

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2013
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Originalidad. Dibujo. Logotipo. Apreciación en concreto. Desestimación.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Perú

ORGANISMO: Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOP

FECHA: 6-7-2011

JURISDICCIÓN: Administrativa

FUENTE: Texto digitalizado de la Resolución, cortesía de la Sala

OTROS DATOS: Resolución 1370-2011/TPI-INDECOP

SUMARIO:

“... solicitó el registro de la obra artística titulada DIBUJO ARTÍSTICO CANTOL. Manifestó que la obra nunca ha sido publicada y que es inédita”.



“... la Dirección de Derecho de Autor denegó de oficio el registro solicitado por carecer de originalidad”.

[...]

“... la determinación de si una obra es original constituye una cuestión de hecho. Se trata además de una noción subjetiva, en la medida que la originalidad no puede apreciarse de la misma manera en todas las obras. En ese orden de ideas, para el Derecho de Autor el término creación no tiene el significado corriente de sacar algo de la nada y la originalidad de la obra no tiene que ser absoluta, por lo tanto, no es necesario que la inspiración del autor esté libre de toda influencia ajena”.

[...]

“Previamente a analizar el dibujo titulado DIBUJO ARTÍSTICO CANTOL, cabe precisar que atendiendo a que lo que se quiere registrar es una obra artística, la originalidad debe evaluarse

analizando los rasgos artísticos cuyo registro se pretende”.

De la revisión de dicho dibujo, se verifica que el mismo está conformado por el diseño de un rectángulo de fondo amarillo con bordes gruesos y redondeados de color negro, dentro del cual se aprecia la denominación CANTOL escrita en una grafía característica y en color negro, tal como se aprecia a continuación:



“Ahora bien, analizada la creación que se pretende registrar, se advierte que la combinación de colores que presenta (amarillo y negro), es una combinación frecuentemente empleada en el mercado y que la grafía de la denominación CANTOL no presenta mayor rasgo de creatividad como para poder apreciar en ella que su creador haya plasmado la impronta de su personalidad”.

“Si bien no se trata de una grafía común y eventualmente puede mostrar algunas diferencias respecto de la grafía clásica, ello no es suficiente para considerar que estamos ante una obra protegida por el derecho de autor”.

“En efecto, no obstante que la letra «T» empleada resulta diferente pues la línea horizontal que la conforma ha sido alargada; el hecho de que las demás que conforman a la denominación CANTOL sean muy similares a los tipos de letra frecuentemente utilizados, refuerza la idea de que el dibujo solicitado no presenta características suficientes que permitan considerarlo como una obra susceptible de protección por el derecho de autor”.

“Por las consideraciones expuestas, la Sala determina que el dibujo titulado DIBUJO ARTISTICO CANTOL no es susceptible de ser protegido por la legislación sobre Derecho de Autor”.

COMENTARIO: Es cierto, como se han manifestado las autoridades judiciales y administrativas competentes en muchas sentencias y resoluciones, varias de ellas recogidas en esta compilación, que un medio identificador de empresas, productos o servicios, según se trate, puede también constituir una obra, por ejemplo, una de arte aplicado, cuando se trata de una expresión visual. Así, por ejemplo, la justicia argentina ha decidido que “si bien la protección marcaria se dirige a tutelar su carácter distintivo y la propiedad intelectual tiende a evitar la reproducción no autorizada de las obras artísticas, literarias y científicas, existe un campo de interacción entre ambos juegos de normas”¹; la brasileña, que “una «logomarca», logotipo o «símbolo-

¹ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Sentencia de la Sala III (28-10-1987).

marca», por ser una creación del espíritu humano en busca de un resultado externo, sobre todo estético o comercialmente reconocido como de valor, constituye una obra intelectual y, como tal, disciplinada por la ley que tutela los derechos autorales”²; la española que “puede suceder que el signo registrado como marca pueda constituir, simultáneamente, una obra susceptible de protección a través del derecho de autor”³ o la comunitaria andina, que es posible que “... una obra pueda ser protegida asimismo como marca, o que un signo distintivo marcario constituya también una obra”⁴. Pero para que una manifestación figurativa pueda aspirar a la protección por el derecho de autor (independientemente de su tutela como marca), requiere de una forma de expresión artística con características de originalidad. Se trata de una cuestión de hecho, a ser apreciada de acuerdo a las características de cada caso en concreto y que, según la resolución en comentarios, no se da por cumplida en el dibujo presentado para su registro como obra artística. © **Ricardo Antequera Parilli, 2013.**

TEXTO COMPLETO:

Lima, seis de julio de dos mil once.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 6 de agosto de 2010, Víctor Raúl Canepa Llanos (Perú) solicitó el registro de la obra artística titulada DIBUJO ARTÍSTICO CANTOL. Manifestó que la obra nunca ha sido publicada y que es inédita.



Mediante Resolución N° 79-2010/DDA-INDECOPI de fecha 20 de octubre de 2010, la Dirección de Derecho de Autor denegó de oficio el registro solicitado por carecer de originalidad. Consideró lo siguiente:

2 Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro. Apelación Civil 3.118/92 (13-1-1993).

3 Audiencia Provincial de Barcelona. Sentencia 806/2007 del 10-10-2007

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 32-IP-97 (2-10-1998).

- (i) El DIBUJO ARTÍSTICO CANTOL es una representación común de un logotipo cuya denominación se encuentra escrita en letras negras sobre un fondo amarillo. En ese sentido, la utilización de una denominación escrita en letras negras sobre un fondo amarillo no convierte a la creación DIBUJO ARTÍSTICO CANTOL en una obra artística original.
- (ii) Por otro lado, la denominación CANTOL es comúnmente utilizada en diversos países, como es el caso de la empresa CANTOL INC., dedicada al rubro de artículos de limpieza; o el de la empresa CANTOL LIMITED, dedicada a la elaboración de pesticidas agrícolas. En ese sentido, la utilización de la denominación CANTOL no convierte a la creación DIBUJO ARTÍSTICO CANTOL en una obra artística.
- (iii) Asimismo, las letras utilizadas en la creación titulada DIBUJO ARTÍSTICO CANTOL constituyen la forma común de representación de las mismas, presentando ligeras variaciones –como es el caso de la letra T– que no revisten originalidad suficiente, por lo que la utilización de un tipo de letra, compuesto por líneas principales rectas y ángulos redondeados, no es materia de protección por el Derecho de Autor.
- (iv) Cabe señalar que así como los elementos que conforman la creación DIBUJO ARTÍSTICO CANTOL no son originales, la unión de éstos tampoco genera una creación original per se, a menos que contengan una expresión particular que refleje la impronta de la personalidad del autor.

Con fecha 18 de noviembre de 2010, Víctor Raúl Canepa Llanos interpuso recurso de apelación manifestando que:

- (i) *La grafía estilizada en la que se presentan las letras no existe como tipografía, es decir, la forma específica de las letras han sido creadas por el autor aún cuando son perfectamente legibles.*
- (ii) *La diagramación y diseño de las mismas refleja lo propio del autor, es decir, la impronta de su personalidad, quedando claramente demostrado que el DIBUJO ARTÍSTICO CANTOL posee la suficiente originalidad para acceder a la protección que brinda los derechos de autor.*
- (iii) *La conjugación de los colores negro con fondo amarillo no es meramente circunstancial, sino que han sido colocados por el autor a fin de darle mayor relevancia a la forma de las letras que tratan de reflejar la solidez y seguridad que identifican las demás creaciones del autor.*
- (iv) *El diseño de la denominación conjuga en forma aleatoria y de acuerdo al diseño específico del autor, letras minúsculas y mayores a lo largo de la denominación.*
- (v) *La partícula CAN hace referencia al apellido de su autor (CANEPA) y está en letras combinadas mayúsculas y minúsculas en un formato original.*
- (vi) *La partícula TOL hace referencia al apellido del socio fundador del autor (TOLEDO) y está en letras combinadas originales.*
- (vii) *El dibujo solicitado es una obra original que puede ser reproducida y divulgada sin ningún inconveniente.*

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el DIBUJO ARTÍSTICO CANTOL presenta rasgos de originalidad a efectos de catalogarlo como una obra.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Objeto de protección de los Derechos de Autor

El Derecho de Autor propugna la creación de obras, ya que sólo protege las creaciones formales y no las ideas contenidas en la obra. Las ideas no son obras y por ende, su uso es libre. No se puede adquirir sobre ellas protección o propiedad alguna, aun cuando sean novedosas.

Si se otorgaran derechos exclusivos sobre las ideas consideradas en sí mismas, se obstaculizaría su difusión y con ello se impediría el desenvolvimiento de la creatividad intelectual, es decir, se trabaría la creación de una ilimitada cantidad de obras diferentes. Una misma idea, una misma investigación, un mismo tema son retomados infinidad de veces. En su desarrollo cada autor aporta la impronta de su personalidad, su individualidad. En ocasiones el resultado es altamente enriquecedor, en otras trivial, pero lo que permite que cada generación impulse el lento avance de la civilización es la posibilidad de trabajar sobre lo existente, de proseguir el camino sin tener que rehacer todo y comenzar desde un inicio⁵.

Así, por ejemplo, a partir de ideas centrales como el amor, el odio o la traición, pueden componerse un sinnúmero de canciones o escribirse miles de obras dramáticas⁶.

La Sala conviene en señalar que no sólo es posible utilizar las puras ideas que se encuentran en una obra ajena, sino también otros de sus elementos – no originales – tomados en sí mismos, como son los hechos aislados, los conceptos, el tema, el sistema, el método, el estilo literario, la forma literaria, la manera artística, el vocabulario, etc. No obstante, lo que sí resulta ilícito es tomar los elementos – ya sean vistos en su conjunto o individualmente – que reflejan la individualidad de la obra.

⁵ Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos, Ediciones UNESCO, Buenos Aires 1993, p. 62.

⁶ Antequera Parilli / Ferreyros Castañeda, El Nuevo Derecho de Autor en el Perú, Lima 1996, p. 69.

Por tanto, el Derecho de Autor está destinado a proteger la forma representativa, la exteriorización de su desarrollo en obras concretas, aptas para ser reproducidas, exhibidas o difundidas y regular su utilización, otorgando al creador derechos exclusivos de carácter patrimonial y derechos de carácter personal.

2. La protección con independencia del género, forma de expresión, mérito o destino

Conforme al artículo 1 de la Decisión 351 concordado con el artículo 3 del Decreto Legislativo 822 están protegidas todas las obras del ingenio, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad.

Como indica Antequera Parilli⁷, ello implica que la protección por Derecho de Autor es independiente del género o modalidad creativa (literaria, de ciencia ficción, plástica pura o aplicada, musical, escénica, informática); de la forma de expresión (a través de signos, palabras o imágenes); de su mérito (porque la valoración de la obra no le corresponde a la ley, sino a la crítica); o de su destino (creada para ser divulgada o para permanecer inédita, utilizada para expresar su contenido estético o con el fin de promocionar un producto comercial).

Precisamente, para el Derecho de Autor, la calidad de la obra no representa un criterio para distinguir entre las obras protegidas y las que no son susceptibles de protección⁸. Más aún, como indica Stewart, existe un consenso general sobre el hecho de que la calidad o el mérito de una obra es cuestión de gusto y no tienen que ver con qué se entiende por una obra⁹.

Ahora bien, el hecho que sea irrelevante el objeto, la utilidad, el valor económico, el buen o mal gusto de la obra, no significa que la Administración deba renunciar a todo tipo de enjuiciamiento a efectos de otorgar una protección por Derecho de Autor. Para proteger o no una obra por Derecho de Autor, es necesario determinar qué grado de creatividad personal ha sido expresado por el autor. En estos casos, tampoco se analizarán las características estéticas o calidades artísticas de la obra, sino si la obra tiene el sello de creación individual.

3. La originalidad como requisito de protección por Derecho de Autor

Según el artículo 3 de la Decisión 351 concordado con el artículo 2 del Decreto Legislativo 822, se entiende por obra toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

Conforme fuera establecido por la Sala de Propiedad Intelectual mediante Resolución N° 286-1998-TPI-INDECOPI de fecha 23 de marzo de 1998¹⁰, que estableció con carácter de precedente de observancia obligatoria el requisito de originalidad en Derecho de Autor, se entiende por obra toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

En este contexto, la Sala es de la opinión que la originalidad de la obra reside en la expresión – o forma representativa – creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad¹¹.

7 Antequera Parilli, El nuevo régimen del Derecho de Autor en Venezuela, Edición Falcón 1994, p. 75.

8 Colombet, Claude. Grandes principios del derecho de autor y los derechos conexos en el mundo. Madrid 1997, p. 15.

9 S.M. Stewart. International copyright and neighbouring rights, Londres 1989, p. 50. Citado por Colombet (nota 4), pp. 15 y ss.

10 Recaída en el expediente N° 663-96-ODA-AI relativo a la denuncia por infracción a la legislación de derechos de autor interpuesta por Agrotrade S.R.Ltda. contra Infuctecsa E.I.R.L. por el supuesto plagio de la etiqueta publicitaria correspondiente al producto ALPHA CPL 10 CE, la misma que fue declarada infundada.

11 Como señala Lipszyc (nota 1, p. 65) algunos autores prefieren utilizar el término de individualidad en lugar de originalidad por considerar que expresa más adecuadamente la condición

Si bien toda obra es el producto del esfuerzo de su creador, no todo lo producido con esfuerzo merece protección por Derecho de Autor. Ello sólo será posible en la medida que la creación tenga elementos de originalidad suficientes para ser considerada como obra. Admitir lo contrario implicaría proteger incluso aquello que no es objeto de protección por Derechos de Autor, como la elaboración de la lista de películas que se exhiben en los cines de Lima.

El requisito de originalidad o individualidad implica que para la creación de la obra debe existir un espacio para el desarrollo de la personalidad de su autor. En consecuencia, lo que ya forma parte del patrimonio cultural – artístico, científico o literario – no puede ser individual. Igualmente, la originalidad sirve para diferenciar las obras protegidas por Derecho de Autor de las banales, de la vida diaria, rutinarias. Tampoco puede decirse que una creación es original si la forma de expresión se deriva de la naturaleza de las cosas o es una mera aplicación mecánica de lo dispuesto en algunas normas jurídicas o por lógica o si la forma de expresión se reduce a una simple técnica que sólo requiere de la habilidad manual para su ejecución. Sin embargo, de acuerdo a las circunstancias de un caso particular, un pequeño grado de creatividad intelectual puede ser suficiente para determinar que la obra sea original o individual.

Así, en la lista enunciada de manera ejemplificativa en el artículo 4 de la Decisión 351 concordado con el artículo 5 del Decreto Legislativo 822 de las obras que merecen una protección por Derecho de Autor, la originalidad constituye un filtro para la concesión de la protección en el caso en concreto.

Pero el requisito de originalidad o individualidad no sólo sirve para determinar qué cosa es una obra y qué no, sino también para determinar el alcance de la protección del Derecho de Autor. Sólo se protege contra plagio aquella parte de la obra que refleje la individualidad del autor.

Ahora bien, la determinación de si una obra es original constituye una cuestión de hecho. Se trata además de una noción subjetiva, en la medida que la originalidad no puede apreciarse de la misma manera en todas las obras. En ese orden de ideas, para el Derecho de Autor el término creación no tiene el significado corriente de sacar algo de la nada y la originalidad de la obra no tiene que ser absoluta, por lo tanto, no es necesario que la inspiración del autor esté libre de toda influencia ajena.

4. Originalidad del DIBUJO ARTÍSTICO CANTOL

La Sala debe evaluar si el dibujo solicitado a registro contiene elementos de originalidad que merezcan ser protegidos por la normativa de Derecho de Autor de acuerdo a lo establecido por la Sala en la Resolución N° 286-1998-TPI-INDECOPI de fecha 23 de marzo de 1998¹², que estableció con carácter de precedente de observancia obligatoria el requisito de originalidad en derechos de autor, señalando lo siguiente:

“Debe entenderse por originalidad de la obra la expresión (o forma representativa) creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean 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 sólo requieren de la habilidad manual para su ejecución.

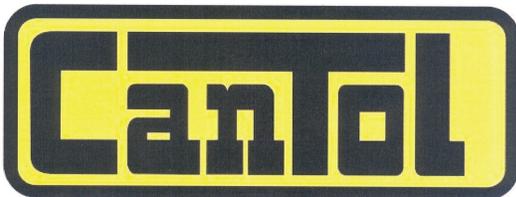
¹²Recaída en el expediente N° 633-96-ODA-AI relativo a la denuncia por infracción a la legislación de derechos de autor interpuesta por Agrotrade S.R.Ltda. contra Infutecca E.I.R.L. por el supuesto plagio de la etiqueta publicitaria correspondiente al producto ALPHA CPL 10 CE, la misma que fue declarada infundada.

que el derecho impone para que la obra goce de protección.

En consecuencia, no todo lo producido con el esfuerzo de su creador merece protección por derechos de autor. Igualmente aun cuando exista certeza de que una creación carente de individualidad ha sido copiada textualmente, tal circunstancia no convierte a ésta en obra”.

Previamente a analizar el dibujo titulado DIBUJO ARTÍSTICO CANTOL, cabe precisar que atendiendo a que lo que se quiere registrar es una obra artística, la originalidad debe evaluarse analizando los rasgos artísticos cuyo registro se pretende.

De la revisión de dicho dibujo, se verifica que el mismo está conformado por el diseño de un rectángulo de fondo amarillo con bordes gruesos y redondeados de color negro, dentro del cual se aprecia la denominación CANTOL escrita en una grafía característica y en color negro, tal como se aprecia a continuación:



Ahora bien, analizada la creación que se pretende registrar, se advierte que la combinación de colores que presenta (amarillo y negro), es una combinación frecuentemente empleada en el mercado y que la grafía de la denominación CANTOL no presenta mayor rasgo de creatividad como para poder apreciar en ella que su creador haya plasmado la impronta de su personalidad.

Si bien no se trata de una grafía común y eventualmente puede mostrar algunas diferencias respecto de la grafía clásica, ello no es suficiente para considerar que estamos ante una obra protegida por el derecho de autor.

En efecto, no obstante que la letra “T” empleada resulta diferente pues la línea horizontal que

la conforma ha sido alargada; el hecho de que las demás que conforman a la denominación CANTOL sean muy similares a los tipos de letra frecuentemente utilizados, refuerza la idea de que el dibujo solicitado no presenta características suficientes que permitan considerarlo como una obra susceptible de protección por el derecho de autor.

Por las consideraciones expuestas, la Sala determina que el dibujo titulado DIBUJO ARTISTICO CANTOL no es susceptible de ser protegido por la legislación sobre Derecho de Autor.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolución N° 79-2010/DDA-INDECOPI de fecha 20 de octubre de 2010, que DENEGÓ de oficio la inscripción del dibujo titulado DIBUJO ARTÍSTICO CANTOL, solicitado por Víctor Raúl Canepa Llanos.

Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón

MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual