

OBJETOS INDUSTRIALES, DERECHO DE AUTOR
Y LIBRE COMPETENCIA
CONSIDERACIONES A PARTIR DE LAS SSTJUE DE 12 DE SEPTIEMBRE
DE 2019 (“COFEMEL”) Y 11 DE JUNIO DE 2020 (“BROMPTON”)

USEFUL ARTICLES, COPYRIGHT AND FREE COMPETITION
CONSIDERATIONS AT CJEU JUDGMENTS OF SEPTEMBER 12, 2019
 (“COFEMEL) AND JUNI 11, 2020 (“BROMPTON”)

FERNANDO CARBAJO CASCIÓN
Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de Salamanca
ORCID ID: 0000-0002-9708-3791

Recibido: 19.06.2020 / Aceptado: 01.07.2020

DOI: <https://doi.org/10.20318/cdt.2020.5640>

Resumen: El complejo problema de la protección de objetos industriales a través del derecho de autor, con carácter independiente y acumulable a la protección que pueden recibir por el derecho de patentes y de diseños industriales, ha sido abordado por el TJUE desde una perspectiva excesivamente conceptual y poco práctica, definiendo un concepto de “obra original” -basado en la personalidad creativa del autor y no en el carácter artístico de la creación- que sigue generando muchas dudas sobre el alcance del derecho de autor y los efectos sobre la libre competencia.

Palabras clave: Objetos industriales. Derecho de autor. Obra original. Diseño industrial. Patentes y modelos de utilidad. Libre competencia.

Abstract: The complex problema of the protection of useful articles through copyright, independently and cumulative with the protection that they can receive by patent law and design law, has been addressed by the CJEU from an excessively conceptual perspective and little practice, defining a concept of “original work” -based on the creative personality of the author and not on the artistic nature of the creation- which continues to raise many doubts about the scope of copyright and the effects on free competition.

Keywords: Useful articles. Copyright. Original work. Industrial designs. Patents and utility models. Free competition.

Sumario: I. Consideraciones introductorias. II. Síntesis de la protección ofrecida por el derecho sobre el diseño industrial. III.- La protección de las creaciones de diseño por el derecho de autor: 1. Condiciones de la protección “*ius auctoralis*”: el diseño como obra de arte aplicada a la industria; 2. La tutela del diseño por el derecho de autor (diseño artístico): separación, acumulación absoluta y acumulación restringida; 3. Condiciones de protección de las obras de diseño a partir de la STJUE de 12 de septiembre de 2019 en el Asunto “Cofemel”. Hacia un concepto uniforme de “obra original” en la Unión Europea. IV. La consolidación del concepto autónomo de “obra original” y de la acumulación de protecciones en la protección de creaciones técnicas. La STJUE de 11 de junio de 2020, en el Asunto “Brompton”. V. Consideraciones críticas y propuesta de interpretación.

I. Consideraciones introductorias

1. Las innovaciones estéticas o de forma proporcionan un mayor valor económico-comercial a los artículos industriales (la denominada “plusvalía estética”), sirviendo como factor de identificación, distintivo y publicitario en mercados fuertemente competitivos, hasta el punto de que el valor añadido o agregado que proporciona el diseño puede llegar a superar al valor mismo del objeto al que da forma u ornamentación. El diseño se muestra así como un bien inmaterial de poderoso alcance procompetitivo en mercados maduros y punta de lanza en la apertura de nuevos mercados en el espacio global, lo que exige una adecuada protección desde la propiedad intelectual y desde el derecho de la competencia¹.

2. Frente a los actos de competencia por imitación de diseños industriales se puede invocar la protección prevista en las legislaciones nacionales de competencia desleal; en particular frente a los actos de imitación desleal (art. 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, LCD). Pero la tutela que ofrece la competencia desleal depende de las circunstancias concretas de cada caso, pues en principio la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley, resulten idóneas para generar asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno, y siempre que dicho comportamiento de imitación sea susceptible de alterar el orden concurrencial en el mercado (provocando o pudiendo provocar un trasvase significativo de clientela de un operador económico a otro)².

3. Ante las evidentes limitaciones e inseguridades de esta tutela “*ad hoc*” que ofrece el derecho de competencia desleal, diseñadores y empresas vuelven la vista a medios de protección más sólidos y seguros como el derecho exclusivo de diseño industrial, que protege la innovación en el sector de las formas industriales bidimensionales (dibujos) y tridimensionales (modelos)³; y también, en su caso, el derecho de autor sobre los diseños entendidos como obras de arte aplicadas a la industria. Instituciones de la propiedad industrial e intelectual que, como derechos exclusivos que recaen sobre las creaciones estéticas en cuanto bienes inmateriales, ofrecen una protección especial a los diseños frente a otros idénticos o similares independientemente de las circunstancias que puedan concurrir en cada caso concreto, en particular de si se produce o no riesgo de confusión entre los consumidores o de si concurre o no ánimo de lucro en el infractor.

4. De esta manera, la tutela del diseño se traslada hacia modelos de competencia por innovación basados en la protección que ofrecen los derechos de propiedad intelectual, como estímulos a la innovación subsiguiente y, con ello, al desarrollo industrial, tecnológico, cultural, social y económico. Los diseños industriales son creaciones estético-industriales cuya sede natural de protección en el terreno de la propiedad intelectual es, como decimos, el derecho exclusivo sobre dibujos y modelos industriales, que protege la forma u ornamento de productos fabricados en serie destinados al mercado, buscando la singularidad para distinguirse de los productos de los competidores y como reclamo para el consumidor. Pero los diseños pueden ser considerados también, según las circunstancias, como obras de arte aplicadas a la industria, es decir diseños artísticos susceptibles de ser protegidos a través del derecho de autor.

5. Así pues, el diseño como bien inmaterial de naturaleza estética-visual es el principal ejemplo de los denominados “bienes inmateriales híbridos”: creaciones intelectuales polivalentes que pueden

¹ Vid. F. DE LA VEGA GARCÍA, *Protección del diseño en el Derecho Industrial y de la Competencia*, EDERSA, Madrid, 2001, pgs. 25 y ss.

² Vid. F. CARBAJO CASCÓN (Dir.), *Manual Práctico de Derecho de la Competencia*, Tirant lo blanch, Valencia, 2017, pgs. 235 y ss.

³ Vid. una exposición de estas ideas clave en el “Libro Verde de la Comisión Europea sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial” (III/F/5131/91-ES), de 10 de junio de 1991, pgs. 15 y 57 y ss. En la doctrina, vid. J.M. OTERO LASTRES, “Creaciones Estéticas. Diseño Industrial”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA /OTERO LASTRES/BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pgs. 345-346; M^a. I. CANDELARIO MACÍAS, *La creatividad e innovación empresarial: la tutela del diseño industrial en el mercado interior*, Eurobask, 2007, pgs. 13 y ss.

desarrollar simultáneamente distintas funciones o atender a distintas finalidades, ya desde su misma creación (al haber sido concebidos con distintas finalidades concurrentes por su creador), o ya de forma sobrevenida (cuando el bien inmaterial adquiere o desarrolla a posteriori funciones o características no contempladas en origen por su creador), pudiendo ser protegidos de manera cumulativa por varios derechos exclusivos de propiedad intelectual e industrial siempre que ese bien inmaterial reúna las condiciones para obtener la protección exigida por la legislación específica de cada derecho exclusivo⁴.

6. En la sociedad postindustrial de consumo el arte se pone plenamente al servicio de las formas estético-industriales, compitiendo diseñadores e industria no sólo en precio y marca sino también en imagen de los productos que sirva como reclamo para los consumidores, poniéndose así los creadores de estilo al servicio de la industria (“*industrial styling*”). Fenómeno este especialmente visible en sectores muy diversos, como el de la moda, la joyería, bisutería, marroquinería y complementos en general, los electrodomésticos y menaje de la cocina y del hogar, productos informáticos, automóviles, motocicletas, bicicletas, entre otros muchos.

7. Con el tiempo, la forma estético-industrial y la forma artística se entremezclan hasta llegar en no pocas ocasiones a confundirse plenamente, surgiendo la dificultad de distinguir entre diseños industriales (estética funcional) y diseños artísticos (estética funcional artística) que pueden considerarse obras de arte aplicado a la industria; dificultad que tiene importantes repercusiones para la libre competencia en el mercado.

8. No es infrecuente que a los objetos creados con una finalidad puramente industrial se les reconozca más tarde (socialmente) un valor estético-artístico que los convierte en obras de arte al margen de su utilidad funcional originaria. Y a la inversa, una creación artística en origen puede utilizarse más tarde -en su forma originaria o transformada- como ornamento de una forma estético-industrial. En definitiva, creaciones industriales de forma pueden ser consideradas también creaciones artísticas en origen o de forma sobrevenida, del mismo modo que creaciones artísticas en origen pueden luego emplearse con fines industriales en tanto que forma u ornamento de productos, optando con ello a una protección múltiple a través de distintos derechos de propiedad intelectual.

9. Así, estos bienes inmateriales híbridos ofrecen mayores oportunidades de tutela a sus creadores y a la industria que los explota, pues reciben una protección legal concurrente sobre el mismo objeto: de una parte, la protección del derecho sobre los dibujos o modelos industriales (diseño industrial); de otra parte, la protección del derecho de autor sobre diseños que presentan una forma artística (diseño artístico), susceptibles de ser considerados como obras de arte aplicado a la industria.

10. En los bienes inmateriales híbridos, el objeto de la protección de cada una de las categorías de los derechos de propiedad intelectual concurrentes sobre la misma creación intelectual debería ser diverso, sin que, en principio, se debieran producir solapamientos, pues cada derecho exclusivo tutela una determinada función del bien inmaterial; en el caso que ahora nos ocupa, la función estético-industrial y la función estético-artística. Lo habitual, no obstante, será que uno de los fines o una de las funciones predomine sobre las demás, por ser la función o finalidad que ha perseguido el creador del bien inmaterial en el acto mismo de la creación (la forma artística o la función estética industrial). Aunque un bien inmaterial puede ser creado con una finalidad industrial o comercial concreta (función industrial técnica,

⁴ Vid. F. CARBAJO CASCÓN, “Bienes inmateriales híbridos y concurrencia de protecciones. Formas de tutela de las obras aplicadas a la industria”, en S. ERCOLANI, *Applied Arts Under IP Law (The uncertain border between beauty and usefulness)*, Proceedings of the International Congress of the Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI), Rome, 15-16 September 2016, pgs. 133-148. Vid. también, con mayor extensión, F. CARBAJO CASCÓN, “Bienes inmateriales híbridos y concurrencia de protecciones: formas de tutela de las obras aplicadas a la industria”, *Revista de Propiedad Intelectual (Pe.i)*, nº 55, enero-abril 2017, pgs. 13-58.

ornamental) cuidando especialmente la forma para darle una impronta estético-artística que potencie su característica funcional para hacerlo más atractivo en el mercado y también en el mundo del arte.

11. Es decir, el autor del diseño puede buscar una primera protección por medio de un concreto derecho de propiedad intelectual (diseño industrial) para luego reclamar, a mayores, una protección acumulada por medio de otro derecho exclusivo (derecho de autor). Pero es posible que el autor del diseño reclame desde el principio una tutela simultánea de varios derechos exclusivos para su creación, si es plenamente consciente de las diferentes funciones que puede cubrir la misma en la práctica (diseño industrial y obra de arte).

12. Entonces, en el terreno de los bienes inmateriales híbridos, susceptibles de ser protegidos cumulativamente por varios derechos de propiedad intelectual, es posible recorrer un camino de doble sentido, ya que lo industrial puede tener un valor estético-artístico en origen o sobrevenido, y lo artístico puede desarrollar funciones industriales diversas desde su misma creación o de forma sobrevenida.

13. El caso es que la diversa naturaleza que puede mostrar un bien inmaterial de inicio o de forma sobrevenida (invención, forma estético-industrial, forma artística, signo distintivo) y las distintas funciones que puede desarrollar simultáneamente (solución técnica, forma u ornamento de un producto, expresión artística, identificación y distinción en el mercado), determinan que pueda ser objeto de una protección legal independiente y acumulada por distintos derechos exclusivos de propiedad intelectual, ex art. 3 TRLPI (modelo de utilidad, diseño industrial, derecho de autor, incluso marca gráfica o tridimensional); siempre, claro está, que ese bien inmaterial reúna las condiciones para acceder al a protección exigidas por la legislación específica de cada derecho exclusivo de propiedad intelectual (novedad y actividad inventiva en el modelo de utilidad, novedad y singularidad en el diseño, originalidad en el derecho de autor, capacidad distintiva en la marca).

14. El problema reside en esclarecer si la distinta naturaleza y funciones que un mismo bien inmaterial puede desarrollar deben determinarse caso a caso (“*ad hoc*”), o si se puede afirmar de inicio que en determinados bienes inmateriales esa naturaleza diversa y funciones acumuladas concurren en todo caso, entremezclándose así -en el caso particular de las creaciones de diseño- la naturaleza y funciones de un objeto industrial con las propias de un objeto artístico, satisfaciendo ambas simultánea o sucesivamente la misma finalidad última: reforzar la protección de las creaciones de diseño en el mercado frente a la agresión de terceros competidores.

15. La cuestión, que desarrollaremos a lo largo de las siguientes páginas, es si los diseños industriales protegidos por el derecho exclusivo sobre el diseño industrial, son susceptibles de ser considerados siempre y en todo lugar como obras de arte aplicado a la industria y, por tanto, recibir en todo caso la protección acumulada del derecho de autor, tal y como defiende la teoría de la “unidad del arte”; o si, por el contrario, los diseños industriales pueden ser considerados diseños artísticos y recibir la tutela del derecho de autor sólo cuando concurren en el caso concreto determinadas circunstancias que avalen una protección reforzada, esto es sólo si los diseños muestran un plus de creatividad artística que pueda servir para considerarlos como diseños artísticos u obras de arte aplicadas a la industria.

16. Esta cuestión, de extrema complejidad jurídica y extraordinaria trascendencia para el mercado globalizado, viene siendo objeto de intensa discusión entre la doctrina científica durante los últimos años y ha provocado respuestas muy diversas de los tribunales, especialmente -pero no sólo- en los Estados miembros de la Unión Europea, llegando en fechas recientes hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual, con el ánimo de resolver definitivamente la cuestión, ha sentado una doctrina legal que, en realidad, genera más dudas que soluciones. Así, a día de hoy el problema dista de obtener una respuesta clara y definitiva, dejando abierto todavía el terreno a la interpretación por parte de los tribunales nacionales, lo que debería abocar a una solución normativa clara y uniforme por parte del

legislador de la Unión Europea para aportar seguridad jurídica en el mercado y garantizar la libre circulación de mercancías y la libre competencia en el mercado interior.

17. Estamos ante un tema de importancia capital en un mundo marcado por la innovación técnica incesante, y donde el diseño y la imagen de los productos adquieren un peso específico cada vez mayor, máxime si se tiene en cuenta que la solución que finalmente se dé a la cuestión influye decisivamente sobre la competencia en el mercado: la protección reforzada de los diseños industriales como obras de arte aplicadas protegidas cumulativamente por el derecho de autor, incrementa el grado y el tiempo de tutela de las creaciones estético-industriales, poniendo así freno a la copia e imitación (e incluso a la mejora) de los competidores, quienes tendrán que innovar buscando diseños alternativos para poder competir en el mercado (competencia por sustitución); sin embargo, la protección del diseño por el sistema de tutela de dibujos y modelos industriales ofrece una tutela más limitada en grado y tiempo, abriendo así la puerta a la imitación y copia (y mejora) de los competidores cuando caduque la protección de la propiedad intelectual por transcurso del tiempo (competencia por imitación). En suma, el análisis jurídico-formal debe ir acompañado en todo caso de un análisis económico que ayude a comprender las consecuencias para el mercado y la competencia de la opción finalmente escogida.

II. Síntesis de la protección ofrecida por el derecho sobre el diseño industrial

18. La Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos industriales (DDMI), define el diseño industrial 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 ornamentación (art. 1 DDMI). La Directiva obliga a los Estados miembros de la UE a otorgar protección a los diseños mediante el registro en la Oficina nacional de propiedad industrial correspondiente (art. 3.1 DDMI).

19. Los mismos conceptos y reglas previstos en la Directiva (diseño industrial, novedad, singularidad, principio de registro, plazo de duración) se reproducen en la Ley española 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, que incorpora la Directiva de la Unión Europea al ordenamiento interno español (cfr. arts. 1, 5, 6 y 7 LDI)⁵.

20. Pero en la Unión Europea, además de los derechos nacionales de propiedad industrial e intelectual, sustancialmente similares por el efecto armonizador conseguido por las Directivas, se regula también un derecho sobre diseño industrial paneuropeo por medio del Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos de la Unión Europea. En este caso, sin perjuicio de los derechos nacionales sobre dibujos y modelos, será posible obtener un derecho exclusivo sobre un diseño industrial para todo el territorio del mercado interior de la UE, es decir para todos los Estados miembros, gracias a un único registro en la “*European Union Intellectual Property Office*” (EUIPO), con sede en Alicante (España), siendo la regulación sustancialmente similar a la prevista en la Directiva para armonizar los ordenamientos nacionales sobre la materia (cfr. arts. 3, 4.1, 5, 6 y 7 RDMC)⁶.

21. Sólo se otorga protección a un dibujo o modelo mediante un derecho exclusivo de diseño industrial en la medida en que sea nuevo y posea carácter singular (art. 3.2 DDMI). A tales fines se con-

⁵ Vid., por todos, J.M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*, Marcial Pons, Madrid, 2003; J. MACÍAS MARTÍN, “Estudio monográfico sobre la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, en AA.VV. *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia: colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2005, pgs. 651-686.

⁶ Vid. J. J. MACÍAS MARTÍN, “La protección comunitaria del diseño industrial”, en A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Dir.), *Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea*, Thomson Aranzadi, Navarra, 2007, pgs. 305 y ss. A. GARCÍA VIDAL (Coord.), *El diseño comunitario: Estudios sobre el Reglamento (CE) 6/2002*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012.

sidera que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya puesto a disposición del público ningún otro diseño idéntico antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, en su caso, antes de la fecha de prioridad, considerando que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran sólo en detalles irrelevantes (art. 4 DDMI y art. 6 LDI). Y se entiende que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en un usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, en su caso, antes de la fecha de prioridad, teniendo en cuenta para determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar el dibujo o modelo (art. 5 DDMI y art. 7 LDI)⁷.

22. La protección conferida por el derecho exclusivo sobre un dibujo o modelo se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta, teniendo en cuenta a la hora de determinar el alcance de la protección el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar su dibujo o modelo (art. 9 DDMI y art. 47 LDI), entendiéndose que habrá menor libertad cuando el diseño venga en mayor medida determinado por la forma del producto concreto de que se trate⁸.

23. La protección exclusiva que ofrece el derecho sobre el diseño industrial, tras su registro válidamente efectuado, tendrá una duración durante uno o varios períodos de cinco años, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud, hasta un máximo de veinticinco años (art. 10 DDMI y art. 43 LDI), transcurridos los cuales el derecho caduca cayendo el diseño en el dominio público y pudiendo así ser utilizado por cualquiera independientemente de los fines perseguidos (lucrativos o no lucrativos). De esta forma, transcurrido el periodo de protección -en el que el derecho exclusivo impide la copia e incentiva la competencia por sustitución- se reactiva la competencia por imitación entre todos los interesados que quieran utilizar ese diseño.

24. El diseño de la Unión Europea nace también con el registro válidamente efectuado en el Registro de Diseños de la EUIPO, que otorga igualmente una protección por periodos de cinco años hasta un máximo de veinticinco de la presentación de la solicitud (art. 12 RDMC). No obstante, el art. 11 RDMC otorga también protección a los dibujos y modelos no registrados, aunque sólo durante un plazo de tres años a partir de la fecha en que sean hechos públicos por primera vez dentro de la Unión Europea, entendiéndose por tal divulgación la exposición, comercialización o divulgación por cualquier otro modo de manera tal que en el tráfico comercial normal el diseño podría haber sido razonablemente conocido por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la UE, si bien no se considerará que el diseño ha sido hecho público por el simple hecho de haber sido divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.

25. Esta protección que confiere el diseño no registrado, de inferior duración acorde con las menores exigencias para la obtención del derecho exclusivo, resulta de suma importancia para aquellos sectores industriales o comerciales que -como sucede muy particularmente en el mundo de la moda- producen periódicamente un número considerable de diseños con una vida comercial breve (diseños de temporada), al ser sustituidos rápidamente por otros nuevos. Este mecanismo facilita a los titulares de estos diseños (en los que la duración de la protección tiene una importancia menor, al ser amortizada la inversión rápidamente por lo general) la posibilidad de adquirir una protección de forma automática,

⁷ No obstante, a efectos de valorar la novedad y la singularidad del diseño el art. 6 de la Directiva menciona una serie de circunstancias en las que la divulgación ha de considerarse inocua, no rompiendo la novedad o singularidad del diseño cuya protección se reclama. Cfr. M^a T. ORTUÑO BAEZA, “El requisito de la novedad”, en A. GARCÍA VIDAL (Coord.), *El diseño comunitario: Estudios sobre el Reglamento (CE) 6/2002*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pgs. 65-210. L.A. MARCO ARCALÁ, “El requisito del carácter singular”, A. GARCÍA VIDAL (Coord.), *El diseño comunitario: Estudios sobre el Reglamento (CE) 6/2002*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pgs. 211-280.

⁸ A. GARCÍA VIDAL, “El contenido del derecho sobre el diseño comunitario”, en A. GARCÍA VIDAL (Coord.), *El diseño comunitario: Estudios sobre el Reglamento (CE) 6/2002*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pgs. 349-452.

sin formalismo alguno y sin los costes derivados del registro (cfr. Considerando nº 16 RDMC), aunque limitada en el tiempo y con un alcance material inferior al del diseño registrado, pero con la ventaja de tener efectos directos en todo el mercado interior de la Unión Europea.

26. La lógica de la protección comunitaria y nacional del diseño industrial reside en reconocer y potenciar el valor de las innovaciones estéticas en la industria y en la artesanía como factor de estímulo al comercio en el mercado interior. No se protege el diseño en tanto que creación estética o artística o por su valor cultural, sino por el valor económico (el potencial económico) que supone para la industria y el comercio⁹. Como apunta la mejor doctrina, el fundamento de la protección otorgada al diseño industrial en el derecho comunitario y nacional es doble: por un lado un fundamento subjetivo consistente en la concurrencia de un acto de creación de una forma aplicada a un producto industrial; por otro lado un fundamento objetivo concretado en la contribución del diseño al enriquecimiento del acervo o patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, incrementando así las posibilidades que tienen los consumidores para elegir productos con formas estéticamente atractivas¹⁰. Aunque, en el campo del diseño industrial, lo estético aparece separado de lo artístico, de manera que la protección conferida al diseño prescinde del mayor o menor valor estético-artístico para centrarse únicamente en la singularidad de la forma u ornamentación de un artículo industrial o artesanal.

27. El acto de creación identificado como fundamento subjetivo del derecho sobre el diseño justifica el reconocimiento explícito del derecho a ser mencionado como autor del diseño en la solicitud, en el Registro y en la publicación del diseño registrado (art. 18 RDMC y art. 19 LDI) Y ello al margen de si concurre o no en el acto de creación una especial altura creativa en la concepción o ejecución del diseño, al margen de la originalidad y del valor artístico que pueda tener el diseño, y al margen también del mayor o menor valor estético del mismo. Ahora bien, la existencia de un acto de creación deja abierta la posibilidad de que el diseño pueda ser calificado como diseño artístico u obra de arte plástico aplicado, si se dan las condiciones de originalidad exigidas por el derecho de autor y sin necesidad de registro (no exigido para la protección del derecho de autor, que surge por el simple hecho de la creación plasmada un soporte que la haga perceptible por los sentidos). Se ha dicho al respecto, con acierto, que la relación del diseño industrial con el derecho de autor es una relación natural en tanto que ambos derechos amparan al autor y protegen las creaciones plásticas¹¹.

28. La mezcla de actividad creativa, innovación estética y valor comercial hace del diseño industrial una figura jurídica compleja, de difusos contornos; una figura híbrida que se sitúa en la delicada frontera entre las formas artísticas puras (goce estético) y las formas industriales (función industrial), mostrándose como paradigma del llamado “arte industrial”. Esto hace que en algunas ocasiones la protección de la apariencia, como bien inmaterial resultado de una actividad creativa e independiente del objeto en el que se incorpora, resulte de la aplicación conjunta de diferentes instituciones jurídicas dentro de la disciplina amplia de la Propiedad Industrial e Intelectual, sin descartar tampoco la tutela que puede ofrecer la competencia desleal donde no alcance el derecho exclusivo.

III. La protección de las creaciones de diseño por el derecho de autor.

1. Condiciones de la protección “*ius auctoral*”: el diseño como obra de arte aplicada a la industria.

29. Dice el art. 10 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 (TRLPI) que: “*Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expre-*

⁹ J. MACÍAS MARTÍN, “La protección comunitaria del diseño industrial”, en A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Dir.), *Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea*, Thomson Aranzadi, Navarra, 2007, pg. 307.

¹⁰ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*, cit. pg. 52.

¹¹ M. CURELL ÁGUILA, “El Diseño Industrial”, en H. BAYLÓS CORROZA, *Tratado de Derecho Industrial*, 3ª ed., a cargo de M. BAYLÓS MORALES (Coord.), Civitas Thomson Reuters, Madrid, 2009, pg. 1308.

sadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro...”. A continuación ofrece un listado meramente ejemplificativo de creaciones intelectuales que tienen la consideración de obras y que podrán ser objeto de protección por el derecho de autor siempre que sean originales, sin que necesariamente tengan que ser obras de arte, literarias o científicas en sentido estricto.

30. Así pues, el objeto de protección del derecho de autor son todas las “obras originales” expresadas en algún soporte tangible o intangible, pero la determinación del verdadero ámbito de aplicación del derecho se complica en la medida que el legislador (ni el nacional ni tampoco el de la Unión Europea) no aporta una definición de “obra” ni tampoco de “originalidad”, como tampoco de los posibles “soportes” o “medios” de expresión.

31. Esta falta de definición de los requisitos de acceso a la protección han convertido al derecho de autor -con el paso del tiempo y el avance de la técnica- en un saco sin fondo; un cajón de sastre donde pueden tener cabida cualesquiera creaciones de la mente humana que no encuentren tutela específica en otro derecho de propiedad intelectual, e incluso -en algunos casos- creaciones que sí disponen de esa tutela específica en otro derecho de exclusiva (como sucede con los bienes inmateriales híbridos y en particular los diseños industriales).

32. El derecho de autor protege las obras originales, en cuanto formas elaboradas (contenido) de un conjunto de ideas creadas por la mente humana (contenido) expresadas en un soporte que las exteriorice y haga perceptibles para los sentidos de la vista y del oído¹², independientemente del género o tipo de creación, de la forma de expresión, del mérito artístico de la creación y del destino o finalidad para el que fue creada¹³.

33. La mención de las categorías de obras literarias, artísticas o científicas tiene su origen en el art. 2 del Convenio de Berna de 9 de septiembre de 1886 y en el art. 1 de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual¹⁴. Sin embargo, esta categorización general del tipo de creaciones in-

¹² Por el momento no se ha abierto la puerta a las creaciones que se expresa por el gusto o el olfato. Así, la STJUE de 13 de noviembre de 2018 (As. C-310/17, “Levola Hengelo BV”) rechazó que el sabor de un alimento (un queso graso) pueda quedar protegido por el derecho de autor con arreglo a la Directiva 2001/29/CE, sobre derechos de autor y derechos conexos en la sociedad de la información (DDASI), no pudiendo una normativa nacional interpretar la Directiva de forma que conceda la protección del derecho de autor a ese sabor. Considera el Tribunal que el concepto de “obra” contemplado en la Directiva 2001/29 implica necesariamente una expresión del objeto de la protección del derecho de autor que la identifique con suficiente precisión y objetividad, aun cuando esta expresión no sea necesariamente permanente (ap. 40), no siendo posible esa identificación precisa y objetiva en el sabor de un alimento en tanto en cuanto que éste se basa en lo esencial en sensaciones y experiencias gustativas, que son subjetivas y variables, toda vez que dependen, en particular, de factores relacionados con la persona que prueba el producto en cuestión, como su edad, sus preferencias alimentarias y sus hábitos de consumo, y del entorno o del contexto en que tiene lugar la degustación del producto (ap. 42). A mi juicio, los argumentos del TJUE no son sólidos y se ha limitado a salir del paso evitando un problema práctico, pues los mismos argumentos sobre las sensaciones y experiencias subjetivas y variables de una persona pueden trasladarse a la percepción de muchas obras de arte plástico o figurativo e incluso musical o literario. No me extrañaría que en el futuro inmediato se replantee esta cuestión, de la misma forma que se hizo en el derecho de marcas con los signos olfativos, gustativos y táctiles. Vid. E.M.^a DOMÍNGUEZ PÉREZ, “Tutela jurídica del sabor de un producto: ¿Es el derecho de autor la vía adecuada? Nuevas posibilidades a través de las marcas no convencionales”, ADI, Vol. 39, 2018-2019, pgs. 367-385. La cuestión en último término girará en torno a la decisión de si el derecho de autor puede dar cobijo a cualquier tipo de creación intelectual o si, como filtro último de acceso, sólo pueden acceder a su protección las obras literarias, artísticas o científicas, aun entendidas “lato sensu” para admitir interpretaciones analógicas (como sucede con los programas de ordenador y las obras literarias, o las bases de datos electrónicas y las colecciones).

¹³ Estos requisitos no figuran de forma expresa en la Ley de Propiedad Intelectual española, pero son aceptados comúnmente y sí que se mencionan en otras legislaciones, como el art. L.112-1 del Code de la Propriété Intellectuelle francés, o el art. 2º,1 del Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos portugués. Cfr. P. SOUSA E SILVA, *A Protecção Jurídica do Design*, Almedina Coimbra, 2017, pgs. 200 y ss., califica con acierto estas características de la independencia del género, forma de expresión, mérito y destino como “no requisitos” (“*não requisitos*”), al resultar irrelevantes para la tutela que ofrece el derecho de autor a las obras originales.

¹⁴ Es una mención que se recoge también, con términos idénticos o similares en legislaciones de otros países próximos como el parágrafo 2 de la Urheberrechtsgesetz alemana, el parágrafo 1 de la Urheberrechtsgesetz austríaca, el art. 1 de la Legge 22 aprile 1941 sulla Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, y el art. 1 del Código do Direito de

telectuales objeto de tutela por el derecho de autor carece de contenido normativo para la mayoría de la doctrina, siendo así una clasificación meramente histórico-descriptiva del ámbito o alcance habitual de protección del derecho de autor¹⁵.

34. Este alcance expansivo del derecho de autor puede interpretarse a priori como una tutela frente a la imitación o copia servil y un incentivo a la creación e innovación en áreas no estrictamente artísticas ni literarias, como sucede con muchas creaciones menores de carácter más empresarial o profesional que estrictamente creativo (catálogos de productos, prospectos de medicamentos, libros de instrucciones de electrodomésticos, horóscopos y anuncios de prensa, folletos turísticos, etc.), con las llamadas creaciones tecnológicas (programas de ordenador, bases de datos electrónicas, páginas web, etc.) y con creaciones de finalidad industrial (modelos y dibujos industriales, modelos de utilidad, signos distintivos). Pero a la postre, la protección reforzada que ofrece el derecho de autor, sustantiva (derecho a prohibir o autorizar cualquier forma de explotación de la obra en cualquier forma, *ex art.* 17 TRLPI, y en particular mediante la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, *ex arts.* 18 a 21 TRLPI) y temporalmente (la vida del autor más setenta años tras su fallecimiento o setenta años desde la divulgación lícita en el caso de obras colectivas, *ex arts.* 26 y 28.2 TRLPI), a cualquier tipo de creación intelectual (por menor que sea e independientemente de su forma de expresión, mérito y destino), puede poner en peligro la libre competencia en el mercado de referencia del objeto protegido al ofrecer una tutela excesiva para creaciones menores (que probablemente no merecen siquiera la consideración de creación intelectual “*stricto sensu*”) o para creaciones que pueden obtener una protección por otra vía (como el diseño industrial, los derechos conexos o la marca).

35. Así sucede, particularmente, en el terreno proceloso de las creaciones de diseño, donde diseñadores e industria pretenden una protección más amplia y reforzada que la que concede el derecho exclusivo sobre modelos y dibujos industriales para reafirmar su posición en el mercado frente a la imitación de sus competidores, forzando las categorías para considerar diseños industriales también como obras de arte aplicado a la industria y ampliar así la tutela desde el punto de vista material y temporal.

36. Las obras de arte aplicadas a la industria constituyen, sin duda, el paradigma de los bienes inmateriales híbridos, al ser creaciones de forma tridimensional o bidimensional con una finalidad estético-industrial que al mismo tiempo reúnen características de tipo estético-artístico¹⁶. Incluso el objeto industrial puede dar solución a un problema técnico pudiendo protegerse como modelo de utilidad por su función técnica, diferente de la forma estético-industrial y, en su caso, de su forma estético-artística, pudiendo gozar así de una triple protección de las distintas funciones acumuladas en el bien inmaterial híbrido. Se trata, por tanto, de formas industriales que, además de novedosas y singulares en el campo industrial, resultan originales en el terreno artístico. En España, el artículo 10.1 letra e) TRLPI reconoce la protección por el derecho de autor a las obras de arte aplicadas siempre que sean originales; sin definir las, pero identificándolas como una subcategoría de las obras plásticas.

37. En líneas generales existe coincidencia entre la doctrina española en considerar como obra de arte aplicado la obra plástica -creación de imagen que se manifiesta mediante la forma y el color- con un destino o finalidad práctico industrial¹⁷. Se trata de objetos de uso funcional con forma artística: objetos que desarrollan alguna utilidad o función práctica en la industria o el comercio (mue-

Autor e dos Direitos Conexos de 1985. Sin embargo, el art. L.112-1 del Code de la Propriété Intellectuelle francés extiende el derecho de autor a “*toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination*”.

¹⁵ Vid. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, “Artículo 10. Obras y títulos originales”, en R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 4ª ed., Tecnos, Madrid, 2017, pgs. 159 y 160.

¹⁶ H. COHEM JEHORAM, “Obras híbridas ubicadas entre el derecho de autor y el derecho de propiedad industrial”, RIDA, nº 153, 1992, pgs. 76 y ss.

¹⁷ R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, “Comentario al artículo 10 LPI. Obras y títulos originales”, cit., pg. 183. Vid. también J.I. PEINADO GRACIA, “Comentario al artículo 10 LPI”, en F. PALAU RAMÍREZ/G. PALAU MORENO, (Dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pgs. 208-209.

bles, tejidos, moda, calzado y complementos de moda, vehículos, electrodomésticos, relojes, joyas, bisutería, edificios, obras de ingeniería, etc.) y que presentan formas bidimensionales o tridimensionales de carácter o impronta artística. Puede ser que un creador revista de forma artística a un objeto industrial, o bien que una obra preexistente de arte plástico se aplique después para dar forma artística a un objeto industrial.

38. Estas creaciones reciben la protección que otorga el derecho de autor si se consideran originales en su forma de expresión, al margen por tanto de los conceptos técnicos en su caso plasmados en el objeto en cuestión y de la finalidad o destino práctico o útil que tengan o puedan tener en el terreno de la estética industrial (diseño industrial) o de la técnica (modelos de utilidad), constituyendo una máxima admitida por doctrina y jurisprudencia que el derecho de autor no protege las ideas sino la expresión y, por tanto, no protege los conocimientos técnicos ni la forma de un producto que venga motivada exclusivamente por exigencias de funciones técnicas, siendo así la forma y utilidad industriales propias de un determinado objeto una restricción del ámbito de libertad creativa¹⁸.

39. La misma regla, por tanto, prevista de manera expresa como prohibición para el registro de marcas (especialmente tridimensionales)¹⁹ y diseños industriales²⁰. Las cuales han sido interpretadas por el TJUE, para el caso del diseño, en el sentido de que para apreciar si las características de apariencia de un producto están dictadas exclusivamente por su función técnica, es preciso demostrar que dicha función técnica es el único factor que determinó esas características, para lo cual resulta irrelevante la existencia de dibujos o modelos alternativos, debiendo tener en cuenta todas las circunstancias objetivas pertinentes y no -o no sólo- la percepción de un observador objetivo²¹; y para el caso de la marca, en el sentido de que a la hora de resolver sobre una solicitud de registro de marca tridimensional o de diseño industrial el tribunal ha de identificar debidamente las características esenciales del producto u objeto en cuestión, en primer lugar, y determinar si esas características responden exclusivamente a una función técnica del producto, en segundo lugar²², para lo cual, además de la representación del objeto en cuestión puede tenerse en cuenta la percepción del público pertinente sobre la forma de ese producto, no sobre su función técnica²³.

¹⁸ La originalidad de una obra aplicada a la industria se determinará sobre la forma estética, nunca sobre la función técnica industrial. Por analogía con lo dispuesto en la legislación de diseño industrial (cfr. art. 10.1 LDI 2003) y de marcas (art. 5.1 e. LM 2001), no podrá considerarse una obra artística original una creación cuya forma venga impuesta exclusivamente por el efecto técnico del objeto. No se puede proteger la forma indispensable para un determinado uso práctico, en consecuencia la función y utilidad del objeto constituye una restricción a la libertad creativa. Vid, por todos, R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, “Comentario al artículo 10 LPI. Obras y títulos originales”, cit. pgs. 183-184. En la Jurisprudencia, vid. la reciente STJUE de 11 de junio de 2020 (As. C-833/18, “Brompton”, aps. 33 y 34), según la cual, en el supuesto en que la forma del producto venga únicamente dictada por su función técnica, el citado producto u objeto no podrá acogerse a la protección que otorga el derecho de autor, debiendo el tribunal determinar si, por medio de la elección de la forma del producto, su autor ha expresado su capacidad creativa de manera original tomando decisiones libres y creativas y ha configurado el producto de modo que este refleje su personalidad.

¹⁹ Cfr. art. 5.1 c. LM 2001, recogido en el art. 3.1 e) incisos ii) y iii) de la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión consolidada), y del vigente art. 4.1 e) incisos ii) y iii) de la Directiva 2015/2436: “No podrán registrarse como marca los signos constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otras características del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto”.

²⁰ Cfr. art. 11.1 LDI 2003, proveniente del art. 7.1 de la Directiva 98/71/CE, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos y coincidente con el art. 8.1 del Reglamento (CE) 6/2002 sobre el diseño comunitario: “El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica”.

²¹ STJUE de 8 de marzo de 2018 (As. C-395/16, “Doceram c. CeramTec”, aps. 33 y 38).

²² Cfr. SSTJUE de 14 de septiembre de 2010 (As. C-48/98, “Lego Juris c. OAMI”, aps. 68, 72 y 84), de 10 noviembre de 2016 (As. C-30/15, “Simba Toys c. EUIPO”, aps. 40 y 42).

²³ De manera que la denegación de registro como marca, y por extensión como diseño industrial, puede aplicarse cuando de elementos objetos y fiables resulte que la elección de los consumidores de comprar el producto en cuestión está determinada en gran medida por esa característica. Cfr. STJUE de 23 de abril de 2020 (As. C-237/19, “Gömböc Kutató, Szolgáltatás és Kereskedelmi Kft.”).

40. En el caso de las creaciones intelectuales (bienes inmateriales) aplicadas a la industria lo habitual es que los titulares de creaciones nacidas con fines eminentemente industriales y registradas o explotadas como patentes (modelos de utilidad) y/o diseños industriales, recurran además a la protección acumulada del derecho de autor para obtener una protección más amplia y duradera que la que otorgan los diferentes derechos de propiedad industrial. Se trata de la denominada “vis atractiva” del derecho de autor en la tutela de bienes inmateriales²⁴.

41. La cuestión es, entonces, si puede o debe dissociarse perfectamente la protección del diseño industrial como creación estético-industrial y, en su caso, como obra de arte, o si cabe una protección acumulada y, de admitirse, en qué condiciones y con qué alcance puede o debe darse la doble protección de una creación de forma. Y no es una cuestión baladí, pues la tutela acumulada que ofrece el derecho de autor a un diseño industrial sirve en la práctica para extender la protección del diseño mucho más allá de los veinticinco años reconocidos en la legislación europea, impidiendo actos de reproducción (fabricación), distribución (venta), comunicación al público (por ejemplo en publicidad) y transformación (modificaciones de la forma o expresión) durante toda la vida del autor del diseño y setenta años tras su fallecimiento (o setenta años desde la divulgación por cualquier medio del diseño artístico si se trata de una creación que nace en el seno de una empresa u otra entidad personificada, considerado como obra colectiva *ex art. 8 TRLPI*).

42. Con lo cual, la tutela acumulada del derecho de autor sobre la que ofrece el derecho sobre el diseño industrial tendrá consecuencias relevantes sobre la competencia en el mercado, pues supone un freno a la competencia por imitación tras caducar el derecho de propiedad industrial sobre el diseño y, en consecuencia, extiende el periodo de competencia por sustitución por la vigencia de un nuevo derecho exclusivo de propiedad intelectual acumulado al de origen; planteándose inmediatamente el debate de si esta protección acumulada que puede tener una importante incidencia sobre la competencia en mercados que se caracterizan por la relevancia de la imagen de los productos y servicios (combinada con las marcas, como factor de reclamo), debe darse en todo caso (tesis de la acumulación absoluta) o si debe reservarse sólo para aquellos casos en que un diseño industrial presente además una especial altura o creatividad artística como obra de arte aplicado (tesis de la acumulación restringida).

43. Es más, la mayor fortaleza material que otorga el derecho de autor (que además de derechos patrimoniales reconoce derechos morales que refuerzan la protección de la creación intelectual), junto al reconocimiento del derecho por el simple hecho de la creación y el consiguiente acceso a una protección cuasi-universal sin necesidad de registro (gracias al “principio de trato nacional” establecido en los Convenios de Berna y en el Acuerdo ADPIC de la OMC), sin la obligación de explotar de forma efectiva la obra para mantener la protección, la baja exigencia del criterio de originalidad para acceder a la protección en la mayoría de los ordenamientos (considerando original la obra que es creación propia de su autor y refleja su personalidad creativa), y la mayor duración del derecho de autor respecto a los derechos de propiedad industrial (salvo las marcas, que pueden renovarse por periodos sucesivos de diez años ilimitadamente), pueden hacer innecesario o irrelevante acudir a otro tipo de protecciones -como la que ofrece el derecho exclusivo sobre dibujos y modelos industriales registrados o no registrados- si se opta por una interpretación que considere obra original a cualquier creación de diseño que resulte del esfuerzo del propio autor, independientemente del mérito y destino de la misma, ya que el derecho de autor permitiría a su titular explotar y licenciar la obra como diseño en el campo de la industria²⁵.

44. El derecho de autor protege la obra original de forma absoluta, frente a todo uso no autorizado de la misma, incluyendo los usos industriales ornamentales, distintivos o de cualquier otra clase²⁶. En

²⁴ CARBAJO CASCÓN, “Bienes inmateriales híbridos y concurrencia de protecciones: formas de tutela de las obras aplicadas a la industria”, cit., pg. 28.

²⁵ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, “Comentario al artículo 10 LPI. Obras y títulos originales”, cit. pg. 184.

²⁶ A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, “Marcas y Derechos de Autor”, en la obra del mismo autor, *Introducción a las marcas y otros signos distintivos del tráfico empresarial*, Aranzadi, Cizur Menor, 2002, pg. 106.

caso de ser utilizada la obra como diseño no registrado, el titular del derecho de autor podrá ejercitar las acciones en defensa de su derecho exclusivo para impedir la reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de su obra con esa finalidad industrial, pues parece claro que la utilización de una obra original para la fabricación y distribución de productos de cualquier tipo, así como en la publicidad, pueden considerarse actos de reproducción, distribución, comunicación pública y -siempre que la obra sea reconocible- transformación, sujetos al “*ius prohibendi*” del titular o licenciataria exclusivo de la obra. Esa protección se torna más fuerte si cabe, en tanto que la legislación sobre diseños industriales y marcas faculta al titular de derechos de autor sobre una obra anterior a oponerse al registro y solicitar la nulidad de un diseño o de una marca que reproduzca esa obra²⁷, con lo cual el autor de un diseño no registrado podría oponerse al registro y en su caso solicitar la nulidad del diseño industrial registrado, creando así problemas adicionales para la seguridad jurídica y para la libre competencia en un sector en constante crecimiento como es el de las formas aplicadas a la industria.

45. En definitiva, las distintas finalidades o funciones que pueden desarrollar los bienes inmateriales híbridos, tomando como referencia fundamental en este caso las obras aplicadas a la industria, obligan a examinar los problemas que pueden plantearse en la práctica para los titulares de derechos, pero también para la competencia en el mercado y para los intereses de los consumidores. Conviene no olvidar, en este sentido, que los derechos de propiedad intelectual son herramientas que generan eficiencias dinámicas en el mercado, estimulando la innovación subsiguiente y con ello la competencia por sustitución en nuevos productos y servicios. Quiere decirse con ello que una protección legal del derecho de autor acumulada al derecho sobre el diseño industrial (o incluso la protección directa de las creaciones de diseño como obras sin necesidad de registro como diseño industrial) puede ampliar el monopolio jurídico sobre un bien inmaterial, lo que obliga a valorar cuidadosamente cuándo procede o cuándo no procede reconocer una protección adicional o concurrente sobre un concreto bien inmaterial si con la misma se puede poner en riesgo la innovación subsiguiente y con ello la libre competencia.

46. El problema se agrava ante la dificultad de establecer valoraciones a priori en los textos legales en torno a los requisitos de acceso a la protección del derecho de autor: el concepto de obra y el concepto de originalidad. De modo que la decisión final deberán tomarla jueces y tribunales en situaciones concretas donde pueda plantearse un conflicto, por más que la seguridad jurídica reclame un concepto unitario que impida soluciones dispares a situaciones similares.

47. En este sentido, reconocer una protección mediante el derecho de autor a creaciones de dudosa o ínfima creatividad (las llamadas obras calderilla, caracterizadas por una escasa altura o esfuerzo creativo), puede poner en riesgo la innovación subsiguiente y, con ello, en discusión la finalidad que actualmente se atribuye a los derechos de propiedad intelectual, al otorgar protecciones absolutas y excesivamente duraderas en el tiempo (sobre todo para las denominadas obras de empresa), haciendo en muchos casos innecesaria la institución del diseño industrial. Sin embargo, exigir un elevado umbral de acceso al derecho de autor, en forma de altura creativa, deja en manos del subjetivo criterio de jueces y tribunales la decisión de qué creaciones estético-industriales “merecen” la mayor protección que ofrece el derecho de autor debido a sus mayores características estético-artísticas.

48. La solución al problema se ha centrado generalmente en torno al concepto de originalidad, como tamiz de acceso a la tutela ofrecida por el derecho de autor. Sin embargo, tras las últimas decisiones del TJUE en materia de originalidad, considero que la respuesta debe venir desde el concepto mismo de obra como objeto de protección del derecho de autor.

²⁷ Cfr. arts. 9.1 c) y 52 LM 2001; arts. 13 g), 66 y 67 LDI 2003.

2. La tutela del diseño por el derecho de autor (diseño artístico): separación, acumulación absoluta y acumulación restringida

49. Como venimos diciendo, existe una tendencia natural entre los operadores del mercado titulares de derechos de diseño industrial sobre creaciones estético-industriales a reclamar la protección concurrente del derecho de autor, calificando sus creaciones a tales fines como obras de arte aplicadas. La cuestión -objeto de debate a nivel mundial- es si el carácter artístico de un diseño industrial sólo concurre en determinados diseños industriales (los denominados “diseños artísticos”) o si, por el contrario, un diseño industrial constituye al mismo tiempo y en todo caso una obra de arte aplicado que puede acceder a la protección del derecho de autor siempre que pueda considerarse una creación original de su autor.

50. La tutela del diseño industrial con valor artístico ha oscilado tradicionalmente entre la separación absoluta de los sistemas de protección de propiedad industrial e intelectual, la acumulación absoluta de protecciones y la opción ecléctica de la acumulación restringida²⁸.

51. En algunos países, como en Italia²⁹ o en los Estados Unidos de América³⁰, el ordenamiento establece un *sistema de separación* (“*scindibilità*”) entre el sistema de protección de los diseños industriales y el sistema de tutela de las obras de arte, escindiendo por completo la función industrial del diseño de la función o valor puramente artístico de la obra plástica, de modo que se aplicaría una u otra protección en función del destino que el autor otorgue a su creación intelectual: si el destino de la obra es conformar la apariencia de un producto industrial fabricado en serie se aplica la protección propia del diseño industrial³¹; pero si los elementos estéticos de un producto pueden ser percibidos como obra de arte bidimensional o tridimensional, de forma aislada respecto del uso práctico del objeto industrial, podrán además obtener la protección por la vía del “*copyright*”. Interpretación esta que, por la evidente dificultad de separar lo estrictamente artístico de lo útil o funcional en un objeto industrial ha sido objeto de muy diferentes interpretaciones por doctrina y jurisprudencia, llevando finalmente a la U.S. Supreme Court a abandonar el test de la separabilidad en la Sentencia del caso “*Star Athletica LLC v. Varsity Brands, Inc.* (case nº 15-866), donde considera que el diseño de un uniforme de “*Cheerleaders*” caracterizado por una peculiar disposición de colores y barras en forma de zigzag que contribuyen a incrementar el pecho y reducir la cintura, puede ser considerado una obra original susceptible de quedar protegida por la “*Copyright Act*” al ser posible percibir los elementos estéticos como obra de arte junto al uso práctico del objeto industrial³².

²⁸ Vid. una exposición de estas ideas clave en el “Libro Verde de la Comisión Europea sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial” (III/F/5131/91-ES), de 10 de junio de 1991, pgs. 15 y 57 y ss. Vid. también, el documento del Comité Permanente OMPI/WIPO sobre Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas, “Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales”. Novena Sesión, Ginebra, 11-15 de noviembre de 2002, SCT/9/6, especialmente pgs. 9-22. En nuestra doctrina, vid. J.M. OTERO LASTRES, “Creaciones Estéticas. Diseño Industrial”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA/OTERO LASTRES/BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pgs. 345-346; M^a I. CANDELARIO MACÍAS, *La creatividad e innovación empresarial: la tutela del diseño industrial en el mercado interior*, Eurobask, 2007, pgs. 13 y ss.; G. BERCOVITZ, “La protección del diseño tras la Directiva 98/71/CE. El derecho de autor sigue siendo clave”, *Pe.i.*, Nº 5, 2000, pgs. 9 y ss.; M.R. RUIZ MUÑOZ, “Diseño industrial y derecho de autor en Europa (la acumulación en algunos derechos nacionales armonizados)”, *ADI*, Vol. 27, 2006-2007, pgs. 381 y ss.; F. CARBAJO CASCÓN, “La protección del diseño industrial por la vía del derecho de autor. Concepto y régimen jurídico del diseño artístico”, en A. GARCÍA VIDAL (Coord.), *El Diseño Comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pgs. 525 y ss.

²⁹ Art. 2(4) *Legge 21 aprile 1941 sul diritto d'autore*, derogado en el año 2001.

³⁰ 17 U.S.C., *Prgf.* 101, según el cual un artículo con una función utilitaria intrínseca (“*useful article*”) sólo podrá protegerse mediante “*copyright*” si los aspectos artísticos (pictóricos, escultóricos o gráficos) pueden identificarse de forma separada y existir con independencia de los aspectos utilitarios del objeto.

³¹ La Section 101 del U.S. Code, 17, tras definir las obras pictóricas, gráficas y escultóricas, incluidas las obras bidimensionales y tridimensionales de bellas artes, artes gráficas y artes aplicadas, establece que el diseño de un artículo utilitario sólo podrá ser considerado una obra pictórica, gráfica o escultórica (y por tanto quedar protegido por el derecho de autor) si incorpora caracteres pictóricos, gráficos o esculturales que puedan identificarse separadamente y resulten ser independientes de los aspectos utilitarios del artículo.

³² Vid. A. SUÑOL, “Diseños funcionales y derecho de autor”, *ADI* Vol. 39, 2018-2019, pgs. 251-273 (259-261).



52. En otros países, cuyo máximo exponente es Francia, se ha consagrado tradicionalmente el *sistema de acumulación absoluta* entre la protección otorgada por el diseño industrial y la conferida por el derecho de autor, partiendo para ello de la denominada “teoría de la unidad del arte” (*l’unité de l’art*), según la cual el arte es un concepto unitario que puede expresarse de muy diferentes formas y fijarse en cualquier tipo de soporte, no pudiendo distinguirse las creaciones artísticas en función del modo de expresión, del mérito artístico, del interés estético o del destino que se les quiera dar (“el arte es uno y todo es arte”); de manera que no es posible discriminar expresiones artísticas por el hecho de estar incorporadas en un artículo utilitario (un objeto o producto industrial), ni distinguir cabalmente entre los diseños (dibujos o modelos) que pueden resultar merecedores o no de protección por medio del derecho de autor, bastando con que el diseño sea una creación original propia de su autor (que no sea una copia) para ser reconocido como obra de arte y obtener la protección que ofrece el derecho de autor independientemente de su mayor o menor mérito artístico³³.

53. Entre ambas posturas maximalistas se sitúan algunos países que establecieron un *sistema de acumulación restringida* o *sistema de superposición parcial* entre el derecho del diseño industrial y el derecho de autor. Es el caso de Alemania, Portugal, Italia o España, además de los países nórdicos, Dinamarca y Suiza. Según este sistema los diseños industriales obtendrán protección por su legislación específica (siempre que cumplan los requisitos exigidos en la misma) en cuanto forma o apariencia externa de un objeto o artículo industrial o utilitario, gozando además de la tutela por medio del derecho de autor siempre que el diseño, como creación de forma, pueda considerarse una obra de arte. En consecuencia, sólo las obras de arte aplicado podrán beneficiarse de la doble protección: por el derecho de autor desde el momento mismo de su creación, y por el derecho sobre el diseño industrial siempre que se solicite y obtenga su registro, entendiéndose que no todo diseño industrial puede considerarse una obra de arte aplicado.

54. El problema reside, como venimos diciendo, en el filtro o tamiz de acceso al derecho de autor, que doctrina y jurisprudencia centran exclusivamente en el concepto de originalidad.

³³ El principio de unidad del arte se plasmó en la legislación francesa histórica por medio, de una parte, de la Ley de 11 de marzo de 1902, cuyo artículo 2 añadió un nuevo párrafo al art. 1 de la Ley de 24 de julio de 1793 sobre Propiedad Artística y Literaria, indicando que el derecho de autor atribuido a los autores de escritos, compositores de música, pintores y dibujantes corresponderá igualmente “a los escultores y dibujantes de motivos ornamentales, cualquiera que sea el mérito y el destino de la obra”; y de otra parte, con la Ley de 14 de julio de 1909 sobre dibujos y modelos industriales, que declaró aplicables a los creadores de dibujos y modelos y a sus causahabientes los derechos propios de la Ley sobre diseños y los derechos y aquellos otros que les pudiera corresponder por la Ley sobre propiedad artística y literaria. Vid. Y. GAUBIAC, “La théorie de l’unité de l’art”, *Revue Internationale du Droit d’Auteur*, 111, Janvier 1982, pgs. 3-70. Vid. también, J.M. OTERO LASTRES, *El Modelo Industrial*, Montecorvo, Madrid, 1977, pgs. 60 y ss.; del mismo autor, más recientemente, “El grado de creatividad y de originalidad requerido al diseño artístico”, *Pe.i*, 2005, pgs. 12 y ss.

55. Si se admite un criterio subjetivo débil de originalidad (propio del derecho anglosajón)³⁴, en el sentido de considerar original la creación propia del autor que exprese su personalidad creativa (es decir, lo no copiado de una creación anterior), prácticamente cualquier diseño industrial podría acceder a la protección acumulada del derecho de autor, banalizando con ello la propia protección que ofrece la legislación de diseño industrial y creando obstáculos a la innovación subsiguiente en el campo de las formas industriales, ya que el carácter absoluto del derecho de autor permitiría ampliar el monopolio jurídico sobre la creación mucho más allá de la protección ofrecida por el diseño industrial. El mismo resultado se alcanza si se opta por un criterio subjetivo fuerte de originalidad (propio del derecho francés y del derecho alemán), en el sentido de considerar original la obra que refleje la personalidad creativa de su autor³⁵.

56. Las distintas opciones de acumulación (absoluta o restringida) están abiertas en la legislación de la Unión Europea, pues según el art. 17 de la Directiva 98/71/CE, de 13 de octubre de 1998, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia (Sala segunda) de 27 de enero de 2011 (As. C-168/09, Flos c. Semeraro), un dibujo o modelo que haya sido objeto de registro en un Estado miembro con arreglo a las disposiciones de dicha Directiva, podrá acogerse, conforme a la misma, a la protección conferida por la normativa de dicho Estado sobre los derechos de autor, disponiendo cada Estado miembro de libertad para determinar el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido. Esto genera situaciones muy dispares que, desde luego, no contribuyen a la seguridad jurídica y a una competencia uniforme dentro de la UE³⁶.

57. Así, mientras algunos Estados como Francia o Alemania optan por una acumulación absoluta ofreciendo la tutela del derecho de autor a diseños industriales que puedan considerarse originales por ser una creación propia de su autor que refleje su personalidad creativa³⁷, el legislador español (como el italiano y el portugués)³⁸ ha venido apostando claramente por un sistema de acumulación restringida en

³⁴ Basado en la lógica utilitarista de incentivo a los creadores de cualquier objeto o prestación con valor económico potencial: “*What is worth copying is worth protecting*”. Vid. E. ROSATI, *Originality in EU Copyright. Full Harmonization through Case Law*, Edward Elgar Publishing, London, 2013, pgs. 59 y ss.

³⁵ Siendo en este caso el punto de referencia el autor, de modo que la obra se protege como reflejo de su personalidad creadora. Vid. M. VIVANT/J.M. BRUGUIÈRE, *Droit d’auteur e droits voisins*, Dalloz, Paris, 2013, pgs. 232 y ss. Vid. LOEWENHEIM, “Geschützte Werke”, en SCHRICKER/LOEWENHEIM, *Urheberrecht Kommentar*, 3ª ed., C.H. Beck, München, 2010, prgf. 2, Rn 6. No obstante, la doctrina germana discutía si el mismo concepto de originalidad era aplicable por igual a las obras de arte aplicado (“*Werk der angewandten Kunst*”) o si estas requerían un plus de creatividad o altura creativa para acceder a la protección del derecho de autor. Vid. M. LEISTNER, “Geschützte Werke”, en SCHRICKER/LOEWENHEIM, *Urheberrecht Kommentar*, 4ª ed., C.H. Beck, München, 2017, prgf. 2, Rn 13.

³⁶ Vid. L. BENTLY, “The Return of Industrial Copyright?”, *EIPR*, 2012, pgs. 654-672.

³⁷ Cfr. Sentencia de la Cour de Cassation francesa (Assemblée Plénière) de 7 de marzo de 1986 (nº 83-10477, “Babolat c. Pachot”), en relación con un programa de ordenador. La Sentencia del Bundesgerichtshof alemán de 13 de noviembre de 2013 (I ZR 143/12 “Geburtstagszug”), determinó -modificando la doctrina tradicional de los tribunales alemanes que exigía una altura creativa superior para las creaciones industriales que pretendieran su reconocimiento como obra de arte aplicado- que para proteger las creaciones de diseño como obras de arte aplicado por el derecho de autor no se pueden exigir requisitos más estrictos que para el resto de creaciones de arte plástico libre, literarias o musicales, siendo suficiente con que se traten de creaciones intelectuales personales de sus autores que alcancen un altura creativa que se considere suficiente para la opinión de círculos sensibilizados y familiarizados con las artes para considerarla una creación artística. Por lo tanto, el BGH abandona el criterio de altura creativa en la concepción de originalidad para reafirmar el criterio subjetivo fuerte (creación propia del autor que refleje su personalidad) y trasladar la cuestión en último término hacia el concepto de creación artística (obra de arte), admitiendo el abordaje de tipo institucional en la consideración de una creación como obra de arte que implica dar relevancia a las concepciones dominantes en un determinado momento, reflejadas en la opinión de los círculos especializados. Vid. SOUSA E SILVA, *A Protecção Jurídica do Design*, cit., pg. 185; también, M. RITSCHER/R.LANDOLT, “Shift of paradigm for copyright protection of the designs of products”, *GRUR Int.*, 2019, pgs. 127 y ss.

³⁸ El art. 2.1 i) del Código do Direito de autor e dos direitos conexos, exige una creatividad artística a las creaciones de diseño industrial para ser protegidas como obras de arte aplicado: “*As criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, quaisquer que sejam o género, a forma de expressão, o mérito, o modo de comunicação e o objectivo, compreendem nomeadamente: Obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de design que constituam criação artística, independentemente da protecção relativa à propriedade industrial*”. El art. 2.10 de la Legge 21 aprile 1941 sul diritto d’autore e di altri diritti connessi, dispone igualmente que serán protegidas por el derecho de autor: “*Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico*”. Bajo el cobijo de esta norma se ha creado una rica jurisprudencia

la Disposición Adicional 10ª de la Ley de Diseño Industrial de 2003, según la cual la protección que se reconoce al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual, “cuando el diseño presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística”. La Jurisprudencia española de los últimos años habla al respecto del criterio de “originalidad creativa”, en el sentido de exigir la concurrencia de un plus de creatividad o altura creativa en los diseños industriales que pretendan acceder a la protección acumulada del derecho de autor³⁹.

58. La falta de un criterio uniforme sobre los requisitos de acceso de los diseños industriales a la protección que ofrece el derecho de autor en el Derecho de la UE, es susceptible de crear graves problemas de seguridad jurídica y de libre competencia entre operadores económicos en el mercado interior, pues si contrastamos la doctrina de la acumulación restringida seguida por la legislación y jurisprudencia españolas, basada en un exigente criterio de originalidad creativa, con la doctrina de la acumulación plena, basada en la teoría francesa de la unidad del arte y construida sobre un criterio subjetivo de originalidad (que considera obra original la creación propia del autor que refleje su personalidad) que prácticamente considera merecedora de protección por el derecho de autor a toda creación de forma industrial que no haya sido copiada de otra anterior y refleje mínimamente la personalidad creativa de su autor, podemos encontrarnos con problemas prácticos relevantes cuando entran en conflicto dos creaciones de diseño.

59. Este conflicto quedó acreditado en la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala segunda) 23 de octubre de 2013 (Asuntos acumulados T-566/11 y T-567/11, “Vajilla Viejo Valle”), en la que el Tribunal entendió que el diseño industrial de una vajilla registrado en Francia es considerado además en dicho país una obra de arte aplicada original protegida por el derecho de autor, estando así legitimado su titular para solicitar la nulidad de un diseño de la Unión Europea registrado posteriormente por una empresa española en la Oficina Europea (EUIPO), en virtud de lo establecido en el artículo 25.1 f) del Reglamento 6/2002 del Consejo, que establece la prohibición de registrar como diseño industrial creaciones de forma protegidas por un derecho de autor anterior. Obviamente, la solución podría haber sido muy diferente en la situación inversa; esto es, que el solicitante de nulidad fuera el titular de un diseño industrial registrado en España frente a un diseño industrial de la UE registrado posteriormente en la EUIPO por una empresa francesa o de otro Estado miembro, pues con el férreo requisito de originalidad establecido en

basada en el valor artístico adicional al carácter creativo para justificar la protección del derecho de autor; cfr. Trib. Milano, ord. 28 novembre 2006, AIDA, 2007, pgs. 1004 e ss.; Trib. Milano, 29 marzo 2005, AIDA, 2005, pgs. 640 e ss.; Trib. Torino, ord. 17 dicembre 2004, *ibidem*, 2005, pgs. 603 e ss.; Corte di Cassazione, Cass.13 novembre 2015, n. 23292.

³⁹ Cfr. STS, Sala Primera, de 5 de abril de 2011, que recurre al concepto de originalidad creativa extraído de la DA 10ª LDI para completar el vacío conceptual del art. 10.1 TRLPI, a fin de distinguir -en el caso concreto- entre obras fotográficas y meras fotografías, pero que hace extensivo a todo tipo de creaciones intelectuales. Con ello se establece un filtro de acceso a la protección mucho más sólida que otorga el derecho de autor frente al diseño industrial o los derechos conexos (en el caso de las meras fotografías), si bien tiene el notable inconveniente de la falta de seguridad jurídica, pues la discriminación entre diseños industriales y diseños artísticos (entre altura creativa o no) girará en torno a la apreciación del valor artístico de la creación. Apunta en este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 27 de septiembre de 2012 (caso “Farolas del Eixample”, que se ha convertido en el “*leading case*” de la Jurisprudencia española respecto del llamado diseño artístico, ratificando la doctrina de la acumulación restringida establecida en la Disposición adicional 10ª LDI), que el derecho de autor sólo puede aplicarse sobre diseños industriales si presenta un cierto nivel de creatividad, dentro de la libertad relativa que impone su aplicación a un objeto. Así, a la novedad y singularidad exigida en los diseños para acceder a la protección específica conferida por la legislación sobre diseño industrial (arts. 6 y 7 LD), se debe acumular la exigencia de un plus de creatividad para poder acceder a la tutela más reforzada que ofrece el derecho de autor a las obras originales (art. 10 LPI). En la STS, Sala Primera, de 2 de febrero de 2017 (caso “Brico Depot”) vuelve a recurrir al criterio de originalidad creativa para negar la protección del derecho de autor a un catálogo de productos de construcción y bricolaje, considerando que alguna originalidad podría haber en la selección y disposición de las informaciones (datos de productos), pero que sería demasiado pequeña para alcanzar el nivel mínimo que requiere la tutela del derecho de autor; es evidente que el TS confunde el concepto de obra con el de originalidad, y que la falta o escasa originalidad le lleva a concluir que no se trata de una obra. En la STS, Sala Primera, de 26 de abril de 2017, el Tribunal niega la condición de obra original a una creación arquitectónica (un hotel) por carecer de una mínima singularidad o distintividad, entremezclando así los criterios de novedad con los de altura creativa. Cfr. P. CÁMARA ÁGUILA, “Los conceptos autónomos sobre el objeto de protección del Derecho de autor: el concepto de obra y el concepto de originalidad”, en P. CÁMARA ÁGUILA/I. GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, *La Unificación del Derecho de Propiedad Intelectual en la Unión Europea*, Tirant lo blanch, Valencia, 2019, pgs. 47-94 (86-89).

España, no sería fácil admitir que una creación de ese tipo presentase una altura creativa fruto de un esfuerzo artístico o plus de creatividad de su autor para merecer la tutela complementaria del derecho de autor.



60. Ante esta situación, surgen voces críticas que defienden la necesidad de aplicar en todo el territorio de la Unión Europea un criterio subjetivo de originalidad a todas las categorías de obras (incluyendo por tanto a las obras de diseño como obras de arte aplicado a la industria), en el sentido de considerar original toda creación propia de su autor (no copiada) que refleje su personalidad creativa, a fin de evitar así esas distorsiones para la competencia en el mercado interior. Es decir, confirmar un único criterio de originalidad subjetiva para todos los Estados miembros de la Unión Europea aplicable a todo tipo de obras, incluidas las de diseño, descartando que cada Estado tenga libertad para determinar el alcance y condiciones para un diseño, incluido el grado de originalidad exigido, previsto en el art. 17 de la Directiva 98/71/CE, que quedaría así subsumido en los conceptos de “obra” y de “originalidad” que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha definido como concepto autónomo de la Unión al interpretar el art. 2 de la Directiva 29/2001/CE, de 22 de mayo, de derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información.

61. De hecho esta interpretación ya fue sugerida por el TJUE cuando en su Sentencia de 27 de enero de 2011 (As. C-168/09, “Flos c. Semeraro”) dejó abierta la puerta a proteger directamente por la vía del derecho de autor los diseños industriales nacionales no registrados⁴⁰, remitiéndose al concepto básico de originalidad desarrollado por el TJUE en su interpretación de la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre derechos de autor y derechos conexos en la sociedad de la información.

62. A partir de aquí se ha defendido que, declarada aplicable la Directiva 2001/29/CE a los diseños no registrados, dado que en la misma no existe ninguna remisión a la determinación del criterio de originalidad por los Estados miembros, éstos no serían libres e independientes para fijar el criterio de originalidad, siendo por lo tanto de aplicación el criterio autónomo y uniforme de obra original precisado por la jurisprudencia del TJUE, desde el Asunto “Infopaq” (STJUE de 16 de julio de 2009, C-5/08) y “Painer” (STJUE de 1 de diciembre de 2011, C-145/11) hasta el Asunto “SAS” (STJUE de 2 de mayo de 2012, C-406/10)⁴¹, que considera originales las creaciones que sean propias de su autor por reflejar su personalidad, siendo este reflejo de la personalidad verificado de conformidad con el criterio estándar del test de la libre elección del autor⁴².

⁴⁰ Al margen de la tutela del derecho de propiedad industrial sobre el diseño industrial y, por tanto, de la discusión sobre la acumulación de protecciones entre diseño industrial y derecho de autor. La interpretación se refiere a los diseños industriales nacionales, pues como es sabido el Reglamento 6/2002 ofrece una tutela a los diseños de la UE no registrados, aunque inferior en el tiempo.

⁴¹ Cfr. CÁMARA ÁGUILA, “Los conceptos autónomos sobre el objeto de protección del Derecho de autor: el concepto de obra y el concepto de originalidad”, cit., pgs. 47-80.

⁴² Así I. HERNANDO COLLAZOS, “Diseño-Moda como expresión cultural: Derechos de Autor y Diseño Comunitario”, en RII-PAC: Revista sobre Patrimonio Cultural, Regulación, Propiedad Intelectual e Industrial, nº 3, 2013, pgs. 23 y ss., especialmente pgs. 34-35.

63. Llegados a este punto, habría que preguntarse, no obstante, si este criterio subjetivo mixto de originalidad (creación propia del autor que refleje su personalidad) que el TJUE considera aplicable a todo tipo de obras, se aplica tanto a los diseños industriales no registrados como a los registrados; o bien si los diseños registrados, que obtienen la protección por la vía del derecho de diseño industrial, sólo pueden acceder a una protección por medio del derecho de autor si además presentan un grado de originalidad superior, como parece desprenderse de algunas legislaciones nacionales como la española (Disposición adicional 10ª de la Ley de Diseño Industrial)⁴³. Lo más lógico sería no establecer distinciones sobre las condiciones que un diseño debe reunir para ser protegido como obra por el derecho de autor, independientemente de si estuviera protegido previamente o no por la vía del derecho exclusivo del diseño industrial, pues no existe fundamento alguno para defender que un diseño registrado que pueda considerarse obra debe reunir un plus de originalidad en forma de altura creativa, y un diseño no registrado que pueda tener la misma consideración baste con que sea una creación propia de su autor que refleje su personalidad.

64. Por lo tanto, era ciertamente necesaria una interpretación uniforme de los conceptos de “obra” y “originalidad” para evitar distorsiones en la protección de los diseños industriales (y otros derechos de propiedad industrial, como patentes, modelos de utilidad y marcas) por el derecho de autor en los diferentes Estados miembros de la UE, y, con ello, en la libre circulación de mercancías en el mercado interior. Otra cosa, sin embargo, es que la interpretación uniforme más adecuada sea la de considerar obras originales, incluidas la de diseño industrial, aquellas que sean creación propia del autor y reflejen su personalidad dentro los límites que, en su caso, establezcan las exigencias o requerimientos técnicos del tipo de objeto en el que se expresa la creatividad.

65. Así es, no parece que facilitar el acceso a la fortaleza del derecho de autor para todas las creaciones de diseño que sean propias de su autor y reflejen su personalidad (interpretación que aboca a una acumulación absoluta de protecciones que, de hecho, haría innecesario el registro como diseños industriales) sea la solución más eficiente para el correcto funcionamiento del mercado interior y, por extensión, para el mejor funcionamiento del mercado global (en virtud de la protección cuasi-universal que otorgan los grandes tratados internacionales a las obras protegidas por derechos de autor). Antes bien, abrir la puerta del derecho de autor a cualquier creación de diseño industrial por el simple hecho de su creación y sin exigir un mínimo de creatividad artística adicional a la función estético-industrial (o técnico-funcional en el caso de las patentes y modelos de utilidad) pone en entredicho las funciones del sistema de derechos de propiedad industrial y, con ello, la libre competencia en el mercado, de la cual aquellos derechos -como los derechos de autor y conexos- constituyen herramientas complementarias en cuanto incentivos directos a la innovación subsiguiente e indirectos del desarrollo técnico, social y económico.

66. La rígida fijación de conceptos “*ius auctoriales*” con la finalidad de armonizar el derecho de autor y de diseños industriales en los diferentes Estados miembros, puede provocar aporías en el mercado, entrando en directa contradicción el dogma jurídico de la disciplina con su función económica última.

3. Condiciones de protección de las obras de diseño a partir de la STJUE de 12 de septiembre de 2019 en el Asunto “Cofemel”. Hacia un concepto uniforme de “obra original” en la Unión Europea.

67. En la Sentencia de 12 de septiembre de 2019 (As. C-683/17, “Cofemel c. G-Star”) el TJUE se ha enfrentado definitivamente al dilema de las condiciones de acceso a la tutela del derecho de autor

⁴³ Recuérdese que en el Derecho de la UE los derechos exclusivos nacionales de diseño industrial se rigen por el principio de registro, existiendo únicamente una excepción en la regulación de los diseños industriales de la Unión Europea, que prevé una protección para los diseños no registrados más reducida en el tiempo. De modo que un diseño no registrado de alcance puramente nacional no tendría protección como derecho exclusivo por la vía del derecho sobre el diseño industrial pero sí podría tenerla por la vía del derecho de autor si reúne los requisitos para ser calificado como obra original, mientras que un diseño no registrado de alcance europeo podría obtener una protección acumulada, como diseño industrial (durante un plazo tres años) y como obra de diseño o diseño artístico.

(“obra” y “originalidad”) en relación con una creación de diseño industrial, pronunciándose sobre la protección adecuada para modelos de prendas de vestir (un modelo de pantalón vaquero con efecto tridimensional de “destornillador”, denominado ACR, y un modelo de sudadera y camiseta con bolsillo a la altura del abdomen, denominado ROWDY).



68. “Cofemel”, empresa portuguesa que opera en el sector del diseño, producción y comercialización de prendas de vestir, fue demandada por la empresa holandesa “G-Star”, dedicada a la misma actividad, alegando ésta que algunos modelos de pantalones vaqueros, sudaderas y camisetas que aquella comercializa bajo la marca “Tiffosi” eran iguales o muy similares a algunos de sus diseños industriales de moda (ARC y ROWDY), ya caducados, pero que, según afirma, constituyen creaciones intelectuales originales calificables como obras y que, por tanto, pueden acogerse a la protección de los derechos de autor, habiéndose producido una infracción de estos derechos por parte de la primera.

69. La Jurisprudencia del TJUE sobre los conceptos de “obra” y de “originalidad”, generó dudas en el Supremo Tribunal de Justicia de Portugal, por lo que decidió preguntar al Tribunal de Luxemburgo si se opone a la Directiva 2001/29/CE sobre derechos de autor en la sociedad de la información y a la interpretación que el TJUE hace del concepto de obra original susceptible de protección por el derecho de autor (no definido, en absoluto, en dicha Directiva), una normativa nacional -como la contenida en el art. 2.1 i. CDADC- que a la hora de apreciar el requisito de la originalidad de una obra de arte aplicado u obra de diseño es particularmente exigente en cuanto a su carácter artístico y teniendo en cuenta las ideas dominantes en los círculos culturales e institucionales sobre qué creaciones merecen la calificación de creación artística u obra de arte.

70. El TJUE responde afirmando que el concepto de “obra” constituye una noción autónoma del Derecho de la Unión Europea que debe ser interpretado de manera uniforme para todos los Estados miembros, suponiendo la concurrencia de dos elementos acumulativos (ap. 29): *i)* la existencia de un “objeto original” que constituya una creación intelectual propia de su autor, en el sentido de que refleje la personalidad creativa del autor manifestando las decisiones libres y creativas del mismo; *ii)* que la calificación como obra se reserve a los elementos que expresan la creación intelectual en un “objeto identificable con suficiente precisión y objetividad”.

71. Invirtiendo -para mayor claridad- los términos de la argumentación del TJUE, el objeto del derecho de autor serán: *i)* las “obras”, entendidas como expresiones de la creación intelectual plasmadas en un objeto que las identifique con suficiente precisión y objetividad, siempre que; *ii)* sean “originales”, en el sentido de constituir creaciones del propio autor que reflejen su personalidad a partir de decisiones libres y creativas (es decir, no impuestas por condicionantes técnicos).

72. Advierte así el Tribunal (aps. 32-34) que una identificación del objeto creativo basada esencialmente en las sensaciones intrínsecamente subjetivas de la persona que percibe el objeto en cuestión, no cumple la exigencia de precisión y objetividad que requiere una obra, necesaria para preservar la seguridad jurídica (STJUE de 13 de noviembre de 2018, As. C-310/17, “Levola Hengelo”, aps. 40-42).

73. Y añade que (aps. 30-31), para considerarse original, el objeto que recoge la expresión creativa debe ser fruto de una creación propia del autor que refleje su personalidad y manifieste decisiones creativas libres (SSTJUE de 1 de diciembre de 2011, As. C- 145/10, “Painer”, aps. 88, 89 y 94, y de 7 de agosto de 2018, C-161/17, “Renckhoff”, ap. 14), no determinadas por consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias que no dejen espacio al ejercicio de la libertad creativa (STJUE de 1 de marzo de 2012, As. C-604/10, “Football Dataco”, ap. 39).

74. Si una creación intelectual reúne estas condiciones -concluye- debe disfrutar de la protección del derecho de autor con arreglo a la Directiva 2001/29, “*sin que el grado de libertad creativa de que dispusiera su autor condicione el alcance de esa protección, que no es inferior al que se reconoce a cualquier obra comprendida en el ámbito de aplicación de dicha Directiva*” (ap. 35). Anticipa, así, que una creación de diseño industrial podrá ser protegida por el derecho de autor, como obra de arte aplicada a la industria, si cumple los requisitos mencionados para su calificación como “obra original”, aunque el margen de creatividad del autor pudiera ser menor a priori por los condicionamientos técnicos del propio objeto funcional o utilitario donde se expresa la creación.

75. A partir de estas premisas, considera el TJUE que los dibujos y modelos industriales pueden en principio calificarse de “obras”, ya que el Derecho de la UE⁴⁴ garantiza el principio de acumulación de protecciones de las creaciones de diseño mediante el derecho de diseño industrial y el derecho de autor⁴⁵, “*sin que de ello se derive que todos estos objetos o categorías de objetos deban disfrutar de idéntica protección*” (ap. 38).

76. Remarca, en esta línea, que la protección garantizada por uno y otro derecho persigue objetivos sustancialmente diferentes y se somete a regímenes distintos (ap. 50). El diseño industrial busca salvaguardar objetos que, aun siendo nuevos e individualizados, presentan un carácter práctico y se conciben para la producción en masa, mediante una protección limitada en el tiempo pero suficiente para permitir que se rentabilice la inversión necesaria para crear dichos objetos y al mismo tiempo sin obstaculizar en exceso la competencia. Por su parte, la protección que confiere el derecho de autor, cuya duración en el tiempo es muy superior, debe quedar reservada a los objetos que merecen ser calificados como obras, razón por la que el reconocimiento de la tutela del derecho de autor a un objeto protegido ya como dibujo o modelo industrial no puede ir en menoscabo de la finalidad y la eficacia respectiva de estas dos protecciones, con ámbitos y alcance diferentes.

77. Considera así el TJUE (ap. 52) que, aunque en virtud del Derecho de la UE la protección propia de los dibujos y modelos industriales y la de los derechos de autor puedan concederse de forma

⁴⁴ Que, sirviéndose de la autorización concedida por el art. 2.7 del Convenio de Berna, concede a los dibujos y modelos industriales una protección específica, por medio de un derecho de propiedad industrial, diferente y en su caso acumulable a la que se reconoce a las obras literarias y artísticas, incluyendo la de las obras de diseño industrial u obras de arte aplicado (STJUE de 12 de septiembre de 2019, “Cofemel”, aps. 42-43).

⁴⁵ Art. 17 de la Directiva 98/71/CE, de 13 de octubre de 1998, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su Sentencia (Sala segunda) de 27 de enero de 2011 (As. C-168/09, Flos c. Semeraro), que abre la posibilidad de proteger los diseños registrados de forma acumulada por el derecho de diseño y por el derecho de autor y los diseños no registrados solamente por el derecho de autor a través de las disposiciones de la Directiva 2001/29/CE. La protección acumulada de diseños industriales y derechos de autor deriva también del art. 96.2 del Reglamento 6/2002. Se desprende, así, también, del Considerando 60 y del art. 9 de la Directiva 2001/29, según el cual las normas sobre derecho de autor en la UE coexisten con otras disposiciones legales, como son las relativas a los diseños industriales (que prevén la acumulación de protecciones).

acumulativa a un mismo objeto, dicha acumulación sólo puede contemplarse en determinadas situaciones, optando así aparentemente por la tesis de la acumulación restringida⁴⁶.

78. Sin embargo, entiende que el acceso de un diseño industrial a la tutela del derecho de autor no puede fundarse en el “efecto estético” que puede producir un concreto objeto, por ser una sensación intrínsecamente subjetiva de belleza que experimenta cada persona que lo contempla, lo que impide identificar un objeto industrial como obra con la suficiente precisión y objetividad (ap. 53). Así, si bien es cierto que en la actividad creativa entran en juego consideraciones de carácter estético (al menos en el campo de los diseños industriales y de las obras de arte plástico, entre las que se incluyen las obras de arte aplicado a la industria), no es menos cierto que el hecho de que un modelo o dibujo genere un efecto estético no permite, por sí mismo, determinar si dicho modelo constituye una creación intelectual que refleje la libertad de elección y la personalidad de su autor, siendo estos criterios los únicos que pueden determinar si estamos ante una obra original (ap. 54).

79. Concluye así el TJUE afirmando que la circunstancia de que diseños industriales -como son los modelos de prendas de vestir objeto de la cuestión prejudicial- generen, más allá de su finalidad práctica, un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético no justifica que se califiquen como obras susceptibles de protección por la normativa del derecho de autor. En consecuencia, considera que se opone al art. 2 a) de la Directiva 29/2001, de 22 de mayo, sobre derechos de autor y conexos en la sociedad de la información, una normativa nacional que, como el art. 2.1 letra i. CDADC portugués, establezca como condición para conferir protección por el derecho de autor a los diseños industriales el hecho de que, más allá de su finalidad práctica, generen un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético (ap. 56)⁴⁷.

IV. La consolidación del concepto autónomo de “obra original” y de la acumulación de protecciones en la protección de creaciones técnicas. La STJUE de 11 de junio de 2020, en el Asunto “Brompton”

80. En la Sentencia de 11 de junio de 2020 (As. C-833/18, “Brompton”), el Tribunal aborda una cuestión prejudicial formulada por el Tribunal de l’entreprise de Liège (Bélgica), en torno a la protección por medio del derecho de autor de la conocida bicicleta plegable del modelo “Brompton”, creada por el Sr. SI y comercializada desde 1987 por la Sociedad BROMPTON BICYCLE Ltd. -de la que era fundador- bajo el paraguas de una patente ya caducada.

81. Para frenar la venta de una bicicleta de función técnica y aspecto visual muy similar (modelo “Chedech”) por parte de la empresa coreana Get2Get, Brompton alegaba que se estaba produciendo una vulneración de sus legítimos derechos de autor. Get2Get alegó en su defensa que la apariencia de la bicicleta Brompton viene dictada por la solución técnica buscada (bicicleta plegable que puede adoptar

⁴⁶ Vid. T. ENDRICH-LAIMCÖCK, “Little Guidance for the Application of Copyright Law to Designs in Cofemel”, GRUR Int., 2020/1, pgs. 1-6.

⁴⁷ Las consecuencias de la sentencia del Asunto “Cofemel” se han dejado sentir rápidamente en la jurisprudencia de algunos países. Así, la decisión de la UK Intellectual Property Enterprise Court de 20 de enero de 2020 (Response Clothing Ltd v. The Edinburgh Woollen Mill Ltd, 2020 EWHC 148 (IPEC), atribuye la condición de obra original a un tela en cuanto obra de artesanía artística independientemente de su efecto estético o visual (cfr. <http://ipkitten.blogspot.com/2020/01/uk-court-applies-cjeu-cofemel-decision.html>). En la misma línea, la Sentencia de la Corte Suprema italiana n° 8433, de 30 de abril, ha modificado el criterio de acceso al derecho de autor de las obras de arte aplicadas basado en el valor artístico adicional a la función útil, para considerar protegida como obra original la decoración interior de un establecimiento comercial (“trade dress” / “concept store”), considerándola como una obra de arquitectura interna, ex art. 2(5) Legge 21 aprile 1941, considerando que resulta un objeto identificable y reconocible en el plano de la expresión formal como una obra que refleja la personalidad creativa del autor en el efecto que causa la composición de un conjunto de elementos decorativos (cfr. <https://www.ipinitialia.com/concorrenza-sleale/caso-kiko-wycon-la-tutela-del-concept-store-tra-diritto-dautore-e-concorrenza-sleale/>

tres posiciones distintas, plegada, desplegada e intermedia que le permite permanecer en equilibrio en el suelo), pudiendo ser protegida por el derecho de patentes (ya caducada), no por el derecho de autor.



82. El TJUE reitera su doctrina sobre los conceptos de “obra” y de “originalidad”, desarrollados en las Sentencias de los Asuntos “Levola Hengelo” y “Cofemel”, concluyendo que un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad puede considerarse una obra original protegida por el derecho de autor si es una creación propia de su autor y refleja su personalidad, aunque su realización haya venido determinada por consideraciones técnicas, siempre y cuando esa determinación técnica no haya impedido al autor reflejar su personalidad en ese objeto manifestando decisiones libres y creativas (aps. 22-26).

83. A partir de aquí, el Tribunal abunda en los matices, a veces confusos, que deberían permitir deslindar los objetos útiles que pueden ser considerados obras originales de aquellos otros que no pueden tener esa consideración por resultar su forma determinada exclusiva o preponderantemente por la función técnica. Así, *“no cumplen el criterio de la originalidad los componentes de un objeto que se caracterizan únicamente por su función técnica, ya que del artículo 2 del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor se desprende en particular que la protección del derecho de autor no abarca las ideas”* (ap. 27). De manera que proteger la idea técnica por el derecho de autor llevaría a una monopolización de las ideas en perjuicio del progreso técnico y del desarrollo industrial (STJUE de 2 de mayo de 2012, As. C-406/10, “SAS”, aps. 33 y 40); si la expresión de los componentes del objeto viene impuesta por su función técnica, las diferentes maneras de poner en práctica la idea son tan limitadas que se confunden idea y expresión (STJUE de 22 de diciembre de 2010, As. C-393/09, “Bezpečnostní softwarová asociace”, aps. 48 y 49).

84. Por lo que se refiere en concreto a la bicicleta modelo “Brompton”, señala el Tribunal que la forma de la misma es necesaria para obtener un determinado resultado técnico (las tres posiciones de plegado y equilibrio en el suelo), pero eso no excluye de antemano que la bicicleta en cuestión pueda constituir una obra original, lo cual corresponde averiguar al órgano jurisdiccional remitente (aps. 29 y 30); a tal fin, recuerda que es preciso examinar si las consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias han dejado espacio al ejercicio de la libertad creativa o han dejado un espacio tan limitado que la idea y su expresión se confunden (ap. 31).

85. En definitiva, un objeto cuya forma venga determinada por consideraciones técnicas (protegida, en su caso, por derechos de patente o modelo de utilidad) no excluye que, además, pueda mostrar una forma estética susceptible de protección por medio del derecho sobre el diseño industrial o incluso por el derecho de autor⁴⁸.

⁴⁸ Esta posición del TJUE excluiría de antemano -a mi juicio- las propuestas consistentes en excluir de la tutela del derecho de autor a los diseños industriales (esencialmente tridimensionales, es decir los modelos industriales) que contengan elementos cuya configuración formal esté condicionada técnicamente y que, por ello, cumplan una función utilitaria intrínseca, por con-

86. La clave reside en discernir, en cada caso concreto, si la forma del producto viene dictada únicamente por la función técnica, en cuyo caso el creador carecería de libertad creativa suficiente para añadir elementos formales adicionales de carácter estético y, en consecuencia, no podría ser protegido ni por el diseño industrial ni por el derecho de autor; o si, por el contrario, los condicionantes técnicos que determinan la forma del producto dejan margen a la libertad creativa para añadir elementos estéticos, la creación podrá considerarse un bien inmaterial híbrido susceptible de doble (patente o modelo de utilidad y diseño industrial o derecho de autor) triple (patente o modelo de utilidad, diseño industrial y derecho de autor) protección⁴⁹.

87. Esa decisión corresponderá, caso por caso, al Juez o Tribunal competente, para lo cual tiene que apreciar si, por medio de la elección de la forma del producto, su autor ha expresado su capacidad creativa de manera original, tomando decisiones libres y creativas y ha configurado el producto de modo que este refleje su personalidad (STJUE “Brompton”, ap. 34)⁵⁰. Para lo cual resulta indiferente la existencia de otras formas posibles que alcancen el mismo resultado técnico (el problema de las dobles creaciones) y la voluntad del infractor (aps. 35 y 36).

88. Por lo tanto, el TJUE no acaba de definir una regla objetiva que sirva para decidir cuándo un objeto utilitario que cumple una función técnica (protegido, en su caso, por una patente o modelo de utilidad) puede ser protegido además como obra original por medio del derecho de autor, dejando la decisión final a la apreciación de jueces y tribunales.

89. A ese problema se añade otro más que el Tribunal no acaba de resolver satisfactoriamente ni en el Asunto “Cofemel” ni en el Asunto “Brompton”: cómo diferenciar entre una creación de diseño (bidimensional o tridimensional) que sólo merece la tutela del derecho sobre el diseño industrial, de otra que además merece la tutela del derecho de autor, una vez que el propio TJUE opta por la tesis de la acumulación restringida y que define un concepto autónomo de obra para toda la Unión al margen de cualquier consideración estética, concluyendo que *“la circunstancia de que un modelo industrial genere, más allá de su finalidad práctica, un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético no justifica que se califique de “obra” en el sentido de la Directiva 2001/29”* (ap. 55).

V. Consideraciones críticas y propuesta de interpretación

90. Resuelve el TJUE en el Asunto “Cofemel” que el hecho de que un modelo o dibujo genere un efecto estético visual no es determinante para considerarlo obra y abrir así la puerta al derecho de autor si reflejase la originalidad suficiente, entendida como reflejo de libertad creativa y la personalidad de su autor establecida. En el Asunto “Brompton” determina que un objeto utilitario puede acceder a la tutela del derecho de autor independientemente de su efecto estético, siempre que refleje la personalidad creativa de su autor y no venga condicionada exclusivamente por consideraciones o reglas técnicas.

traste con aquellos que son pura y meramente expresivos, estéticos o artísticos. Es decir: *“tan solo los diseños industriales que sean o contengan elementos puramente expresivos, estéticos o artísticos y, por tanto, no contengan ningún elemento funcional, podrán recibir la tutela que dispensa el Derecho de autor (tesis de la acumulabilidad restringida por su funcionalidad)”*. Vid. A. SUÑOL, “Diseños funcionales y derecho de autor”, cit., pgs. 263-264, donde advierte que el resultado al que conduce esta tesis no se aleja de lo que en la práctica significaba la teoría de la separabilidad o *“scindibilità”* (que establecía el art. 2.4 de la Legge 24 aprile 1941 sul Diritto d’Autore, derogado en 2001), aunque sin dejar espacio a interpretaciones dispares al basarse el criterio de exclusión de creaciones funcionales en una “regla objetiva”.

⁴⁹ Incluso cuádruple si la forma goza también de capacidad distintiva al margen de sus consideraciones técnicas que permita su registro como marca tridimensional.

⁵⁰ Como apunta el Abogado General Campos Sánchez-Bordona en las Conclusiones al Asunto “Brompton” publicadas con fecha de 6 de febrero de 2020 (ap. 86, nota nº 62), al menos tres tribunales nacionales de Estados miembros (Groningen, de 24 de mayo de 2006; Brujas, de 10 de junio de 2009; y Madrid, de 10 de febrero de 2010) han reconocido la protección a título de derecho de autor a la bicicleta Brompton, rechazando que su apariencia estuviera exclusivamente determinada por su función técnica.

91. La doctrina del Tribunal es sumamente crítica y en ocasiones contradictoria, perdiéndose en la abstracción terminológica y conceptual con términos fundamentalmente descriptivos. Puede decirse que, al describir un concepto abstracto de “obra” y de “originalidad” sin dar especificaciones para el sector de las obras aplicadas a la industria, más que aclarar la cuestión, complica la solución a un problema que cada vez se plantea con más fuerza en el mercado⁵¹, por la tendencia ya comentada de los creadores de objetos industriales a reclamar la protección del derecho de autor para -además de un mayor reconocimiento para el diseño o modelo de utilidad como creación- evitar la competencia durante un periodo de tiempo más prolongado.

92. El TJUE sale aparentemente del laberinto del concepto de “originalidad”, definiendo un concepto uniforme aplicable a todo tipo de creaciones intelectuales -incluidas las de diseño o modelos de utilidad susceptibles de ser consideradas obras de arte aplicado-, para entrar en el laberinto del concepto de “obra”, proponiendo una definición errática que no contribuye a resolver el problema práctico de la aplicación del derecho de autor a objetos industriales que pueden recibir ya tutela por otras vías (modelos de utilidad y/o diseños industriales) y sus implicaciones para el sistema de derechos de propiedad intelectual y para la libre competencia en el mercado.

93. Las sentencias de los Asuntos “Cofemel” y “Brompton” no aportan una base hermenéutica objetiva y coherente para resolver el alcance de la tutela que conviene reconocer a un bien inmaterial híbrido, como son las creaciones de diseño o las creaciones técnicas con una forma singular^{52/53}. En definitiva, el TJUE no resuelve el interfaz diseño industrial/derecho de autor en su aplicación a las creaciones de diseño, ni tampoco el interfaz patente/derecho de autor en su aplicación a los modelos de utilidad. Es más, el TJUE no resuelve adecuadamente, en general, el concepto de “obra original”, generando notable incertidumbre para la competencia en un sector del mercado cada vez más pujante⁵⁴.

94. Deja claro el Tribunal que el único concepto de originalidad válido en el derecho de autor en la Unión Europea es el criterio subjetivo mixto, según el cual es original la creación intelectual propia del autor que refleje su personalidad y sea fruto de decisiones libres creativas, en el sentido de que no venga condicionada por consideraciones técnicas propias del objeto creativo. Por lo tanto quedaría descartado el criterio de originalidad creativa o altura creativa aplicado por los tribunales de algunos países como España o Italia.

95. El concepto de originalidad se centra más en torno a la figura del autor que en relación con la obra⁵⁵. ¿Pero cómo se aprecia la personalidad libre y creativa del autor en un objeto industrial?⁵⁶

⁵¹ M. LEISTNER, “Einheitlicher europäischer Werkbegriff auch im Bereich der angewandten Kunst”, GRUR 2019, pg. 1116 y ss, habla de un tímido paso atrás en un área huérfana de armonización (pgs. 1117-1118).

⁵² Por un lado afirma (“Cofemel”) que los diseños industriales sólo en determinadas situaciones pueden considerarse obras de arte aplicado y beneficiarse de la tutela del derecho de autor, pero no aporta criterios ni pautas para determinar en qué situaciones se puede considerar un diseño como obra original. Por otro lado, rechaza que el efecto estético sirva como criterio para determinar si un diseño o cualquier creación en general puede considerarse una obra protegible por el derecho de autor, cuando el problema se plantea precisamente en torno a una creación de forma industrial que refleja una determinada estética.

⁵³ Afirma (“Brompton”) que los objetos industriales que aportan una utilidad técnica (protegidos en su caso por patentes o modelos de utilidad) podrán considerarse obras de arte aplicado y acceder a la tutela del derecho de autor siempre que la forma del objeto no venga determinada exclusivamente por consideraciones o reglas técnicas, pero no aporta ningún criterio que sirva para apreciar la personalidad creativa del autor en tanto que rechaza la valoración del efecto estético o visual del objeto en cuestión.

⁵⁴ T. ENDRICH-LAIMCÖCK, “Little Guidance for the Application of Copyright Law to Designs in Cofemel”, cit., pgs. 5-6.

⁵⁵ LEISTNER, “Einheitlicher europäischer Werkbegriff auch im Bereich der angewandten Kunst”, cit., pg. 1116.

⁵⁶ No se trata de que la obra refleje la marca o sello artístico de su autor, algo sólo reservado para los grandes genios y que resulta artificioso para el conjunto de las obras susceptibles de ser protegidas por el derecho de autor, máxime tras la progresiva expansión de éste a obras de menor importancia (“*kleine Münze*” u obras calderilla) y a obras tecnológicas. Por lo tanto, la personalidad libre y creativa se puede apreciar (intuir o determinar) a partir de una obra (como expresión de la creación intelectual) que no sea copia de otra anterior y presente una impronta o singularidad creativa por mínima que sea. Vid. A. LUCAS/H-J LUCAS, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, Lexis Nexis, Paris, 2012, pg. 134.

96. Para poder ser protegido por el derecho de diseño industrial, un objeto industrial debe presentar un efecto estético visual novedoso y singular al margen de sus consideraciones o reglas técnicas. Ahí radica, precisamente, el bien inmaterial objeto de protección: en la forma del producto industrial que, al margen de su función técnica o útil, se caracteriza por una determinada estética, sea en la forma o en el ornamento.

97. Por lo tanto, que un objeto industrial pueda acceder a la tutela del derecho de autor, como obra de arte aplicado, debería ser una cuestión de grado en la consideración del efecto estético visual, no sólo ya como forma industrial sino también como forma artística.

98. El TJUE rechaza recurrir al elemento estético para identificar la presencia de una obra original por considerar que es un factor eminentemente subjetivo porque depende de la sensación de belleza que experimenta cada persona al contemplar una creación (Asunto “Cofemel”, ap. 53). Pero lo cierto es que en el campo de los diseños industriales el elemento estético siempre está presente, pues lo que se protege es la forma u ornamento de un producto industrial cuando sea novedosa y singular (la forma estético-industrial), resultando lógico que el plus de creatividad que permita afirmar que un diseño es además una obra resida en la identificación de elementos estético-artísticos en el objeto industrial, máxime cuando el tipo de obra (obra de arte aplicado) constituye un subtipo de obra plástica (de carácter artístico intrínseco).

99. Por más que rechace valorar el efecto estético o visual, es claro que el TJUE exige implícitamente “algo más” para que un objeto industrial caracterizado por la solución técnica y/o la forma pueda acceder al derecho de autor, sin perjuicio de que pueda resultar protegido también como patente o modelo de utilidad y/o como diseño industrial. De hecho, cuando el Tribunal apuesta por la acumulación restringida de protecciones (de modelo de utilidad o diseño industrial con el derecho de autor) lo hace también a favor de una interpretación restrictiva de los conceptos de obra y de originalidad en su aplicación a los objetos industriales⁵⁷.

100. Pues bien, parece que ese “plus” debe residir en la forma del objeto en cuestión. Por lo tanto, ¿realmente no está confirmando que el requisito de acceso de un objeto industrial a la protección del derecho de autor ha de residir en la identificación en el mismo de un plus de creatividad artística? En el fondo, cuándo el TJUE delimita como requisito de originalidad la demostración de la personalidad libre y creativa del autor, ¿no está contemplando implícitamente el reflejo de una personalidad artística “*lato sensu*” en la expresión creativa? ¿Y no implica ello apreciar en la creación en cuestión algo novedoso o singular respecto a lo ya conocido? Y eso, a su vez, ¿no supone un mínimo de creatividad artística?^{58/59}.

⁵⁷ LEISTNER, “Einheitlicher europäischer Werkbegriff auch im Bereich der angewandten Kunst”, cit., pg. 1119. ENDRICH-LAIMCÖCK, “Little Guidance for the Application of Copyright Law to Designs in Cofemel”, cit., pg. 4.

⁵⁸ Afirma P-Y GAUTIER que, en la práctica, los conceptos de novedad y originalidad se confunden, toda vez que el esfuerzo creativo del autor se reflejará en la novedad que presenta una obra en relación con las anteriores. Vid. *Propriété littéraire et artistique*, PUF, Paris, 2012, pg. 47.

⁵⁹ Este debate conceptual con evidentes consecuencias prácticas se aprecia nítidamente en los últimos pronunciamientos de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. En la Sentencia núm. 764/2019, de 26 de abril (caso “Sillas de Jardín”), la Audiencia se decanta claramente por exigir un nivel elevado de creatividad, desbordante incluso, para que un objeto industrial se puedan entender como obra artística, aplicando el criterio de originalidad creativa dominante en la Jurisprudencia española de los últimos años (cfr. ap. 21). Sin embargo, en la Sentencia núm. 512/2020, de 6 de marzo (caso “Farola Latina”) matiza su posición en línea con la doctrina del TJUE en el Asunto “Cofemel”, concluyendo que no es posible basar la decisión en una mayor altura creativa sino, únicamente, en si el objeto industrial merece ser calificado como obra al margen de la propia función industrial del objeto; aunque más allá de las palabras, el razonamiento de fondo se centra realmente en la apreciación o no de elementos artísticos sobre la forma y función industriales del objeto en cuestión, mostrándose pareceres diferentes entre la mayoría de los magistrados de la Sala (que aprecian elementos de diseño en la farola que se apartan de manera muy notable de las formas usuales de estos objetos urbanos y justifican su consideración como obra original) y los dos que formulan voto particular (que no aprecian una intencionalidad artística en la autora de la farola que diferencie esta de un mero diseño singular para un espectador informado).

101. Por lo tanto, si ese plus de creatividad no cabe identificarlo en el campo de los derechos de autor (al menos, como es el caso, en el campo de los derechos de autor sobre obras artísticas de naturaleza plástica o visual) con la apreciación en un objeto industrial de elementos estético-artísticos superiores a los meramente estético-industriales, ¿qué otro criterio puede aplicarse para apreciar la existencia de una “obra” original más allá de su consideración como objeto industrial? Es decir, si el derecho de patentes y modelos de utilidad protege las soluciones técnicas y el derecho de dibujos y modelos industriales protege las formas estético-industriales, ¿no debería reservarse la tutela que ofrece el derecho de autor para las creaciones de formas industriales que muestren además una particular estética artística?

102. Entiendo, por tanto, que la correcta solución del problema pasa por trasladar la apreciación desde la originalidad a la obra; es decir, del “*posterius*” al “*prius*”. Así, si la obra, como expresión creativa, presenta una singularidad artística respecto a lo ya conocido en el mismo sector de referencia, podrá presumirse original -porque esa singularidad refleja una personalidad creativa de su autor- siempre que no sea copia de otra anterior. En el terreno de los objetos industriales, esa singularidad artística implica un “plus de creatividad” respecto de la creatividad técnica y estética-industrial. La clave está, en suma, en la consideración de un objeto industrial como “obra de arte industrial”, lo que implica una creatividad superior o adicional a la esperada en una creación industrial de tipo técnico o formal. En este sentido, de acuerdo con la doctrina del propio Tribunal, cuanta mayor influencia tenga la forma de un producto industrial para el objetivo práctico que persigue, menor será el margen para la apreciación de elementos artísticos adicionales que motiven su consideración como obra de diseño original⁶⁰.

103. De este modo, en aquellas creaciones que pueden recibir protección por otros derechos de propiedad intelectual (modelos de utilidad o diseños industriales), el acceso a la tutela que confiere el derecho de autor debería interpretarse siempre de forma restrictiva, reservándolo a las creaciones que presenten un aspecto artístico en sentido estricto. Con lo cual, la correcta demarcación del objeto de protección se basaría en la naturaleza de la creación, reservando el derecho de autor sólo para aquellas creaciones que presenten un carácter artístico (independientemente de su mérito)⁶¹.

104. En apariencia esta solución se asemeja a la tesis de la “*scindibilità*” o separabilidad recogida hasta el año 2001 en el ordenamiento italiano y todavía vigente (aunque con mucha indeterminación) en el derecho estadounidense: un objeto industrial (diseño y/o modelo de utilidad) sólo podrá acceder a la protección del derecho de autor si presenta elementos estéticos tridimensionales o bidimensionales que permitan identificar en el mismo una obra de arte separable respecto del uso práctico o útil del objeto industrial. Pero, con la notable particularidad de que en el sistema de la UE, el objeto en cuestión podrá gozar de protección acumulada de varios derechos de propiedad intelectual (modelo de utilidad y/o diseño industrial con el derecho de autor).

105. Por tanto, si a diferencia de lo que se predica en EE.UU, la tutela que ofrece el derecho de autor a una creación de diseño es acumulable con la que otorga el diseño industrial o un modelo de utilidad, se está asumiendo que en el objeto industrial que presente un plus de creatividad lo artístico es inescindible de lo puramente industrial, de modo que, si el objeto industrial se considera además una obra de artes aplicadas, cuando caduque el derecho sobre el diseño industrial o modelo de utilidad el derecho de autor protegerá el objeto industrial no sólo en su función o valor artístico (como obra de arte aplicado) sino también en el industrial, garantizando la producción en masa y distribución en exclusiva durante todo el tiempo de duración del derecho de autor. Ha de ser así si partimos de la moderna concepción del derecho de autor como derecho industrial que no se limita a la explotación de los aspectos artísticos

⁶⁰ Esto es, cuanto más venga determinada la forma del objeto por su función práctica, menor será el margen para apreciar en el mismo una obra de arte aplicada a la industria, a pesar de que se trate en todo caso -sea como mero diseño o sea como obra- de una creación propia de su autor que refleje su personalidad.

⁶¹ Vid. SOUSA E SILVA, *A Protecção Jurídica do Design*, pgs. 162 y ss., si bien este autor propone esta orientación restrictiva del alcance del derecho de autor para todo tipo de obras y no sólo para las creaciones de arte aplicado.

de un objeto, sino a la explotación del objeto mismo frente a actos no autorizados de reproducción (fabricación), distribución (comercialización) y comunicación pública (difusión alámbrica o inalámbrica).

106. Lógicamente, la apreciación de esos elementos estético-artísticos superiores a los meramente estético-industriales siempre tendrá un componente subjetivo que genera un déficit de seguridad jurídica. Pero no parece que exista otra alternativa para determinar la presencia de ese “plus de creatividad artística” que parece exigir el TJUE para que un dibujo o modelo industrial pueda acceder a la tutela reforzada y más duradera que puede ofrecer el derecho de autor a los objetos industriales.

107. Cierto que no existen reglas objetivas para determinar en cada caso concreto cuándo y por qué la forma u ornamento de un objeto industrial puede ser considerada “artística”⁶²; de hecho, así sucede con la apreciación del arte en general⁶³. Pero tampoco existe una regla objetiva (y lo deja claro reiteradamente el TJUE al remitirse al criterio de los jueces y tribunales nacionales) para determinar cuándo una determinada creación (en este caso un objeto industrial) refleja la libertad creativa y la personalidad de su autor. Por lo demás, la presencia de elementos estético-artísticos adicionales a los puramente estético-industriales (forma u ornamento de productos industriales) es susceptible de objetivarse si se pone el acento en la identificación de ese “plus” de creatividad, que se puede apreciar en la especial singularidad artística del diseño que va más allá de la mera singularidad como forma industrial y que, a la postre, permitiría deducir con mayor facilidad la presencia de una personalidad libre y creativa del autor por encima de las limitaciones técnicas o funcionales del objeto en cuestión.

108. De hecho, considero que es más fácil apreciar el carácter artístico (independientemente del mérito artístico) en un objeto o expresión creativa antes que la personalidad libre y creativa de su autor, pudiendo recurrir en casos límite (como sucede, en particular, con las obras de arte aplicado) a expertos, círculos especializados y a la estética artística dominante para un espectador informado; es decir, recurrir a un abordaje institucional del carácter artístico de un objeto industrial que presente elementos creativos adicionales a su función útil⁶⁴. Si el propio TJUE ha tenido en cuenta la percepción del público sobre la forma de un producto, al margen de su función técnica, para determinar si es posible su protección como marca tridimensional⁶⁵, no existe ningún motivo para que no se pueda realizar el mismo análisis de percepción de la forma artística ya por parte del público o ya por especialistas en arte plástico⁶⁶. Se trata, por tanto, de objetivar el “carácter artístico” de un determinado objeto industrial, lo cual es diferente de la consideración del “mérito artístico” y de la “belleza”, conceptos estos que sí son

⁶² Los requisitos de acceso a la tutela del diseño industrial sí pueden calificarse de reglas relativamente objetivas, pues también dejan margen para la discusión y la interpretación. Como es sabido ya, un diseño industrial -como creación estético-industrial- es nuevo cuando no se haya puesto otro idéntico a disposición del público con anterioridad a la solicitud de registro, y es singular cuando la impresión que provoca en un usuario informado difiera de la producida en general por cualquier otro diseño anterior (arts. 5 y 6 LDI).

⁶³ Sobre el carácter artístico, véase la interesante y profunda exposición que realiza SOUSA E SILVA, *A Protecção Jurídica do Design*, cit., pgs. 174-188.

⁶⁴ Tal y como hizo y avaló el Tribunal Supremo alemán en la Sentencia de 13 de noviembre de 2013 (caso “Geburstagszug”) o como vienen haciendo algunos jueces y tribunales españoles desde hace tiempo para determinar la existencia o no de un plus de creatividad artística, como en la SJM nº 5 de Madrid de 10 de febrero de 2010 (caso “Bicicleta Brompton”), o en la SAP Barcelona, Secc. 15ª, de 26 de abril de 2019 (caso “Sillas de Jardín”).

⁶⁵ Cfr. STJUE de 23 de abril de 2020 (As. C-237/19, “Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.”).

⁶⁶ Estas ideas se recogen en el voto particular formulado por el Ilmo. Sr. Luis Rodríguez Vega (al que se adhiere el Ilmo. Sr. José María Fernández Seijo) a la SAP Barcelona núm. 512/2020, de 6 de marzo (caso “Farola Latina”): “*El diseño responde igualmente a una idea creativa. Ahora bien, si lo que el autor pretende es dar a un producto industrial una nueva apariencia, que le diferencie de la de los productos anteriores estaremos ante un diseño y su defensa ha de buscarse en las normas que lo protegen. Si por el contrario pretende dar a su obra un significado diferente, reconocible por un espectador informado, entonces podríamos estaremos ante una obra artística. Se me podría reprochar que el criterio propuesto es subjetivo, pero creo que la introducción de la reconocibilidad por un “espectador informado” permite su objetivación. No toda explicación sería aceptable, ya que el autor ha de probar que dicho significado puede ser reconocido por su público, descrito como un espectador informado. La cualidad de “informado” obedece a que la comprensión del lenguaje artístico requiere de una especial formación”* (ap. 8).

eminentemente subjetivos, mientras que el concepto de arte o estética-artística puede identificarse de alguna manera como un plus sobre la mera estética de un producto industrial.

109. La solución basada en exigir un plus de creatividad -reflejada en la singularidad artística- para que objetos industriales puedan gozar de la protección del derecho de autor parte, además, de la correcta apreciación teleológica y sistemática de los derechos de propiedad intelectual en general y del derecho de autor en general en relación con la innovación creativa y la libre competencia en el mercado. Es decir, la cuestión de la protección acumulada de varios derechos de propiedad intelectual sobre un mismo bien inmaterial (híbrido) y de los requisitos de acceso al derecho de autor en particular, no puede decidirse en clave tradicional “iusautorale” que considera el derecho de autor como un premio al esfuerzo creador, sino que debe decidirse a partir de una lógica utilitarista que concibe el derecho de autor y los derechos de propiedad intelectual en general como un incentivo a la creación y a la innovación subsiguiente, y con ello a la competencia económica y al desarrollo técnico, cultural, social y económico.

110. Ofrecer un acceso fácil al derecho de autor frustraría los incentivos vinculados al sistema de patentes y diseños industriales, que podrían devenir innecesarios, al ofrecer el derecho de autor una protección sólida (independiente del destino de la obra), duradera, sin necesidad de registro, sin necesidad de explotación obligatoria y sin necesidad de pagar tasas de obtención y renovación. Y frustraría a la postre los objetivos perseguidos por el conjunto de derechos de propiedad intelectual, entorpeciendo la innovación subsiguiente (al ampliar significativamente el monopolio jurídico sobre el bien inmaterial) y encareciendo los precios (al limitar la competencia)⁶⁷.

111. Señala en este sentido el Abogado General Sr. Szpunar en sus Conclusiones al Asunto “Cofemel”, facilitar el acceso al régimen del derecho de autor a las creaciones de diseño permitiría excluir en la práctica el régimen “*sui generis*” destinado a los dibujos y modelos industriales, lo cual tendría efectos negativos: *“la devaluación del Derecho de autor, solicitada para proteger creaciones banales, la obstaculización de la competencia como consecuencia de la duración excesiva de la protección o incluso la inseguridad jurídica, en la medida en que los competidores no pueden prever si un dibujo o modelo cuya protección sui generis ha expirado no está protegido también por el Derecho de autor”* (ap. 52). Por eso entiende que una aplicación estricta del derecho de autor por los órganos jurisdiccionales nacionales podría poner remedio en gran medida a los inconvenientes resultantes de la acumulación de protecciones (ap. 54). Sin embargo, en lugar de basar esa decisión en el efecto estético o visual artístico del objeto industrial, considera que la solución debe venir de la dicotomía entre idea y expresión en las obras de artes aplicadas (ap. 57), debiendo apartarse las soluciones funcionales de la protección del derecho de autor (ap. 59).

112. El Abogado General Sr. Manuel Campos Sánchez-Bordona, en sus Conclusiones al Asunto “Brompton”, considera asimismo que *“la vigencia del principio de acumulación no debe significar una protección desmesurada del derecho de autor, que iría en detrimento de los intereses públicos al actuar como freno del sistema de defensa de los derechos de propiedad industrial”* (ap. 39); equilibrio que se rompería si el plazo asignado se extendiera, sin más, hasta alcanzar los generosos términos propios del derecho de autor, *“pues los diseñadores perderían los estímulos para acogerse al sistema de propiedad industrial si, con menos gastos y menos requisitos formales (ausencia de registro, entre otros), tuvieran asegurada la protección de sus creaciones a título del derecho de autor, y por un plazo mucho más prolongado”* (ap. 40).

113. Ahora bien, si los Señores Abogados Generales (y el propio TJUE) tienen tan claro los efectos nocivos que la tutela de creaciones técnicas y estético-industriales por medio del derecho de autor produce para el sistema de derechos de propiedad intelectual y para la libre competencia, cabe preguntarse por qué han rechazado con tanta contundencia valorar el carácter artístico en el concepto de

⁶⁷ Vid. CARBAJO CASCÓN, “Bienes inmateriales híbridos y concurrencia de protecciones: formas de tutela de las obras aplicadas a la industria”, Pe.i, n° 55, enero-abril 2017, pgs. 13-58. También, SUÑOL, “Diseños funcionales y derechos de autor”, cit., pgs. 256-257.

“obra original”; al menos para resolver el problema de la acumulación de protecciones en las creaciones industriales y restringir así su acceso a la tutela del derecho de autor como obras de arte aplicadas.

114. Es posible que, ante la falta de armonización legislativa en el Derecho de la UE sobre el concepto de “obra original”, se haya querido definir un concepto autónomo de “obra” y de “originalidad” abierto a todo tipo de creaciones intelectuales, aunque no sean estrictamente literarias o artísticas (en los términos del Convenio de Berna y de muchas legislaciones nacionales), incluyendo así las obras tecnológicas y muchas creaciones menores o calderilla que no encuentran protección en otros derechos de propiedad intelectual.

115. Pero esto no estaría necesariamente reñido con la fijación jurisprudencial de un concepto más estricto para las obras de arte aplicado o, en general, para todas aquellas creaciones que (como las de diseño, los modelos de utilidad o las fotográficas) pueden gozar de protección exclusiva a través de otros derechos de propiedad intelectual. Aunque la Directiva 2001/29 no aporta un criterio de obra original, la coexistencia en el ordenamiento de la UE de esta Directiva con la Directiva y Reglamento en materia de diseños y dibujos industriales, que consagran la teoría de la acumulabilidad de protecciones, habilitaría al TJUE para establecer reglas especiales, más férreas y claras, para regular el acceso de los objetos industriales a la protección del derecho de autor.

116. La dicotomía entre idea y expresión -en la que tanto insisten los Abogados Generales y el propio TJUE- puede servir, ciertamente, para excluir del concepto de obra protegida por el derecho de autor aquellas creaciones en que los elementos o reglas técnicas tienen un peso esencial en la forma del objeto industrial. También, quizás, para excluir del derecho de autor aquellas otras creaciones menores o banales donde el aspecto literario o visual no hace sino reflejar una simple idea o información de tipo profesional, comercial, técnico o publicitario (como los manuales de instrucciones de electrodomésticos, prospectos de medicamentos, anuncios por palabras o anuncios estereotipados, logotipos básicos, eslóganes, etc.).

117. Pero no es en todo caso un criterio decisivo, pues siempre deja margen para forzar la interpretación y apreciar elementos creativos siquiera mínimos que dejen margen a la duda. Y no lo es desde luego en el caso de muchos diseños industriales o invenciones donde, junto a los elementos técnicos y funcionales, se pueden apreciar formas visuales singulares tridimensionales o bidimensionales que bien pueden calificarse como formas estético-industriales pero no necesariamente, o no tan fácilmente, como formas estético-artísticas.

118. En cualquier caso, de la doctrina del TJUE se puede extraer una idea clara: el reconocimiento de objetos industriales (creaciones técnicas o de forma) como obras de arte aplicado protegibles por el derecho de autor, y por lo tanto la acumulación de protecciones por distintos derechos de propiedad intelectual, tiene que ser en todo caso restrictivo o limitado. A partir de aquí, creo que no estaría reñido con el espíritu de la Jurisprudencia del TJUE, limitar el acceso al derecho de autor únicamente a aquellos objetos industriales donde sea posible reconocer una forma diferenciada o singular que presente un plus de creatividad que vaya más allá de los aspectos estrictamente industriales (sean funcionales o formales) del objeto en cuestión (se quiera llamar a ese plus creatividad o singularidad artística o no).

119. Con este proceder se evitarían los problemas apuntados en relación con la retirada de incentivos para el registro de diseños industriales y modelos de utilidad y, con ello, para el juego de los incentivos y el equilibrio de intereses privados y públicos en la estructura y funcionamiento competitivo del mercado.

120. Así, fuera de los casos donde se aprecien esos aspectos artísticos suplementarios a los estrictamente industriales (técnicos y/o formales), una vez transcurrido el periodo de protección de patentes y diseños industriales, y caídos los bienes inmateriales en el dominio público, las ideas y formas industriales podrán ser libremente explotados por terceros en régimen de competencia por imitación,

pudiendo los otrora titulares de derechos exclusivos recurrir a la tutela “*ad hoc*” que ofrece el derecho de competencia desleal para luchar contra copias o imitaciones serviles que pudieran generar confusión o asociación entre los consumidores o un aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno (cfr. art. 11.2 LCD)⁶⁸. Como podrán también recurrir al derecho de competencia desleal los creadores de diseños no registrados (o de cualesquiera otras obras) que no reúnan el mínimo de creatividad para ser considerados obras originales protegibles por el derecho de autor. En ambos casos, siempre que la comercialización por terceros de copias o imitaciones sea susceptible de alterar el orden concurrencial, en el sentido de provocar una pérdida o trasvase significativa de clientela de un operador económico a otro que no se habría producido de no darse esos comportamientos desleales⁶⁹.

⁶⁸ El Abogado General Campos Sánchez-Bordona apunta en sus Conclusiones al Asunto “Brompton” que el eventual rechazo de la protección a título de derechos de autor no impediría acudir a otras normas previstas para luchar contra las imitaciones serviles o parasitarias, pues aun no estando armonizada plenamente a escala de la Unión puede encontrar respuesta en los respectivos ordenamientos nacionales (ap. 100-101), refiriendo (ap. 68) que el propio TJUE se refirió a esta posibilidad “*obiter dictum*” en el apartado 61 de la Sentencia “Lego Iuris” en materia de marcas: “*La situación de una empresa que haya desarrollado una solución técnica con respecto a competidores que comercializan copias que imitan la forma del producto e incorporan exactamente la misma solución no puede protegerse confiriendo un monopolio a esa empresa mediante el registro como marca del signo tridimensional constituido por dicha forma, sino que, en su caso, puede examinarse a la luz de las normas en materia de competencia desleal. Sin embargo, tal examen no es objeto del presente litigio*”.

⁶⁹ Y teniendo presente, en el caso de modelos de utilidad o diseños industriales registrados cuya protección hubiera caducado, que como el diseño ya gozó de una protección exclusiva por medio de un derecho de propiedad intelectual, cualquier valoración desde la competencia desleal ha de realizarse en términos restrictivos, a fin de favorecer o priorizar la libre competencia salvo en aquellos comportamientos que muestren una mayor evidencia de deslealtad y mayor gravedad para el orden concurrencial en el mercado.