

RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LAS CREACIONES DE MODA EN EL PERÚ

LEGAL REGIME APPLICABLE TO FASHION DESIGNS IN PERU

OLGA ALEJANDRA ALCÁNTARA-FRANCIA*

RESUMEN

El mercado de la copia en el sector de la moda mueve en el mundo alrededor de 400.000 millones de dólares. Las creaciones o diseños de moda son copiados inmediatamente después de su lanzamiento al mercado. El objetivo de aquel que copia —integralmente el diseño o reproduciéndolo sin variaciones substanciales— sin autorización, es la rápida comercialización. De ahí que el análisis del régimen jurídico aplicable a las creaciones de moda en el derecho peruano sea necesario a fin de determinar su suficiencia o insuficiencia así como la necesidad de proponer una regulación específica que incentive al sector.

Palabras Clave: creaciones, diseño de moda, protección jurídica, diseño comunitario, dibujo y/o modelo.

ABSTRACT

The copy market in the fashion sector moves around the world about 400 billion dollars. Creations or fashion designs are copied immediately after they are released. The objective of the one that copies —integrally the design or reproducing it without substantial variations— without authorization, is the quick commercialization. Hence, the analysis of the legal regime applicable to fashion creations in Peruvian law is necessary in order to determine their sufficiency or insufficiency and the need to propose specific regulations that encourage the sector.

Keywords: creations, fashion design, legal protection, community design, drawing and / or model.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. DISTINTAS FORMAS DE PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DISEÑOS DE MODA. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA EN EL DERECHO EXTRANJERO.—1. RÉGIMEN NORMATIVO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NOROCCIDENTAL AMÉRICA.—1.1. La protección jurídica conferida por el Derecho de marcas.—1.2. El régimen del Derecho

* Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Lima, Perú. Dirección de correo electrónico: olalcanta@ulima.edu.pe.

Este trabajo de investigación ha sido financiado por el Instituto de Investigaciones Científicas (IDIC) de la Universidad de Lima-Perú, durante el periodo abril 2016- abril 2017.

Fecha de recepción: 30 de marzo de 2017 // Fecha de aceptación: 11 de mayo de 2017.

de patentes: las denominadas «*design patents*».—1.3. La protección jurídica de la *Copyright Act*.—2. LA EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS DE MODA EN LA NORMATIVA COMUNITARIA EUROPEA: EL DIBUJO Y/O MODELO COMUNITARIO.—2.1. El dibujo y/o modelo comunitario registrado.—2.2. Dibujo y/o modelo comunitario no registrado.—2.3. Protección acumulativa de Derecho de autor y propiedad industrial para los dibujos y/o modelos.—III. ¿ES NECESARIO PROTEGER LOS DISEÑOS DE MODA EN EL PERÚ? ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y DE LA OPCIÓN REGULATORIA MÁS EFICIENTE.—1. EL MERCADO DE LA MODA *MADE IN PERU*: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.—2. INSUFICIENCIA DEL RÉGIMEN LEGISLATIVO PERUANO VIGENTE SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.—3. VIABILIDAD DE LA PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS DE MODA EN EL PERÚ.—3.1. ¿El diseño de moda está inmerso en la definición de diseño industrial?—3.2. ¿El diseño de moda debe ser protegido?—3.3. ¿Cómo debiera ser protegido el diseño de moda?—IV. CONCLUSIONES.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. DIFFERENT FORMS OF LEGAL PROTECTION OF FASHION DESIGNS. LEGISLATIVE EVOLUTION IN FOREIGN LAW.—1. REGULATORY REGIME IN INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY IN THE UNITED STATES OF AMERICA.—1.1. *The legal protection conferred by trademark law*.—1.2. *The regime of patent law: the so-called «design patents»*.—1.3. *The legal protection of the Copyright Act*.—2. THE EVOLUTION OF THE PROTECTION OF FASHION DESIGNS IN EUROPEAN COMMUNITY LEGISLATION: THE COMMUNITY DESIGN AND / OR MODEL.—2.1. *The registered drawing and / or community model*.—2.2. *Drawing and / or community model not registered*.—2.3. *Cumulative protection of copyright and industrial property for drawings and / or models*.—III. IS IT NECESSARY TO PROTECT FASHION DESIGNS IN PERU? ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION AND THE MOST EFFICIENT REGULATORY OPTION.—1. THE FASHION MARKET MADE IN PERU: MAIN FEATURES.—2. INSUFFICIENCY OF THE CURRENT PERUVIAN LEGISLATIVE REGIME ON INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY.—3. FEASIBILITY OF PROTECTION OF FASHION DESIGNS IN PERU.—3.1. *Is fashion design immersed in the definition of industrial design?*—3.2. *Should fashion design be protected?*—3.3. *How should fashion design be protected?*—IV. CONCLUSIONS.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

El filósofo Alfredo CRUZ¹, responde a la pregunta «¿Qué es el vestido?» explicando las finalidades que este cumple: «La primera abrigarse, la segunda no ser vistos, es decir, cubrirse, y la tercera, ser vistos por los demás de una forma agradable». El vestido ha ido evolucionando a través de la historia de las civilizaciones y ha dejado de ser un simple instrumento cuya función es cubrir el cuerpo² para transformarse, a partir del siglo XIV en una forma o manera de distinguirse de los demás.

El mercado de la moda involucra una industria internacional de prendas y accesorios valorado en 3.000 billones de dólares. Marcas como Inditex o Nike representan, cada una de ellas, 100 billones de dólares³. En países como Francia, la industria de la moda representa el 1,7 por 100 del PBI⁴, en España el 2,7 por 100 del PBI⁵

¹ FIGUERAS, J., *Historia de la moda. Pasado, presente y futuro*, Madrid, Ediciones Internacionales Universitarias, 2012, págs. 17 y sigs.

² Es en esta época cuando nace la moda en Europa y las variadas formas de vestir vinculadas al país y al poder económico de cada clase social. Siglos más tarde, surge la era de los diseñadores: nos estamos refiriendo al siglo XX. Los artesanos costureros empiezan a firmar sus creaciones como si fueran obras de arte. Coco Chanel propone diseños y modelos «liberadores de la mujer», eliminando los corsés de la época, utilizando los tejidos de punto para sus prendas y logrando, de esta forma, dar un nuevo giro a la moda. La industria del diseño empieza a labrarse su propio camino. FIGUERAS, J., *Historia de la moda. Pasado, presente y futuro... op. cit.*, págs. 48 y sigs.

³ FASHION UNITED, «Serie de estadísticas en el mundo de la moda», publicado el viernes 1 de julio de 2016. Disponible en <https://fashionunited.es/noticias/moda/serie-de-estadisticas-en-el-mundo-de-la-modal/2016070122511>.

⁴ «PIB: L'industrie de la mode pèse plus lourd que l'automobile ou l'aéronautique», *La Parisienne*, 5 de octubre de 2016. Disponible en <http://www.leparisien.fr/laparisienne/mode/pib-l-industrie-de-la-mode-pese-plus-lourd-que-l-automobile-ou-l-aeronautique-05-10-2016-6177383.php>.

⁵ INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 2015, Sector Textil, «La industria de la moda mantiene su dinamismo exportador y crea empleo», pág. 6. Disponible en <http://www.saladeprensacesce.com/informe-sectorial-2015/sectores/sector8/pdf/08-TEXTIL.pdf>.

y en Italia llega incluso hasta el 6 por 100 del PBI⁶. En Estados Unidos, particularmente en ciudades como Nueva York, esta industria genera dos millones de empleos y mueve alrededor de 98 billones de dólares⁷. En el Perú, el sector textil en general, está en pleno crecimiento; dentro del sector manufactura representa el 31 por 100 de las actividades económicas⁸, sin embargo, el mercado del diseño de moda no constituye aún un sector representativo dentro del PBI, a pesar de tener un alto potencial de desarrollo. El Perú constituye un mercado emergente cuyos consumidores son más exigentes y de mayor capacidad adquisitiva. Este contexto ha permitido desde hace una decena de años la gestación de una industria, aunque pequeña, de moda peruana.

El impacto de la industria de la moda en las economías favorece la tutela jurídica de las creaciones o diseños de moda; sin embargo, del estudio resulta que solamente la Unión Europea (UE) ostenta un régimen normativo sobre la materia. En contraste, los regímenes de propiedad industrial e intelectual en los Estados Unidos como en los países miembros de la CAN, de los cuales forma parte el Perú, no acogen al diseño o creación de moda como bien jurídico protegido.

Considerando que el diseño de moda transluce la creatividad, innovación, imaginación e incluso el «universo» del diseñador y que toda esta actividad intelectual, le toma tiempo, esfuerzo y trabajo, el por qué para el Derecho peruano no es considerado como una obra de arte es uno de los puntos centrales del trabajo. Los diseños de moda confieren a la industria de la moda el valor agregado que permite que sus activos intangibles, como las marcas, tengan un posicionamiento importante en el mercado; sin embargo, a diferencia de aquellas, en el Perú, los diseños de moda no se pueden registrar.

En este sentido, el estudio busca determinar si el régimen normativo ofrecido por la propiedad intelectual e industrial en el Perú es posible de incluir en su ámbito de protección al diseño de moda, independientemente de la marca a la que puedan encontrarse asociados, si hay una necesidad de ampliarlo, y cómo. De este modo, los objetivos de la investigación se han orientado a evaluar la aplicabilidad de las soluciones propuestas por el Derecho y la jurisprudencia extranjeros en el tratamiento de los diseños de moda y a establecer si las partes interesadas nacionales concuerdan en la necesidad de cambios y cuál sería la naturaleza de estos.

Los métodos utilizados en el desarrollo de la investigación han sido de dos tipos; por un lado, el uso del método comparativo a nivel doctrinario, legislativo y jurisprudencial, y por el otro, el método cualitativo basado en la realización de entrevistas en profundidad a las partes interesadas: diseñadores, juristas, docentes de universidad y los funcionarios del INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual) el organismo administrativo encargado de aplicar la normativa sobre propiedad intelectual y propiedad industrial.

⁶ PROTOCOLO. FOREIGN AFFAIRS AND LIFESTYLE, «Italia y la moda. Entre Economía y Cultura», 1 de mayo de 2003. Disponible en <http://www.protocolo.com.mx/especial/italia-y-la-moda-entre-economia-y-cultural/>.

⁷ JOINT ECONOMIC COMMITTEE. United States Congress, Ranking democrat Carolyn B. Maloney, «The Economic Impact of the Fashion Industry», septiembre de 2016. Disponible en https://www.jec.senate.gov/public/_cache/files/66dba6df-e3bd-42b4-a795-436d194ef08a/fashion---september-2016-final-090716.pdf.

⁸ Información obtenida del INEI (Instituto Nacional de Estadística) del Perú.

II. DISTINTAS FORMAS DE PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DISEÑOS DE MODA. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA EN EL DERECHO EXTRANJERO

1. RÉGIMEN NORMATIVO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

La tutela jurídica de la que goza la industria de la moda en USA se articula de manera compleja alrededor del derecho de marcas (así como del régimen protector del *trade dress* o del empaque comercial) y del régimen del derecho de patentes (a través del *design patent* el cual, es equivalente al diseño industrial y ha sido concedido generalmente para calzado pero no para diseños de indumentaria). El régimen del *copyright* y la jurisprudencia de los tribunales no incluyen en su protección a los diseños de moda. La protección que brinda la legislación sobre *copyright* no alcanza a los diseños de moda por considerarlos «artículos útiles» o con fines utilitarios. Este contexto jurídico sumado a la realidad tangible de pérdidas económicas⁹ que sufren las empresas dedicadas al sector de la moda por causa de la falsificación de los productos y copia¹⁰ de diseños¹¹ ha propiciado que el gremio de diseñadores, el *Council of Fashion Designers of America*¹² (CFDA) presente diferentes iniciativas legislativas que si bien han

⁹ Pérdidas que alcanzan montos de US\$ 250 billones de dólares y que se traducen en 750.000 empleos perdidos. Vid. BELTRAMETTI, S., «Evaluation of the Design Piracy Prohibition Act: Is the Cure Worse than the disease? An analogy with Counterfeiting and a Comparison with the Protection Available in the European Community», 8 *Nw., J. Tech. & Intell. Prop.*, vol. 147 (2010), pág. 150.

¹⁰ Un caso emblemático de copia ocurrida en los años setenta es el que involucró a *Johnny Carson Apparel, Inc. v. Zeeman Manufacturing Co.* Sentencia núm. C75-544A, 1978 WL 21356 (N.D. Ga. Dec. 20, 1977) Esta última empresa compró un traje que había ganado popularidad cuyo diseño pertenecía a Johnny Carson y lo copió *line by line* de manera exacta, devolviéndolo después contra reembolso del precio. Hoy en día, no hay necesidad de hacer eso pues con una foto digital y la digitalización de patrones, el proceso de copia de diseños se hace muy rápido causando perjuicios no solamente a los grandes diseñadores sino también a los nóveles.

¹¹ Se trata de dos actividades cuya distinción radica en los tiempos o momentos en los cuales son ejecutadas. En ambos casos se trata de actividades que no cuentan con la autorización del diseñador o titular de los derechos intelectuales e industriales. Así, la falsificación implica la comisión de una actividad delictiva encaminada a la creación, fabricación, modificación o alteración de productos (o documentos) de modo a hacerlos parecer como verdaderos u originales. En el caso de productos que ostentan marcas y que son falsificados y puestos en el mercado, tienden a diferenciarse de los originales por la baja calidad de los insumos utilizados, la distorsión de los logotipos, el uso de palabras semejantes (pero no iguales) a las usadas en las marcas, etc. La copia de los diseños implica la reproducción del conjunto de líneas o contornos que constituyen un patrón, modelo o dibujo, sin la autorización de su titular. De este modo, para poder falsificar un producto hay que, primero, copiar el diseño. Ambas actividades ilícitas privan a los diseñadores del rédito que pudieran obtener si no fueran víctimas de copistas y falsificadores; sin perjuicio de que las marcas asociadas a los diseños pueden ver diluida su fuerza distintiva y perder valor en el mercado. En el año 2009, la Policía de New York confiscó US\$ 1 millón de dólares en bolsos falsificados y otros accesorios de moda. En USA la venta de productos copiados y falsificados convive con la venta de productos originales, incluso en grandes ciudades como New York. Las nuevas tecnologías (como la impresora en 3D o las cámaras fotográficas que captan las imágenes en movimiento sin distorsión alguna, por ejemplo) y el internet constituyen poderosas herramientas que facilitan la copia indiscriminada de los diseños y su falsificación. ROSEN, D., y LUCADAMO, K., «NYPD confiscates counterfeit handbags, other fake goods in Canal St. Raid»; WEIKART, M. A., «Design Piracy», *Indiana Law Journal*, vol. 19, Iss. 3 (1944) Article 4. Disponible en <http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol19/iss3/4/>; MARCELO, C., *The Crimes of Fashion The Effects of Trademark and Copyright Infringement in the Fashion Industry*, a Senior Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for graduation in the Honors Program Liberty University, Spring 2011, págs. 5 y sigs.

¹² El *Council of Fashion Designers of America* es una asociación sin fines de lucro fundada en 1962 por la publicista Eleanor Lambert que reúne a alrededor de 450 diseñadores de moda y de accesorios norteamericanos. Desde el año 2009, ocupa la presidencia de esta asociación la reconocida diseñadora Diane Von Fürstenberg.

sido infructuosas, demuestran el interés en tutelar de manera autónoma al diseño de moda¹³. Las propuestas más recientes datan de 2006 con la primera versión del Proyecto de Ley de Protección contra la Piratería de Diseños (conocida como *DPPA: Design Prohibition Act*) ante la Cámara de los Representantes¹⁴. A pesar del apoyo de renombrados diseñadores y el Consejo de los Diseñadores de Moda de América, el Proyecto de Ley tuvo que enfrentarse a la oposición de un gremio bastante fuerte como el de la Asociación de Atuendos Americanos y Calzado¹⁵. La segunda versión de este Proyecto de Ley (incluía modificaciones a la primera versión) fue presentada en abril de 2007¹⁶. Esta versión llegó hasta el Senado, siendo presentada por el Senador Charles Schumer, el 2 de agosto de 2007. Lamentablemente, ninguna de estas versiones llegaron a ser sometidas a votación. Las más recientes modificaciones sometidas para su aprobación ante el Senado de la DPPA datan de 30 de abril de 2009 y 5 de agosto de 2010. Es esta última versión la que introduce modificaciones importantes al proyecto anterior. El Senador Schumer (del Estado de Nueva York) presentó el *Proyecto de Ley de Protección Innovativa de Diseños y Prevención de Piratería* (en adelante, «IDPPPA»: *Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act* ante el Senado¹⁷. Este Proyecto de Ley recibió el apoyo de los gremios del calzado e indumentaria. Sin embargo, una vez más no obtuvo los votos necesarios para su promulgación. La última versión de este Proyecto de Ley vuelva quizás a someterse a revisión ante el Senado una vez más. Este nuevo Proyecto, a diferencia del anterior, se caracteriza por la determinación y precisión del alcance de la protección así como por el aumento de los requisitos para la interposición de demandas por infracción. Por ejemplo, como bien señala, HODGE, «bajo el Pro-

Bajo su dirección, la organización dirigió sus esfuerzos a lograr un importante avance en materia legislativa: la obtención de la protección de las creaciones de moda.

¹³ Autores como BELTRAMETTI o BLACKMON, afirman de manera enfática que el diseño de moda en Estados Unidos en USA ocupa una suerte de «espacio negativo en la propiedad intelectual» dado que no goza de una protección específica a pesar de todo el trabajo e inversión. De acuerdo a lo señalado por SCHUTTE, «la producción y venta de la moda implica cinco fases: (1) el diseño de la ropa de moda o accesorio, (2) la producción de materias primas, (3) la producción de los diseños, (4) la publicidad o promociones, y (5) de ventas al por menor. Cada una de estas cinco etapas están interrelacionadas y necesarias para la creación y el éxito de las líneas de temporada o desarrollo de productos. Vid. BELTRAMETTI, S., «Evaluation of the Design Piracy Prohibition Act...», *op. cit.*, pág. 148; BLACKMON, L. «The Devil Wears Prado: A Look at the Design Piracy Prohibition Act and the Extension of Copyright Protection to the World of Fashion», *Pepp. L. Rev.* núm. 35 (2008) pág. 9. Disponible en <http://digitalcommons.pepperdine.edu/plr/vol35/iss1/4>; SCHUTTE, L., «Copyright For Couture», 11 *Duke and Tech. Rev.* (2011), pág. 5; SAFIA A. N., «Style Piracy Revisited», *J. L. & Policy*, núm. 10 (2002).

¹⁴ El 20 de marzo de 2006, el Representante del Estado de Virginia en el Congreso, Bob Goodlatte presentó la primera versión del Proyecto de Ley de Protección contra la Piratería de Diseños ante la Cámara de Representantes pero no llegó a ser revisada por el Senado.

¹⁵ HODGE, A., «Copyrights and the Fashion Industry: A Love-Hate Relationship?», *American University Intellectual Property Brief*, Summer (2010), págs. 26-27; COX, C., y JENKINS, J., «Between the Seams, A Fertile Commons: An Overview of the Relationship Between Fashion and Intellectual Property», Conferencia presentada el 29 de enero de 2005 en el marco del Norman Lear Entertainment: «Exploring Implications of the convergence of entertainment, commerce, and society», pág. 4; FANELLI, L., «A Fashion Forward Approach to Design Protection», *St. John's Law Review*, vol. 85, Article 7 (2011), pág. 297. Disponible en <http://scholarship.law.stjohns.edu/lawreview/vol35/iss1/7>.

¹⁶ Esta versión fue presentada por el Representante del Estado de Massachussets, William Delahunt, el 25 de abril de 2007 ante la Cámara de los Representantes.

¹⁷ WEST, B., «A New Look for the Fashion Industry: Redesigning Copyright Law with the Innovative Design Protection and Piracy Protection Act (IDPPPA)», *J. Bus. Entrepreneurship & L.* núm. 5 (2011), pág. 61. Disponible en <http://digitalcommons.pepperdine.edu/jbel/vol5/iss1/3>; HICKS, J., y OTEY, T., «Will Design Piracy Prohibition Act Send Designer Copycats Out of Style? An Analysis of the Current and Future State of Intellectual Property Protection for Fashion Design» (2009). Disponible en www.aipla.org. Vid., STEVENS, A., «Not Designed to Fit: Why the Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act Should Not Be Made into Law», 32 *Pace L. Rev.* 856 (2012). Disponible en <http://digitalcommons.pace.edu/plr/vol32/iss3/6>.

yecto el demandante tiene que cumplir con tres requisitos para cumplir con la carga de la prueba a fin de que se admita a trámite la demanda. En primer lugar, el demandante deberá probar que su diseño es «único, distinguible, no trivial y no útil en relación a diseños anteriormente existentes», y que involucre un concepto enteramente nuevo que no haya existido antes. En segundo lugar, el demandante deberá demostrar que el diseño del demandado es «sustancialmente idéntico», de tal manera que, el comprador se verá confundido con el original al momento de elegir cuál comprar. En tercer lugar, el demandado debió de haber tenido la oportunidad de ver el diseño original antes de que la presunta copia se hubiera lanzado al mercado»¹⁸. Tal como se define en el Proyecto de Ley, un diseño de moda es la «apariencia como un todo de una prenda de vestir, incluida su ornamentación». En este sentido, la infracción de un diseño protegido se produciría cuando una copia resulta ser «sustancialmente idéntica en apariencia general» al diseño protegido, siempre y cuando pueda ser «razonablemente inferido [que el copista] vio o tuvo de otra manera conocimiento del diseño protegido»¹⁹.

Estos criterios de evaluación del diseño de moda y la copia del mismo, deben de ser analizados con rigurosidad pues su determinación puede causar interpretaciones ambigüas y conllevar, finalmente, a la exclusión de la protección. Así, se ha señalado que, el criterio de «similitud sustancial» no es nuevo pues ha venido siendo utilizado para demostrar la contravención a los derechos de autor. En ese sentido, se afirma que, «dos obras son sustancialmente similares cuando “un espectador ordinario, en caso no tenga la intención de detectar las disparidades, se da cuenta de las mismas, y considera a ambas iguales”»²⁰. Aunque varios exámenes han sido creados para determinar la similitud sustancial, este estándar ha sido difícil de aplicar por los tribunales por su falta de claridad. Esta se debe, en parte, al hecho que el grado de similitud necesario para demostrar el plagio depende de la cantidad de creatividad reflejada en la obra protegida. La Corte Suprema reconoce a algunas obras susceptibles de amparo de derechos de autor como «sutiles» lo cual significa que la cantidad de creatividad presente en la nueva obra es suficiente para cumplir con el requisito de originalidad. En dichas circunstancias, el grado de similitud necesario para probarla como «sustancial» es más alto que en aquellos casos en los cuales la obra es altamente creativa. La protección de diseños de moda tutelaría la apariencia conjunta de un artículo de vestimenta.

Debido a que la protección considera a la apariencia en su totalidad, la alteración más mínima podría cambiar completamente la apariencia general de la prenda. Al fin y al cabo, el diseño es el producto de múltiples elementos, incluyendo a la ornamentación, para crear el artículo final. De esta manera, un diseño de moda protegible es similar a una compilación de ideas susceptibles de

¹⁸ HODGE, A., «Copyrights and the Fashion Industry: A Love-Hate relationship...», *op. cit.*, pág. 27; SCHUTTE, L., «Copyright for Couture», *Duke Law & Technology Review* (2011), núm. 011, págs. 6 y sigs.

¹⁹ LÓPEZ, E., «Los diseños de moda y los derechos de autor», Publicado el 1 de diciembre de 2010. Disponible en <http://www.elindependent.org/articulos/article.asp?id=2929>. Cabe aquí la aplicación de los análisis intrínseco y extrínseco propuestos por los tribunales norteamericanos al momento de deslindar la noción de «copia» del de «copia indebida», como ocurrió en el caso *Arnstein*; es decir, si la copia recaía sobre la idea o sobre la forma de expresión de la idea. *Vid.* HARMON, R. D., «Copyright & Patent Law», *Golden Gate U.L. Rev.*, 9 (1978), pág. 128 y sigs. Disponible en <http://digitalcommons.law.ggu.edu/ggulrev/vol9/iss1/4>.

²⁰ HEDRICK, L. J., «Tearing Fashion Design Protection Apart at the Seams», *Washington and Lee Law Review*, vol. 65 (2008), pág. 238.

amparo conforme a los derechos de autor; por ejemplo, como un libro de recetas. Por tanto, la cantidad de creatividad en un diseño de moda no sería tan alto, en correlación con el uso de un examen de similitud sustancial más riguroso. De este modo se incurriría en infracción si una prenda no utiliza todos los elementos en la exacta manera que fueron empleados en el diseño registrado.

Otro criterio es el del «observador ordinario» que es relevante para determinar la «similitud sustancial». Es tan difícil poder definirlo que en la audiencia para la evaluación del Proyecto de Ley de la Casa de los Representantes 5055, el Representante Lamar Smith presentó una fotografía de un vestido de Diane von Furstenberg y otra de lo que él consideraba un diseño infractor copiado. Jeffrey Banks, un diseñador de modas, respondió que en realidad el vestido no era nada parecido al original, en parte porque la tela era diferente y también porque el original era un *wrap dress* en cambio la presunta «copia» era un *slip-dress silhouette*²¹. Si los miembros del Congreso no son capaces de distinguir la copia del diseño peor aún podrían detectarla los miembros de un jurado, lo cual, pone en evidencia la necesidad de que quienes evalúen la existencia de un diseño copiado sean personas expertas en la materia, pues la realidad demuestra que los «copiadores» muchas veces «crean» modelos con partes de otros diseños mezclándolos para obtener un resultado «distinto» del original. Estas consideraciones han hecho que la promulgación de la ansiada norma protectora siga bajo análisis.

Otra de las distinciones importantes con el Proyecto de Ley predecesor radica en el establecimiento de un plazo de protección de tres años para los diseños de moda a través del Derecho de autor (lo cual implica una modificación de la *Copyright Act*). Así como que para que proceda la solicitud de registro se requiere que el diseño sea simplemente «novedoso y original». No incluye dentro de su ámbito de aplicación los diseños «útiles» o que cumplan una «función utilitaria». Este lapso de tres años, sigue la línea establecida por el Derecho europeo, y considera que una protección más larga no se condice con la característica de efímera y cambiante de la moda²².

Otro aspecto importante es la excepción (hecho que no constituye una infracción) que se incorpora en este Proyecto de Ley. Nos estamos refiriendo a la «excepción de costura o confección hecha en casa», esto significa que si una persona reproduce un modelo o diseño protegido y lo cose o confecciona en su casa, es decir, en un ámbito privado y para su uso exclusivamente personal o de un miembro de su familia, entonces aun cuando esté «copiando» dicho diseño, no constituye una infracción a la norma. Se excluye la confección o costura, aun cuando siendo «casera» sea destinada a la comercialización.

La propuesta de la IDPPPA enmendaría el capítulo 13 del proyecto anterior para excluir la protección de diseños de moda que estarían «encarnados en artículos útiles que fueron exhibidos públicamente por el diseñador o el propietario en los Estados Unidos o en un país extranjero antes de la fecha en la que se le atribuye tal protección legal». La protección de diseños estaría disponible a pesar que el diseño incluya un material que podría ser considerado inelegible para la protección si este «es una revisión sustancial, adaptación o un arreglo distinto

²¹ HEDRICK, L. J., «Tearing Fashion Design Protection Apart at the Seams...», *op. cit.*, págs. 241-242.

²² WEST, B., «A New Look for the Fashion Industry...», *op. cit.*, pág. 65.

de la materia en cuestión». La IDPPPA agrega que «la presencia o ausencia de un color particular o colores particulares o de una obra pictográfica o gráfica impregnado en la tela» no deberá considerarse para determinar la procedibilidad de la protección del diseño de moda²³. Este Proyecto de Ley, tal como ocurre en el Derecho europeo, no deja sin protección a aquellos diseños o modelos que no han sido registrados, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos de modo que les permita ser incluidos dentro del ámbito de aplicación de la norma. De este modo, la información brindada por el registro sobre los diseños o modelos les facilita el cumplimiento de la norma; pues al disponer de tal información la posibilidad de «imitar» o «copiar» diseños registrados se minimiza o desaparece²⁴.

1.1. La protección jurídica conferida por el Derecho de marcas

En USA la vigente Ley de Marcas, denominada *Ley Lanham*²⁵ otorga protección a aquellos signos que tenga un cierto grado de «distintividad» respecto de los productos o servicios que van a identificar en el mercado y que presentan la posibilidad de ser asociados a una fuente u origen empresarial²⁶ a través de un registro constitutivo de derechos. El registro marcario abarca también a los logotipos, lemas, símbolos y cualquier otra expresión gráfica asociada a la marca. Por eso, es posible, por ejemplo, proteger logotipos tan famosos como los de Louis Vuitton asociados a la marca²⁷. Sin embargo, justamente el cumplimiento del requisito de la «distintividad» del derecho marcario es lo que ha imposibilitado la protección de los diseños industriales y de moda a través de este régimen. Así, en el famoso caso que enfrentó en el año 2000 a *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers Inc.*, el Tribunal Supremo declaró que los diseños de prendas de vestir son muy raramente «inherentemente distintivos» y que el carácter distintivo siempre requerirá de una prueba de significado secundario (*secondary meaning*)²⁸ en el sentido de que los consumidores puedan identificar

²³ FANELLI, L., «A Fashion Forward Approach to Design Protection...», *op. cit.*, pág. 298.

²⁴ WEST, B., «A New Look for the Fashion Industry...», *op. cit.*, pág. 68.

²⁵ La denominada *Lanham Act* (title 15, chapter 22 of the USC) es la ley federal norteamericana relativa al derecho de marcas en USA. Está en vigor desde el 5 de julio de 1947..

²⁶ De hecho la protección se otorga cuando la asociación a la fuente u origen empresarial en la mente del consumidor pueda ser resultado de una confusión frente a una marca de expresión similar a otra ya registrada. Justamente un caso interesante es el que enfrentó a *Louis Vuitton v. Dooney & Bourke* sobre el uso de monogramas multicolores sobre fondo blanco de bolsos. Estos monogramas eran similares a los utilizados por Louis Vuitton en su colección de 2003 y 2004 de bolsos. Luego de cuatro años de batalla ante los tribunales, se decidió que no existía riesgo de confusión en los consumidores, pues los compradores de los bolsos Dooney & Bourke, que pertenecían a segmentos específicos de jóvenes que podían pagar \$ 145 por pieza, sabían perfectamente que no estaban comprando un LV ni mucho menos, sino que compraban un bolso con un monograma «parecido» al de LV. *Vid. GIAMBARRESSE, N.*, «The look of less: A survey of Intellectual Property Protections in the Fashion Industry», *Touro Law Review*, vol. 26, núm. 1 (2010). Disponible en <http://digitalcommons.tourolaw.edu/lawreview/vol26/Iss1/8>.

²⁷ El logotipo que está constituido por el monograma formado por las letras «LV» entrelazadas y una flor de cuatro pétalos es un sello distintivo de la marca, identifica plenamente los productos de esta, de ahí la intención del fabricante de exhibirlos al interior como al exterior de cada bien. El uso y la fabricación de bienes con este logotipo sin autorización serán considerado como falsificados y por tanto, ilegales. Es importante señalar que el color también ha sido aceptado por los tribunales como componente de un marca comercial, en la medida en que «puede actuar como un símbolo que distingue los productos de una empresa e identifica su origen empresarial». *Vid. PISCIONERE, T.*, «Imitation May Not Always Be the Sincerest Form of Flattery: Why Color Wars in the United States and Europe May Result in Brand Dilution and Color Depletion», 25 *Pace Int. L. Rev.*, 43 (2013), pág. 49. Disponible en <http://digitalcommons.pace.edu/pilr/vol25/iss1/2>.

²⁸ La doctrina del *secondary meaning* implica que la marca, en razón de su uso y de los esfuerzos de comunicación y de publicidad que la han acompañado, ha creado en el consumidor que la observa una asociación

al diseño con la fuente (es decir, con el diseñador). En esencia, la Corte denegó protección para cualquier diseño en el entendido de que «la predisposición de los consumidores a identificar la función con la fuente u origen empresarial no existe»²⁹. Se ha criticado este razonamiento pues, justamente, el diseño de moda requiere de su asociación a la fuente, es decir, al diseñador que lo creó; pues de este modo se asegura el éxito del mismo en el mercado de la moda³⁰. Lo cierto es que los diseños (en general, los diseños industriales), al menos en su origen, no cumplen una función distintiva; sin embargo, de los diseños de moda sí podríamos afirmarlo. Contrariamente, a lo señalado por los tribunales, los diseños de moda sí presentan ese *secondary meaning* que permite esa asociación de la creación con el diseñador, permitiéndole a este mejorar su posición e identidad comercial en el mercado.

De otro lado, encontramos la protección del *trade dress* o empaque comercial (que es como la marca tridimensional) y que fue resultado de una interpretación jurisprudencial que ha permitido la protección de la botella de Coca-Cola o del radiador de Rolls Royce. Este sistema de protección presenta algunas ventajas como, por ejemplo, que el registro no es exigido para obtener la protección, o que el titular del derecho tiene a su cargo la prueba de la confusión que puede causar el producto infractor respecto a su origen empresarial. Ahora bien, la condición para alcanzar la tutela es siempre la distintividad, de modo que si no se puede probar esta, los tribunales exigirán que el *trade dress*, presente un *secondary meaning*³¹.

Entonces al igual que ocurre con el Derecho de marcas, aplicar este forma de protección a los diseños de moda, resulta difícil porque los tribunales no admiten que estos presentan un *secondary meaning*.

1.2. El régimen del Derecho de patentes: las denominadas «design patents»

La primera Ley de Patentes fue dada en 1842³² y protege la actividad inventiva a través de tres tipos de patentes: la patente de invención, la patente de utilidad (*utility patent*) y la patente de diseño (la *design patent* que es equi-

de ideas, no solamente en relación con el producto que la incorpora sino también con su origen. Vid. CASTRO GARCÍA, J. D., «La protección de los diseños industriales en el continente americano», *Revista La Propiedad Immaterial*, núm. 13 (2009), pág. 25

²⁹ BLACKMON, L., «The Devil Wears Prado...», *op. cit.*, pág. 22.

³⁰ TERAKURA, K., «Insufficiency of Trade Dress Protection. Lack of Guidance for Trade Dress Infringement Litigation in the Fashion Industry», *U. Haw. L. Rev.*, núm. 22 (2000). La autora critica la postura de los tribunales «que parecen ajenos a la importancia de la correlación entre los diseños de moda innovadores y de la identidad del diseñador». De acuerdo a su opinión, el análisis del tribunal en el caso *Wal-Mat* evidencia la incapacidad para analizar los aspectos técnicos del diseño de moda dentro de la imagen comercial. En la decisión que confrontó a *Coach Inc. v. We Care Trading Co.*, (*Coach, Inc. v. We Care Trading Co.*, núm. 99 Civ. 11672, 2001 WL 812126, at *15 (S.D.N.Y. July 18, 2001) *Coach*, fue capaz de introducir suficiente evidencia que demuestra que su diseño del bolso había adquirido un significado secundario: el testimonio satisfactorio de expertos, encuestas a los consumidores y la evidencia de la publicidad. El caso de *Coach* es la excepción que confirma la regla: solo en circunstancias muy raras será el diseño de moda código de identificación, ya que es un estándar muy alto que un producto cumple. BELTRAMETTI, S., «Evaluation of the Design Piracy Prohibition Act...», *op. cit.*, pág. 154; HEDDEN, R., «Intellectual Property», *Golden Gate U. L. Rev.*, núm. 6 (1976), págs. 693-695. Disponible en <http://digitalcommons.law.ggu.edu/ggulrev/vol6/iss2/16>.

³¹ Vid., CASTRO GARCÍA, J. D., «La protección de los diseños industriales en el continente americano...», *op. cit.*, pág. 29.

³² Vid., DU MONT, J. J., y JANIS, M. D., «The Origins of American Design Patent Protection», *Indiana Law Journal*, vol. 88 (2013), págs. 837-880.

valente al diseño industrial). La patente de utilidad protege la manera cómo funciona un objeto y la patente de diseño, protege la forma, la apariencia, el aspecto exterior de dicho objeto. Antes de la modificación de 1902, para conceder el registro de *design patent* se exigía que el diseño fuera destinado a un fin «útil»; después de la modificación, el criterio utilitario fue reemplazado por el de la «ornamentalidad»³³. Actualmente, la protección bajo la figura jurídica de «patentes de diseño» se otorga solo si el diseño es «*novel, non-obvious and non-functional ornamental design for an article of manufacture*» (es decir, que se trate de diseños que sean novedosos, no sean obvios, no funcionales, y que más bien tengan carácter ornamental)³⁴ y conceden a su titular un monopolio de catorce años a partir de la emisión del certificado. Sin embargo, su aplicación al diseño de moda plantea algunas dificultades. Tomando en consideración que la mayoría de los diseños de moda se componen de pequeñas variaciones introducidas en las prendas de vestir que ya están circulando en el mercado, el requisito de la «novedad» y la «no obviedad» o no evidencia, puede resultar difícil de cumplir³⁵. En la apreciación de la «novedad» y la relación entre el estado de la técnica y la actividad inventiva, los jueces no han logrado establecer un criterio de referencia para su evaluación. Inicialmente, optaron por el criterio del «simple observador» para ser reemplazado luego por el de «diseñador promedio», para que finalmente, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal señale que la «no obviedad» o «no evidencia» en relación con el estado de la técnica debía basarse en el criterio de «una persona competente en el campo del diseño industrial en cuestión»³⁶; es decir, de un diseñador de modas de ser el caso. De todos modos, sigue siendo un criterio de apreciación subjetiva.

Por otro lado, la protección de una obra no debe ser el producto de «requisitos puramente funcionales». Los tribunales norteamericanos han sido a menudo incapaces de separar la naturaleza útil de la ropa de sus componentes estéticos, dejándolo fuera del ámbito de protección de la patente de diseño³⁷. De superarse estos obstáculos, la protección jurídica es conferida pero cuesta tiempo y dinero³⁸. A pesar de ello, marcas renombradas como Jimmy Choo tienen registradas más de 200 patentes de diseño³⁹. Sin embargo, esto no es común pues la gran

³³ 35 U.S.C. §§ 171-73 (1988) La noción de «ornamental» en el contexto de las patentes de diseño, si bien no existe un criterio uniforme manejado por los tribunales, se orienta hacia lo estéticamente atractivo, producto de una concepción artística que embellece o adorna gracias a su forma simétrica. Vid. SIGNORE, P., «Desing Patent Protection in the United States», *EPI Information Journal*, vol. 2 (2001), pág. 83.

³⁴ Un análisis interesante de la evolución de la jurisprudencia en materia de patentes de diseño ha sido desarrollado por el autor HARMON, R. D., «Copyright & Patent Law», *9 Golden Gate U. L. Rev.* (1978). Disponible en [Http://Digitalcommons.Law.Ggu.Edu/Ggulrev/Vol9/Iss1/14](http://Digitalcommons.Law.Ggu.Edu/Ggulrev/Vol9/Iss1/14).

³⁵ Vid. BELTRAMETTI, S., «Evaluation of the Design Piracy Prohibition Act...», *op. cit.*, pág. 155; LI, X., «IP Protection of Fashion Design: To Be or Not To Be, that is the Question», *IP Theory*, vol. 3 (2012), Article 3. Disponible en <http://www.repository.law.indiana.edu/ipt/vol13/iss1/3>.

³⁶ Decisión *Nalbandian* (661 F.2D 1214,211 USPQ 782) de 1981.

³⁷ BLACKMON, L., «The Devil Wears Prado...», *op. cit.*, pág. 16.

³⁸ No obstante, los obstáculos que se le reconoce al trámite de obtención de la patente de diseño, hay autores que se inclinan a pensar que esta forma de protección está aumentando en número de adeptos, lo cual, haría pensar que se están flexibilizando los criterios de análisis. Vid., el comentario sobre el caso *Lululemon v. Calvin Klein*, en OLAUSSEN, B., «Design Patents: Fashion's Next Big Thing?», *Intellectual Property Brief* 4, núm. 2 (2012), págs. 62-63.

³⁹ Jimmy Choo, es una casa de moda que se interesa mucho en la protección de sus derechos de propiedad intelectual y que comenzó a construir una cartera de patentes de diseño hace varios años, ahora posee cerca de 270 patentes de diseño emitidas. Alrededor de 50 de ellas son de los bolsos, pero la mayoría, alrededor de 170 diseños, son de zapatos. Sin embargo, la mayoría de las casas de lujo de la moda todavía no tienen ninguna patente de diseño pues el proceso global es demasiado engorroso y las perspectivas de la protección son de-

mayoría de casas de moda no tienen patentes de diseño registradas por varias razones. El costo para su obtención es elevado y el tiempo que toma la autoridad para decidir su otorgamiento es menos rápido que la evolución de la moda, probablemente, para cuando fuera conferida el diseño protegido ya estaría fuera de estilo. Por esta razón, hay autores que afirman que la patente de diseño no está adaptada al diseño de moda, dado que, incluso si se obtuviera «el diseñador mantendría una patente de catorce años para un diseño con una vida útil potencial de solo tres a seis meses (una temporada). Por último, en el caso de que una patente de diseño se emita y se considere válida, la infracción de patente es encontrada solo en la mitad de los casos traídos a la corte⁴⁰».

1.3. *La protección jurídica de la Copyright Act*

La Constitución de Estados Unidos en su Sección 8, ofrece protección jurídica a «obras originales de autoría fijada a cualquier soporte tangible de expresión». Este es el pilar jurídico sobre el que se basa la *Copyright Act* de 1976 que brinda tutela jurídica a los aspectos estéticos de los objetos utilitarios bajo la condición de que se puedan separar (intelectual y materialmente) tales elementos unos de otros, de modo que puedan tener una existencia autónoma e independiente del objeto en los cuales se encuentran incorporados. Este criterio de «la separabilidad» fue consagrado en la decisión *Mazer*⁴¹ en 1954 y fue adoptado por la *Copyright Act*⁴². Las ventajas de obtener la protección bajo este sistema son muchos, comenzando porque la tutela a la obra nace desde el momento en que esta es expresada de modo tangible con el uso del símbolo © (o de la expresión *copyright*) o desde que ha sido fijada⁴³. Otro de los beneficios es el plazo de duración pues este se extiende a la vida del autor más setenta años; además el procedimiento administrativo es más corto y menos costoso. Con la obtención del registro de *copyright* el titular obtiene una prueba cierta sobre la fecha de la creación lo cual le permite actuar en justicia defendiendo su derecho así como obtener una indemnización por daños y/o perjuicios ocasionados con la infracción.

Ahora bien, proteger los diseños industriales a través de esta vía, y más especialmente los diseños de moda, resulta complicado justamente en razón de

masiado inciertas dado que la US Patent and Trademark Office (USPTO) rechaza aproximadamente la mitad de las solicitudes que se presentan. Vid. BELTRAMETTI, S., «Evaluation of the Design Piracy Prohibition Act...», *op. cit.* pág. 156.

⁴⁰ BLACKMON, L., «The Devil Wears Prado...», *op. cit.*, pág. 17; MAGDO, C., «Protecting Works of Fashion from Design Piracy», *LEDA* (2000). Disponible en <http://leda.law.harvard.edu/leda/data/36/MAGDO.html>.

⁴¹ Este caso es interesante pues se concedió protección bajo el régimen de *copyright* a un diseño industrial que tenía la forma de una escultura que representaba a una bailarina de Bali. Decisión *Mazer v. Stein*, 347 US. 201, 100 USPQ 325, de 1954.

⁴² El sistema de Copyright en USA es distinto al de derecho de autor de los países del sistema jurídico continental entre los que se cuenta el Perú. El derecho de autor reconoce los derechos morales del creador de la obra mientras que el copyright protege a la obra que ostenta el símbolo © cuando la obra ha sido registrada y publicada. El derecho de autor reconoce los derechos de paternidad del autor, mientras que el copyright se ocupa de los derechos patrimoniales (de cómo se negocian los derechos de divulgación, comercialización, etc entre el autor y la empresa editorial). El derecho de autor tiene un fundamento filosófico humanista basado más en la protección del autor mientras que el sistema de *copyright* responde a una lógica más mercantilista, considerando a la obra como un bien que tiene un valor económico no solo para su autor sino para la sociedad en general. Por tanto, la protección se centra en la obra y no el autor.

⁴³ Una obra se considerada «fijada» para la ley del Copyright desde el momento en que su representación es lo suficientemente permanente y estable como para ser divulgada o comunicada directa o indirectamente.

la aplicación del criterio de la «separabilidad». La razón principal de este principio es distinguir las obras de arte aplicado de aquellas puramente utilitarias, dado que el *copyright* protege las obras creativas no funcionales⁴⁴; sin embargo, en la práctica se ha restringido notablemente la tutela a los diseños industriales (dentro de los que se incluye a los diseños de moda) por esta vía. Numerosos son los autores que coinciden en que la manera como está estructurado el sistema de propiedad intelectual en el Derecho norteamericano no permitiría otorgar protección suficiente ni eficiente a los diseños de moda ni a los diseñadores⁴⁵. Hay quienes piensan que el sistema actual funciona bien y no hay necesidad de cambiarlo sino únicamente reforzar las medidas contra la falsificación y piratería, y hay quienes sostienen que se requiere de una intervención legislativa que proteja los diseños de moda.

La teoría, conocida como «*the piracy paradox*» cuya traducción sería la «paradoja de la piratería» es el argumento más fuerte y convincente en contra de la protección de los diseños de moda. Según esto, la «piratería» de diseños vendría a constituirse en un motor de la innovación en la industria de la moda y permitiría su difusión masiva y con ello el acceso a un gran número de consumidores. Los adeptos de esta teoría basan sus afirmaciones en el hecho de que la industria de la moda en USA ha prosperado sin la necesidad de fijar un sistema específico de *copyright* para los diseños de moda. Al respecto, señalan Raustiala y Sprigman que el fundamento tradicional de la propiedad intelectual se basa en que la copia masiva destruye el incentivo para la innovación. Sin embargo, los autores afirman que con la industria de la moda ocurre lo contrario pues justamente a raíz de su difusión y masividad continúa evolucionando e innovándose. El primer argumento en contra de la tutela jurídica de los diseños de moda, según los autores citados, se basa en la naturaleza especial de los productos de moda, los cuales son considerados «bienes posicionales». Se trata de bienes cuyo valor está estrechamente ligado a la percepción y valoración de los terceros, que serían los consumidores⁴⁶. Parte del atractivo de un diseño de «moda» es que solo unas pocas personas conocen, o son capaces de pagar. Para estos productos, el valor de la exclusividad (relativa) puede ser una gran parte del atractivo total de la mercancía. Sin embargo, si estos productos exclusivos llegan a ser masivos su atractivo disminuye pues dejan de «conferir» un cierto «prestigio» a aquellos poseedores de esos productos «únicos». Es este proceso

⁴⁴ U.S. Copyright Office, Circular 1: Copyright Basics 3 (2011). Disponible en <http://Copyright.Gov/Circs/Circ01.pdf>; SCAIFIDI, S., «Intellectual Property and Fashion Design (Describing the interplay of different forms of Intellectual Property Protection for Fashion Designers)», 1 *Intellectual Property and Information Wealth* 115, 121 (2007); WONG, T., «To Copy or Not to Copy. That is the question: The Game Theory Approach to Protecting Fashion Designers», *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 160 (2012), pág. 1145.

⁴⁵ SCHUTTE, L., «Copyright for couture...», *op. cit.*, nota al pie 12; BLACKMON, L., «The Devil Wears Prada...», *op. cit.*, nota al pie 12; BELTRAMETTI, S., «Evaluation of the Design Piracy Prohibition Act...», *op. cit.*, nota al pie 1; LI, X., «IP Protection of Fashion Design...», *op. cit.*, nota al pie 25, etc. Sin embargo, cabe agregar que en materia de diseño industrial la protección a través del derecho de autor y de la patente de diseño funciona de otro modo y, es mucho más fácil poder acceder a ella pues contrariamente a lo que sucede con los diseños de moda, los requisitos son de mucho más fácil demostración en los tribunales. Piénsese, por ejemplo, el sonado caso que enfrentó a *Apple v. Samsung* a propósito del diseño del iPad 2. La protección a través del *copyright* de un diseño patentado se otorga cuando un diseño es «substancialmente similar» a otro y no necesariamente «substancialmente idéntico». *Vid.*, BURNSTEIN, S., «Not (necessarily) Narrower: Rethinking the Scope of Copyright Protection for Designs», *IP Theory*, vol. 3 (2013). Disponible en <http://www.repository.law.indiana.edu/ipt/vol3/iss2/4>.

⁴⁶ RAUSTIALA, K., y SPRIGMAN, C., «The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design Forthcoming», *Virginia Law Review* (2006), pág. 34.

de difusión que conduce a la disipación de valor (social). Ahora bien, paradójicamente, la poca o ausente protección bajo el régimen de derecho de autor para los diseños de moda en USA, ha permitido acelerar la difusión de los diseños y estilos en la moda. «Como el diseño es copiado por otros (a menudo a precios más bajos) y se utiliza en trabajos derivados, es masivamente comprada. Más allá de cierto punto de inflexión, la difusión del diseño erosiona su valor posicional, y el artículo de moda se convierte en anatema para la moda. Esto impulsa el desarrollo de nuevos diseños en un esfuerzo para distinguir sus opciones de la ropa de las de las masas⁴⁷», pero al mismo tiempo, les hace perder ese estatus de «bienes posicionales».

Otro argumento defendido por los autores es que la moda induce a la obsolescencia dado que cada temporada se caracteriza por estilos dominantes o *trends* cuyas *master pieces* son copiadas o variadas en miles de diseños derivados de aquellas piezas maestras sobre las cuales se organizan las temporadas de moda. En este sentido, los consumidores de la moda toman en consideración, para cada temporada, aquellos modelos que ya han sido desplazados por otros; aquellas tendencias que van a marcar la moda de la temporada y van a determinar lo que van a comprar para acomodarse a la tendencia impuesta para esa temporada⁴⁸.

En contraste con lo señalado en los párrafos anteriores, LI⁴⁹ considera que la denominada *piracy paradox* se ha venido aplicando y rigiendo el mundo de la moda hasta antes de la creación de los sistemas de información en tiempo real. Es cierto que sin la protección adecuada del diseño de moda, la industria se ha mantenido estable durante muchos años. También es cierto, que las empresas continúan haciendo inversiones significativas en la producción y creación de nuevos diseños de moda; sin embargo, la aparición de nuevas tecnologías y el desarrollo del internet, han logrado que la difusión de la información se produzca mucho más rápido y con ello se incrementa proporcionalmente la posibilidad de la piratería de diseño y la falsificación. Como bien señala LI, el «círculo de la innovación-difusión», que es fundamental en la teoría de la «paradoja de la piratería», fue destruido por la generación de la tecnología de la comunicación en tiempo real en los últimos años⁵⁰. El desarrollo tecnológico ha favorecido la copia inmediata y la falsificación de los diseños con mucha más rapidez que el propio diseñador o la casa de modas. Sin embargo, como señaláramos en los párrafos introductorios de este apartado, la *Copyright Act* restringe la protección de los diseños industriales, y por ende de los diseños de moda, pues sujeta la protección al hecho que la creación u obra tenga el carácter de «utilitario»⁵¹ pero

⁴⁷ RAUSTIALA, K., y SPRIGMAN, C., «The Piracy Paradox...» *op. cit.*, pág. 38. *Vid.* también, SHIRWAIKAR, P., «Fashion Copying and Design of the law», *J. Int. Prop. Rights*, vol. 14, March (2009), págs. 113-121.

⁴⁸ RAUSTIALA K., y SPRIGMAN, C., «The Piracy Paradox...», *op. cit.*, pág. 46. Ahora bien, el comportamiento variable del consumidor está influenciado por los medios, tanto la prensa, la televisión, las revistas de moda Vogue, In Style, Elle, etc., que brindan información actual sobre las tendencias a los consumidores interesados.

⁴⁹ LI, X., «IP Protection of Fashion Design...», *op. cit.* pág. 23

⁵⁰ LI, X., «IP Protection of Fashion Design...», *op. cit.* pág. 24; RAUSTIALA, K., y SPRIGMAN, C., «The Piracy Paradox...», *op. cit.*, pág. 44.

⁵¹ *Vid.*, MITCHELL, P. A., «Misappropriation and the New Copyright Act: An overview», 10 *Golden Gate U. L. Rev.* (1980). Disponible en [Http://Digitalcommons.Law.Ggu.Edu/Ggulrev/Vol10/Iss2/3](http://Digitalcommons.Law.Ggu.Edu/Ggulrev/Vol10/Iss2/3). De hecho, el núm. 1301 establece que «el diseñador o el propietario de un diseño original de un artículo útil que hace que el producto sea atractivo o distintivo en apariencia puesto en venta o para su distribución al público puede asegurarse la protección proporcionada por este capítulo». «El diseño de un casco de barco, cubierta, o una combinación de casco y la cubierta, incluyendo un tapón o molde, es objeto de protección en virtud de este capítulo (...)». La definición

que al mismo tiempo, dicho carácter sea asociado a una apariencia atractiva o distintiva y que sean susceptibles de ser «separables». Quedan excluidos de la protección aquellos diseños que poseen únicamente una función utilitaria asociada al artículo que los encarna⁵². Tal protección está ofrecida para las «obras originales de autoría fijadas en cualquier medio tangible de expresión», y no está disponible para una obra considerada un «artículo útil»⁵³.

En el caso del diseño de moda encontramos que su finalidad es sobreponerse al cuerpo humano y ser exhibido de modo a generar un efecto de «distintividad»⁵⁴. Sin embargo, tales diseños que terminan convertidos en artículos de moda son considerados como «útiles» o que cumplen exclusivamente una función «utilitaria», por ello la «moda» no es reconocida como una forma de arte⁵⁵. Existe, no obstante, cierta protección limitada ofrecida: cuando un «elemento individual del diseño sea física o conceptualmente separable del producto subyacente». De acuerdo a ello, tal como señala GIAMBARRESSE⁵⁶ «el corte y la forma, del diseño de un bolso de Chanel, no serían amparables bajo los derechos de autor. Un bolso sería considerado un artículo útil porque puede usarse para guardar distintos objetos cuando uno viaja, compra, va al trabajo o al colegio, entre otras razones». De acuerdo a este ejemplo y el criterio aplicado por los tribunales, si no es posible separar el fin utilitario del bolso de la parte ornamental, quedaría excluido de la protección vía *copyright*.

De otro lado, RAUSTIALA y SPRIGMAN⁵⁷ opinan que la *copyright act* no excluye completamente de la protección a los diseños de moda siempre que se establezca una distinción entre los bosquejos o patrones en su expresión bidimensional propiamente dichos y su expresión tridimensional. De acuerdo a los autores citados, los bosquejos bidimensionales estarían protegidos por los derechos de autor como una obra pictográfica⁵⁸, lo que no está protegido son las expresiones tridimensionales de dichos bosquejos, es decir, los vestidos, las faldas o las blusas que reproducen los diseños bidimensionales. Esta situación trae como resultado que la copia del atuendo en sí no infringe los derechos de

que se otorga de «artículo útil» incluye básicamente a «un casco de barco o de la cubierta, incluyendo un tapón o molde, que en uso normal tiene una función utilitaria intrínseca que no es simplemente para retratar el aspecto del artículo o para transmitir información. Un artículo, que normalmente es parte de un artículo sobre la misma se considerará como un artículo útil (...).» Vid. en <http://www.copyright.gov/title17/92chap13.pdf>.

⁵² Artículo 1.302, núm. 4), Copyright Act 1976.

⁵³ GIAMBARRESSE, N., «The look for Less: A Survey of Intellectual Property Protections in the Fashion Industry», *Touro Law Review...*, *op. cit.*, pág. 251.

⁵⁴ COLMAN, C., «The History and Principles of American Copyright Protection for Fashion Design: A strange centennial», *Journal of Sports and Entertainment Law*, vol. 6 (2015), pág. 228.

⁵⁵ Los tribunales consideran, en la mayoría de los casos, que el aspecto utilitario es indisoluble del aspecto artístico siendo por esta razón que ambos no pueden coexistir de manera autónoma. Al respecto la decisión *Esquire v. Ringer* (591 F. 2d 796, 805) de 1978 es ejemplificadora pues el tribunal rechazó la protección de un objeto que cumplía una doble función: lámpara de noche y objeto decorativo de día. Los jueces consideraron que ambas funciones: utilitaria y ornamental, resultaban inseparables.

⁵⁶ GIAMBARRESE, N., «The Look for Less:...», *op. cit.*, pág. 252.

⁵⁷ RAUSTIALA, K., y SPRIGMAN, C., «The Piracy Paradox...», *op. cit.*, pág. 13.

⁵⁸ De hecho, la Copyright Act de 1909 incluía, desde esa época, en su ámbito de protección a «(a) Libros, incluyendo obras colectivas y obras enciclopédicas, directorios, diccionarios geográficos, y otras compilaciones; (b) Publicaciones periódicas, incluyendo los periódicos; (c) Las conferencias, sermones, instructivos; (d) composiciones dramáticas o dramático-musicales; (e) Las composiciones musicales; (f) Los mapas; (g) Las obras de arte; modelos o diseños de obras de arte; (h) las reproducciones de una obra de arte; (i) Los dibujos o trabajos plásticos de un científico o técnico; (j) Las fotografías; (k) impresiones e ilustraciones pictóricas. Sin embargo, autores como GIAMBARRESSE, son de la opinión que los diseños de moda no se encuentran protegidos como obras pictóricas y que, por el contrario, la protección por derechos de autor le sería completamente negada. GIAMBARRESE, N., «The Look for Less:...», *op. cit.*, pág. 253.

autor. En otros términos, los autores citados establecen una distinción entre el dibujo y el modelo propiamente, lo cierto es que, en la práctica el interés de la industria del diseño de moda no es simplemente proteger únicamente la expresión bidimensional, sino más bien que la tutela se extienda a la expresión tridimensional sin establecer distinciones, pues porque es justamente esta última la que es objeto de copia y de falsificación.

2. LA EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS DE MODA EN LA NORMATIVA COMUNITARIA EUROPEA: *EL DIBUJO Y/O MODELO COMUNITARIO*

La Unión Europea se ha destacado desde antiguo por apostar muy firme a favor de potenciar la industria del diseño en todos los sectores y en particular en el textil, calzado, automóviles, pequeños electrodomésticos, relojería y cerámica⁵⁹. La figura del diseño industrial así denominada, no ha tenido acogida en el Derecho europeo, utilizándose más bien los términos «dibujos y modelos». Estos elementos de la propiedad industrial protegen la forma externa de los objetos, la cual involucra un nivel de creatividad e innovación con fines ornamentales más que puramente funcionales con la finalidad de volver al producto final (al cual se adhieren o incorporan) más atractivo para los consumidores. El carácter estético que presenta un producto gracias al diseño le confiere al mismo un «valor, cada vez más creciente, que tiene el diseño como instrumento competitivo de primer orden»⁶⁰. El captar o atraer la atención y preferencia de los consumidores requiere no solo del proceso de creación por parte del diseñador sino, además, toda una inversión por parte de la empresa fabricante. En esta medida, el diseño industrial representa un bien intangible de un importante impacto económico para las empresas. Señala OTERO LASTRES, que el diseño industrial constituye un elemento de naturaleza compleja (pues el diseño es una creación funcional al incorporarse a un producto pero al mismo tiempo es una creación estética, o más especialmente, ornamental) que involucra una creación y como tal, puede ser protegida por la propiedad intelectual pero también por la propiedad industrial e incluso por la competencia desleal⁶¹.

En tal sentido, la protección jurídica de los dibujos y modelos está organizada principalmente a través de disposiciones supranacionales como son la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de dibujos o modelos y el Reglamento del Consejo (CE) núm. 6/2002, de 12 de diciembre de 2001⁶², sobre los dibujos y modelos comunitarios. Estas normas comunitarias han sido transpuestas a los ordena-

⁵⁹ MARHUENDA, M., «La protección de los diseños industriales en la Unión Europea. Principales rasgos y ventajas del diseño comunitario», *Revista La Propiedad Industrial*, pág. 101. Para España, por ejemplo, el sector textil ocupa un lugar importante en la economía de dicho país. Según, el Centro de Información Textil y de la Confección (CITYC), en el 2012 las exportaciones españolas en el sector textil superaron los 10.350.000 millones de euros. Esta cifra significa un incremento del 8 por 100 en comparación con el año anterior, es decir, 2011.

⁶⁰ OTERO LASTRES, J. M., «Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva Ley 20/2003», *ADI* 24 (2003), pág. 53. Disponible en <http://vlex.com/vid/concepto-nitilde-requisitos-oacute-nueva-221087563>.

⁶¹ OTERO LASTRES, J. M., «En torno a la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y los modelos», *ADI* 19 (1998), pág. 22. Disponible en <http://vlex.com/vid/torno-directiva-proteccion-dibujos-modelos-262698>.

⁶² Este Reglamento ha sido modificado en 2006 por el Reglamento (CE) núm. 1891/2006, de 18 de diciembre de 2006, por el que se modifican los Reglamentos (CE) núm. 6/2002 y (CE) núm. 40/94 para hacer efectiva la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales.

mientos jurídicos nacionales a través de leyes especiales o en los códigos de propiedad intelectual⁶³. La Directiva es una norma de «mínimos» pues no plantea la armonización total o completa de las legislaciones de los Estados miembros, dejándoles libertad para autorregularse sobre aspectos relacionados a las «sanciones, recursos y control de cumplimiento», así como «los procedimientos que regirán el registro, la renovación y la nulidad de los derechos sobre dibujos y modelos y las normas por las que se regirán los efectos de dicha nulidad⁶⁴».

Este régimen normativo conformado por la Directiva y su Reglamento ha introducido cambios importantes en cuanto al objeto de protección: el dibujo y/o modelo comunitario no registrado que ofrecerá protección jurídica por un corto periodo de tiempo (a modo de prueba, tres años). Los objetivos que se persiguen con la implantación del diseño comunitario no registrado son, fundamentalmente, permitir al titular del diseño que pruebe el valor comercial del mismo antes de registrarlo y proteger diseños que desde un primer momento se ha descartado la idea de registrarlos ya que no se quieren mantener en el mercado durante un periodo largo⁶⁵. Y al dibujo y/o modelo comunitario registrado basado en la presentación de una solicitud de registro en la futura Oficina de Diseños Comunitarios (ODC), cuya protección podría alcanzar los veinticinco años si el titular decide renovarlo por periodos de cinco años máximo cuatro veces. Asimismo, se mantiene la acumulación de la protección a través de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual⁶⁶, pero dejando libertad a cada Estado miembro para fijar el alcance y las condiciones en que dicha tutela será otorgada.

El objetivo de esta protección comunitaria es evitar falsificaciones en el territorio de la Unión, pues con el marco jurídico anterior sí resultaba posible encontrar diseños idénticos protegidos de modo distinto en los Estados miembros y con diferentes titulares, lo que ocasionaba conflictos y trabas al comercio interior.

2.1. *El dibujo y/o modelo comunitario registrado*

De acuerdo a lo establecido por la Directiva 98/71 se define en su artículo 1.a) a los «dibujos y/o modelos» como la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características, en particular, de las líneas, contornos, colores, forma, textura y/o materiales del producto en sí y/o de su ornamentación⁶⁷. Se aprecia del enunciado que tanto la Directiva como el Reglamento no utilizan el término «diseño»⁶⁸ sino más bien una terminología

⁶³ Por ejemplo, en España la norma que transpuso la citada directiva fue la Ley 20/2003 cuyo reglamento fue aprobado por Real Decreto 1937/2004 (de 16 de octubre de 2004); en Francia, la directiva fue transpuesta a su *Code de la Propriété Intellectuelle*, en los artículos L.511-1 a L.514-2; etc y así en cada país miembro de la UE. Vid. BELHUMEUR, J., *Droit international de la mode*, 1.ª ed., Società Libreria Editrice, Canova, 2000.

⁶⁴ Considerando 5 y 6 de la Directiva 98/71/CE.

⁶⁵ GÓMEZ MONTERO, J., «Libro Verde de las Comisiones de las Comunidades Europeas sobre la protección jurídica del diseño industrial», ADI 14 (1991-1992), pág. 820. Disponible en <http://vlex.com/vid/libro-verde-comision-comunidades-europeas-262454>.

⁶⁶ SALAS PASUY, B., «La moda y la propiedad intelectual», en BELLO, K.; SUSY, I., y ECHEVARRÍA, P. (coords.), *Derecho y Moda*, Marcial Pons, Buenos Aires, 2015, pág. 59 y sigs; MARHUENDA, M., «La protección de los diseños industriales en la Unión Europea...», *op. cit.*, pág. 97.

⁶⁷ Igualmente el Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios recoge dicha definición en su artículo 3.a).

⁶⁸ Aún cuando este término hubiera sido más apropiado y omnicompreensivo de los términos «dibujo y/o modelo». Vid. DOMÍNGUEZ PÉREZ, E., «La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter

doble: la de «dibujo y/o modelo». Sin embargo, como señala OTERO LASTRES⁶⁹, se regula un único derecho desapareciendo la tradicional distinción entre el «dibujo» para aludir a las formas bidimensionales y el «modelo» para las formas tridimensionales. Ambos quedan incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 1.a) (en el caso del Reglamento es el art. 1, en donde se precisa que ambos tienen un carácter unitario). Tampoco se utiliza el término «industrial» de modo a facilitar la protección de cualquier artículo artesanal o industrial en general⁷⁰; lo cual se observa en las definiciones que completan el mismo artículo 1: la de «producto»⁷¹ y la de «producto complejo»⁷².

De la definición propuesta por el numeral 1.a) de la Directiva se colige que lo tutelable es la «apariencia» del dibujo y/o modelo o aspecto exterior siempre que derive, en particular, de líneas, contornos, colores, forma, textura... y/o materiales del producto y/o de su ornamentación. Sin embargo, como bien señala OTERO LASTRES, si el concepto de «apariencia» deriva de los materiales y textura, entonces no se limita solamente a la protección del aspecto exterior como tampoco a proteger, especialmente, los actos de creación del diseñador sino que incluye aquellas situaciones en las que no existe propiamente un acto o proceso creador, sino que el resultado es «derivado» del propio producto⁷³. En este mismo orden de ideas, si el dibujo y/o modelo aumenta la ornamentación (como por ejemplo, en los casos de los envoltorios o empaques) del producto y supone un perfeccionamiento funcional del mismo, entonces estaríamos ante algo de mayor significado que el mero aspecto exterior. Por estas razones, el autor citado critica el uso del término «apariencia» y considera que más precisión hubiera aportado el uso del término «forma». La apariencia del diseño permite que el producto luzca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario. Sobre la materia, la OMPI señala que «aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, solo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño»⁷⁴.

En cuanto a los requisitos de protección, tanto la Directiva como el Reglamento, establecen una serie de exigencias (art. 3 de la Directiva y art. 4 del Reglamento) y los criterios que se consideran para otorgar la tutela jurídica

singular. Reflexiones en torno al Proyecto de Ley de protección jurídica del diseño industrial», ADI 23 (2002), págs. 89-90. Disponible en <http://vlex.com/vid/oacute-nilde-car-cter-221081859>; y OTERO LASTRES, J. M., «En torno a la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y los modelos...», *op. cit.*, pág. 4.

⁶⁹ OTERO LASTRES, J. M., «En torno a la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y los modelos...», *idem. ibid.*

⁷⁰ Esta precisión es importante pues al eliminar de manera expresa el término «industrial» se deja sin efecto la exigencia de la fabricación en serie o de manera masiva de los productos, brindando tutela jurídica también a aquellos diseños incorporados a productos realizados de manera artesanal pues aún cuando estos fueren reproducidos nunca serían iguales aun presentando similitudes en la apariencia. En desacuerdo: DOMÍNGUEZ PÉREZ, E., «La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular. Reflexiones en torno al Proyecto de Ley de protección jurídica del diseño industrial...», *op. cit.*, pág. 95.

⁷¹ Artículo 1.b) «Producto»: todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos.

⁷² Artículo 1.c) «Producto complejo»: un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto.

⁷³ OTERO LASTRES, J. M., «En torno a la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y los modelos...», *op. cit.*, pág. 6.

⁷⁴ OMPI, «Los diseños industriales y su relación con las obras de arte aplicadas y las marcas tridimensionales», *op. cit.*, pág. 8.

(novedad, singularidad, divulgación) contenidos en los artículos 4 a 6 de la Directiva y en los artículos 5 a 7 del Reglamento. A saber:

Novedad.—Este criterio se encuentra tanto en la Directiva 98/71, artículo 4 y el Reglamento 6/2002/CE, artículo 5. Dos son los pilares que respaldan a este criterio: la «no identidad» y la «divulgación». La novedad requiere de un juicio comparativo, de tal modo que un dibujo y/o modelo será novedoso si no es idéntico a otro ya existente, *contrariu sensu*, este será idéntico si sus características difieren tan solo en detalles insignificantes. De la misma manera, se considerará «nuevo» un dibujo y/o modelo si antes de ser presentada la solicitud de registro o de reivindicada la prioridad no se ha hecho público o exhibido ningún dibujo y/o modelo idéntico (considerando también aquellos con los que se difiere solo en detalles irrelevantes). Se trata de una novedad objetiva y de carácter relativo que exige su comparación con los anteriores existentes. No obstante, el Reglamento introduce un periodo de gracia de doce meses a contar desde la divulgación del diseño para poderlo registrar sin que por ello pierda el requisito de la «novedad». Esta medida permite a los diseñadores y titulares de diseños (empresarios) verificar la aceptación de dicho diseño en el mercado antes de solicitar el registro o de descartar esta alternativa (pues aquellos diseños menos exitosos o de menor impacto pueden protegerse bajo la figura del diseño no registrado).

Visibilidad.—Este criterio lo observamos en la redacción del artículo 3.3 de la Directiva y del artículo 4.2 del Reglamento cuando se establece que un dibujo y/o modelo es considerado nuevo y con carácter singular si una vez incorporado a un producto que constituye componente de un producto complejo sigue «siendo visible»; esto significa que la forma debe de ser visible y susceptible de ser «visualmente apreciada»⁷⁵ y durante la utilización normal del producto. De esta forma, el legislador impide que elementos no visibles de un producto complejo accedan a la tutela jurídica. Un «producto complejo» es aquel constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto, es decir, está compuesto por distintas partes separables entre sí⁷⁶. Algunas críticas han surgido de parte de DOMÍNGUEZ PÉREZ⁷⁷, respecto de la redacción de la norma puesto que el componente de un producto complejo puede ser, no solamente visible, sino también perceptible mediante el tacto durante su utilización normal; por tanto, de acuerdo a su opinión la disposición legal debió haber regulado esta posibilidad como un criterio adicional. Estos criterios de separabilidad y visibilidad aplicable al producto complejo que le permiten al mismo tiempo poseer el «carácter singular» y la «novedad» se aplican también a los elementos ornamentales que los constituyan⁷⁸.

Singularidad.—La exigencia de «carácter singular» o «singularidad» ha sido tomada del concepto de «singularidad competitiva» propio de la disciplina

⁷⁵ OMPI, «Los diseños industriales y su relación con las obras de arte aplicadas y las marcas tridimensionales», Ginebra 11 a 15 de noviembre de 2002, pág. 7; OTERO LASTRES, J. M., «Reflexiones sobre el diseño industrial», *Anuario de la Facultad de Derecho-Universidad de Alcalá*, I (2008), pág. 221.

⁷⁶ La regulación comunitaria consagra la cláusula denominada *must-match* o de reparación que se entiende como un instrumento destinado a impedir la creación de mercados cautivos o monopolios exclusivos sobre los componentes o piezas de recambio de productos complejos.

⁷⁷ DOMÍNGUEZ PÉREZ, E., «La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular. Reflexiones en torno al Proyecto de Ley de protección jurídica del diseño industrial...», *idem. ibid.*

⁷⁸ Vid. MARTÍNEZ PÉREZ, M., «¿Pueden los elementos ornamentales considerarse componentes de un producto complejo y protegerse como diseño industrial? Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas (Sección 4.ª) de 20 de mayo de 2013, núm. 192/2013», *ADI* 34 (2013-2014), págs. 566-568.

de la competencia desleal. Sobre el tema explica DOMÍNGUEZ PÉREZ, que este concepto refiere a la «peculiaridad concurrencial de una prestación, al poseer elementos que la diferencian de otras similares en el tráfico»⁷⁹. El producto poseerá singularidad competitiva si es susceptible de ser individualizado por tales elementos que lo distinguen de otros de su misma especie al punto que los consumidores lo identifican y lo asocian a un determinado origen empresarial. Esta singularidad competitiva puede apreciarse visualmente o ser perceptible por otros sentidos, como el tacto por ejemplo.

El carácter singular como requisito de protección de la regulación comunitaria de los dibujos y/o modelos responde a una doble finalidad: positiva, pues se orienta recompensar el esfuerzo creativo del diseñador de modo a aumentar el atractivo de los productos ofertados en el mercado; y negativa, pues excluye de la tutela a todos aquellos diseños que no alcancen a ser poseer el carácter singular⁸⁰.

La «singularidad» o «carácter singular» exigido para la tutela de los dibujos y/o modelos establecido en la Directiva en su artículo 5 y en el Reglamento en su artículo 6, considera que un dibujo o modelo cumple con este criterio cuando la *impresión general* que produzca en los *usuarios informados* difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público antes del día de presentación de la solicitud de registro o, si se hubiere reivindicado prioridad, la fecha de prioridad. [...] Al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo⁸¹.

La «impresión general» bien que no esté explícitamente señalado no debiera reducirse al aspecto visual sino también a la perceptibilidad por otros sentidos además de la vista. Este requisito requiere del análisis del acervo previo en materia de diseños registrados o no registrados y de la divulgación o difusión de los diseños anteriores de modo a generar en el público (los usuarios informados) una suerte de retención mental de los mismos⁸². En cuanto al término «usuarios informados»⁸³ es constitutivo del parámetro o estándar que definirá si un dibujo y/o modelo posee esa «singularidad» que lo haga susceptible de tutela. Así, si nos encontramos en el dominio de la moda, los «usuarios informados» son aquellos que consumen moda y tienen conocimientos sobre los diseños de moda

⁷⁹ DOMÍNGUEZ PÉREZ, E., «La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular. Reflexiones en torno al Proyecto de Ley de protección jurídica del diseño industrial...», *op. cit.*, pág. 99.

⁸⁰ MARCO ARCALA, L. A., «Últimas aportaciones en torno al carácter singular de los diseños comunitarios en la jurisprudencia del tribunal de justicia de la Unión Europea», *ADI* 33 (2012-2013), pág. 505.

⁸¹ Artículo 6, del Reglamento 6/2002/CE.

⁸² MARCO ARCALA, L. A., «Últimas aportaciones en torno al carácter singular de los diseños comunitarios en la jurisprudencia del tribunal de justicia de la Unión Europea...», *op. cit.*, pág. 506.

⁸³ *Id.* el análisis para determinar las diferencias entre la impresión general que producen en el usuario informado los distintos modelos sometidos a la apreciación del tribunal, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 6 de mayo de 2011. REY-ALVITE VILLAR, M., «Infracción del modelo consistente en el envase de un competidor comercializado bajo marca blanca», *ADI* 32 (2011-2012), V. Jurisprudencia y Resoluciones (2011), pág. 677. También la STJUE que analiza dos diseños en conflicto, uno, un caramelo de palo registrado con anterioridad y el otro, un contenedor para caramelos de palo, destinado a almacenar los primeros; pertenecientes al mismo sector industrial. Para el Tribunal los rasgos relevantes para apreciar el carácter singular del contenedor no son apreciables a simple vista en el uso normal que se le da al producto, por tanto, «la impresión general que el modelo registrado causa en el usuario informado no difiere de la que causaba el producto divulgado con anterioridad tanto más cuando corresponden a un mismo sector industriales». En MARTÍNEZ PÉREZ, M., «La impresión general del usuario informado como criterio de apreciación del carácter singular de un diseño industrial», *ADI* 35 (2015-2015), págs. 489-490.

y la mecánica de la industria en sí. No se considera como estándar valorativo al «consumidor medio» pues, en su momento, se determinó que a aquel no podía exigírsele conocimientos específicos o manejo de información especializada; y que, por otro lado, el estándar del especialista, resultaba muy exigente. Como las normas comunitarias no brindan una definición de «usuario informado» ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) quien lo ha hecho a través de la jurisprudencia. Entiende el TJUE que «usuario informado» es un concepto intermedio entre el estándar de un usuario sin ningún conocimiento específico y el experto dotado de competencias técnicas específicas⁸⁴.

El grado de libertad del autor al desarrollar un diseño cuenta también para otorgarle el «carácter singular», es decir, la multiplicidad de formas, apariencias admisibles en el sector al cual se dirigen los dibujos y/o modelos.

Divulgación.—Este requisito regulado en el artículo 6 de la Directiva y el artículo 7 del Reglamento, considerados que un dibujo y/o modelo ha sido divulgado cuando haya sido hecho público con posterioridad a su inscripción en el Registro o de algún otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de cualquier otro modo, salvo en el caso de que estos hechos no hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. No obstante, no se considerará que el dibujo o modelo ha sido puesto a disposición del público por el simple hecho de haber sido divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.

El apartado 2 de estas mismas disposiciones establecen en los literales *a)* y *b)* los supuestos de mantenimiento de la novedad y el carácter singular a pesar de la divulgación del diseño. En efecto, el literal *b)* establece una suerte de periodo de gracia de doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro o de reivindicación de la prioridad. Esta disposición resulta compatible con los diseños de moda pues el mantenimiento de la novedad después de haber sido expuestos en público durante ese periodo de gracia le permite al diseñador y la empresa de moda poder determinar cuál diseño(s) registrar de modo a recuperar la inversión realizada en las creaciones.

En cuanto al aspecto formal, el Registro tiene carácter unitario y solamente puede ser objeto de invalidación y asignación para la Unión Europea en su totalidad. Son los tribunales de primera y segunda instancia que cada Estado miembro hubiera designado, quienes resuelven los conflictos derivados de la aplicación de esta norma. Las solicitudes de registro deben presentarse ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) con sede en Alicante (España). La solicitud única presentada en uno de los idiomas de la Unión Europea goza de protección uniforme en todo el territorio de la Unión.

La protección registral del diseño comunitario se concede por cinco años renovables hasta por cuatro periodos (es decir, hasta por veinticinco años como máximo). Se trata de un registro constitutivo que permite al titular impedir cualquier acto de explotación del diseño sin su consentimiento.

⁸⁴ STJUE de 20 de octubre de 2011, asunto C-281/10P, «Pepsi Co. Inc., v. Grupo Promer Mon Graphic S.A.» y STJUE de 18 de octubre de 2012, asuntos acumulados C-101/11 P y C-102/11 P, «Neuman y Galdeano v. Manuel Baena Grupo S.A.».

2.2. Dibujo y/o Modelo comunitario «No Registrado»

Este es uno de los aportes más interesantes del Reglamento Comunitario. Probablemente, como bien señala FERNÁNDEZ-NÓVOA⁸⁵, esta regulación se enmarca dentro de las recomendaciones formuladas por el apartado 2 del artículo 25 del ADPIC (Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 1994), disposición especial encaminada a tener en cuenta el breve ciclo de vida y el gran número de dibujos y modelos en el sector textil (en donde la existencia de diseños no registrados es más numerosa). El ADPIC deja libertad a los Estados miembros para cumplir con regular la protección jurídica a través de la legislación sobre dibujos o modelos industriales (o diseño industrial) o mediante la legislación sobre derecho de autor.

Sin embargo, para que un diseño goce de este tipo de protección debe cumplir con las condiciones establecidas⁸⁶, a partir de la primera exposición en público. El apartado 2 del artículo 11 del Reglamento establece que, por un lado, «se considerará que un dibujo o modelo ha sido hecho público dentro de la Comunidad si se ha publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo»; y por otro lado, esa exposición pública debe de haberse realizado «en el tráfico comercial normal», de modo que, «dichos hechos podrían haber sido razonablemente conocidos por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad». Los criterios de «novedad» y «carácter singular» también son exigidos pero al constituir una suerte de protección *sui generis* que no requiere de registro, esta apreciación se realizará desde el momento en que el dibujo y/o modelo ha sido accesible al público en la UE.

De cumplirse con estas condiciones, la protección se extenderá por un periodo de tres años⁸⁷ y faculta al titular del dibujo y/o modelo a impedir la copia deliberada de este. El titular de dibujo y/o modelo no registrado (tal como ocurre con el dibujo y/o modelo registrado) dispone de un derecho exclusivo de utilización y de un derecho de exclusión o *ius prohibendi*, es decir, puede impedir que terceros fabriquen, ofrezcan, comercialicen o almacenen productos que contengan el dibujo y/o modelo sin autorización. Sin embargo, el derecho del titular que ha registrado el dibujo y/o modelo es absoluto, mientras para que el no registrado es relativo⁸⁸. Desde un punto de vista práctico, el ejercicio del *ius prohibendi* es similar al concedido por el derecho de autor⁸⁹.

⁸⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., «El diseño no registrado», ADI 24 (2003), pág. 84. Disponible en <http://vlex.com/vid/nilde-221087567>.

⁸⁶ El dibujo o modelo debe ser nuevo y poseer carácter singular, la apariencia del dibujo y/o modelo no debe estar dictada únicamente por su función técnica, y al igual que para los diseños registrados, no deben ser contrarios al orden público o las buenas costumbres.

⁸⁷ El artículo 11 del Reglamento señala que todo dibujo o modelo que cumpla los requisitos establecidos, quedará protegido como dibujo o modelo comunitario no registrado durante un plazo de tres años a partir de la fecha en que dicho dibujo o modelo sea hecho público por primera vez dentro de la comunidad.

⁸⁸ El apartado 2 del artículo 19 del Reglamento señala que en «cambio el dibujo o modelo comunitario no registrado solo confiere a su titular el derecho de impedir los actos mencionados en el apartado 1 si la utilización impugnada resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido. La utilización impugnada no se considerará resultante de haber sido copiado el dibujo o modelo registrado en caso de que sea resultado de un trabajo de creación independiente por un autor del que quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por su titular».

⁸⁹ Vid. BLANCO ESGUEVILLAS, I., *Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado*, Tesis doctoral presentada en octubre de 2016, Universidad Carlos III de Madrid, España, págs. 190 y sigs.

Este elemento de la propiedad industrial, es el que más se acomoda al diseño de moda, de hecho, el objetivo es la protección del sector textil frente a las copias indiscriminadas procedentes de países extracomunitarios⁹⁰. Protege al diseñador que no ha registrado su creación frente a la copia servil y la comercialización de un tercero no autorizado. Esto significa que frente a situaciones en las que se confronten diseños «similares» y en los que los grados de «similitud» no lleguen a constituir una copia sino más bien, presenten detalles diferenciadores, esta figura no será de utilidad para el diseñador o titular del diseño de moda. La protección otorgada, si bien breve, no es renovable pero se inicia a partir del momento de la divulgación del diseño. Por ello, el aspecto probatorio de la primera divulgación es sumamente importante para deslindar la titularidad sobre el diseño.

2.3. Protección acumulativa de Derecho de autor y Propiedad Industrial para los dibujos y/o modelos

La normativa comunitaria permite el cúmulo de protección a través del Derecho de autor, como obra de arte aplicado, y del régimen específico aplicable a los dibujos y/o modelos de estos. Evidentemente, esta superposición de protección es posible en la medida en que, el dibujo y/o modelo cumpla con los requisitos establecidos en cada legislación nacional, tanto la Directiva en su artículo 17 como el Reglamento en el artículo 96.2 dejan libertad a cada Estado miembro para determinar el alcance y las condiciones en que se concede dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido⁹¹.

Esta disposición ha permitido que coexistan dos posturas bien diferenciadas entre los Estados miembros; algunos han optado por un sistema de acumulación absoluto o total y otros han optado por un sistema de acumulación restringida o parcial.

El sistema de acumulación absoluto o total es el propugnado y regulado por Francia y se basa en el principio de la teoría de la «unidad del arte»⁹² o *l'unité de l'art*: «el arte es uno y todo es arte»⁹³. Esta teoría considera que el arte es un concepto unitario que puede expresarse de muchas formas y fijarse en cualquier soporte material y que las creaciones artísticas no deben distinguirse ni discriminarse sobre la base del interés estético o del modo de expresión⁹⁴. En otros términos, si la obra refleja la personalidad o impronta del autor, merece ser reconocida como obra de arte aplicado independientemente, de si será fijada o adherida a un artículo utilitario. Esta teoría fue propugnada por BATONNIER POUILLET desde los inicios del siglo XX pero es, en realidad, la jurisprudencia la que frente a la imposibilidad de optar por una teoría o crite-

⁹⁰ Vid., GODIN, A., *La Chine, le luxe et la contrefaçon. Etude sur le consommateur chinois des produits de luxe et la contrefaçon*, Mémoire de Máster soutenu en Octobre 2011, Haute Ecole de Gestion, Genève, Suisse.

⁹¹ Vid. los comentarios a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9.^a) del 10 de enero de 2011, núm. 11/2001. MARTÍNEZ PÉREZ, M., «La imposibilidad de protección de un diseño industrial por la vía de la propiedad intelectual ante la falta de originalidad y creatividad», *ADI* 32 (2011-2012), V. Jurisprudencia y Resoluciones (2011), págs. 676-677.

⁹² Esta teoría proviene del Derecho francés y parte de la idea que el arte es un todo y no puede ser clasificado. Vid., POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle*, Economica, Paris, 2011.

⁹³ OTERO LASTRES, J. M., «Reflexiones sobre el diseño industrial», *Anuario Facultad de Derecho-Universidad de Alcalá*, I (2008), pág. 228.

⁹⁴ MARHUENDA, M., «La protección de los diseños industriales en la Unión Europea...», *op. cit.*, pág. 104.

rio uniforme y objetivo que permita distinguir las obras de arte puro protegibles por el Derecho de autor de aquellas que merecían una protección por el Derecho industrial, fue adoptando con el tiempo la teoría de la unidad del arte que acumula totalmente la tutela del derecho de autor con la otorgada por los dibujos y/o modelos. Sin embargo, en ese proceso de la interpretación realizada por la jurisprudencia pueden observarse dos tendencias: una, que defiende el sistema de acumulación absoluto y, otra, que propone un sistema de acumulación restringido. Es con la decisión Cass. Crim., de 2 de mayo de 1961, la que establece «acumulación es la regla, bajo la única condición de novedad y de esfuerzo creativo, sin que importe lo más mínimo que el arte esté presente o completamente ausente»⁹⁵. Sin embargo, la Ley de 11 de marzo de 1957 sobre la Propiedad Literaria y Artística adopta la teoría de la unidad del arte de manera absoluta o total, la misma que integra en julio de 1992 el *Code de la Propriété Intellectuelle*, el mismo que en 2001 transpone la Directiva 98/71/CE. Este sistema resulta satisfactorio para dominios específicos, como el de los diseños de moda, los cuales cuentan con una protección especial en tanto creaciones intelectuales y dibujos y/o modelos otorgada por el artículo 112-2, 14.º del citado texto normativo francés.

Por otro lado, el sistema de acumulación restringida es propio del derecho alemán, pero ha sido seguido por las legislaciones de países como España, Reino Unido, los países del Benelux, Italia y los países nórdicos. En estos países, la acumulación de protección del Derecho de autor (como obra de arte aplicado) y de la tutela normativa de dibujos y/o modelos quedaría sometida al reconocimiento de un cierto nivel artístico o del requisito de originalidad, de modo que no todos los dibujos y/o modelos podrían acumular la doble protección.

Ambos sistemas de acumulación de protección jurídica presentan problemas al momento de su aplicación; por un lado, el sistema de acumulación total o absoluto crea un desequilibrio entre un monopolio de explotación y la libre competencia debido a la duración del derecho de autor que excede largamente la tutela otorgada por la normativa de dibujos y/o modelos. El sistema de acumulación restringido establece criterios que pueden difíciles de satisfacer o de encontrar en un dibujo y/o modelo que pretenda acceder a la protección como obra de arte aplicado. Situándonos en el campo exclusivo de los diseños de moda, nos parece el mayor nivel de tutela jurídica lo encuentran en el sistema ofrecido por el régimen francés.

No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, el cúmulo de protección se vuelve obligatorio aun cuando se hubiere extinguido la protección específica brindada por la figura del diseño industrial y este hubiere caído en el dominio público⁹⁶. Esto significa que al ser reconocido un diseño como una obra de arte aplicado, podrá gozar de la protección durante toda la vida del autor y hasta setenta años después de su fallecimiento; y, aun cuando la protección del diseño industrial (máximo veinticinco años) se termine, el di-

⁹⁵ RUIZ MUÑOZ, M., «Diseño industrial y derecho de autor en Europa (La acumulación en algunos derechos nacionales armonizados)», *ADI 27* (2006-2007), pág. 388. Disponible en <http://vlex.com/vid/acumulación-nacionales-armonizados-230278341>.

⁹⁶ *Vid.* TOBIO RIVAS, A. M., «La obligación de acumulación de la protección jurídica de los dibujos y modelos con el Derecho de autor. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda) de 27 de enero de 2011, Asunto C-168/09 *Flos Spa v. Semeraro Casa e Famiglia Spa*», *ADI 32* (2011-2012), V. Jurisprudencia y Resoluciones (2011), págs. 742-743.

bujo y/o modelo podrá seguir beneficiando de la protección otorgada por la propiedad intelectual⁹⁷.

III. ¿ES NECESARIO PROTEGER LOS DISEÑOS DE MODA EN EL PERÚ? ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y DE LA OPCIÓN REGULATORIA MÁS EFICIENTE

1. EL MERCADO DE LA MODA *MADE IN* PERÚ: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El mercado de la moda en Perú tiene particularidades propias que lo diferencian de las industrias europea y norteamericana que han alcanzado no solamente mayor notoriedad y desarrollo sino también una presencia importante a nivel económico. En Perú, el mercado de la moda no representa aún una industria que tenga incidencia en el PIB. Las razones las brinda el propio mercado que se caracteriza, desde un punto de vista geográfico, por tener alcance *nacional*, pues no sobrepasa los límites fronterizos del país; en algunos casos, algunos diseñadores están exportando sus prendas de vestir pero todavía no se puede hablar de marcas renombradas o notorias a nivel internacional. Los diseñadores peruanos recién están dándose a conocer a nivel nacional. Esta situación se contrasta con el hecho de que Perú es uno de los destinos de fabricación o «maquila»⁹⁸ de las grandes marcas y casas de moda de distintos países. El sector textil y de confección está constituido al 57 por 100 de pequeñas y medianas empresas que trabajan para marcas extranjeras⁹⁹.

Por el tipo de mercado y de consumidor, podemos afirmar que se trata de un mercado de *productos* pues está constituido por prendas de vestir y de accesorios; y dirigido a consumidores con alto poder adquisitivo en busca de exclusividad en los diseños. La confección de los modelos de los diseñadores peruanos es reducida y es, prácticamente, hecha a medida, a gusto y talla del cliente. Se trata de un mercado dirigido a consumidores de «exclusividad», de novedad, que exigen modelos únicos y no repetidos. Por ello, son elaborados de manera artesanal y con insumos de buena calidad, en su gran mayoría. Otros diseñadores no solamente cuidan los insumos de base sino que diseñan y pintan los textiles que usarán en sus modelos. A diferencia de lo que viene ocurriendo con la oferta de moda extranjera, la moda peruana o de diseñadores peruanos, no se ha «democratizado»¹⁰⁰ y sigue siendo selecta y exclusiva.

En cuanto a su dimensión y antigüedad, se caracteriza por ser «joven» y «de alto potencial»¹⁰¹, sin embargo, presenta algunas particularidades que lo distinguen del mercado europeo, norteamericano e inclusive de mercados regionales como Brasil y Argentina. Es un mercado con un «alto potencial» tanto para el

⁹⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M., y BOTANA AGRA, M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2013, pág. 400.

⁹⁸ *Diario El Comercio*, «El mercado peruano de la moda está aún por desarrollarse», entrevista a Efraín Salas, Director de Lif Week-Perú, jueves 19 de marzo de 2015. Disponible en

⁹⁹ *Diario Gestión*, «Las pymes generan el 57 por 100 del mercado peruano de la moda», miércoles 10 de abril de 2013. Disponible en <http://gestion.pe/empresas/pymes-generan-57-mercado-peruano-moda-2063387>.

¹⁰⁰ Vid. PARDO VEIRAS, J. L., «El señor que nos viste no es muy elegante», *Etiqueta Negra*, año 13, núm. 122, noviembre de 2014, págs. 14-24.

¹⁰¹ COLOMA, E., «La moda en el Perú: de la oferta limitada hacia la democratización», *Diario Gestión*, jueves 10 de septiembre de 2015. Disponible en <http://gestion.pe/empresas/moda-peru-oferta-limitada-hacia-democratizacion-2142356>.

desarrollo de diseños peruanos como para los diseñadores de marcas renombradas a nivel mundial¹⁰². Por último, cabe resaltar que se trata de un mercado con alta probabilidad de copia de los diseños. El fabricante textil no tiene aversión al riesgo pues sabe que el beneficio obtenido con las ventas es mayor a la posibilidad de ser sancionado.

2. INSUFICIENCIA DEL RÉGIMEN LEGISLATIVO PERUANO VIGENTE SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

La protección que ofrece la figura del «diseño industrial» requiere que este presente ciertas características (comunes a los diferentes regímenes jurídicos descritos en las secciones precedentes) para poder beneficiarse de un monopolio exclusivo de diez años, tal como lo establece la Decisión Andina 486¹⁰³. Esto significa que prima el carácter ornamental sobre el carácter funcional o utilitario.

En Perú también es posible registrar diseños industriales bidimensionales¹⁰⁴ o tridimensionales¹⁰⁵; es decir, el concepto de «diseño industrial» abarca los dibujos y/o modelos. Sin embargo, el diseño industrial tiene por finalidad incorporarse a artículos utilitarios, es decir, productos que cumplan fines útiles y funcionales. En todo caso, sí se han concedido registros como diseño industrial para «suelas de zapato» y, generalmente, han respondido a trámites iniciados por sociedades extranjeras¹⁰⁶. En algunos casos se exige incluso que dichos productos cumplan con el criterio de aplicación industrial.

En principio, estas características sí se presentan en los diseños de moda, empero, el obstáculo primordial lo impone el criterio de *novedad*¹⁰⁷. Este criterio que, la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías del Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual)¹⁰⁸, aplica como parte del examen de registrabilidad, excluye numerosas solicitudes de diseños. La Resolución núm. 1318-2012/TPI-INDECOPI precisa cómo debe entenderse la «novedad» para evaluar la registrabilidad de los diseños industriales. En este sentido, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual ha señalado que un diseño industrial «no es nuevo por el mero hecho que presente *diferen-*

¹⁰² De hecho, el mercado peruano de la moda empezó su crecimiento con la llegada de marcas como Zara, H&M o Forever 21 para luego incluir a Coach, Emporio Armani, Versace, entre otras.

¹⁰³ Artículo 113, Decisión Andina 486.—Se considerará como diseño industrial 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». Artículo 128.—El registro de un diseño industrial tendrá una duración de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el país miembro.

¹⁰⁴ Los registros de diseños industriales bidimensionales han sido otorgados a ornamentaciones aplicables a textiles. *Vid.* expte. núm. 001344-2000/OIN.

¹⁰⁵ En el caso de los registros otorgados para diseños industriales tridimensionales se encuentra por ejemplo, el envase metálico circular acanalado. *Vid.* expte. núm. 002422-2012/DIN.

¹⁰⁶ La empresa Wolverine World Wide Inc. de Estados Unidos de Norteamérica solicitó el registro como diseño industrial para su «Suela de Calzado» diseñada por Lester Horne y Martin Dean. El examen de registrabilidad no detalla los criterios por los cuales se otorga el registro, simplemente se indica que cumple con los requisitos establecidos por la Decisión Andina 486 que establece el régimen común de propiedad industrial. El trámite administrativo de otorgamiento del registro duró 8 meses, iniciándose en noviembre de 2006 y culminando en julio de 2007. *Vid.*, Resolución 000750-2007/OIN-INDECOPI.

¹⁰⁷ Regulado por el artículo 115 de la Decisión Andina núm. 486.

¹⁰⁸ Se trata de la autoridad administrativa competente a nivel nacional encargada de aplicar la normativa sobre propiedad industrial y gestionar las solicitudes de registro.

cias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. Conforme se advierte, el requisito de la *novedad exigido por la norma es de carácter absoluto y a nivel mundial ya que trasciende al espacio y al tiempo en que se haya efectuado la divulgación.* Así, la legislación aplicable al caso considera como nuevo lo que *no es conocido en un determinado momento.* En consecuencia, los actos de divulgación de un diseño industrial realizados con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud destruyen la novedad e impiden que el titular obtenga el derecho de exclusiva. En tal sentido, la publicación o descripción, la utilización y la exhibición de la creación de forma realizados con anterioridad a la fecha de solicitud constituyen divulgaciones perjudiciales para la novedad e impiden que el titular obtenga el derecho de exclusiva.

Tampoco será nuevo el diseño si se ha hecho accesible a los competidores en el mercado, de modo que puedan reproducirlo sin dificultad, aun cuando no se haya publicado en revistas especializadas del área o no se haya expuesto en ferias o exposiciones. De este modo, para establecer si un diseño es nuevo deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros diseños ya conocidos. En este examen se considerará que no es nuevo no solo un diseño idéntico a otro sino uno substancialmente igual a otro o que difiera de otro en características secundarias» (la cursiva es nuestra).

Esta decisión es importante pues contiene una serie de parámetros para aplicar el criterio de «novedad» los cuales difieren de los aplicados por el Derecho europeo en materia de dibujos y/o modelos. La «novedad» para el Derecho europeo es objetiva y relativa, mientras que para el derecho peruano (o comunitario andino) es absoluta, lo cual implica que la no identidad traspasa las fronteras no solo del país y de la región, sino que abarca la información a nivel global; lo cual, plantea serias dificultades si de registrar diseños de moda se trata, pues es muy difícil guardar y tratar tanta información incluso para un profesional o experto en la materia.

De otro lado, si bien la «novedad» se termina en el momento en que el diseño es divulgado, exhibido o puesto a disposición del público antes de la solicitud de registro o incluso de la reivindicación de prioridad, la norma andina no concede ningún periodo de gracia que permita preservar la «novedad» del diseño aun cuando hubiere sido divulgado, como sí ocurre con el Derecho europeo. Esta faceta poco o nada flexible de la «novedad» restringe o limita la solicitud de registro de los diseños de moda. Los diseñadores de moda difícilmente encontrarán un incentivo a solicitar el registro de sus diseños y someterse a un examen de registrabilidad de todas sus creaciones sin antes poder determinar cuál o cuáles les proveerán de la rentabilidad esperada.

Asimismo, la interpretación que realiza el tribunal administrativo sobre la pérdida de la «novedad» si es que el diseño *se ha hecho accesible a los competidores en el mercado, de modo que puedan reproducirlo sin dificultad, aun cuando no se haya publicado en revistas especializadas del área o no se haya expuesto en ferias o exposiciones,* plantea el cuestionamiento sobre la legalidad o ilegalidad en el modo en que los competidores puedan tener acceso a los diseños, es decir, ¿qué ocurre si en razón de la violación de cláusulas de confidencialidad los trabajadores contratados por los diseñadores o las casas de moda permiten a sus competidores tener acceso a los diseños? ¿Esta divulgación extingue también la «novedad»? Según lo afirmado por el tribunal administrativo

pareciera que sí, lo cual, resulta hasta cierto punto lógico habida cuenta de la rigidez en la aplicación del criterio de «novedad». Una vez más, la posibilidad de acceso al registro de un diseño de moda resulta prácticamente impensable, pues en la práctica, sí ha ocurrido que la difusión de los diseños sin autorización y sin haber sido divulgados por sus titulares han beneficiado a sus competidores.

De otro lado, si consideramos que los diseños de moda se construyen en base a tendencias establecidas por los más renombrados diseñadores, entonces cualquier variación o «inspiración» o diferencia «secundaria» respecto de diseños de moda divulgados, no resultarían susceptibles de protección bajo esta figura¹⁰⁹. En nuestra opinión, difícilmente resultarían «novedosos»¹¹⁰. Tanto es así, que la profesora Ana María PACÓN, señala enfáticamente que los diseños industriales bajo la normativa peruana no se otorgan para indumentaria¹¹¹. Prueba de lo afirmado por la citada profesora es que los diseñadores de moda no han solicitado el registro de alguno de sus diseños al amparo de este elemento de la propiedad industrial¹¹². Otro aspecto a tener en cuenta, es que el diseño industrial es concedido por un periodo no renovable de diez años; lo cual, no tiene sentido cuando hablamos de diseños de moda cuya vigencia en el mercado es muchísimo más corta que el tiempo que toma el análisis para su registrabilidad¹¹³. Entendemos que este lapso se ha establecido respetando las sugerencias del ADPIC, sin embargo, el legislador andino parece haber omitido la recomendación del mismo tratado contenida en el párrafo 3 del artículo 26 que permite que el lapso de diez años sea dividido en periodos de cinco años cada uno. En ese sentido, la opción del Derecho europeo de extender el plazo hasta veinticinco años pero en periodos renovables de cinco años cada uno nos parece más adecuado para la tutela de los diseños de moda.

Si analizamos la posibilidad de proteger al diseño de moda como «obra de arte aplicado» tendremos que enfocar el análisis bajo la óptica de la «originalidad» y de la necesidad de que aquel refleje la impronta de la personalidad del autor y no provenga de la mera naturaleza de las cosas¹¹⁴. En principio, un

¹⁰⁹ Eso sin contar con la exigencia de la «no divulgación» que también crea un obstáculo a aquellos diseños que han sido inspirados en otros precedentes o que aún siendo originales, fueron divulgados por cualquier medio y el diseñador no los registró.

¹¹⁰ Al respecto, véanse por ejemplo los casos de denegatoria de registro por no cumplir con el requisito de novedad: expte. núm. 000162-2010/DIN presentado para «Caja plástica porta cd de 4 ganchos con adaptador»; expte. núm. 000578-2010/DIN presentado para «Porta cd con doble estuche y con corte en forma de V»; expte. núm. 000381-201/DIN presentado para «Contenedor con zuncho multiusos»; expte. núm. 000348-2010/DIN presentado para «Contenedor de polvos compactos de forma ovalada»;

¹¹¹ PACÓN, A. M., «El estado de la propiedad industrial y los derechos de autor en el Perú», artículo publicado en el Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información. Disponible en http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000001756_EPI-Cr_es.pdf.

¹¹² Como los diseños de moda responden a unas determinadas características entre ellas la temporalidad, no hemos hallado expedientes en los que se solicite el otorgamiento de un registro como diseño industrial a un diseño de moda. Sin embargo, sí ha sido otorgado el registro como diseño industrial a un diseño de prenda de vestir para niños denominado POLO PONCHO, cuya solicitud fue ingresada por el titular del diseño. En cuanto al trámite administrativo, este tuvo una duración de 6 meses, cabe resaltar, asimismo que en la resolución de otorgamiento no se explican claramente los criterios aplicados al examen de registrabilidad por parte de las autoridades administrativas competentes de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías. *Vid.*, Resolución 01293-2007/OIN-INDECOPI del 13 de diciembre de 2007.

¹¹³ Este lapso de protección se ajusta a las recomendaciones establecidas por el ADPIC que en el párrafo 2, del artículo 25 establece que como mínimo la duración de la tutela de los diseños industriales debe ser de diez años.

¹¹⁴ Así, el artículo 2 del Decreto Legislativo 822 establece que, una obra de arte aplicado es una creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial.

«diseño de moda» puede válidamente responder a una preocupación estética del diseñador y, en esa medida, ser una expresión artística del mismo que refleje su «personalidad». Asimismo, cumple una función utilitaria (que es el de vestir o procurar abrigo al cuerpo de una persona) y, puede también ser producido en escala industrial. El Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual) ha señalado que las creaciones de moda protegibles por el Derecho de autor como obra de arte aplicado, son solo «aquellas que constituyan o incorporen una creación artística original, como por ejemplo, un diseño, dibujo o patrón original»¹¹⁵. Sin embargo, en materia de moda, ¿cuándo podríamos considerar que un diseño es lo suficientemente original como para ser protegido como obra de arte aplicado? La «originalidad» puede ser entendida como una novedad objetiva de modo que solo se proteja aquel producto que fue el primero en existir de ese modo; o bien, puede ser entendida como el reflejo de la personalidad del autor, y de ese modo, ser un criterio subjetivo¹¹⁶. Lo cierto es que, de manera general, la doctrina se ha decantado a favor de la tesis de la originalidad subjetiva, es decir, que el Derecho de autor, a diferencia de lo que ocurre con las patentes o innovaciones no protege exclusivamente la novedad, sino más bien la trascendencia de la personalidad del autor a través de la obra, aun cuando en algunas situaciones sea difícil de constatar. Esta última es la postura adoptada por la autoridad administrativa en el Perú quien a través de una resolución ha establecido que será original si la obra «expresa lo propio del autor, lleva la impronta de su personalidad»¹¹⁷.

El problema que plantea la protección del diseño de moda a través de la vía del Derecho de autor es que la «originalidad»¹¹⁸ que se le exige para que sea considerado como «obra de arte aplicado» no siempre resulta viable para todos los diseños de moda; excluyendo por ejemplo, las colecciones que sin ser copias se «inspiran» de tendencias creadas por las grandes casas de moda. En este sentido, los «patrones» pueden no ser «originales» en sentido objetivo, pero sí en sentido subjetivo y dejar translucir la creatividad del autor al interpretar el modelo propuesto por algún diseñador renombrado.

En cuanto a la tutela otorgada por el Derecho de marcas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso núm. 22-IP-96, precisa que la marca es el medio o modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un «distintivo» que les permita diferenciarse

¹¹⁵ INDECOPI-USAID, *Guía de Derecho de Autor en la industria de la moda*, Lima, 2013, pág. 8.

¹¹⁶ MINERO ALEJANDRE, G., «Aproximación jurídica al concepto de derecho de autor. Intento de calificación como libertad de producción artística y científica o como derecho de propiedad», *Dilemata*, núm. 12 (2013), pág. 218.

¹¹⁷ La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi (23 de marzo de 1998) emitió la Resolución núm. 286-TPI-INDECOPI constituyéndola en precedente de observancia obligatoria y uniformizando el criterio de originalidad contenido en el artículo 3 de la Decisión Andina 351 (Derechos de Autor), el cual concordado con el artículo 2.º del Decreto Legislativo 822, establece que: «Debe entenderse por originalidad de la obra, la expresión (o forma representativa) creativa e individualizada de la obra, por mínima que sea esa creación y esa individualidad. La obra debe expresar lo propio del autor, llevar la impronta de su personalidad. No será considerado individual lo que ya forma parte del patrimonio cultural-artístico, científico o literario ni la forma de expresión que se deriva de la naturaleza de las cosas ni de una mera aplicación mecánica de lo dispuesto en algunas normas jurídicas, así como tampoco lo será la forma de expresión que se reduce a una simple técnica o a instrucciones simples que solo requieren de la habilidad manual para su ejecución. En consecuencia, no todo lo producido con el esfuerzo de su creador merece protección por derechos de autor».

¹¹⁸ Vid. MARAVI CONTRERAS, A., «Breves apuntes sobre el problema de definir la originalidad en el Derecho de autor», Departamento Académico de Derecho-Pontificia Universidad Católica del Perú, *Cuaderno de Trabajo*, núm. 16 (2010).

en el mercado y a su vez, al consumidor asociar su marca con los productos o servicios que llevan dicho «distintivo». La noción de «distintivo» o «distintividad» ha sido precisada por el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pero en el Proceso núm. 132-IP-2005. En dicho proceso se alude al reconocimiento de una capacidad distintiva «intrínseca» como «extrínseca», siendo que la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La distintividad implica la capacidad o aptitud del signo (en este caso, la marca) para «distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino».

De las resoluciones indicadas se colige que la marca es un signo que debe poseer capacidad distintiva para poder identificar y diferenciar productos o servicios en un mercado de otros iguales o similares, así como permitir la asociación a un origen empresarial. El Derecho peruano (y comunitario andino) protegen la marca tanto en su expresión bidimensional como tridimensional, incluso las marcas de posición, como en el caso de las líneas verticales de Adidas¹¹⁹. Esto podría plantear el cuestionamiento si una vez concedida la tutela de una marca de posición esta podría extender su protección a la prenda de vestir sobre la cual se adhiere el distintivo (como también ocurriría, por ejemplo, con los logotipos en accesorios de moda como, bolsos por ejemplo). Sin embargo, tal como hemos señalado en el acápite dedicado al análisis del Derecho norteamericano, bastaría con retirar la marca y el logotipo o incluso la marca de posición y copiar el diseño. La marca y en general, los signos distintivos no son aptos para proteger los diseños o creaciones de moda, especialmente la indumentaria.

3. VIABILIDAD DE LA PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS DE MODA EN EL PERÚ

La insuficiencia de las instituciones jurídicas en el Derecho peruano para proteger los diseños de moda nos llevó a reflexionar acerca de la posibilidad de regular una protección específica considerando sus características peculiares¹²⁰. Del estudio y análisis de las entrevistas realizadas en el marco del presente estudio, se puede colegir que la mayoría de los participantes coincidieron en que la protección jurídica brindada por la marca, el diseño industrial o el Derecho de autor no era suficiente y omnicompreensivo del diseño de moda. Asimismo, consideraron que cada uno de estos regímenes no se adaptan a las características del diseño de moda, dada la rapidez y versatilidad de la moda, su corto lapso de vida útil y la facilidad para la copia. Sin embargo, preguntados acerca de la

¹¹⁹ Resolución núm. 2054-2015/TPI-INDECOPI expte. núm. 365810-2008/DSD de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual) en el procedimiento administrativo seguido por ADIDAS para obtener el registro de las tres franjas verticales que utiliza en sus prendas de vestir.

¹²⁰ Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se consideró necesario consultar las opiniones de las partes interesadas y cercanas al mundo de la moda peruana. En tal sentido se realizaron entrevistas en profundidad durante los meses de noviembre de 2016 a febrero de 2017. Los entrevistados fueron agrupados y categorizados: Grupo A: Categoría Abogados (pertenecientes a los bufetes más reconocidos de la ciudad de Lima), Profesores Universitarios (de las Carreras de Derecho y de Economía titulares de los cursos de propiedad intelectual) y Profesores Investigadores (profesores con publicaciones sobre propiedad intelectual en revistas jurídicas especializadas); Grupo B: Diseñadores de Prendas de Vestir (9 diseñadores de indumentaria) y Accesorios (3 diseñadoras de calzado y 1 de accesorios en piel y cuero), y, Grupo C: Funcionarios del Indecopi. La muestra estuvo constituida por 12 participantes del Grupo A, 13 participantes del Grupo B y solo 2 participantes del Grupo C.

viabilidad de regular una protección específica las opiniones reflejaron posturas distintas. A saber:

— La creación de un elemento de propiedad industrial destinado a proteger el diseño de moda no genera un incentivo a la creatividad en general, sino que podría ser visto como un premio al diseñador «por ser creativo».

— Los diseños de moda no se encuentran exentos de protección pues las normas de represión de la competencia desleal cumplen el objetivo de proteger a la empresa contra prácticas desleales como la explotación de la reputación ajena o prácticas engañosas o destinadas a causar confusión, entre otras.

— El motor del crecimiento y de la innovación en materia de moda es la rapidez con la que crean diseños nuevos dada la facilidad con la que estos son copiados. Un diseñador que quiere rentabilizar sus creaciones debe estar permanentemente reinventándose proponiendo diseños novedosos y rápidamente, pues sabe que una vez expuestos al público estos serán copiados. En esta medida, la protección estatal no resultaría eficiente y por el contrario, podría resultar muy costosa, dada la lentitud de los procedimientos administrativos y la ausencia de «*enforcement*» para perseguir eficazmente a los copistas.

— La legislación actual no excluye de su ámbito de aplicación a los diseños de moda a condición de que cumplan con los requisitos que cada régimen jurídico (Derecho de autor, Derecho de marcas y Diseño industrial) establece para conceder la tutela.

No obstante, tales opiniones, nosotros nos inclinamos por la regulación. En ese sentido, una eventual propuesta legislativa debiera partir de la definición de diseño de moda en tanto especie de diseño industrial y del bien jurídico protegido, así como ofrecer respuestas a las preguntas ¿debe ser protegido? y ¿cómo debiera protegerse?

3.1. ¿El diseño de moda está inmerso en la definición de diseño industrial?

Sí. El concepto de diseño de moda está inmerso en la definición de diseño industrial, el cual según la Decisión Andina 486 está constituido por el dibujo o modelo presentado como la apariencia particular que resulta de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa, bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material; independientemente del producto al cual se aplique y cuya finalidad es ornamental y no utilitaria. En este sentido, el bien jurídico protegido viene a ser el valor añadido que el diseño brinda al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético y de su originalidad¹²¹. Por tanto, las condiciones de protección (novedad y singularidad) deben ser puramente objetivas¹²² y flexibles de modo a facilitar el acceso del diseño de moda al registro.

3.2. ¿El diseño de moda debe ser protegido?

Sí. Porque constituye un bien intangible de igual o incluso mayor valor que la marca. Así como, entre las funciones de la marca, se encuentra su asocia-

¹²¹ Tal como lo precisa la Ley núm. 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, de España en su Exposición de Motivos.

¹²² MARHUENDA, M., «La protección de los diseños industriales en la Unión Europea...», *op. cit.*, pág. 102.

ción (en la mente del consumidor) al origen empresarial, el diseño de moda es susceptible también de generar esta impresión en el consumidor, logrando asociar el diseño a un diseñador o casa de modas determinada. En la medida que confiere al producto terminado, al cual se adhiere el diseño de moda, un valor agregado que contribuirá incluso al posicionamiento de una marca debiera ser merecedor de una tutela jurídica específica que evite y sancione la copia y la falsificación; pues a pesar que algunos diseñadores afirmen que la copia es beneficiosa porque permite la colaboración y la creatividad, terminan, igualmente por resentirse cuando los copistas pasan de la «inspiración a la simple copia del diseño o modelo»¹²³. Y esta situación afecta tanto a los grandes diseñadores como a los noveles. En este último caso, la situación es más compleja pues no siempre son titulares de marcas registradas o aún siéndolo, dichas marcas todavía no han logrado implantarse en el mercado ni alcanzar un renombre o notoriedad tal que les permita ser identificados en un determinado territorio o región por sus diseños originales. Entonces, deben de luchar para entrar en el mercado y competir contra los copistas y las marcas establecidas. En este proceso, dichos jóvenes diseñadores se ven obligados a financiar el proceso del diseño por su propia cuenta, así como la fabricación y las estrategias de comercialización. Tomando en cuenta la inversión que eso supone, la copia encierra un riesgo alto de pérdida y de devaluación del diseño en sí mismo¹²⁴. Sin contar además, con el riesgo de dilución de la marca que intenta posicionar el diseñador. En este contexto, la protección de los diseños de moda de manera a asegurarles el retorno de su inversión no solo en la creación de los modelos, sino en relación a todos los gastos propios de una empresa, como por ejemplo, la mano de obra, maquinaria, insumos, publicidad, etc., no tendría por qué ser visto como un «premio» a un diseñador, sino más bien, como un incentivo a una industria incipiente en permanente desarrollo desde hace diez años.

3.3. *¿Cómo debiera ser protegido el diseño de moda?*

La protección específica a los diseños de moda sería de dos tipos: registral y no registral. Este régimen especial requiere de la modificación del artículo 113 de la Decisión Andina 486 en su ámbito de aplicación de modo a hacer extensiva la tutela a los diseños no registrados.

Para los diseñadores interesados en proteger a través de un registro constitutivo de derechos, los criterios de registrabilidad de novedad y singularidad, se verían flexibilizados para otorgar los certificados respectivos tanto a aquellos diseños originales y no expuestos al público como a aquellos que involucran variaciones sustanciales a los originarios o incluso expuestos pero con un periodo de gracia de un año. La duración del registro, tendría una duración renovable de cinco años a diferencia del registro de diseño industrial vigente que se concede por un plazo de diez años no renovables. En concordancia con lo establecido por el Derecho europeo, consideramos que brindar al diseñador la posibilidad de renovar el registro por periodos de cinco años hasta un máximo de veinticinco

¹²³ Vid. WONG, T., «To Copy Or Not To Copy, That Is The Question: The Game Theory Approach To Protecting Fashion Designs», *University Of Pennsylvania Law Review* (2012), vol. 160.

¹²⁴ WADE, M., «The Sartorial Dilemma of Knockoffs: Protecting Moral Rights without Disturbing The Fashion Dynamic...», *op. cit.*, pág. 341.

resulta razonable. Aunque si el legislador decide mantener el plazo de diez años, este debiera dividirse en dos periodos de cinco años cada uno, dándole la posibilidad al diseñador de renovar el registro al menos una vez luego de transcurrido el primer quinquenio. Este lapso resulta suficiente para posicionar determinados modelos en el mercado y lograr que los consumidores lo asocien a la marca del diseñador, naturalmente, con ello se estaría garantizando la recuperación de la inversión realizada. El procedimiento administrativo debe ser célere de modo a que antes de la exposición en público del diseño, este se encuentre protegido. Para aquellos diseñadores no interesados en acceder al registro, debiera reconocérseles una protección fuera de registro y por un lapso de dos años; es decir, la figura del Diseño Comunitario No Registrado. Al no estar registrados, la protección se extendería por dicho lapso a partir de la primera exposición en público por los medios que fuere; es decir, primaría la antigüedad en la exposición o divulgación para reconocerle la autoría al diseñador y el derecho a oponerse a cualquier solicitud de registro así como a accionar contra la copia o distribución no autorizadas. El efecto de esta protección es similar a la otorgada por el Derecho de autor, pues la carga de la prueba respecto de la copia recae sobre el diseñador primigenio u originario. Consideramos que el lapso de dos años se adapta a la dimensión del mercado de la moda peruana y al tiempo de vida útil de cada diseño, que normalmente, es «estacional». La inversión destinada a la elaboración de prendas de vestir que integrarán las colecciones en pasarelas peruanas no sobrepasan los 40 ejemplares. No nos encontramos aún frente a una industria de dimensiones millonarias cuyas inversiones son enormes tanto para la difusión de las colecciones en pasarelas como para el despliegue publicitario en general. Transcurrido el lapso de dos años, los diseños se considerarían como dentro del dominio público, por tanto, cualquier persona podría acceder a ellos y reproducirlos sin autorización del diseñador. Finalmente, resulta también interesante pensar en esclarecer la postura respecto de la acumulación de protección, es decir, otorgar protección al diseño de moda no solo a través de la propiedad industrial, sino también del Derecho de autor.

IV. CONCLUSIONES

La naturaleza y características del mercado de la moda en Perú crea un ambiente propicio para el surgimiento de diseñadores nacionales. Los diseños de moda propuestos y exhibidos a través de pasarelas y otros eventos de moda, demuestran la creatividad y la innovación de los diseñadores peruanos y el trabajo e inversión detrás de cada propuesta de prenda de vestir o de accesorios. Los diseños de moda peruanos, así como ocurre en otros mercados más desarrollados como el europeo, pueden ser considerados como bienes intangibles con un valor agregado importante. En esa medida, ofrecer una tutela jurídica apropiada que no solo proteja al diseñador sino al diseño, entendido este como una herramienta de posicionamiento en el mercado, del diseñador y de su marca, es deseable y necesaria. La protección jurídica del diseño de moda puede ser brindada por el diseño industrial siempre que se modifique y flexibilice el criterio de «novedad» para acceder al registro, se modifique el plazo de duración del mismo y sea posible el cúmulo de protección con el Derecho de autor bajo la figura de obra de arte aplicado. Esto último requeriría, igualmente, de la flexibilización del criterio de «originalidad». Sugerimos el modelo europeo, es decir, que la tutela del diseño de moda se otorgue a través de

un registro constitutivo: diseño comunitario registrado y fuera de registro: diseño comunitario no registrado. El primero, tendría un lapso de protección de cinco años renovables hasta por un periodo de veinticinco años o permanecer con el plazo de diez años pero dividido en periodos de cinco años cada uno. En el caso del diseño comunitario no registrado, tendría una protección más corta que la del diseño registrado, limitándose a dos años no renovables contados a partir de su exhibición o divulgación al público. De adoptarse estas modificaciones, es muy probable, que se genere un impacto económico positivo y negativo. Positivo, para los diseñadores y la industria del diseño de moda peruano, en general; y negativo, para las pequeñas empresas del sector textil que se mantienen en la informalidad y subsisten con el negocio de la copia de diseños y la falsificación.

V. BIBLIOGRAFÍA

- BELTRAMETTI, S., «Evaluation of the Design Piracy Prohibition Act: Is the Cure Worse than the Disease? An Analogy with Counterfeiting and a Comparison with the Protection Available in the European Community», 8 *Nw. J. Tech. & Intell. Prop.* vol. 147, (2010).
- BELHUMEUR, J., *Droit international de la mode*, 1.^a ed., Società Libreria Editrice, Canova, 2000
- BELLO KNOLL, S. I., y ECHEVARRÍA, P. (coords.), *Derecho y Moda*, Marcial Pons, Buenos Aires, 2015.
- BLACKMON, L. «The Devil Wears Prado: A Look at the Design Piracy Prohibition Act and the Extension of Copyright Protection to the World of Fashion», 35 *Pepp. L. Rev.* 1 (2008).
- BLANCO ESGUEVILLAS, I., *Protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado*, Tesis doctoral presentada en octubre de 2016, Universidad Carlos III de Madrid, España.
- BURSTEIN, S., «Not (Necessarily) Narrower: Rethinking the Relative Scope of Copyright Protection for Designs», *IP Theory*: vol. 3: Iss. 2, (2013) Article 4, disponible en <http://www.repository.law.indiana.edu/ipt/vol3/iss2/4>.
- CASTRO GARCÍA, J. D., «La protección de los diseños industriales en el continente americano», *Revista La Propiedad Inmaterial*, núm. 13 (2009).
- COLMAN, C., «The History and Principles of American Copyright Protection for Fashion Design: A Strange Centennial», *Journal of Sports and Entertainment Law*, vol. 6, 2015
- COLOMA, E., «La moda en el Perú: de la oferta limitada hacia la democratización», *Diario Gestion*, jueves 10 de septiembre de 2015, disponible en <http://gestion.pe/empresas/moda-peru-oferta-limitada-hacia-democratizacion-2142356>.
- COX, C., y JENKINS, J., «Between the Seams, A Fertile Commons: An Overview of the Relationship Between Fashion and Intellectual Property», Conferencia presentada el 29 de enero de 2005 en el marco del Norman Lear Centertainment: «Exploring Implications of the convergence of entertainment, commerce, and society».
- DOMÍNGUEZ PÉREZ, E., «La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular. Reflexiones en torno al Proyecto de Ley de protección jurídica del diseño industrial», *ADI* 23 (2002), disponible en <http://vlex.com/vid/oacute-ntilde-car-cter-221081859>.
- DU MONT, J. J., y JANIS, M. D., «The Origins of American Design Patent Protection», *Indiana Law Journal*, vol. 88 (2013).
- FANELLI, L., «A Fashion Forward Approach to Design Protection», *St. John's Law Review*, vol. 85, Article 7 (2011), pág. 297, disponible en <http://scholarship.law.stjohns.edu/lawreview/vol35/iss1/7>.

- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., «El diseño no registrado», *ADI* 24 (2003), disponible en <http://vlex.com/vid/ntilde-221087567>.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M., y BOTANA AGRA, M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2013.
- FIGUERAS, J., «Historia de la moda. Pasado, presente y futuro», Madrid, Ediciones Internacionales Universitarias, 2012.
- GIAMBARRESE, N., «The Look for Less: A Survey of Intellectual Property Protections in the Fashion Industry», *Touro Law Review*, vol. 26, núm. 1 (2010), Article 8, disponible en <http://digitalcommons.tourolaw.edu/lawreview/vol26/iss1/8>.
- GODIN, A., *La Chine, le luxe et la contrefaçon. Etude sur le consommateur chinois des produits de luxe et la contrefaçon*, Mémoire de Máster soutenu en Octobre 2011, Haute Ecole de Gestion, Genève, Suisse.
- GÓMEZ MONTERO, J., «Libro Verde de las Comisión de las Comunidades Europeas sobre la protección jurídica del diseño industrial», *ADI* 14 (1991-1992), disponible en <http://vlex.com/vid/libro-verde-comision-comunidades-europeas-262454>.
- HARMON, R. D., «Copyright & Patent Law», 9 *Golden Gate U. L. Rev.* (1978), disponible en <http://digitalcommons.law.ggu.edu/ggulrev/vol9/iss1/4>.
- HEDDEN, R., «Intellectual Property», 6 *Golden Gate U. L. Rev.*, (1976), págs. 693-695, disponible en <http://digitalcommons.law.ggu.edu/ggulrev/vol6/iss2/16>.
- HEDRICK, L. J., «Tearing Fashion Design Protection Apart at the Seams», *Washington and Lee Law Review*, vol. 65 (2008).
- HICKS, J., y OTEY, T., «Will Design Piracy Prohibition Act Send Designer Copycats Out of Style? An Analysis of the Current and Future State of Intellectual Property Protection for Fashion Design» (2009), disponible en www.aipla.org.
- HODGE, A., «Copyrights and the Fashion Industry: A Love-Hate Relationship?», *American University Intellectual Property Brief*, Summer (2010).
- LI, X., «IP Protection of Fashion Design: To Be or Not To Be, that is the Question», *IP Theory*, vol. 3 (2012), Iss. 1, disponible en <http://www.repository.law.indiana.edu/ipt/vol3/iss1/3>.
- LÓPEZ, E., «Los diseños de moda y los derechos de autor», publicado el 1 de diciembre de 2010, disponible en <http://www.elindependent.org/articulos/article.asp?id=2929>.
- MAGDO, C., «Protecting Works of Fashion from Design Piracy», *LEDA* (2000), disponible en <http://leda.law.harvard.edu/leda/data/36/MAGDO.html>.
- MARAVI CONTRERAS, A., «Breves apuntes sobre el problema de definir la originalidad en el derecho de autor», *Cuaderno de Trabajo*, núm. 16, Departamento Académico de Derecho-Pontificia, Universidad Católica del Perú, 2010.
- MARCO ARCALA, L. A., «Últimas aportaciones en torno al carácter singular de los diseños comunitarios en la jurisprudencia del tribunal de justicia de la Unión Europea», *ADI* 33 (2012-2013).
- MARCELO, C., *The Crimes of Fashion The Effects of Trademark and Copyright Infringement in the Fashion Industry*, a Senior Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for graduation in the Honors Program Liberty University, Spring (2011).
- MARTÍNEZ PÉREZ, M., «¿Pueden los elementos ornamentales considerarse componentes de un producto complejo y protegerse como diseño industrial? Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas (Sección 4.ª) de 20 de mayo de 2013, núm. 192/2013», *ADI* 34 (2013-2014).
- «La impresión general del usuario informado como criterio de apreciación del carácter singular de un diseño industrial», *ADI* 35 (2015-2015).
- «La imposibilidad de protección de un diseño industrial por la vía de la propiedad intelectual ante la falta de originalidad y creatividad», *ADI* 32 (2011-2012), V. Jurisprudencia y Resoluciones (2011).
- MARSHALL, A. M., «Free Fashion», en *Marquette Intellectual Property Law Review*, vol. 17, Issue 1 (2013).

- MARHUENDA, M., «La protección de los diseños industriales en la Unión Europea. Principales rasgos y ventajas del diseño comunitario», *Revista La Propiedad Industrial*.
- MINERO ALEJANDRE, G., «Aproximación jurídica al concepto de derecho de autor. Intento de calificación como libertad de producción artística y científica o como derecho de propiedad», *Dilemata*, núm. 12 (2013).
- MITCHELL, P. A., «Misappropriation and the New Copyright Act: An overview», 10 *Goldn Gate U. L. Rev.* (1980), disponible en <http://digitalcommons.law.ggu.edu/ggulrev/vol10/iss2/3>.
- OLAUSSEN, B., «Design Patents: Fashion's Next Big Thing?», *Intellectual Property Brief* 4, núm. 2 (2012).
- OTERO LASTRES, J. M., «Reflexiones sobre el diseño industrial», *Anuario Facultad de Derecho-Universidad de Alcalá*, I (2008).
- «Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva ley 20/2003», *ADI* 24 (2003), disponible en <http://vlex.com/vid/concepto-ntilde-requisitos-oacute-nueva-221087563>.
- «En torno a la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y los modelos», *ADI* 19 (1998), disponible en <http://vlex.com/vid/torno-directiva-proteccion-dibujos-modelos-262698>.
- PACÓN, A. M., «El estado de la propiedad industrial y los derechos de autor en el Perú», artículo publicado en el *Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información*, disponible en http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000001756_EPI-Cr_es.pdf.
- PARDO VEIRAS, J. L., «El señor que nos viste no es muy elegante», *Etiqueta Negra*, año 13, núm. 122, noviembre de 2014.
- PISCIONERE, T., «Imitation May Not Always Be the Sincerest Form of Flattery: Why Color Wars in the United States and Europe May Result in Brand Dilution and Color Depletion.» 25 *Pace Int. L. Rev.* 43 (2013), disponible en <http://digitalcommons.pace.edu/plr/vol25/iss1/2>.
- POLLAUD-DULIAN, F., *Propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle*, Economica, Paris, 2011.
- RAUSTIALA, K., y SPRIGMAN, C., «The Piracy Paradox: Innovation And Intellectual Property In Fashion Design, Forthcoming», *Virginia Law Review* (2006).
- REY-ALVITE VILLAR, M., «Infracción del modelo consistente en el envase de un competidor comercializado bajo marca blanca», *ADI* 32 (2011-2012).
- ROSEN, D., y LUCADAMO, K., «NYPD confiscates counterfeit handbags, other fake goods in Canal St. Raid», disponible en http://www.nydailynews.com/news/ny_crime/2009/12/09/2009-09_hurts_faux_good_in_canal_st_raid.html.
- RUIZ MUÑOZ, M., «Diseño industrial y derecho de autor en Europa (La acumulación en algunos derechos nacionales armonizados)», *ADI* 27 (2006-2007), disponible en <http://vlex.com/vid/acumulacion-nacionales-armonizados-230278341>.
- SAFIA A. N., «Style Piracy Revisited», 10 *J. L. & Policy*, 489 (2002).
- «Style Piracy Revisited», *J. L. & Policy*, núm. 10 (2002).
- SCAFIDI, S., «Intellectual Property And Fashion Design (Describing The Interplay Of Different Forms Of Intellectual Property Protection For Fashion Designers)», *In Intellectual Property And Information Wealth*, 115, 121 (2007).
- SHIRWAIKAR, P., «Fashion Copying and Design of the law», *J. Int. Prop. Rights*, vol. 14, March (2009).
- SIGNORE, P., «Design Patent Protection in the United States», *epi Information Journal*, vol. 2 (2001), disponible en <http://www.oblon.com/philippe-j-c-signore-ph-d/publications/design-patent-protection-in-the-united-states/>.
- SCHUTTE, L., «Copyright For Couture», 11 *Duke and Tech. Rev.* (2011).
- STEVENS, A., «Not Designed to Fit: Why the Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act Should Not Be Made into Law», 32 *Pace L. Rev.* 856 (2012), disponible en <http://digitalcommons.pace.edu/plr/vol32/iss3/6>.

- TERAKURA, K., «Insufficiency of Trade Dress Protection. Lack of Guidance for Trade Dress Infringement Litigation in the Fashion Design Industry», 22 *U. Haw. L. Rev.* 569, 604 (2000).
- TOBÍO RIVAS, A. M., «La obligación de acumulación de la protección jurídica de los dibujos y modelos con el Derecho de autor. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda) de 27 de enero de 2011, asunto C 168/09 *Flos Spa* c. *Semeraro Casa e Famiglia Spa*», *ADI* 32 (2011-2012).
- WADE, M., «The Sartorial Dilemma of Knockoffs: Protecting Moral Rights without Disturbing the Fashion Dynamic», *Minnesota Law Review* (2011), vol. 96.
- WALTERSCHEID, E. C., «To Promote the Progress of Science and the Useful Arts: The Background and Origin of the Intellectual Property Clause of the United States Constitution», 2 *Journal of Intellectual Property Law*, 1 n. 1 (1994).
- WEIKART, M. A., «Design Piracy», *Indiana Law Journal*, vol. 19: Iss. 3, (1944) Article 4, disponible en <http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol19/iss3/4>.
- WEST, B., «A New Look for the Fashion Industry: Redesigning Copyright Law with the Innovative Design Protection and Piracy Protection Act (IDPPPA)», *J. Bus. Entrepreneurship & L.* núm. 5 (2011), disponible en <http://digitalcommons.pepperdine.edu/jbel/vol5/iss1/3>.
- WONG, T., «To Copy Or Not To Copy, That Is The Question: The Game Theory Approach To Protecting Fashion Designs», *University Of Pennsylvania Law Review* (2012) vol. 160.