y la firma del depositante o de su mandatario.

Además, es facultativo agregar otros datos, como la descripción del dibujo, sus colores; declaración indicando el nombre del verdadero creador del modelo; modelos o maquetas; pedido de aplazamiento de la publicación, etc., como reza el artículo 5 del Acta de La Haya de 1960.

2. Procedimiento.

Después de caratular la solicitud conforme a los artículos 6, 7 y 8 del Reglamento del DL argentino, el registro se efectuará por partida doble, o sea, numéricamente y por objeto y en doble

(11) Ello se refiere al precepto del artículo 6.º, párrafo 3.º del Acta de La Haya de 1960 de publicarse por la Oficina internacional en un boletín-periódico las reproducciones (en blanco o en colores) a petición del interesado (cfr. también el artículo 4.º de su reglamento), la fecha del depósito y demás pormenores previstos por el reglamento.

(12) Cfr. el artículo 3.º del reglamento del Acta de La Haya de 1960.

juego, uno de los cuales está abierto a la inspección del público (art. 9) (13).

No puede rechazarse la solicitud, salvo por falta de cumplimiento con los requisitos enumerados anteriormente, conforme al artículo 10 del DL. Existe recurso contra la denegación del registro ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial o ante los Tribunales federales, excluyendo una vía la otra (art. 12 del DL). La apelación deberá seguir las normas establecidas por la Ley 50 (14) (art. 21 del R).

El registro se acreditará con un certificado otorgado por la oficina, especificando los datos necesarios requeridos por el artículo 10 del R. Igualmente, el Reglamento del Acta de Londres de 1934, en su artículo 5, inciso 1, dispone que la Oficina Internacional certificará con su firma y sello en los dos ejemplares de la solicitud que el depósito ha tenido lugar, quedándose un ejemplar en la Oficina y el otro enviándose al interesado.

Sobre la publicación del modelo registrado versan el artículo 16 del DL argentino y los artículos 11 y 12 de su reglamento, así como también el inciso 2 del artículo 5 del reglamento del Acta de Londres de 1934 y el artículo 6, inciso 3, del Acta de La Haya de 1960. Por su parte, el artículo 9 del reglamento del Acta de La Haya de 1960 crea el órgano «Bulletin International des Dessins ou Modèles», o sea, la «International Designs Gazette».

La duración de la protección concedida es de cinco años, pudiendo ser prolongada en dos periodos consecutivos (DL,° art. 7). El artículo 11 del Acta de La Haya establece igual término (15). Para la renovación del depósito con seis meses de anterioridad a la caducidad, el artículo 11 del DL argentino establece las mismas condiciones que para el depósito original (16). Para la renovación del depósito internacional, el artículo 10 del Acta de La Haya de 1960 (cada cinco años) y el artículo 6 de su reglamento contienen las normas respectivas. En caso de depósitos de modelos

(13) Véase el artículo 19 del Acta de Londres de 1934

(14) Véase texto en LO 17-113 (LO = Legislación Ordenada).

(15) Acta de Londres de 1934, artículo 7.º: quince años, período dividido en dos, uno de cinco y otro de diez años. Durante el primer período de protección los depósitos se admitirán en pliego abierto o cerrado, mas durante el segundo período sólo en pliego abierto (art. 8.º).

(16) Igualmente, los artículos 14, 15, 16 y 17 del Reglamento argentino.

extranjeros, la protección no excederá del plazo de la vigencia del depósito original (DL argentino, artículo 14, segundo apartado).

IV

CAMBIOS EN EL REGISTRO Y RESTRICCIONES.

1. *Cesión.*

El DL argentino en su artículo 15 autoriza la cesión del dibujo por su titular, que deberá anotarse en el registro para que surta efecto legal, mientras el Reglamento establece las condiciones para la transferencia (art. 19) y el requisito de su publicación (art. 20). Igualmente, el Acta de Londres de 1934, en su artículo 17, párrafo 3, autoriza al titular de un depósito para ceder la propiedad de los dibujos estableciendo las reglas respectivas. Se anotarán todos los cambios en el titular (art. 17 del Acta de Londres de 1934; art. 12 del Acta de La Haya de 1960).

2. *Cancelación.*

El registro de un modelo podrá ser cancelado si hubo fraude en su concesión, pero sólo por orden judicial firme y a instancia de la parte interesada o afectada, aunque no tenga registrado su modelo con anterioridad (DL, art. 17). Esta acción prescribirá a los cinco años de la fecha del depósito (DL, art. 18).

Por su parte, el artículo 13 del Acta de Londres y el artículo 13 del Acta de La Haya de 1960 autorizan a los depositantes a renunciar total o parcialmente a su depósito por nota enviada a la Oficina Internacional, en cuyo caso el depósito será devuelto al titular.

3. *Conversión.*

Cuando se solicite por error una patente de invención para proteger un modelo industrial y tal solicitud es objetada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, el interesado podrá

convertirla en solicitud de dibujo industrial (DL, art. 28, segundo apartado). Tal facultad, conforme al artículo 22 del Reglamento, deberá ser ejercida dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación de la objeción mencionada. Tal solicitud deberá seguir las normas del artículo 7 del reglamento.

4. *Restricciones.*

El artículo 6 del DL argentino excluye del registro a los modelos que ya han sido publicados o explotados públicamente; los que carezcan de una «configuración distinta y fisonomía propia y novedosa» con respecto a modelos anteriores; modelos cuyos elementos estén impuestos por la función que debe desempeñar el producto; cuando se trate de un mero cambio de colorido conocido en otros modelos y cuando sea contrario a la moral y a las buenas costumbres.

Otra restricción es el hecho de que no se dará curso a las solicitudes de renovación que se presenten con una anterioridad mayor a los nueve meses de la fecha de vencimiento del registro original (art. 18 del Reglamento argentino).

V

ACCIÓN JUDICIAL.

El titular de un registro de modelos tiene acción judicial contra todo el que explote sin autorización un diseño depositado. La jurisdicción federal es la competente y la acción es—por norma general—civil (DL, art. 19). Todo infractor de los derechos reconocidos a favor de un modelo registrado deberá resarcir los daños y perjuicios causados (DL, art. 20), estableciendo el artículo 21 una tabla de sanciones de acuerdo con el grado y gravedad y circunstancias de la infracción.

Toda acción para imponer las penas del artículo 21 mencionado será privada, debiendo acompañarse el título del registro que se invoque a toda acción (DL, art. 23). Por su parte, el artículo 24 autoriza al titular de un depósito a solicitar al Juez para incau-

tarse de un ejemplar del producto en infracción. Tal mandamiento judicial se expedirá dentro de las veinticuatro horas de solicitado. Igualmente, podrá pedir, en incidente separado, una caución al demandado (DL, art. 25). Las acciones para la aplicación de las sanciones de los artículos 21 y 22 se prescribirán a los dos años desde el momento en que el delito dejó de cometerse (DL, artículo 27).

Debemos agregar, para aclarar, que las acciones pueden ser también de carácter penal si, conforme al artículo 19 del DL, «se persigue, además, la aplicación de las penas» establecidas en el Decreto-Ley (que es Ley, pues ha sido ratificado por el Congreso, como queda dicho en la nota 1). También lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto-Ley sobre el acompañamiento del título del registro que se invoca corresponde tanto en las demandas civiles como penales.

El importe de las multas, así como los fondos recaudados en concepto de tasas, se ingresarán en la cuenta especial de la «Dirección Nacional de la Propiedad Industrial-Servicios Requeridos» (DL, art. 26 y R, art. 25, respectivamente).

Los artículos que impliquen modelos declarados en infracción serán destruidos, excepto los productos ya entregados por el infractor a compradores de buena fe (DL, art. 22).

El artículo 28 del DL en su primer párrafo prohíbe invocar simultáneamente en la defensa judicial el modelo registrado conforme a este DL, que podía haber sido objeto también de un depósito conforme a la Ley 11.723 sobre la propiedad intelectual (17). Por su parte, el artículo 18 del Acta de La Haya de 1960 establece que el Arreglo no será óbice para reivindicar las disposiciones más favorables en la legislación nacional de un Estado contratante y que el Arreglo no afectará a la protección concedida a obras artísticas conforme a convenios internacionales sobre el derecho de autor.

En el Acta de Londres de 1934 hay alusión a una acción judicial (art. 14; art. 21) y también en el Acta de La Haya de 1960 (art. 8).

(17) Texto en LO 31-260.

VI

TASAS Y DERECHOS.

Sobre tasas y derechos a percibir por los servicios versan los artículos 8 del DL y 23 de su reglamento, quedando autorizada la Secretaría de Estado de Industria y Minería para modificar anualmente dichos montos (R, art. 24).

Numerosos artículos de los instrumentos internacionales que nos ocupan están dedicados a este tópico: Acta de Londres de 1934, artículos 15 y 16; su Reglamento, artículos 3, 7 y 8; Acta de La Haya de 1960, artículos 15, 16, 19 y 20; su Reglamento, artículos 7, 8 y 12; el Acta Adicional de Mónaco de 1961, artículos 1, 2, 3, 4 y 5.

DR. J. J. SANTA-PINTER.

Profesor de la Facultad de Derecho.
Universidad de San Diego. California (EE. UU.).
Director del Instituto de Derecho Comparado
de Puerto Rico.