

La Protección Acumulada a las Creaciones Estéticas en el Derecho Chileno

MANUEL ANTONIO BERNET PÁEZ

Abogado. Magíster en Derecho Privado. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Alumno del Programa de Doctorado en Derecho, Universidad de los Andes, Santiago.Chile. E-mail: mbernet@jdf.cl

Resumen

El objetivo de este trabajo es determinar bajo que condiciones legales en el derecho chileno un diseño industrial, amparado por la Ley de Propiedad Industrial, puede recibir una protección acumulada conferida por la Ley de Derechos de Autor. En este sentido, el legislador chileno, siguiendo el modelo regulatorio del derecho italiano, estableció que una obra de arte aplicada será protegible por el derecho de autor solamente si su valor artístico puede ser considerado con separación del carácter industrial del objeto al cual se encuentra incorporada. De esta manera, el presente estudio se centra en precisar la exigencia de separabilidad, acudiendo para ello a los desarrollos doctrinarios italianos y estadounidenses, que por su riqueza nos permitirán postular nuestra postura acerca del requisito de separabilidad en el derecho chileno.

PALABRAS CLAVES: Propiedad Intelectual, Derecho de Autor, Derecho de Diseños

Cumulative Protection of a Esthetic Works under the Chilean Law

Abstract

The objective of this article is to determine under what legal conditions in the Chilean law an industrial design, protected by the Industrial Property Law, can receive an accumulated protection awarded by the Copyright Law. In this sense, Chilean legislator, following the regulating model of Italian Law, established that a work of art applied will be protected by Copyright Law only if its artistic value can be considered with separation of the industrial character

of the object which it is found incorporated. The present study is centered to precise the demand of separation, responding for it to the Italian and American doctrine developments, that by their wealth will let us to postulate our position about the requirement of separation in the Chilean Law.

KEY WORDS: Intellectual Property, Copyright Law, Industrial Design Law

INTRODUCCIÓN

Es nuestro interés en estas líneas poder entregar ciertas directrices que nos permitan resolver, con relativa precisión, en que condiciones en la legislación chilena un diseño industrial podría ser tutelado acumulativamente en sede de Derecho de Autor¹.

Es un extremo indiscutido en la doctrina el carácter híbrido que gozan estos bienes inmateriales, al ser creaciones artísticas que apelan al gusto estético, pero que son destinadas a adornar productos industriales para hacerlos más atractivos a los consumidores². A consecuencia de ello, se presenta un conflictivo dilema acerca del lugar donde se debe situar este instituto jurídico, ya sea en el ámbito del Derecho de Autor o la Propiedad Industrial, resolviéndose usualmente su protección mediante un sistema *sui generis de* caracteres similares al Derecho de Patentes³.

No obstante lo dicho, una cuestión no resuelta todavía es la posibilidad que un diseño industrial, amparado por la legislación especial, en su carácter de creación plástica pueda optar acumulativamente a la protección dispensada por el Derecho de Autor⁴. Las respuestas ante tal interrogante son dispares en el Derecho Comparado, pudiéndose distinguir tres clases de sistemas.

El primero de ellos, conocido como acumulación absoluta, protege indistintamente a cualquier obra de arte,

con independencia de su destino o mérito. En un extremo opuesto, aparece el sistema llamado de la no acumulación, según el cual se niega toda posibilidad que un diseño industrial pueda tutelarse por el Derecho de Autor. Por último, en una posición intermedia, aparecen los sistemas de acumulación restringida, conforme al cual se protegen sólo aquellos diseños que alcanzan una altura creativa, recibiendo la denominación de obras de arte aplicadas⁵.

Sin perjuicio de las consideraciones dogmáticas y económicas que se tengan a la vista para adoptar uno u otro sistema de protección, la elección de una opción regulatoria tiene relevantes consecuencias prácticas, como por ejemplo, en un esquema de acumulación absoluta una vez expirado el plazo de protección concedido a favor de un diseño industrial por la legislación especial, su titular podrá mantener su exclusividad en virtud del extenso amparo otorgado a las obras por el Derecho de Autor. De esta manera, aparece urgente poder descifrar que modelo siguió el legislador chileno para reglamentar esta materia.

UNA PRIMERA LECTURA AL PROBLEMA DE LA ACUMULACIÓN DE PROTECCIONES EN EL DERECHO CHILENO

Un inicial acercamiento a este complejo problema es recurrir a la lectura de la norma básica sobre la materia, a saber, el artículo 3° numeral 12 de la ley chilena de Derechos de Autor que dispone: «*Quedan especialmente protegidos con arreglo a la presente ley: 12) Las esculturas y las obras de artes figurativas análogas, aunque estén aplicadas a la industria, siempre que su valor artístico pueda ser considerado con separación del carácter industrial del objeto al que se encuentren incorporados*»⁶.

Sobre esta norma, debemos precisar que la expresión «obras de artes figurativas análogas»⁷, hace referencia a aquellas creaciones plásticas, que eventualmente podrán ser aplicadas a un artículo útil o de uso común, recibiendo en tal supuesto la denominación de obras de arte aplicado^{8/9}. De esta manera, creemos que dentro de esta expresión, tal como lo ha entendido la doctrina en general, se incluirá las formas estéticas, que cumpliendo los requisitos dispuestos en la Ley chilena de Propiedad Industrial, se protegerían como diseños industriales.

De esta manera, eventualmente sobre un mismo objeto, esto es, sobre una obra de arte aplicada a la industria, podría accederse acumulativamente a la tutela de los estatutos del Derecho de Autor y la Propiedad Industrial, empero, para ello el legislador autoral demanda que respecto de esta obra su valor artístico sea separable del artículo industrial al cual se encuentra incorporado. Aparece, por tanto, una *summa divisio* entre las creaciones estéticas tridimensionales. Por un lado, se distinguen los diseños industriales, protegibles únicamente por la legislación industrial, y por el otro, las obras de arte aplicadas, las cuales por su virtualidad de separabilidad podrían acceder al estatuto del Derecho de Autor.

Es nuestra tarea abocarnos al estudio del llamado criterio de separabilidad o escindibilidad, que como veremos es de origen italiano, para poder entregar ciertas guías interpretativas que nos permitan determinar en que supuestos una obra de arte aplicada puede escindirse del artículo que le sirve de soporte. Lamentablemente, carecemos de antecedentes doctrinales y jurisprudenciales propios, por ello, acudiremos a los modelos regulatorios comparados similares al chileno, a saber, el italiano, y en especial el estadounidense, que han producido novedosos

enfoques para delimitar la noción de separabilidad.

EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN A LAS OBRAS APLICADAS EN EL DERECHO ITALIANO

El origen legal del criterio de la escindibilidad podemos rastrearlo en el artículo 2, numeral 4º de la Ley de Derechos de Autor italiana de 1941, que disponía:

«Son protegidas en particular: Las obras de la escultura, de la pintura, del dibujo, del grabado y de las artes figurativas similares, comprendidas las obras del arte escénico, incluso aplicadas a la industria, con tal que su valor artístico pueda ser disociado del producto industrial al que son asociadas»¹⁰.

De esta forma, se pretendía trazar por el legislador una línea divisoria entre los modelos artísticos, protegibles por el Derecho de Autor, y los modelos ornamentales, amparados por el Derecho de Diseños¹¹.

En términos generales se sostiene que se satisfecería la exigencia de escindibilidad o disociación si la obra tutelable por el Derecho de Autor contiene un mensaje creativo propio y conserva su valor artístico con independencia del artículo que le sirve de soporte¹². Sin embargo, a pesar de la supuesta claridad en el planteamiento de este criterio divisor, no existe un consenso doctrinal ni jurisprudencial acerca de su alcance, lo que nos impide poder extrapolar directamente algunas de las soluciones entregadas en el derecho italiano.

En el terreno doctrinal, una primera postura sostenida

es entender que el requisito de la *scindibilità* se cumpliría si existiese la posibilidad de concebir conceptualmente la obra separada del soporte material¹³, por el contrario, para un segundo colectivo la observancia de la separabilidad conceptual es sólo un primer paso, luego se debería examinar si la creación en cuestión posee la suficiente originalidad para gozar del amparo del Derecho de Autor¹⁴. Un tercer grupo de autores concibe el cumplimiento de la escindibilidad si la obra de arte se encuentra estrechamente ligada al soporte, de tal manera que sin ella tal objeto carece de todo valor¹⁵. Por último, una cuarta sección de expertos afirman que el criterio de la escindibilidad, a pesar de su superioridad frente a los demás, es solamente un buen punto de partida, debido a su dificultad de administrarlo en la práctica, de tal manera que se deben tener presente algunos indicios que nos permitan, en cada caso concreto, verificar la existencia de la separabilidad entre la obra de arte y el soporte, siendo especialmente relevante el destino o la finalidad objetiva de la obra¹⁶.

Como complemento a este confuso panorama doctrinal, la jurisprudencia italiana tampoco fue capaz de determinar durante sesenta años con precisión de que forma se debía aplicar el criterio divisor de la escindibilidad, apareciendo distintas interpretaciones en este sentido¹⁷. Un conjunto de sentencias al tratar de delimitar un test de disociación se detienen en las características peculiares de la obra, en especial en su singularidad artística la cual es enjuiciada por el tribunal¹⁸. Otro enfoque normalmente utilizado por los jueces es indicar que la separabilidad tendrá lugar respecto a las obras bidimensionales, mientras que respecto de los productos tridimensionales tal disociación es estructuralmente imposible, cumpliendo tal forma una función meramente ornamental¹⁹. Por último, existen algunos fallos que excluyen toda referencia a elementos externos que pueden coadyuvar en la tarea interpretativa

de la división entre obra de arte aplicada y modelos ornamentales, proclamando el carácter exclusivo del criterio de la disociación²⁰.

De esta forma, no es posible extraer una opinión dominante, tanto en sede doctrinal como jurisprudencial, sobre que debe entenderse por el llamado criterio de escindibilidad o disociación en el derecho histórico italiano de diseños, el cual fue derogado con el advenimiento de las normativas comunitarias sobre diseños industriales²¹. Por tal motivo, nos parece ilustrativo en nuestra tarea interpretativa revisar los esfuerzos hermenéuticos desarrollados en el Derecho de Diseños estadounidense, en el que se entregan mayores luces sobre esta materia.

LA EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA A LAS OBRAS APLICADAS EN EL DERECHO ESTADOUNIDENSE

Desde las primeras leyes estadounidenses sobre Derechos de Autor aparece una evolución impredecible respecto de la protección de las obras de arte aplicadas²², debido a que se sostenía por importantes sectores que se debía rechazar todo amparo a los artículos útiles, los cuales se debían proteger exclusivamente por intermedio del instituto de las patentes de invención. Creemos necesario pasar revista a estos distintos enfoques legislativos y jurisprudenciales, que por su riqueza, se muestran útiles para ensayar nuestras respuestas frente al conflictivo dilema objeto de este estudio.

El Primer Período: Desde la *Copyright Act* de 1909 hasta la Ley Actual

Un primer enfoque a este tópico aparece en la enmienda de 1870 a la *Copyright Act* donde aparece una

primera alusión a los modelos o diseños destinados a ser obras de las finas artes, dejando de lado por tanto aquellos objetos que tuvieran una finalidad utilitaria. Ulteriormente, en la *Copyright Act* de 1909 se adopta un criterio diametralmente opuesto, al especificar que quedaban dentro del amparo legal las obras de arte y los modelos o diseños para obras de arte, sin perjuicio de que la *Copyright Office*, órgano estatal encargado del registro de las obras tutelables, administrativamente interpretó que la expresión obras de arte excluía las producciones industriales utilitarias²³.

La primera sentencia relevante en esta materia es la dictada por la Suprema Corte en el caso *Bleistein v. Donaldson Lithographing Co*, conforme a la cual se protege por el Derecho de Autor un aviso publicitario de una función de un circo, resolviéndose que el uso comercial de una obra de arte es irrelevante para el amparo de estas creaciones. En palabras del Tribunal Supremo: «*Una pintura no es menos pintura, y no es menos protegible por el derecho de autor si ésta es usada como publicidad de sopas, o en una pieza teatral, o en revistas mensuales, o bien, como publicidad para un circo*»²⁴. A partir de estas directrices judiciales, la doctrina entendió que era indiscutido el axioma que las obras bidimensionales eran protegibles por el Derecho de Autor, alegando su extensión a las obras tridimensionales o modelos²⁵. Tales consideraciones se tradujeron en un acceso al registro, como obras de arte, a un conjunto de artículos útiles tales como relojes, candelabros, tinteros, saleros y ceniceros²⁶.

Sin perjuicio de lo dicho, es en el caso *Mazer v. Stein* donde se discutió primeramente si un modelo industrial podía ser objeto de protección autoral. En este litigio se examinó si se podía tutelar las representaciones de unos bailarines realizados en porcelana, que fueron concebidas

como bases para lámparas eléctricas. El demandado que había copiado estas obras argumentaba que si un artista se transformaba en un empresario manufacturero debía someterse a las normas de las patentes de diseños²⁷, luego si no hizo la correspondiente presentación a la Oficina de Patentes de su creación se podía copiar por cualquier persona tal artículo. La Corte Suprema rechazó tal alegación, señalando que: «*No existía nada en la Ley de Derechos de Autor que apoyaba el argumento que el destino o el uso industrial de un artículo elegido no permitía la protección o invalidaba el registro*»²⁸. Asimismo, con referencia a la acumulación de protecciones destaca: «*No existe en la Ley de Derechos de Autor ni en ninguna otra referencia a que lo patentable no puede ser tutelado por el Derecho de Autor*»²⁹.

La opinión de la *Copyright Office* sobre la decisión Mazer fue bastante distinta, entendió que no se había dispuesto un pronunciamiento que permitía una protección amplia de objetos netamente industriales, como la carrocería de un automóvil. De tal forma que en el año 1959 dictó una norma interpretativa sobre la noción de obra de arte, estableciendo que los artículos intrínsecamente funcionales no sean considerados obras de arte, empero, si la forma de un objeto utilitario incorpora características como esculturas artísticas, tallados o representaciones pictóricas, las cuales puedan ser identificadas separadamente y ser capaces de existir independientemente como obras de arte, tales características podrán ser posibles de registro³⁰. Sin embargo, tales recomendaciones no fueron seguidas uniformemente por los tribunales, al no disponerse la manera como se iba a efectuar la operación de separación, ya sea en términos meramente físicos o conceptuales, existiendo resoluciones contradictorias al respecto³¹.

El caso relevante que cierra esta etapa es *Esquire, Inc. v. Ringer*, en el que se discutió si podía ser considerado como obra de arte protegible una iluminaria para la vía pública. Específicamente, la Directora de la *Copyright Office* se había negado a su registro, al entender que se trata de una forma meramente funcional no protegible por el Derecho de Autor, motivo por el cual *Esquire, Inc.* solicitó que judicialmente se obligará al registro administrativo de estos faroles. El Juez de Distrito, en primera instancia, afirmó que estos faroles cumplían una función tanto decorativa como funcional. Así, durante el día tales objetos son exclusivamente decorativos, al ser un tipo de escultura original y estéticamente agradable. Por último, se añade que los precedentes de las decisiones de los casos *Bleistein* y *Mazer* son vinculantes para este tribunal³².

Este pronunciamiento fue revertido ulteriormente por el Tribunal del Circuito, en segunda instancia, argumentado que es la voluntad de legislador, que consta en la historia legislativa de la nueva Ley de Derecho de Autor de 1976, rechazar que los diseños industriales accedan a la protección legal, siendo el interés de la Administración evitar la creación de nuevos monopolios con significantes efectos anticompetitivos³³. De esta manera, según estas consideraciones se estimó que la negación de la *Copyright Office* se encontraba ajustada a las disposiciones legales de la reciente Ley de Derecho de Autor, sin manifestarse de modo alguno acerca del criterio de escindibilidad que había dispuesto el órgano administrativo recurrido³⁴.

El segundo período: La *Copyright Act* de 1976 y sus distintas interpretaciones

El cambio pendular hacia una restricción de la protección a las obras aplicadas en sede de Derecho de Autor aparece con la promulgación de la Ley de Derecho

de Autor de 1976, que en la sección 101 dispone que serán protegibles:

«El diseño de un artículo de utilidad (...) no será considerado como obra de pintura, de artes gráficas o de escultura más que sí, y únicamente en la medida en que, el diseño contenga elementos figurativos, gráficos o escultóricos **que se pueden identificar con independencia de los aspectos utilitarios del artículo, y pueden existir con independencia del mismo**»^{35/36}.

De esta manera, el legislador estadounidense adopta el criterio de separación o escindibilidad cuyas influencias directas se encuentran en el Derecho de Autor italiano³⁷, siendo relevante en esta materia la aparición en la historia de la Ley de las primeras referencias a los test que deben utilizar los tribunales para poder apreciar los elementos artísticos separables de un objeto industrial, que eventualmente podrán acogerse a la Ley de Derecho de Autor, así se alude tanto a una separación física como conceptual. Con relación a la separación física, no es un ejercicio complejo³⁸, mientras que tratándose de la separación conceptual, se ensayan distintos enfoques por los tribunales para llevarla a cabo, los que pasaremos a revisar a continuación.

El criterio de la principal función o destino del artículo tutelado

Un primer enfoque acerca de la separación conceptual aparece en el caso *Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc.*, en el que se debatió la posibilidad de proteger como obra de arte aplicado las hebillas de cinturones creados por el Sr. Kieselstein-Cord llamadas *Winchester* y *Vaquero*. Las características destacables de estos artículos eran que estaban realizados con metales preciosos, recibiendo importantes premios en certámenes de diseño, siendo

posteriormente aceptados en la exposición regular del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York³⁹. El Tribunal del Segundo Circuito estimó que eran protegibles tales obras, integrando la exigencia de separación conceptual mediante el denominado test de la principal función del objeto sujeto a la litis. Así, el sentenciador señaló que los elementos esculturales eran separables al ser utilizados tales cinturones por los consumidores no solamente en la cintura para sujetar los pantalones, sino en diferentes partes del cuerpo, como una verdadera joya, de tal manera concluyó que: «*El principal aspecto ornamental de los cinturones Vaquero y Winchester es conceptualmente separable de su subsidiaria función utilitaria*»⁴⁰.

De esta manera, conforme al razonamiento del juzgador, el interprete para efectuar la labor de separación de los elementos artísticos de lo meramente funcional, debía previamente determinar cual es la principal finalidad que le asignan los consumidores a tal artículo, de tal forma que si es meramente ornamental, se podrá optar al amparo en sede de Derecho de Autor⁴¹. El profesor Denicola expresa que a pesar que esta formula puede presumiblemente excluir los diseños de artículos útiles más comunes de la protección del Derecho de Autor, no es satisfactorio en proveer un correcto enfoque sobre la separabilidad, debido a los infructuosos intentos de determinar la atracción primaria que unánimemente sienten los consumidores respecto de los productos, es más, lo usual es que los usuarios experimenten motivos mezclados para preferir un objeto con relación a otro, no pudiendo por tanto catalogarse con precisión las razones de una elección de consumo⁴².

El criterio de las formas intrínsecamente mezcladas

Una segunda aproximación a la manera de desarrollar

la separación conceptual entre los elementos artísticos de los objetos útiles aparece en el litigio Carol Barnhart, Inc. v. Economy Cover Corp. El objeto de esta litis consistía en precisar si eran protegibles en sede de Derecho de Autor cuatro modelos de maniqués cuya forma consistía únicamente en parte del torso humano, careciendo de cuello, espalda y extremidades superiores, siendo su principal propósito permitir mostrar camisas y chalecos en los grandes almacenes. El juez de distrito, apoyándose en la historia de la Ley, expuso que se trataba de artículos funcionales y no artísticos, los cuales fueron creados únicamente para cumplir la función de mostrar vestimentas, siendo expresión de su funcionalidad sus características espaldas huecas que permitían sostener las prendas de ropa. De tal manera, acoge el criterio del destino del artículo para precisar el cumplimiento de la exigencia de separabilidad⁴³.

El Tribunal del Segundo Circuito, en segunda instancia, rechazó nuevamente la pretensión del demandante de tutelar estos artículos bajo el amparo de la Ley de Derecho de Autor, sin embargo, complementó las razones entregadas por el tribunal inferior, al explicar la operación de separabilidad conceptual mediante el denominado test de las formas inextricablemente entrelazadas, concluyendo que: *«En el caso de las formas de la empresa Barnhart (...) las características reclamadas de ser estéticas o artísticas, por ejemplo, la configuración del tamaño natural de los senos o la anchura de los hombros están inextricablemente entrelazadas con sus características utilitarias, mostrar ropas.»*⁴⁴ Nuevamente este criterio fue puesto en duda por la doctrina, al sostenerse que limitaba muchísimo el amparo de las obras de arte aplicadas, debido a que cualquier elemento artístico aplicado a un producto utilitario se encuentra físicamente vinculado al mismo, no pudiendo distinguirse en la

mayoría de las ocasiones si cumplen también algún tipo de función técnica⁴⁵.

El criterio del llamado desplazamiento temporal

Un tercer método para apreciar la separación conceptual entre los elementos artísticos incorporados en un artículo útil aparece en el voto de minoría expresado por el Juez Newman en la decisión Barnhart, en el que da a conocer el denominado test del desplazamiento temporal. De esta manera, preguntándose el Juez Newman acerca de la forma como se determina la separación conceptual, contesta que:

«En mi opinión, la respuesta deriva de la palabra ‘conceptual’. Para que las características de los diseños sean conceptualmente separables de los aspectos utilitarios del artículo útil al cual se incorpora el diseño, tal artículo debe estimular en la mente del observador un concepto que es separable del concepto provocado por su función utilitaria.»⁴⁶

De esta manera, el test consiste en precisar si en la mente del observador, que entiende el Juez Newman debe ser el hombre razonable u ordinario y no un experto en la materia, puede apreciar en forma independiente lo artístico de lo meramente funcional⁴⁷. Nuevamente este test fue duramente cuestionado por la doctrina y la jurisprudencia, debido a que el estándar fijado es tan etéreo que es muy difícil de administrarlo en la práctica⁴⁸.

El criterio del proceso creativo

Una última etapa en este recorrido jurisprudencial es la adopción del denominado test del proceso creativo. El autor de este enfoque es el Profesor Robert C. Denicola,

quien entrega una original postura para tratar el dilema de la separabilidad, al sugerir que los distintos métodos indicados presentan una tendencia exclusiva a enfocarse en los resultados del esfuerzo artístico, olvidándose que es en el proceso creativo de una obra donde se nos permitiría visualizar la *summa divisio* entre las obras de artes aplicadas y los diseños industriales⁴⁹. De esta manera, sostiene que a pesar de los incesantes deseos del legislador para establecer una línea clara entre las obras aplicadas y los artículos utilitarios, tal labor es inútil. En realidad, no existe ninguna línea, sino escasamente un arcoiris de formas que responden en variados grados a consideraciones funcionales, de tal manera que aquellas formas en cuya creación se aprecian con mayor intensidad una visión estética de su autor, frente a las demandas funcionales, será considerada como una obra de arte aplicada.

Este test fue acogido inicialmente en el caso *Brandir Inter., Inc., v. Cascade Pacific Lumber Co.*, en el que se discutió si una barra metálica, con forma de resorte que se utilizaba como anaquel para almacenar bicicletas, podía ser apreciada separadamente de su función utilitaria intrínseca. El origen de esta creación era una escultura creada por el artista David Levine, el cual por sugerencia de un amigo se percató que modificando la estructura de los arcos de su obra podía servir como un anaquel para ubicar las bicicletas. Posteriormente se contactó con la empresa Brandir donde se le hicieron mayores modificaciones de carácter funcional y estéticas, lanzándose al mercado el denominado *Ribbon Rack*, que tuvo un extraordinario éxito comercial, el cual fue posteriormente copiado por la demandada. De esta manera, el Tribunal del Segundo Circuito, citando al Profesor Denicola, expresa que la «*separación conceptual existirá si los aspectos del diseño pueden ser identificados como un reflejo del juicio artístico ejercido por su creador*

*con independencia de influencias funcionales a las cuales se encuentra sujeto al momento de la creación»⁵⁰. De esta manera, comparando la inicial escultura creada por Levine con el *Ribbon Rack*, se revela que esta última forma es esencialmente un artículo utilitario, al innovarse enteramente la estructura inicial para servir con el propósito de permitir almacenar bicicletas y otros móviles⁵¹.*

Nuevamente aparecen juicios adversos a este modelo de determinación de la separación conceptual, especialmente se critica que necesariamente los jueces deberán efectuar un análisis artístico de las obras, alejándose de las sabias palabras del Juez Holmes que recomendaba a la judicatura no realizar valoraciones acerca del mérito de las creaciones⁵².

A modo de colofón, podemos señalar que la última sentencia relevante en la materia fue la dictada por el Tribunal del Séptimo Circuito, que resolvió en segunda instancia el caso *Pivot Point International, Inc. v. Charlene Products, Inc. and Peter Yau*, en la cual se acoge el test del proceso creativo para fundamentar que la cabeza de una maniquí es objeto de tutela por el Derecho de Autor⁵³.

De esta manera, al igual que lo expuesto en el derecho italiano histórico, no aparece todavía en Estados Unidos un consenso entre los autores y jueces acerca de la manera de desarrollar el test de separabilidad, empero, creemos que la búsqueda desarrollada nos servirá para entregar algunas guías sobre esta cuestión en el derecho chileno.

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE SEPARABILIDAD EN EL DERECHO CHILENO

Efectuado este recorrido comparado, donde pudimos

apreciar distintos enfoques acerca del llamado criterio de la separabilidad, cabe nuevamente volver a la legislación chilena para dar una respuesta a este conflictivo dilema.

Una primera afirmación de relativa obviedad es que la ley chilena demanda que la operación de escindibilidad sea en términos meramente conceptuales, al utilizar la expresión « (...) su valor artístico pueda ser considerado con separación», de tal manera que la exigencia es solamente condicional, alejándose de ciertas posturas iniciales estadounidenses sobre la materia.

Entrando por ello a un terreno exclusivamente conceptual, es preciso hacernos cargo de las críticas planteadas *supra* referidas a la naturaleza subjetiva del examen de separabilidad, siendo su expresión más notoria el denominado criterio del desplazamiento temporal. A nuestro parecer, a pesar que la legislación chilena hace referencia a que la determinación de la escindibilidad requiere a lo menos una actividad de apreciación estética, debido a la referencia explícita que el «valor artístico pueda ser considerado», opinamos que tal llamado debe ser leído en términos objetivos, como los veremos a continuación. Por el contrario, la escindibilidad entendida como la simple posibilidad de concebir separada la obra aplicada del soporte no resuelve directamente la cuestión, siendo una mera declaración de principios de difícil aplicación práctica.

Una lectura objetiva de la escindibilidad requiere tener presente las argumentaciones de Denicola, que sostiene que el moderno diseño industrial es una mezcla de extremos funcionales y estéticos, por ello no es posible delimitar una línea precisa entre ambos aspectos que forman parte de una unidad⁵⁴. De tal forma, debemos rechazar aquellas posturas que entienden a la escindibilidad como mera accesoriadad, según las cuales se acredita el carácter separable del objeto

utilitario si éste no cumple función alguna si es removido del mismo algún elemento de la creación estética⁵⁵. En realidad, el criterio mencionado más que resolver la delimitación entre diseños industriales y obras aplicadas, se enfoca en precisar si una determinada obra puede ser tutelada, debido a que es un axioma en esta disciplina considerar que no es protegible tanto en sede de Diseños como de Derecho de Autor las formas técnicamente necesarias⁵⁶.

Admitiendo que la obra de arte aplicada, esta conformada por aspectos estéticos y funcionales, lo cual es reconocido expresamente por la ley chilena al referirse precisamente a su destino industrial, es necesario integrar el llamado normativo a la apreciación estética. En este punto, entendemos que el valor artístico de esta clase de creación se aprecia cuando su conformación presenta un grado tal de diferenciación que se aleja de las formas usuales del objeto utilitario al cual se incorpora, sólo ahí puede ser considerada la obra aplicada con separación de su carácter netamente industrial⁵⁷.

No podemos dejar de lado algunas críticas vertidas acerca de nuestra postura en el sentido que sería una vuelta a exigencias de mérito artístico de las obras tutelables, extremo que no es pertinente en sede de Derecho de Autor⁵⁸. A nuestro parecer, es el propio legislador chileno quien indica que la obra aplicada debe ser portadora de alguna carga creativa, de ahí la referencia a su «valor artístico», empero, ello no equivale a sostener que tal obra debe alcanzar algún tipo de belleza artística. Lo que demanda la ley chilena, es determinar por medio de aspectos netamente objetivos si una creación aplicada goza de un grado de diferenciación o singularidad tal que la distingue de la forma usual que reviste el objeto utilitario.

Normalmente estas obras figurativas separables, por su singularidad frente al soporte, responde su conformación prevalentemente a consideraciones estéticas por sobre funcionales, teniendo relativa importancia el proceso creativo de la misma, tal como lo afirma Denicola y la jurisprudencia estadounidense que ha seguido sus postulados. Empero, tal proceso creativo nos parece irrelevante si el resultado del mismo no se diferencia de la forma usual del objeto industrial⁵⁹.

Asimismo, normalmente será coincidente la separabilidad con el destino, objetivo al cual se encuentra adscrito la obra aplicada. De esta manera, será de utilidad tener presente el test de la principal función contenido en la decisión Kieselstein-Cord, en que aparecía notoriamente que el destino utilitario fue sustituido por el disfrute meramente estético del artículo en cuestión⁶⁰. No obstante, tal finalidad objetiva de la obra debe ser apreciada por las características intrínsecas de la misma, siendo insignificantes las respuestas que experimenten los consumidores, como lo sostiene cierta jurisprudencia norteamericana y autores como Denicola⁶¹.

Otro de los extremos que cabe adentrarse es acerca de quien deberá dilucidar la separabilidad de la obra plástica frente al soporte. Sobre ello, creemos que será tarea del juez resolver este extremo. Para ello, entendemos que se deben rechazar aquellas posturas deslizadas por algunos fallos estadounidenses que sostenían que debía tenerse en cuenta como modelo de apreciación la opinión de un hombre medio o razonable, al no existir una referencia legal sobre este tópico. Por ello, será el juez, ayudado por la opinión de los peritos en la materia, quien emitirá un juicio sobre la singularidad de la obra⁶².

Explicando nuestra postura sobre la separabilidad

entendida como singularidad de la creación estética frente al soporte, aparece correcto los pronunciamientos contenidos en las decisiones Kieselstein-Cord y Barhart, debido a que en el primer caso la obra representaba un resultado estético alejado de las formas usuales del artículo utilitario, mientras que en el segundo supuesto, la creación no se distanciaba de manera alguna de su sostén.

Por último, cabe determinarse de que manera se debe interpretar nuestra exigencia de singularidad de la obra con relación al soporte, esto es, en términos amplios o restrictivos. A nuestro parecer, es útil considerar el criterio adoptado por el legislador chileno en sede de Derecho de Diseños Industriales, donde se demanda que los diseños para que sean considerados nuevos deben diferir de manera significativa de los diseños conocidos. De esta forma, una postura coherente nos obliga a entender la singularidad en sentido estricto, debiendo por tanto diferenciarse la obra aplicada significativamente de las formas usuales del artículo que le sirve de soporte. A consecuencia de ello, debieran acogerse al amparo del Derecho de Autor un número reducido de obras aplicadas, siendo su tutela general el sistema otorgado por el Derecho de Diseños.

Tal enfoque tiene una mayor coherencia con el sistema chileno de Propiedad Intelectual, entendida tal expresión en un sentido lato, debido a que si fuese admitida una tutela extensiva de las obras aplicadas por el Derecho de Autor, se llegaría a vaciar de toda eficacia al Derecho de Diseños, el cual entre otras desventajas, presenta un considerable menor plazo de protección, sin perjuicio de su onerosidad al requerirse de trámites de registro, a diferencia del Derecho de Autor en que se protege la obra desde el momento de su creación⁶³.

En este mismo sentido, un cumplimiento laxo de la

exigencia de separabilidad produciría consecuencias no pretendidas por el legislador chileno. Como una muestra, las creaciones estéticas protegidas como diseños industriales, en vez de entrar al dominio público una vez expirada su protección como ocurriría con cualquier privilegio industrial⁶⁴, se mantendrían en régimen de exclusividad bajo la tutela del Derecho de Autor⁶⁵. A nuestro parecer, se deben evitar interpretaciones hiperproteccionistas a las normas de la Propiedad Intelectual, que permiten limitar la innovación y el desarrollo, afectando a la comunidad en general⁶⁶.

CONSIDERACIONES FINALES

Como se pudo apreciar en el recorrido de este trabajo, no ha sido una tarea fácil demarcar con precisión una línea divisoria entre los diseños industriales y las obras de arte aplicado, a partir de la exigencia de separabilidad, siendo llamativo en este sentido las distintas aproximaciones ensayadas por la doctrina y jurisprudencia comparada. Sin perjuicio de las respuestas comparadas, a nuestro parecer la escindibilidad debe ser entendida en términos netamente objetivos, lo cual resulta acorde con el tenor del texto legal chileno, conforme lo hemos revisado.

A consecuencia de este enfoque, se debería tutelar acumulativamente por el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial, un número reducido de creaciones estéticas, a saber, aquéllas que se diferencian sustancialmente de las formas usuales de los artículos que le sirven de soporte. La adopción de este criterio normativo determina que el sistema general de protección de esta clase de obras debe ser el entregado por el Derecho de Diseños, siendo residual el amparo que puede ser otorgado por el Derecho de Autor.

NOTAS Y REFERENCIAS

¹ Respecto de la protección de los diseños industriales en el ámbito de la Propiedad Industrial, véase: BERNET PÁEZ, Manuel, «La protección a las creaciones estéticas en el derecho chileno» en *Estudios de derecho comercial*, Universidad Católica del Norte, 2004, pp.57-92.

² Cfr. BAYLOS CARROZA, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial*, 2ª edic., Civitas, Madrid, 1993, p. 799.

³ Esta es la modalidad de protección que se acoge en la mayoría de las legislaciones internacionales, entre ellas la chilena, exigiéndose usualmente que la creación estética cumpla con el requisito de novedad. Excepcionalmente, el Derecho estadounidense consagra un modelo de protección en el ámbito del Derecho de Patentes.

⁴ Cfr. PEROT-MOREL, Marie, «La propuesta de Reglamento Comunitario sobre dibujos y modelos industriales» en *Marcas y diseños comunitarios*, Alberto Bercovitz (coord.), Aranzadi, Navarra, 1996, p. 262.

⁵ Cfr. OTERO LASTRES, José Manuel, *El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*, Marcial Pons, Madrid, 2003, p. 56.

⁶ Esta norma se complementa con el artículo 89 de la Ley N° 17.736, de 1970, que dispone que la protección conferida por ella no afecta la tutela dispensada por la Ley de Propiedad Industrial. Por su parte, la Ley 19.996, de 2005, en su artículo 62 bis dispone que la protección conferida a los diseños industriales establecida en la misma se entenderá sin perjuicio de la otorgada por la Ley N° 17.736.

⁷ En cuanto a esta denominación, es obtenida por el legislador chileno de la normativa autoral italiana, como veremos a continuación. Respecto a su fisonomía conceptual, Germán Bercovitz señala que estas obras se caracterizan por hacerse perceptibles por medio de la materia en la que queda impresa su forma, teniendo por finalidad primaria satisfacer el sentido estético del observador, sobre estas ideas, véase: BERCOVITZ, Germán, *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, Tecnos, Madrid, 1997, p.36. Como complemento a esta explicación, debemos indicar que la expresión «análogas», se refiere a que estas creaciones plásticas deben estar dotadas de volumen, al igual que las esculturas, quedando por tanto excluidas en la denominación «obras figurativas» aquellas de naturaleza bidimensional, que encuentran acomodo en otros numerales del elenco de obras protegidas dispuesto en el Artículo 3° de la Ley N° 17.736.

⁸ Expresamente en la discusión de la Ley se hace alusión a las obras de arte aplicado: «El artículo 3° especifica el objeto protegido por el derecho de autor, esto es, la obra a través del cual se exterioriza la idea creadora. La comisión acordó dejar constancia que el numeral 12° comprende desde luego los diseños o modelos para muebles y otros trabajos similares que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral», en Historia Fidedigna de la Ley N° 17.736, p. 3281.

⁹ Sobre esta clase de creaciones, Rodrigo Bercovitz indica: «Se trata de objetos de uso con forma artística. Se distinguen de las demás obras plásticas por su finalidad de uso. A veces, una obra creada con finalidad artística recibe posteriormente una aplicación a un objeto de uso. Nos encontramos dentro del campo del diseño: muebles, telas, alta costura, confección, aparatos electrodomésticos, automóviles, motos, embarcaciones, aviación, todo tipo de objetos personales...», en BERCOVITZ, Rodrigo, «Comentario al Artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual Española», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Rodrigo Bercovitz (coord.), 2ª edic., Tecnos, Madrid, 1997, p. 180.

¹⁰ Esta norma se complementa con el art. 5 de la Ley de diseños y modelos ornamentales, de 25 de Agosto de 1940, que disponía la absoluta incompatibilidad entre los regímenes de protección del Derecho de Autor y de Diseños, por ello el depósito del modelo ornamental en el registro público impedía posteriormente a su titular poder invocar el amparo del Derecho de Autor.

¹¹ Sobre su origen doctrinal, Otero Lastres sostiene que fue el italiano Eduardo Piola-Caselli quien formuló por primera vez este criterio, indicando que las obras de arte aplicadas son aquellas que serán consideradas como obras de arte puro si pueden ser disociadas conceptualmente del producto al cual se incorporan, siendo concebidas por tanto como obras independientes, sobre este punto, véase: OTERO LASTRES, José Manuel, *El modelo industrial*, Montecorvo, Madrid, 1977, p. 389. Para Llobregat Hurtado, el criterio de la escindibilidad nace de las ideas del autor Benedetto Croce, sosteniendo que: «La scindibilita, es una característica exclusiva del derecho italiano que tiene su origen en la «filosofía crociana», la cual consideraba que el arte afectaba a los valores que transcenden de la vida cotidiana. De tal suerte que en base a este pensamiento se debía separar el concepto de arte del concepto estético u ornamental.», en LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, «La protección de las creaciones de forma» en *Revista de Derecho Mercantil*, 240, 2001, p. 566. En cuanto a las ideas estéticas de Croce, se recomienda: CROCE, Benedetto, *Breviario de estética*, trad. José Sánchez Rojas, Espasa-Calpe, Barcelona, 1985.

¹² Cfr. REICHMAN, J.H., «Design Protection in domestic and foreign copyright law: from Berne revision of 1948 to the copyright act of 1976» en *Duke Law Journal*, 6, December, 1983, p. 1183.

¹³ *Ibidem*, p. 1185.

¹⁴ OTERO LASTRES, José Manuel, *El modelo ...*, cit., p. 391.

¹⁵ Para explicar esta interpretación del criterio de la escindibilidad, Phillipon, indica que si por un procedimiento químico se hiciera desaparecer una pintura magistral, el lienzo blanco no tendría valor alguno, mientras que si se borran los dibujos que adornan un plato, tal utensilio cumplirá de todas formas su función técnica primitiva, en el primer caso la pintura sería una obra de arte aplicada, mientras que en el segundo el dibujo se calificaría como meramente industrial. Sobre este criterio, véase: LENCE REIJA, Carmen, *La protección del diseño en el derecho español*, Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 124.

¹⁶ Cfr. ASCARELLI, Tullio, *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, trad. E. Verdera y L. Suárez-Illanos, Studia Albortiana, Barcelona, 1970, p. 617; BERCOVITZ, Germán, *op. cit.*, Tecnos, Madrid, 1997, p. 169.

¹⁷ Cfr. PANUCCI, Marcella, *La nuova disciplina italiana dell' industrial design*, p. 10, disponible en www.archiovioceradi.luiss.it, 22.08.2005; BERCOVITZ, Germán, *op. cit.*, pp. 166-167.

¹⁸ Sobre este enfoque, DALLE VEDOVE recoge una sentencia del Tribunal de Siena, de 11 de Junio de 1986, en la cual se indica como elementos a considerar para evaluar la escindibilidad: «El estilo peculiar, la belleza de las líneas, el equilibrio del volumen, la novedad de la forma.», en DALLE VEDONE, Giampaolo, «Dal modello ornamentale all' industrial design» en *Diritto di autore*, 2001, p. 344. Algunos autores sostiene que la presencia de un alto y marcado valor artístico es determinante para apreciar la disociación, opinión que es criticada al ser un enjuiciamiento del mérito artístico, rechazado por el Derecho de Autor, respecto de esta discusión: REICHMAN, J.H, *op. cit.*, p. 1221.

¹⁹ Cfr. FITANNE, Aldo, «La tutela giuridica del design industriale: alcune osservazioni sull' art. 27 della L. 266/1997» en *Diritto di Autore*, 2000, p. 87. En este sentido, Bercovitz alude a un caso jurisprudencial en que se negó la tutela en sede de Derecho de Autor a unos muebles diseñados por el arquitecto Le Corbusier, debido a que el utensilio no podía concebirse independientemente de su función, sobre este criterio jurisprudencial, en BERCOVITZ, Germán, *op. cit.*, p. 166.

²⁰ En el caso Fiorucci S.p.a. c. Manifattura Naj Oleari S.p.a. se señala que el legislador de 1941 al disponer como único criterio delimitador la escindibilidad del valor artístico del carácter industrial al cual se encuentra asociada la obra de arte, ha negado relevancia a cualquier otro criterio que puede sugerirse, como el criterio de la destinación objetiva de la obra, valor estético de la obra de arte, o bien, la destinación subjetiva del autor al momento de la creación de la obra. Esta sentencia se contiene en: Corte de Casación Italiana, 5 de Julio de 1990, n° 2035, sección I., *Diritto di Autore*, 1991, p.63.

²¹ Cfr. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, «Aproximación al régimen jurídico de los dibujos y modelos industriales en el Derecho comunitario» en *Revista de derecho mercantil*, 244, 2002, pp.843-912.

²² DENICOLA, Robert, «Applied art and industrial design: A suggest approach to copyright in useful articles» en *Minnesota law review*, 67, 4, 1983, p. 709.

²³ *Ibidem*, p. 710.

²⁴ Asimismo, se rechazaron las defensas relativas al escaso mérito artístico de la obra. La opinión brillante del Juez Holmes: «Sería un peligroso emprendimiento que personas entrenadas sólo en derecho se constituyeran ellas mismas en jueces finales acerca del valor de ilustraciones pictóricas, fuera de los más estrechos y obvios límites. En un extremo, algunos trabajos de genios seguramente perderían tal apreciación. Su novedad los haría repulsivos hasta que el público haya aprendido el idioma nuevo en que habló el autor», en *Bleistein v. Donanldson Lithographing Co.*, 188 U.S. 239 (1903).

²⁵ REICHMAN, J.H, *op. cit.*, p. 1147.

²⁶ FRENKEL, Richard, «Intellectual Property in the balance: Proposals for improving industrial design protection in the post-trips era», en *Loyola of Los Angeles Law Review*, 32, 2, 1999, p. 540.

²⁷ Sobre el sistema estadounidense de patentes de diseños, véase: CABANELLAS, Guillermo, *Derecho de las patentes de invención*, Heliasta, Buenos Aires, 2001, t. I, p. 678.

²⁸ Mazer v. Stein, 347 U.S. 201, 74 S.Ct. 460, 98 L.Ed. 630 (1954).

²⁹ *Idem*. Sobre la afirmación del Tribunal Supremo, Denicola sostiene que a pesar de las amplias palabras del Juez Holmes, la Corte Suprema no clarificó abiertamente que ocurría con los productos netamente comerciales, ya que en la decisión Mazer se trataba de estatuas que se incluían dentro del concepto de arte tradicional, Cfr. DENICOLA, Robert, *op. cit.*, p. 715.

³⁰ Los objetivos de estas interpretaciones administrativas impartidas por la *Copyright Office* eran tratar de separar la Ley de Patentes de la Ley de Derechos de Autor y prevenir que los diseñadores e industriales evitaran los estrictos requisitos que disponía la Ley de Patentes recurriendo a las bajas exigencias dispuestas por la Ley de Derechos de Autor. Cfr. REICHMAN, J.H., *op. cit.*, p. 1148.

³¹ Fallos relevantes de esta etapa, entre otros, son *Eltra Corp. v. Ringer*, F.2.d 294 (4nd Cir. 1978), en que se consideró que los caracteres tipográficos no podían existir separadamente como obra de arte; y *Ted Arnold Ltd. v. Silvercraft Co.*, 259 F. Supp. 733 (S.D.N.Y 1966), donde se dispuso que la forma de un modelo de teléfono antiguo usado como lapicero puede ser separable de su función utilitaria.

³² *Esquire, Inc., v. Ringer*, 414 F. Supp. 939 (1976). Una de las afirmaciones destacables contenidas en este fallo es el respeto a la regla de irrelevancia del mérito del valor artístico de una obra para acceder a la tutela del Derecho de Autor, así el juez señala: «No puede haber y no debe haber ningún estándar nacional de lo que constituye arte y las formas agradables de las instalaciones de la empresa *Esquire* merecen el mismo reconocimiento que se le otorgan a las esculturas más tradicionales».

³³ Además, el Tribunal del Circuito consideró que las interpretaciones administrativas que sirvieron de fundamento a la negativa por parte de la *Copyright Office* son absolutamente legales, al tener tal órgano la experticia en la materia y sus directrices han sido consistentemente seguidas por los usuarios durante un significativo periodo de tiempo.

³⁴ *Esquire, Inc. v. Barbara Ringer*, 591, F.2d 796, 192 US.App.D.C. 187 (D.C.Cir.1978).

³⁵ Sobre las expresiones «obras pictóricas, gráficas o de escultura», en la Historia Fidedigna de la Ley se dispone que tales denominaciones no están sujetas a algún criterio de gusto artístico o valor estético. Asimismo, se explica que se utiliza la expresión obra de arte en un sentido lato, incluyendo tanto las obras de géneros tradicionales, como de otras especies como los mapas, globos terráqueos, cartas cartográficas, obras de esta clase destinadas al uso publicitario

o comercial, y por último, las obras de arte aplicado. Respecto de esta última expresión, se abarcan todas las obras pictóricas, gráficas y escultóricas que están destinadas o deben personificarse en artículos útiles, sin consideración a factores tales como producción en masa, explotación comercial y la disponibilidad potencial de la protección vía derecho de patentes. Sobre este punto, véase: House Report, No. 94-1476, p. 55.

³⁶ Con relación a la adopción del criterio de escindibilidad o separabilidad por parte del legislador estadounidense, en la Historia fidedigna de la Ley se establece que tal modificación es producto de la adopción de las interpretaciones administrativas de la Copyright Office emitidas el año 1959. Especialmente relevante es el siguiente párrafo: «En la adopción de esta enmienda, el Comité está buscando dibujar tan claro como es posible una línea entre las obras de arte protegibles y las obras del diseño industrial no protegibles. Una pintura bidimensional, un dibujo u obra gráfica es todavía capaz de ser identificada como tal cuando es imprimida sobre o aplicada en un objeto utilitario tales como telas, papel mural, contenedores, etc. Esto mismo es así cuando una estatua o un tallado es usado para embellecer un producto industrial, tal como en el caso Mazer, es incorporado en un producto sin perder su habilidad de existir independientemente como obra de arte. Por otro lado, a pesar que la forma de un producto industrial puede ser estéticamente agradable o valiosa, la intención del Comité es no ofrecerle protección bajo la Ley de Derecho de Autor. A menos que la forma de un automóvil, avión, vestido de mujer, procesador de alimentos, televisor, o cualquier otro producto industrial contenga algunos elementos que, física o conceptualmente, puedan ser identificados separados de los aspectos utilitarios de tal artículo.», en *idem*.

³⁷ REICHMAN, J.H, *op. cit.*, p. 1249.

³⁸ Según Terrence J. Carroll, en la decisión Mazer se utilizó un simple test de separación física, debido a que la estatua protegida podía ser fácilmente separada físicamente de la lámpara, sobre este punto: CARROLL, Terrence, «Protection for typeface designs: A copyright proposal» en *Santa Clara Computer and High Technology Law Journal*, 10, 1, 1994.

³⁹ Además de estos indicios, otro de los hechos destacados era el elevado precio de venta de estos artículos. Así, la versión en oro de las hebillas de los cinturones bordeaba los US\$ 6000. Asimismo, estos objetos se comercializaban en tiendas de alta costura y joyerías.

⁴⁰ *Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc.*, 632 F.2d 989 (2nd Circ. 1980). En el voto de minoría redactado por el Juez Weinstein, se rechazan los criterios jurisprudenciales que permiten proteger estos artículos funcionales, debido a que fue la intención del legislador negar monopolios sobre tales objetos, disponiendo por ello que toda modificación al régimen de estas creaciones debe ser de carácter legal y no judicial.

⁴¹ Otra de las críticas vertidas por los autores sobre este test, es el inexistente fundamento jurídico que lo respalde, tanto en el texto positivo de la *Copyright Act* como en la historia de su establecimiento. Asimismo, no se expresan los

indicios a tener en cuenta para considerar la función principal y subsidiaria de un objeto. Por todos, FRENKEL, Richard, *op. cit.*, p. 548.

⁴² DENICOLA, Robert, *op. cit.*, p.734.

⁴³ Carol Barnhart Inc. v. Economy Cover Corp., 594 F. Supp. 364; 1984 U.S. Dist. LEXIS 23675. El juez Wexler como *obter dicta* rechaza como indicio de separabilidad artística la exposición de los objetos en Museos señalando que su presentación no convierte tal artículo en arte, debido a que los Museos de Arte Moderno han otorgado tal trato a numerosos diseños industriales, desde maquinas de escribir a cepillos de diente.

⁴⁴ Carol Barnhart Inc. v. Economy Cover Corp., 773 F.2d 411 (2nd Circ. 1985). Para la determinación del destino de un artículo, según el sentenciador se debe tener en cuenta el uso ordinario que le otorga un observador medio, y no el vistazo que se le pueda dar por un uso extravagante del objeto, por ejemplo, una tijeras puestas en un muro en un Museo de arte moderno.

⁴⁵ Cfr. FRENKEL, Richard, *op. cit.*, p. 549; DENICOLA, ROBERT, *op. cit.*, p. 742. Una variante más rígida de este test es acogido por el Juez Easterbrook, en el fallo de primera instancia del Caso Pivot. En esta controversia se discutía si la cabeza de un maniquí creado para ser utilizado por estudiantes de las escuelas de belleza para practicar maquillaje podía ser considerado una obra de arte aplicado. El juez acude al test entregado por el Profesor Goldstein en que consiste que una obra figurativa incorporada a un artículo útil será separable únicamente si ella puede permanecer por si misma como obra de arte tradicionalmente concebido, y si el artículo útil en que esta forma se incorporó puede ser igualmente funcional sin ella. De esta manera, entiende que esta cabeza no es protegible debido a que a pesar de poder concebirla como una escultura, no será igualmente útil si sus características artísticas como sus labios o nariz son removidas del rostro, ya que no servirá para que los estudiantes la utilicen como modelo de prueba en sus clases de maquillaje, Pivot Point Intern. Inc. v. Charlene Products, Inc., Slip Copy, 2001 WL 11911199 (2001) N.D.III.

⁴⁶ Carol Barnhart, cit... .Un paso más allá de la propuesta del Juez Newman entrega la Copyright Office en su Compendio de practicas, párrafo 505.03 que explica la separabilidad conceptual de la siguiente forma: «Las características artísticas y el artículo útil existen uno al lado del otro y pueden ser percibidas como obras completamente separadas, una de naturaleza artística y otra utilitaria», en COPYRIGHT OFFICE, *Compendium of Copyright Office Practices*, disponible en www.ipmall.info/hosted_resources/CopyrightCompendium, 22.08.2005.

⁴⁷ Para el Juez Newman se daría cumplimiento a su test si el observador no percibe en modo alguno la función técnica del objeto, o bien, cuando ésta es apreciada con ayuda de la explicación de un tercero.

⁴⁸ MENCKEN, Jennifer, «A design for the copyright of fashion», 1997, p. 6, disponible en http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iptf/articles, 22.08.2005. La autora señala que cualquier objeto podría ser considerado arte al menos para una persona, de tal forma que los límites sobre que es lo protegible

son totalmente borrados, sin perjuicio de no considerar las motivaciones creativas del diseñador.

⁴⁹ DENICOLA, ROBERT, *op. cit.*, p. 709. Una de las ideas destacables contenidas en su artículo es el reconocimiento que el diseño industrial moderno es fruto de la fusión de consideraciones estéticas y funcionales. El diseñador carece de una libertad creativa absoluta, a diferencia del artista, ya que debe obedecer las exigencias funcionales dictadas por el producto al cual se incorporarán las formas estéticas creadas, de tal manera que es un error entender que por la simple consideración que un objeto está construido para cumplir una determinada función no podrá acceder al amparo del Derecho de Autor.

⁵⁰ *Brandir Intern., Inc. v. Cascade Pacific Lumber Co.*, 834 F2d 1142 (2nd Circ. 1987). El tribunal, para argumentar que el enfoque de Denicola es superior a los demás expresa que dicho test es más consistente con las resoluciones de los casos anteriores, en especial las decisiones Kieselstein-Cord y Barnhart, debido a que en la primera las hebillas de los cinturones son reflejo de elecciones puramente estéticas, mientras que en la segunda la forma de los maniqués muestra claramente una influencia de consideraciones funcionales. Asimismo, aparece como un test fácil de administrar en la práctica, debido a que las partes pueden presentar pruebas relacionadas al proceso del diseño y la naturaleza de la obra, permitiendo determinar si los elementos estéticos del diseño han sido significativamente influenciados por consideraciones funcionales.

⁵¹ El Tribunal sintetiza su argumentación de la siguiente forma: «La forma y la función se encuentran inextricablemente entrelazadas en el rack, de tal forma que la última versión del diseño ha sido más resultado de presiones utilitarias que elecciones estéticas. En verdad, la visión agradable de sus proporciones y simetría del rack representan cambios al diseño en respuesta a consideraciones funcionales», en *Brandir Intern ...*, cit.

⁵² Cfr. FOWLES, JOHN, «The utility of a bright-line rule in copyright law: Freeing judges from aesthetic controversy and conceptual separability in *Leicester v. Warner Bros.*», 2005, p. 20, disponible en <http://law.bepress.com/expresoo/eps/555>, 22.08.2005; MENKEN, Jennifer, *op. cit.*, p. 5, argumentan que este test dependerá absolutamente de las pruebas presentadas por el diseñador respecto a que el proceso creativo respondió a motivaciones puramente artísticas alejadas de la utilidad que debe prestar el producto. FRENKEL, Richard, *op. cit.*, p. 552, señala que este test es inconsistente en su aplicación, debido a que el juez debe decidir que intenciones tuvo el artista al crear la obra, análisis que tiene una variación muy amplia entre los distintos tribunales, poniendo como ejemplo dos casos que en se discutía la tutela de disfraces, en el primero se negó la protección por ser artículos funcionales, mientras que en el segundo se otorgó el amparo, citando en ambos litigios el denominado test Denicola. Por último, la crítica más severa es la formulada por el Juez Winter, en el voto de minoría del juicio *Brandir*, consistente que el denominado test del proceso creativo no encuentra consagración en la Ley de Derechos de Autor, expresando: «La Copyright Act expresamente establece que el test legal es cómo el artículo final

es percibido, no cómo este fue desarrollado a través de las distintas etapas», en Brandir Intern ..., cit.

⁵³ Pivot Point Intern. Inc. v. Charlene Products, Inc. 372 F.3d 913 (7th Cir. 2004). En el voto de mayoría se sostiene que la cabeza del maniquí puede ser separable conceptualmente y existir con independencia de su función técnica debido a que es producto del juicio artístico del diseñador, siendo sus características reflejo de tal libertad creativa, a diferencia de los maniquíes del Caso Barnhart, cuyos rasgos eran puramente funcionales. La línea jurisprudencial de esta sentencia ha sido posteriormente seguida en el caso Stanislawski v. Jordan, 377 F. Supp. 2d 1103 (E.D. Wisc. 2004).

⁵⁴ Cfr. BAYLOS CARROZA, Hermenegildo, *op. cit.*, p. 801; LENCE, Carmen, *op. cit.*, p. 124.

⁵⁵ Tal como lo afirma el Juez Easterbrook en la decisión Pivot, según nota 46.

⁵⁶ Por todos, LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, «Aproximación al problema de la tutela de las piezas de recambio» en *Revista de derecho mercantil*, 235, 2000, p. 219.

⁵⁷ Con una mayor claridad, Otero Lastres explica:»De tal suerte que el «mayor grado de diferenciación», o lo que es lo mismo, la «mayor singularidad»; acaba por convertirse en el principal indicio para determinar si una creación alcanza el grado de obra de arte aplicado», OTERO LASTRES, José Manuel, *El diseño ..., cit.*, p. 48.

⁵⁸ En este sentido, Saiz García expone:»El Derecho de autor protege la actividad intelectual de carácter creativo de todo autor, en cuanto ésta conduce a un resultado original perceptible por los sentidos y, ello, con independencia del mérito, altura estética o creativa que ella posea», en SAIZ GARCÍA, Concepción, *Objeto y sujeto del derecho de autor*, Tirant lo blanch, Valencia, 2000, p. 113.

⁵⁹ De tal forma, rechazamos la aceptación de criterios subjetivos basados en la intención del autor al momento de crear la obra aplicada, tal como han sido estimados por la jurisprudencia inglesa en los casos Hensher v. Restawile o Merlet v. Mothercare plc., en que afirman que lo relevante para considerar un objeto como obra de arte es la existencia de un ánimo consciente del autor de producir una obra de esta especie. Respecto a estos casos, véase: CORNISH, WILLIAM y LEWELLYN, DAVID, *Intellectual property: Patents, copyright, trademarks and allied rights*, 5^a edic., Thomson – Sweet & Maxwell, 2003, p.555. A nuestro parecer, lo que la ley chilena demanda es un resultado estético y no un modo de ejecución.

⁶⁰ En este sentido, Germán Bercovitz afirma:»Si consideramos, por ejemplo, el caso de una pequeña raqueta de tenis creada por un joyero, cuajada de brillantes; o un zapato enorme, de talla sobrehumana; o una silla de vidrio no resistente al peso, creada por un famoso escultor, su *destino objetivo* no es de uso, sino decorativo, de goce estético», en BERCOVITZ, Germán, *op. cit.*, p. 170.

⁶¹ Asimismo, no debe ser entendida la finalidad objetiva de la obra con la circunstancia de su posterior explotación comercial, ya sea en el mercado del arte o de los artículos en masa, debido a que son consideraciones no estimadas por la ley chilena.

⁶² Cfr. OTERO LASTRES, José Manuel, *El modelo ...*, cit., p.395. De esta manera, el juez, con ayuda de un experto, deberá visualizar en términos objetivos si la obra aplicada posee una individualidad tal, con relación a las formas usuales del soporte, lo que se apreciará normalmente por la novedad de su conformación, apareciendo por ello como un prototipo que sobrepasa sin lugar a dudas las soluciones usuales de configuración del artículo en cuestión.

⁶³ Cfr. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída y PUERTA DE CHACÓN, Alicia, «Registro de modelos y diseños industriales» en *Derechos Intelectuales*, vol. 3 , Editorial Astrea, Buenos Aires, p. 150; BERCOVITZ, Germán, *op. cit.*, p. 171; ERDOZAIN, José Carlos, *Derechos de Autor y propiedad intelectual en Internet*, Tecnos, Madrid, 2002, p. 43.

⁶⁴ Se excluye de esta afirmación las marcas comerciales que podrían ser renovadas sucesivamente.

⁶⁵ Sin perjuicio de otras consecuencias negativas al sistema de la Propiedad Intelectual desarrolladas por la doctrina, por todos: OTERO LASTRES, José Manuel, *El modelo ...*, cit., p. 156-165.

⁶⁶ Por todos, GHIDINI, Gustavo, *Aspectos actuales del Derecho Industrial. Propiedad Intelectual y Competencia*, trad. Vanessa Martí Moya, Comares, Granada, 2002.