



VNIVERSITATIS VALÈNCIA

La doble protección del diseño por el Derecho de autor y el Derecho de diseño

Presentada por:

CLARA ISABEL CAÑERO LOIS

Dirigida por:

**M^a DE LOURDES FERRANDO VILLALBA
FELIPE PALAU RAMÍREZ**

Programa de Doctorat en Dret, Ciència Política i Criminologia

Mayo de 2023

Agradecimientos

A mi familia, por creer en mí incluso cuando yo no lo hacía y por escucharme divagar sobre el arte y el diseño durante horas, presencial y telemáticamente; y en especial a mis abuelos, en cuya habitación de la costura vino a mí la inspiración de proponer este tema que hoy se ha convertido en una tesis.

A mis amigos, *juris* e humanistas, por acompañarme, arroparme y animarme a cada paso del camino; ojalá tengamos mucho que compartir y celebrar, ahora y siempre.

A mis codirectores, Lourdes Ferrando Villalba y Felipe Palau Ramírez, excelentes académicos y maravillosas personas, que me han guiado y respaldado en los buenos y los malos momentos, en ratos de reflexión sobre lo jurídico y lo humano y en situaciones de crisis burocrática e investigadora. Sin su consejo, apoyo y buen hacer, esta tesis hubiese sido irrealizable, y siempre les estaré agradecida.

A Juan Ignacio Ruiz Peris y Carmen Rodilla Martí, mis profesores de la asignatura Derecho de la competencia, mi primer encuentro con la que se convertiría en mi área de especialización. Sus inspiradoras clases sobre el arte y el diseño inspiraron decisivamente la elección de este tema de tesis.

Índice

AGRADECIMIENTOS.....	1
ÍNDICE	2
INTRODUCTION	6
Purpose and justification of the research.....	6
Methodology	10
CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS DE LA DOBLE PROTECCIÓN DEL DISEÑO.....	14
1.1 <i>Breve historia del diseño.....</i>	<i>15</i>
1.1.1. El diseño en el mundo preindustrial.....	17
1.1.2. El diseño tras la Revolución industrial	24
1.2 <i>Naturaleza híbrida y rasgos característicos del diseño.....</i>	<i>40</i>
1.3 <i>Justificación de la doble protección del diseño por el Derecho de autor y el Derecho de diseño.....</i>	<i>53</i>
1.4 <i>Planteamiento conceptual de la doble protección del diseño: las obras de arte aplicado.....</i>	<i>66</i>
CAPÍTULO 2: LA DOBLE PROTECCIÓN DEL DISEÑO EN EL DERECHO INTERNACIONAL.....	78
2.1 <i>El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 9 de septiembre de 1886.....</i>	<i>81</i>
2.2 <i>El Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883.....</i>	<i>95</i>
2.3 <i>El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994</i>	<i>108</i>
2.4 <i>Otros instrumentos internacionales.....</i>	<i>121</i>
CAPÍTULO 3: LA DOBLE PROTECCIÓN DEL DISEÑO EN EL DERECHO EUROPEO.....	130
3.1 <i>La doble protección del diseño en la normativa europea de Derecho de diseño</i>	<i>130</i>
3.1.1. Primeros intentos de armonización y la propuesta del Instituto Max Planck	135
3.1.2. El Libro Verde y la situación previa a la armonización.....	146

3.1.3. El principio de acumulación en la Directiva de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos y el Reglamento de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios	155
3.2 <i>La doble protección del diseño en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea</i>	179
3.2.1. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de enero de 2011, Flos, C-168/09	184
3.2.2. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de septiembre de 2019, Cofemel, C-683/17.....	198
3.2.3. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de julio de 2020, Brompton, C-833/18	225
3.3 <i>El futuro de la doble protección del diseño en el Derecho europeo</i>	248
3.3.1. La resolución de AIPPI sobre la interacción entre la protección de los dibujos y modelos y los derechos de autor de los productos industriales de 2012.....	248
3.3.2. El informe económico sobre los dibujos y modelos industriales en Europa de 2015	257
3.3.3. El informe jurídico sobre la protección de dibujos y modelos industriales en Europa de 2016.....	263
3.3.4. La evaluación de la legislación de la Unión Europea sobre la protección de dibujos y modelos industriales de 2020	269
3.3.5. Las propuestas de modernización de la legislación sobre protección de dibujos y modelos industriales de 2022	278

CAPÍTULO 4: LA DOBLE PROTECCIÓN DEL DISEÑO EN EL DERECHO FRANCÉS, ESPAÑOL E ITALIANO: UNA VISIÓN COMPARADA..... 290

4.1 <i>El modelo francés de acumulación absoluta</i>	290
4.1.1 Los orígenes de la acumulación: de la Ordenanza de 1711 a la ley de 1902.....	291
4.1.2 Instauración y desarrollo de la acumulación absoluta entre la Ley de 1902 al Code de la propriété intellectuelle de 1992.....	299
4.1.3 La armonización tras la Ordenanza de 2001: hacia la restricción de la acumulación absoluta.....	313
4.2 <i>El modelo español de acumulación restringida</i>	319
4.2.1 Desarrollo hasta la Ley de 1902: un incierto modelo de no acumulación	319
4.2.2 La instauración de la acumulación restringida entre el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 y la Ley de Propiedad Intelectual de 1987	328
4.2.3 Consolidación legal y jurisprudencial de la acumulación restringida a partir de la Ley de Diseño Industrial de 2003.....	343
4.3 <i>El modelo italiano de no acumulación</i>	354

4.3.1 La acumulación absoluta entre la Ley de 1868 a la Ley de 1882	354
4.3.2 El triunfo de la separabilidad: de la Ley de Derecho de Autor de 1925 a las Leyes de Diseño de 1940 y de Derecho de autor de 1941	360
4.3.3 De la acumulación absoluta fugaz a la acumulación restringida armonizada.....	370

CAPÍTULO 5: CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE LA DOBLE PROTECCIÓN DEL DISEÑO..... 383

5.1 <i>Criterios obsoletos</i>	384
5.1.1. Criterio del modo de reproducción.....	384
5.1.2. Criterio del destino o finalidad.....	386
5.1.3. Criterio de la accesoriadad.....	391
5.1.4. Criterio de la cualidad de la persona del autor	393
5.1.5. Criterio de la intención del autor	394
5.2 <i>Criterio de la scinbilità</i>	396
5.3 <i>Criterio de l'unité de l'art</i>	406
5.4 <i>Criterio del valor artístico</i>	422
5.4.1. Derecho español.....	424
5.4.2. Derecho italiano	441
5.5 <i>Criterio armonizado de la obra protegida original identificable con suficiente precisión y objetividad</i>	458
5.5.1. El concepto de obra original identificable con suficiente precisión y objetividad.....	459
5.5.2. La aplicación del criterio armonizado de obra a las obras de arte aplicado	469
5.5.3. Adopción del criterio armonizado de obra por los ordenamientos italiano, español y francés.....	475

CAPÍTULO 6: CONSECUENCIAS DE LA DOBLE PROTECCIÓN DEL DISEÑO..... 493

6.1 <i>Objeto de protección</i>	494
6.2 <i>Surgimiento y titularidad de la protección</i>	508
6.3 <i>Contenido de los derechos del titular y ámbito de protección</i>	517
6.4 <i>Duración de la protección</i>	537
6.5 <i>Alcance territorial de la protección</i>	543
6.6 <i>Límites a los derechos de autor</i>	553

CONCLUSIONS AND FINDINGS 566

BIBLIOGRAFÍA..... 577

<i>Doctrina</i>	577
-----------------------	-----

<i>Jurisprudencia</i>	619
Jurisprudencia europea	619
Jurisprudencia francesa	622
Jurisprudencia española	635
Jurisprudencia italiana	641
Jurisprudencia de otros países	649

Introduction

Purpose and justification of the research

The dual protection of works of applied art by Copyright and Design law is an issue as complex as it is fascinating, originating from the very origins of design law; making harmonisation on the international and European levels extremely complicated; blurring the boundaries between legal figures and forms of protection; and touching on the very nature of art itself.

The aim of this work is to comprehensively address the problematic cumulative protection of design by Copyright and Design law within the framework of international and European law and from the perspective of three legal systems, French, Spanish and Italian, which respectively exemplify the three traditional models of cumulation: the model of total or absolute cumulation; the model of partial or restricted cumulation; and the model of non-cumulation or demarcation. The choice of this topic stems from my fascination with art in all its forms, and especially with the unclear boundaries of art in life and in law. Underlying this undoubtedly legal research is the eminently philosophical question of what art is, and how the answer to that question should affect the law.

The first chapter briefly reviews the historical evolution of industrial design, its hybrid nature between art and industry and the rationale for its problematic accumulated protection, and finally conceptually approaches the category of works of applied

art.

The second chapter examines the supranational legal framework in which cumulative design protection is framed and the treatment of the issue in key international conventions and instruments, such as the Berne Convention or the Paris Convention. Particular attention is paid to the problem of cumulation of design protections in the drafting history of these rules and to the conflicting positions of the different Member States, highlighting the formation of different models of cumulation as an obstacle to harmonisation.

The third chapter analyses the cumulative protection of design in European Union law, from the dawn of the harmonisation process to the most recent proposals, with particular emphasis on Directive 98/71 and Regulation 6/2002, key rules in the legal regulation of design that prescribe, in an ambiguous and problematic way, the cumulation of design protection. It also details the enlightening case law of the Court of Justice of the European Union on the issue in its judgments in the *Flos*, *Cofemel* and *Brompton* cases. Finally, it recapitulates the process of evaluation of European law over the last decade and the proposed changes to European design law in relation to cumulative design protection.

The fourth chapter deals with the development of cumulative design protection in France, Spain and Italy in a differentiated manner; although this comparative analysis is included in the sixth chapter, it has been decided to carry out a specific and chronological examination of each of the three

paradigmatic models of cumulation, in order to assess the legislative and jurisprudential changes that cumulation has undergone in these countries, and how European harmonisation has forced them to converge, with varying degrees of success.

The fifth chapter focuses on the different criteria used in the legal systems under comparison to differentiate works of applied art from designs not deserving of cumulative protection, from those criteria that have become obsolete, through the archetypal criteria of *l'unité de l'art*, *scindibilità* and creative value, to the harmonised criterion of original work identifiable with sufficient precision and objectivity as an object of Copyright law and its decisive impact on the harmonisation of this area of law in general and of works of applied art in particular.

Finally, the sixth chapter reflects on the consequences of cumulative design protection, highlighting the problems and particularities arising from the overlap between Copyright and Design law, issues whose practical impact will only increase with European harmonisation.

An in-depth analysis of the cumulation of Copyright and Design law over works of applied art has meant excluding from the scope of the study adjacent issues of undoubted legal relevance, such as the cumulation of design law with patent law or trademark law¹, or its complementarity with unfair

¹ On the cumulation between design law and other industrial property rights, see DERCLAYE, E., 'Overlapping rights', en DREYFUSS, R., y PILA, J., (eds.), *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2017; ARROYO APARICIO, A., 'La protección del diseño industrial y las marcas: Compatibilidad e interferencias en relación con la protección de

competition law². This work therefore offers a specific

la forma', en VV.AA., *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual: Colección de trabajos en conmemoración de los 50 años (1963-2013) del grupo español de la AIPPI*, Grupo español de la AIPPI, 2015; MENDE, C. S., y ISAAC, B., 'When Copyright and Trademark Rights Overlap', en WILKOF, N. y BASHEER, S. (eds.), *Overlapping Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2012; MUSKER, D., 'The Overlap between Patent and Design Protection', en WILKOF, N. y BASHEER, S. (eds.), *Overlapping Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2012; CARBONI, A., 'The overlap between registered Community designs and Community trade marks', *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 1(4), 2006; CASADO CERVIÑO, A., 'La defensa de la Marca y el Diseño Comunitario', *Revista de Derecho Mercantil* 247, 2003.

² On the protection of design by the law against unfair competition, see, inter alia, BENEYTO, K. (dir.), *Actos de competencia desleal y su tratamiento procesal*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020; MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, 2ª edición, Thomson Reuters, Madrid, 2020, pgs. 189 y ss; PÉREZ LUNA, A., 'La competencia desleal en materia de estilos de diseño', *Actualidad Jurídica Aranzadi*, 954, 2019; BOET SERRA, E., 'Protección de las creaciones de forma (Análisis jurídico de los límites entre el diseño, la marca, el derecho de autor y la competencia desleal)', *Revista de Derecho Mercantil* 291, 2014; DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., 'La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales', en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., *Tratado de Derecho de la competencia y de la publicidad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014; KAMPERMAN SANDERS, A., 'Unfair competition: complementary or alternative to intellectual property in the EU?', en GEIGER, C. (ed.), *Constructing European Intellectual Property: Achievements and New Perspectives*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013; MASSAGUER FUENTES, J., 'La protección de los signos distintivos y prestaciones objeto de propiedad intelectual por medio de la Ley de competencia desleal' en MORRAL SOLDEVILA, R., (Dir.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2011; TATO PLAZA, A., FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P., y HERRERA PETRUS, C. (dirs.), *La reforma de la Ley de competencia desleal*, La Ley, Madrid, 2010; TOBÍO RIVAS, A. M., 'Diseño industrial y competencia desleal: algunas claves', en GÓMEZ SEGADE, J. A., GARCÍA VIDAL, A., y OLIVENCIA, M. (coords.), *El derecho mercantil en el umbral del siglo XXI: libro*

examination of the dual protection of design at the international, European and national levels in France, Spain and Italy.

Methodology

The study of the cumulative protection of design has been approached from a multi-methodological perspective in order to obtain a comprehensive and cohesive view of the issue³.

homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Novoa con motivo de su octogésimo cumpleaños, Marcial Pons, Madrid, 2010; MARTÍNEZ SANZ, F. (dir.), *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Tecnos, Madrid, 2009; ROMANÍ LLUCH, A., 'La protección del diseño y su relación y delimitación con los derechos de Propiedad Intelectual y la normativa sobre competencia desleal', en VV.AA., *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia: colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, AIPPI, 2005; MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a la Ley de competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1999; DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., 'La confusión y la asociación en la imitación de creaciones: especial referencia al valor estético de la creación', *Revista General de Derecho* 645, 1998; EMBID IRUJO, J. M., 'La competencia desleal en el derecho español', *Cuadernos de Derecho y Comercio* 24, 1997; MASSAGUER FUENTES, J., 'Los derechos de propiedad industrial e intelectual ante el derecho comunitario: libre circulación de mercancías y defensa de la competencia: El derecho comunitario en materia de propiedad industrial y de propiedad intelectual', *Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación*, Madrid, 1995; PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1995; LOBATO GARCÍA MIJÁN, M., 'Los actos de imitación en la LCD de 10 de enero de 1991 en relación con el ordenamiento jurídico comunitario. Especial referencia a la relación entre los derechos de propiedad industrial y la competencia desleal', *Revista de Derecho Privado* 76(9), 1992; MASSAGUER FUENTES, J., 'Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales', *Revista General de Derecho*, 1990.

³ See on legal methodology VALENZUELA GARACH, F., 'Método científico y Derecho mercantil', *Revista de estudios jurídicos* 9, 2009; VEGA VEGA, J. A.,

A historical methodology has been used to examine the historical and regulatory evolution of design from the origins of its legal protection to the present day, to understand the development of its overlapping protection and to appreciate how the solutions to this issue that are still valued today have their origins decades, if not centuries, ago.

In addition, international, European and national normative, jurisprudential and doctrinal sources on the subject have been interpreted using an exegetical methodology, taking into account their literal meaning in their original language and trying to translate them as faithfully as possible into the language of this work, Spanish.

Finally, these sources have been contrasted and compared by adopting a systematic and comparative methodology, focused on contrasting and comparing the sources with each other in order to extract general principles that give unity to the cumulative protection of design, always with a *lege ferenda* vision tending to offer conclusions on the optimal protection of works of applied art.

For the sake of systematics and cohesion, the comparison follows the progressive order of highest to lowest degree of harmonisation in the archetypal models of the comparative systems: first, France with its model of absolute or total cumulation, second, Spain with its model of partial or restricted cumulation, and third, Italy with its model of non-cumulation.

‘El método semiótico en la interpretación y aplicación del Derecho Mercantil. Aproximación’, *Revista de estudios económicos y empresariales* 13, 2000.

Although the cumulation of design protection has fluctuated throughout history, these have been the paradigmatic models of the three comparative legal systems, and the prism from which the doctrine and jurisprudence of these countries on the issue in question is analysed.

The usual methods of citation of the doctrine of the legal systems being compared have been adopted, maintaining the names of the courts in their original language and referring to specific decisions with their procedure number or with a reference to the media in which they were published. Likewise, the terms “works of applied art” and “works of art applied to industry” have been chosen to refer to the design deserving of double protection under Copyright and Design law, abandoning the classic denomination of “artistic design” typically used in Spanish law. This is in no way a rejection of the invaluable work carried out for decades by Spanish doctrine and jurisprudence, but merely an update that aims to reflect recent developments on the issue.

This decision is due to the comparative nature of work, which makes it necessary to choose a more generic name that honours the French and Italian legal traditions, as well as the Spanish one. Moreover, the new understanding of this peculiar legal figure in European Law has abandoned old conceptions based on the special artistic value of the work in favour of a single harmonised criterion applicable to all works protected by copyright, the concept of original work identifiable with sufficient precision and objectivity, so that the adjective “artistic” would be conceptually dissonant. For this reason, the original title of this work, “The legal protection of artistic design”, was finally

replaced by the current title.

Capítulo 1: Fundamentos de la doble protección del diseño

El estudio jurídico del diseño requiere una contextualización de dualidades: arte e industria; propiedad intelectual y propiedad industrial; acumulación y no acumulación. El diseño siempre ha existido entre dos aguas, en el incierto espacio entre antinomias que condiciona su problemática y heterogénea regulación. La naturaleza híbrida del diseño, a caballo entre el arte y la industria⁴, es el rasgo distintivo e inherente del que parte el problema esencial de su doble protección como obra artística y como creación industrial. Su consideración como obras de arte y como objetos cotidianos redundan en la dificultad de categorizar al diseño como objeto del Derecho del diseño o del Derecho de autor, así como determinar las características de una protección *sui generis* que responda a esta doble dimensión⁵.

La delimitación de esta doble protección en la evolución del diseño como creación tanto artística como utilitaria, los orígenes de su protección jurídica y de la disyuntiva entre las áreas

⁴ PÉROT-MOREL, M. A., *Les principes de protection des dessins et modèles dans les pays de Marché Commun*, Mouton & Cie, París, 1968, pg. 16.

⁵ SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union and the United States of America*, 2ª edición, Sweet & Maxwell, Londres, 2010, pg. 18.

de propiedad industrial y propiedad intelectual que lo enmarcan⁶ supone un paso previo necesario para posteriormente ahondar en cuestiones sustantivas.

La acumulación de protecciones sobre el diseño ha supuesto una cuestión esencial en la regulación del diseño en todos los niveles normativos y a lo largo de la historia legislativa de este derecho, no sólo porque entronca con los fundamentos de su protección, tales como la naturaleza del arte y del diseño o la justificación y la extensión del Derecho de autor⁷, sino porque siglos de esfuerzos y debates no han conseguido alcanzar todavía una solución definitiva.

1.1 Breve historia del diseño

El diseño es omnipresente en todas las culturas humanas⁸ como una expresión del deseo humano de dar forma a los objetos para dotarlos de valor tanto funcional como estético. No obstante, el calificativo de “industrial” resulta de vital importancia a la hora de delimitar históricamente el fenómeno conocido como diseño industrial, pero también a la hora de singularizar el problema más

⁶ FRANÇON, A. y PÉROT-MOREL, M. A., *Les dessins et modèles en question. Le droit et la pratique*, Librairies Techniques, París, 1986, pg. 146; REICHMAN, J. H., ‘Design Protection in Domestic and Foreign Copyright Law: from the Berne Revision of 1948 to the Copyright Act of 1967’, *Duke Law Journal* 1983(6), 1983, pgs. 1169-1170.

⁷ FRANÇON, A. y PÉROT-MOREL, M. A., *op. cit.*, pg. 146; REICHMAN, J. H., ‘Design Protection in Domestic...’, *op. cit.*, pg. 1170.

⁸ TORRENT, R., y MARÍN OLMOS, J. M., *Historia del Diseño Industrial*, Ediciones Cátedra, Madrid, 2005, pg. 13.

acuciante de que ha adolecido su protección jurídica desde sus orígenes: la pregunta sin respuesta de cuál es la forma idónea de proteger creaciones que son, en esencia, híbridos de estética y función.

El diseño industrial, como creación de forma manifestada en un concepto formal bidimensional o tridimensional industrial o artesanalmente reproducible⁹, es un fenómeno inherentemente vinculado a la producción industrial, la economía capitalista de consumo y la disociación entre arte e industria, lo cual lo circunscribe históricamente al periodo posterior a la revolución industrial, momento que coincide con el surgimiento de las primeras leyes específicas de protección del diseño¹⁰.

La disociación entre diseñador y fabricante, entre la ideación de la apariencia de un producto y la producción de dicha idea, es la nota característica esencial de la moderna concepción del diseño industrial. Siendo ambos inherentes al proceso de ideación y fabricación del diseño, los procesos de generación

⁹ HESKETT, J. *Industrial Design. A Very Short Introduction*, Oxford University Press, Nueva York, 2002, pg. 10, define el diseño como “*un proceso de creación, invención y definición separado de los medios de producción, que supone la síntesis eventual de factores a menudo en conflicto que contribuyen a un concepto de forma tridimensional, y su realidad material, apta para su reproducción múltiple mediante medios mecánicos. Se encuentra por tanto específicamente vinculado al desarrollo de la industrialización y mecanización que comenzó con la revolución industrial en Reino Unido alrededor de 1770*” (Traducción propia).

¹⁰ TORRENT, R. y MARÍN, J. M., *op. cit.*, pg. 13; SUTHERSANEN, U., ‘Design Law: Creativity and Competition’, Annual Congress of the International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP), Tokyo, 2003, pg. 295; HESKETT, J., *op. cit.*, pg. 10.

intelectual y de realización material se conciben separadamente, permitiendo la protección del diseño como bien inmaterial fruto de un proceso creativo indispensable pero independiente de la producción industrial del producto al que éste se incorpora. Al igual que la imprenta sentó las bases para la separación conceptual entre la obra literaria y su plasmación material en forma de libro, la industrialización productiva permitió el deslinde entre el diseño como creación inmaterial y como entidad física concreta¹¹. Así, cabe recapitular de forma concisa la historia del diseño desde el prisma de su protección jurídica, distinguiendo dos periodos diferenciados, antes y después de la Revolución industrial.

1.1.1. El diseño en el mundo preindustrial

En el mundo antiguo, antes del surgimiento de los derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales¹², el diseño

¹¹ TEILMANN-LOCK, S., ‘The Design Approach in a design historical perspective’, en KUR, A., LEVIN, M. y SCHOVSBO, J. (eds.), *The EU Design Approach: A Global Appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham, 2018, pg. 29.

¹² Para el desarrollo de derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales, resulta necesaria la conjunción de tres ideas en la conciencia social colectiva y su posterior cristalización en forma legislativa: la separabilidad de los aspectos tangibles e intangibles de la obra; la atribución de creaciones e invenciones al intelecto humano y no a la inspiración o intervención divina; y la consideración de los bienes intelectuales intangibles como obras de autor con valor comercial digno de protección jurídica. Véanse WALTERSCHEID, E. C., ‘The Early Evolution of the United States Patent Law: Antecedents (Part 1)’, *Journal of the Patent and Trademark Society* 76, 1994, pg. 702-703; LONG, P. O., ‘Invention, Authorship, “Intellectual Property”, and the Origin of Patents: Notes towards a Conceptual History’, *Technology and Culture* 32(4), 1991, pg. 858.

recibía escasa consideración social y jurídica. Si bien la concesión de recompensas económicas y honores sociales a diseñadores y artesanos por sus logros en la fabricación de objetos apreciados, como seda, porcelana o alfombras, era una práctica regular entre las monarquías del mundo antiguo, desde Persia hasta China¹³, la clara demarcación entre *episteme*, el saber teórico-contemplativo socialmente reconocido, y *téchne*, el conocimiento práctico considerado banal e impropio de hombres libres, conllevó una consideración negativa de la artesanía, tal y como afirmaron pensadores como Platón, Aristóteles o Cicerón¹⁴.

Asimismo, el uso de mano de obra esclava como principal fuerza productiva conllevó el escaso interés de antiguas civilizaciones como Grecia o Roma en la introducción de la tecnología en la producción de objetos útiles¹⁵. A esta coyuntura se sumó la tradición antimonopolística romana, cristalizada en la prohibición de los monopolios por el emperador Zenón en el año 483 D.C.¹⁶, una norma cuyo profundo impacto retrasaría durante siglos el establecimiento de derechos de exclusiva sobre bienes

¹³ PRAGER, F. D., ‘The Early Growth and Influence of Intellectual Property’, *Journal of the Patent Office Society* 34(2), 1950, pgs. 111-112.

¹⁴ NARD, C. A., *The Law of Patents*, Aspen Publishers, Nueva York, 2008, pg. 5; PRAGER, ‘The Early Growth...’, *op. cit.*, pg. 113.

¹⁵ NARD, C. A., *op. cit.*, pg. 5; TORRENT, R. y MARÍN, J. M., *op. cit.*, pgs. 23-24; LONG, P. O., *op. cit.*, pg. 848; PRAGER, F. D., ‘The Early Growth...’, *op. cit.*, pg. 113.

¹⁶ NARD, C. A., *op. cit.*, pg. 9, citando el *Corpus Iuris Civilis*, V. XIII, T. LIX, donde se recoge la ley de Zenón; PRAGER, ‘The Early Growth...’, *op. cit.*, pgs. 113-115; SOLANES, F., *El emperador político y política de emperadores. Vida del emperador Ulpio Trajano, sacada del panegyrico de Plinio menor, y otros autores*, Joseph Llopis impresor, Barcelona, 1706, pgs. 149-150.

inmateriales.

A partir del siglo XI, el desarrollo del urbanismo y del comercio en Europa aumentó la demanda de objetos manufacturados que, en ausencia de infraestructuras y maquinaria que posibilitaran métodos de producción de gran escala, sería asumida por los artesanos mediante el trabajo manual individual. Este modelo productivo se traducía en el principio de la unidad del trabajo, en virtud del cual un producto manufacturado debía provenir de un solo artesano, responsable único de su autenticidad y calidad¹⁷. Los gremios de artesanos dominaron las artes y el comercio durante siglos, ejerciendo monopolios sobre determinadas artes y oficios¹⁸ basados en conocimientos secretos protegidos mediante normas privadas y transmitidos mediante la institución del aprendizaje¹⁹. Los gremios jugaron asimismo un papel fundamental en el desarrollo del derecho de bienes inmateriales: el dominio exclusivo de los conocimientos de sus artes y oficios como eje de la economía gremial dio origen, por una parte, a la concepción de estos conocimientos como propiedad colectiva del gremio con gran

¹⁷ PRAGUER, 'The Early Growth...', *op. cit.*, 127-129.

¹⁸ WALTERSCHEID, E. C., *op. cit.*, pg. 703; LONG, *op. cit.*, pgs. 862, 869-870; PRAGER, F. D., 'History of Intellectual Property from 1545 to 1787', *Journal of the Patent Office Society* 26(11), 1944, pg. 713.

¹⁹ Véanse sobre el aprendizaje gremial. DE LA CROIX D., DOEPKE, M., y MOKYR, J., 'Clans, guilds, and markets: Apprenticeship institutions and growth in the preindustrial economy', *The Quarterly Journal of Economics* 133(1), 2017; FARR, J. R., *Artisans in Europe, 1300-1914*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000; EPSTEIN, S. R., 'Craft guilds, apprenticeship, and technological change in preindustrial Europe', *The Journal of Economic History* 58(3), 1998.

valor comercial y competitivo²⁰; y, por otra parte, la producción individualizada hizo que los artesanos desarrollasen sentimientos de propiedad hacia los diseños que creaban y elaboraban²¹.

Esta conciencia incipiente de propiedad inmaterial tomó forma en el derecho gremial, el primer antecedente de los derechos de diseño. Ya desde el siglo XIII, las capitulaciones gremiales establecían derechos exclusivos sobre la manufactura y comercialización de ciertos productos a gremios e individuos, así como disposiciones relativas a la jornada laboral, la jerarquía gubernativa de los gremios, los procedimientos judiciales para dirimir controversias, las reglas que regían los procesos de aprendizaje, entre otras muchas materias²². En 1432, el gremio de la seda de Génova aprobó un estatuto en que reconocía a los miembros del gremio que hubieran diseñado un patrón o figura el derecho exclusivo a fabricarlo, y en 1473, el gremio de la lana de Florencia insertó en sus estatutos un artículo prohibiendo el robo de patrones y figuras de quienes los hubieran inventado con su propio esfuerzo²³.

Aunque los principios antimonopolísticos de la ley de Zenón fueron transpuestos a las leyes de muchos reinos europeos,

²⁰ VAVER, D. (ed.), *Intellectual Property Rights: Critical Concepts in Law, Volume III*, Routledge, Oxon, 2006, pgs. 15-19; WALTERSCHEID, E. C., *op. cit.*, pgs. 703-704; LONG, P. O., *op. cit.*, pg. 870; PRAGER, 'The Early Growth...', *op. cit.*, pgs. 125-127.

²¹ LONG, P. O., *op. cit.*, pgs. 870-875; PRAGUER, F. D., 'The Early Growth...', *op. cit.*, pgs. 127-129.

²² WALTERSCHEID, E. C., *op. cit.*, pgs. 703-705; LONG, P. O., *op. cit.*, pgs. 870-872.

²³ PRAGUER, F. D., 'The Early Growth...', *op. cit.*, pgs. 125-127.

monarcas y gobernantes de naciones europeas como Francia, Castilla, Flandes, Inglaterra o las ciudades-estado italianas trataron de favorecer el desarrollo económico a través de la promoción de la industria y las artes mediante la concesión de prerrogativas a gremios e individuos, consistentes en derechos exclusivos para la fabricación, comercialización o importación de productos manufacturados o materias primas en cierto territorio. Estos derechos no pretendían proteger innovaciones concretas ni recompensar el esfuerzo de creadores individuales, sino que obedecían al deseo de los gobernantes de establecer industrias prósperas y de mantener el orden y armonía socioeconómicos evitando fluctuaciones bruscas de los precios de materias primas y productos manufacturados, así como el excesivo enriquecimiento o empobrecimiento de la comunidad gremial²⁴. Estos privilegios reforzaron el enorme poder político y comercial de las corporaciones gremiales y su control sobre sus diseños, a costa de restringir la competencia y desincentivar la innovación²⁵.

El Renacimiento trajo consigo importantes avances artísticos, filosóficos y científicos que tuvieron gran impacto en el diseño y en su protección jurídica. La feroz competencia entre ciudades estado, la presión ejercida por los gremios y el interés del

²⁴ FARR, J. R., *op. cit.*, pgs. 20-33; WALTERSCHEID, E. C., *op. cit.*, pgs. 706-707; LONG, P. O., *op. cit.*, pgs. 870-881; PRAGUER, F. D., 'The Early Growth...', *op. cit.*, pgs. 115-125; UNWIN, G., *Finance and Trade under Edward III*, University of Manchester Press, Londres, 1918, pg. 260, poniendo como ejemplo la concesión en 1236 por el rey inglés Enrique III del monopolio de producción de tela en la ciudad de Bordeaux durante quince años a Bonafusus de Sancta Columba.

²⁵ SUTHERSNANEN, U., 'Design Law...', *op. cit.*, pgs. 297-298.

gobierno en incentivar el desarrollo económico a través de la cultura y la tecnología²⁶ propiciaron la aparición en Venecia del Derecho de patentes, con el Estatuto de patentes de 1474²⁷, y del Derecho de autor, con el Estatuto de propiedad intelectual de 1545²⁸. El amplio alcance del término “invenciones” en el Estatuto de 1474 permitió su aplicación a creaciones que hoy se consideran diseños, como la patente sobre la letra itálica otorgada a Aldus Manutius en 1502²⁹. Estas nuevas instituciones legales se extendieron por Europa en los siglos XVI y XVII, revertiendo las concepciones antimonopolísticas heredadas de la tradición clásica³⁰. No obstante, el *diseño* para los artistas renacentistas seguía haciendo referencia genéricamente al dibujo como base de las artes visuales y paso previo a la creación de multitud de obras, sin haber adquirido todavía el significado específico e independiente que llegaría en la revolución

²⁶ VAVER, D., *op. cit.*, pg. 16.

²⁷ Esta norma confería protección a invenciones nuevas, útiles y no evidentes, otorgando a los inventores derechos exclusivos por un plazo de diez años, permitiéndoles prohibir que terceros fabriquen en cualquier territorio veneciano una invención similar sin consentimiento o licencia. Véase NARD, C. A., ‘Constitutionalizing Patents: From Venice to Philadelphia’, *Review of Law and Economics* 2(2), 2006, pgs. 234-235.

²⁸ Esta norma, que establecía la obligación de los editores de libros de obtener la autorización del autor o de sus herederos para imprimir y vender sus obras, fue fruto de las reivindicaciones que los gremios de editores de Bolonia, que desde el siglo XIII se habían reconocido en sus estatutos el derecho exclusivo a producir y vender los libros manuscritos que les habían sido encargados. Véase PRAGUER, F. D., ‘History...’, *op. cit.*, pgs. 714-715, 719-721, 750.

²⁹ HALLEY, A., *Typographic Milestones*, John Willey & Sons, Hoboken, 1992, pgs. 22-23.

³⁰ WALTERSCHEID, E. C., *op. cit.*, pg. 706; PRAGUER, F. D., ‘The Early Growth...’, *op. cit.*, pg. 136.

industrial³¹.

La producción de objetos útiles en el Renacimiento continuaba siendo artesanal, y los productos resultantes, de gran calidad, pero de elevado coste, resultaban accesibles sólo a la nobleza, el clero y la alta burguesía, para los cuales sus posesiones eran tanto un lujo práctico como un símbolo de poder político y estatus social³². El patrocinio del proceso productivo también corría también a cargo del mecenazgo público y privado, que actuaba como freno a la innovación y competitividad en el cambio del diseño. La mayoría de la población subsistía con un bajo nivel adquisitivo que les permitía poseer un limitado número de objetos de baja calidad, lo cual impedía el surgimiento de una economía de mercado³³. La expansión del comercio y el desarrollo de una cultura materialista entre las clases altas condujo a una diversificación del mercado de productos, una tendencia a la especialización en el trabajo de los artesanos y a un incremento en la innovación y la competitividad en la fabricación de objetos útiles³⁴. La disociación entre diseñador y fabricante se auguraba ya en el siglo XVI con la publicación en Italia y Alemania de libros con patrones y motivos ornamentales

³¹ SUTHERSANEN, U., *Design Law in Europe*, Sweet & Maxwell, Londres, 2000, pg. 19.

³² Sobre la cultura materialista de la Italia renacentista, véase GOLDTHWAITE, R., 'The Empire of Things: Consumer demand in Renaissance Italy', en KENT, F. (ed.), *Patronage, art and society in Renaissance Italy*, Clarendon Press, Oxford, 1987.

³³ TORRENT, R. y MARÍN OLMOS, J. M., *op. cit.*, pgs. 24-25; SUTHERSANEN, U., 'Design Law: Creativity'..., *op. cit.*, pgs. 286-297.

³⁴ SUTHERSANEN, U., 'Design Law: Creativity'..., *op. cit.*, pgs. 298-299.

destinados a la producción de textiles³⁵.

A esta estructura económica y productiva subyacía la falta de libre competencia fruto de políticas mercantilistas imperantes antes de la llegada del capitalismo, fruto de privilegios concedidos por los monarcas a empresas de fabricación de manufacturas, como la manufactura de los Gobelinos creada en 1667 durante el reinado de Luis XIV para abastecer a la corte de textiles y mobiliario, en cuya producción intervenían separadamente diseñadores y operarios. Seguiría su ejemplo el Gran Duque de Sajonia en 1709, creando en Meissen una empresa similar para la producción de porcelana, y el rey Carlos III de España, que en 1760 fundaría la Fábrica del Buen Retiro para el mismo fin³⁶. Fue en esta época en la que comenzó a definirse el concepto de “arte aplicado” en contraposición a las “bellas artes”. El término “artes aplicadas” fue utilizado por primera vez por la Real Academia de Pintura y Escultura de París en 1648³⁷.

1.1.2. El diseño tras la Revolución industrial

La Revolución industrial comenzó en Inglaterra entre 1760 y 1830, extendiéndose por Europa, Estados Unidos y el

³⁵ TORRENT, R. y MARÍN OLMOS, J. M., *op. cit.*, pgs. 25-26; HESKETT, J., *op. cit.*, pg. 11.

³⁶ REIZMAN, D., *History of Modern Design*, 2ª edición, Laurence King Publishing, Londres, 2010, pgs. 17-30; TORRENT, R. y MARÍN OLMOS, J. M., pgs. 29-30.

³⁷ SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union...*, *op. cit.*, pg. 6; READ, H., *Art & Industry*, Faber and Faber Limited, Londres, 1963, pg. 26.

resto del mundo y culminando con la aparición del capitalismo y la irrupción de la tecnología en la producción industrial, dando origen a un nuevo modelo socioeconómico caracterizado por el trabajo asalariado, especializado y mecanizado y el desarrollo económico basado en la industrialización, la libre competencia y la constante innovación³⁸, que sustituiría al sistema gremial antaño imperante³⁹. El aumento de la población urbana y el incremento de los salarios conllevaron el desarrollo de una incipiente sociedad de consumo en la que el público, con creciente poder adquisitivo, demandaba productos útiles duraderos y funcionales, pero también innovadores y atractivos⁴⁰. La división y especialización del trabajo y las innovaciones tecnológicas y mecánicas permitieron la producción en masa y a bajo coste de bienes de consumo asequibles con diseños progresivamente estandarizados. La industrialización del proceso productivo rompió el nexo directo entre artesano y producto, separando a los participantes en la fabricación de productos en diseñadores y operarios, dejando estos últimos de tener una relación directa con el objeto manufacturado para convertirse en meros

³⁸ TORRENT, R. y MARÍN OLMOS, J. M., *op. cit.*, pg. 30; BALDÓ LACOMBA, M., *La revolución industrial*, Editorial Síntesis, Madrid, 1993, pgs. 18-19, que define la revolución industrial como como “*la transformación de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción mediante la cual se desarrolló el capitalismo industrial*”; READ, H., *op. cit.*, pg. 20.

³⁹ FARR, J. R., *op. cit.*, pgs. 276-297, detalla la decadencia del corporativismo gremial en la era del capitalismo industrial, y la transición de la producción artesana a la industrial.

⁴⁰ SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union...*, *op. cit.*, pgs. 9-11.

intermediarios entre la máquina y el producto final⁴¹.

Las primeras leyes sobre diseño surgieron en el siglo XVIII en torno a la industria textil, cuya producción se había visto maximizada y diversificada por la invención de máquinas hiladoras y tejedoras⁴². El primer texto legislativo sobre el diseño industrial fue una Ordenanza del Consulado de Lyon de 25 de octubre de 1711⁴³, fruto de las tensiones surgidas entre los diseñadores de patrones de seda y los artesanos a los que éstos comisionaban la producción de estos diseños⁴⁴. En ella se reconocía implícitamente a los fabricantes el derecho de propiedad sobre sus diseños, y se prohibía a los empleados que manufacturaban la seda que hicieran uso indebido, directa o indirectamente, de los diseños cuya fabricación les había sido encomendada⁴⁵. Por su parte, la primera ley que específicamente estableció la protección del diseño fue la Ley de los Impresores de

⁴¹ TORRENT, R., y MARÍN OLMOS, J. M., pgs. 32-33; SUTHERSANEN, U., ‘Design Law: Creativity...’, *op. cit.*, pgs. 299-301.

⁴² TORRENT, R., y MARÍN OLMOS, J. M., *op. cit.*, pg. 33, menciona la *Jenny* de Hargreaves, la *Water Frama* de Arkwright y el telar mecánico de Cartwright, entre otras.

⁴³ Ordonnance du consular de Lyon, en date du 25 octobre 1711, homologuee par arrêt du Conseil du fer mars 1712.

⁴⁴ El comercio de la seda bordada, importado de Venecia, había sido uno de los motores económicos de la ciudad, y bajo el reinado de Luis XIV, la de Lyon se convirtió en una de las industrias textiles más importantes del mundo. Véase PRAGER, F. D., ‘History...’, *op. cit.*, pg. 728.

⁴⁵ OTERO LASTRES, J. M., *El modelo industrial*, Editorial Montecorvo, Madrid, 1977, pgs. 51-53.

Calicó, aprobada en Reino Unido en 1787⁴⁶, otorgando a diseñadores e inventores de patrones aplicados a calicós, algodones, muselinas y linos un derecho exclusivo a reproducirlos, con duración de dos meses desde su fecha de publicación. Esta norma, un ejemplo temprano de derecho *sui generis*, siguió el modelo del Derecho de autor establecido en el Estatuto de Ana de 1710⁴⁷.

Frente a la mayoría de la producción industrial de la época, conformada por objetos baratos y asequibles, pero con poco interés en la estética⁴⁸, surgió en Inglaterra el movimiento del Neoclasicismo, con el mobiliario de Thomas Chippendale, la cerámica de Josiah Wedgwood o los objetos de metal de Matthew Boulton, entendiendo el diseño como un elemento clave del atractivo comercial de sus productos publicando catálogos como forma de promoción y participando tanto del mercado de productos útiles baratos como del mercado de productos de lujo. El diseño de los productos útiles comenzó a verse como una forma

⁴⁶ An Act for the Encouragement of the Arts of Designing and Printing Linens, Cottons, Callicoes, and Muslins, by vesting the Properties thereof, in the Designers, Printers and Proprietors, for a limited time, 1787.

⁴⁷ An Act for the Encouragement of Learning, by Vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of such Copies, During the Times therein mentioned, 1710. Sobre la historia del diseño en Reino Unido, véase BENTLY, L., 'The Design/Copyright Conflict in the United Kingdom: A History', en DERCLAYE, E. (ed.), *The Copyright/Design Interface*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, pgs. 171-225; CARTER-SILK, A. y LEWISTON, M., *The Development of Design Law: Past and Future. From History to Policy*, Intellectual Property Office of the UK, 2012, pgs. 17-48.

⁴⁸ LENCE REIJA, C., *La protección del diseño en el Derecho español*, Marcial Pons, Madrid, 2004, pg. 18.

de expresión del estatus social y la identidad individual, apelando al deseo del consumidor de ascender socialmente y emular los hábitos de consumo de clases superiores, reflejando un clima socioeconómico de creciente movilidad social⁴⁹.

En el siglo XIX, la importancia del diseño como herramienta comercial era innegable. La aceleración, expansión y diversificación de la industria del diseño conllevó un aumento de la competencia. En consecuencia, la publicidad se convirtió en herramienta indispensable de los fabricantes de objetos manufacturados para apelar a su público, y los grandes almacenes que surgieron en múltiples grandes ciudades a lo largo del siglo, en puntos de venta ideales para ofrecer al consumidor una amplia variedad de productos en multitud de estilos⁵⁰. Los fabricantes enfatizaron en esta época la rentabilidad comercial frente a la calidad y la estética, utilizando indiscriminadamente la ornamentación para encarecer y enriquecer la apariencia de productos asequibles dirigidos a consumidores de clase media que querían manifestar su gusto y estatus y emular a las clases pudientes⁵¹. En Estados Unidos se impuso particularmente una visión utilitaria y práctica del diseño, centrada en producir

⁴⁹ REIZMAN, D., *History of Modern Design*, 2^o edición, Laurence King Publishing, Londres, pgs. 31-39; SUTHERSNANEN, U., *Design Law in Europe*, *op. cit.*, pgs. 11-12; TORRENT, R. y MARÍN, J. M., *op. cit.*, pgs. 35-42.

⁵⁰ Sirvan como ejemplo la apertura de Volney Palmer en Philadelphia en 1840, de Bon Marché en París en 1851, de Gamages Store en Londres en 1858 y de Macy's en Nueva York en 1860. Véanse REIZMAN, D., *op. cit.*, pgs. 43-44; SUTHERSNANEN, U., 'Design Law...', *op. cit.*, pg. 303.

⁵¹ REIZMAN, D., *op. cit.*, pg. 42; SUTHERSNANEN, U., 'Design Law...', *op. cit.*, pg. 303; HESKETT, J., *op. cit.*, pg. 19.

eficientemente grandes cantidades de productos relativamente uniformes y con piezas intercambiables; este sistema de producción americano, ejemplificado por las máquinas de coser de Isaac M. Singer o las armas de Samuel Colt, fue criticado por ser tosco y carente de esteticismo⁵².

Su asociación con el consumo y la producción de masas trajo actitudes negativas hacia el diseño, particularmente su paso de la manufactura artesana de elevada calidad y alto coste a la fabricación mecanizada de bajo coste y calidad ínfima y su tendencia a disfrazar en lugar de embellecer objetos útiles⁵³. Esta postura fue ejemplificada por John Ruskin, William Morris y Robert Ashlee, fundadores del movimiento de *Arts and Crafts*, que criticaron los efectos deshumanizadores de la mecanización de la producción y de la división del trabajo, ensalzando la maestría y creatividad de la artesanía medieval frente a la tosquedad del diseñador industrial⁵⁴. La frontera entre las obras de arte aplicado, producto de la creatividad del artista y libre de mecanización y de las exigencias del mercado, se oponía al diseño industrial, con un propósito puramente comercial⁵⁵.

La concepción del diseño como “arte industrial”, en pie de igualdad con otras formas de arte, unida al deseo de inculcar

⁵² REIZMAN, D., *op. cit.*, pg. 54-56.

⁵³ SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union...*, *op. cit.*, pg. 13; HESKETT, J., *op. cit.*, pg. 19, citando *The True Principles of Pointed or Christian Architecture* de A. N. W. Pugin.

⁵⁴ LENCE REJA, C., pgs. 18-19: “*el diseño industrial es el resultado de la rebeldía de ciertos humanistas contra una industria deshumanizada y torpe*”.

⁵⁵ REIZMAN, D., *op. cit.*, pg. 80; SUTHERSANEN, U., ‘Design Law: Creativity...’, *op. cit.*, pg. 304.

el buen gusto en el público y mejorar la producción de objetos⁵⁶, dio lugar a exhibiciones internacionales en diversas ciudades europeas, como la Gran Exhibición de Londres en 1871⁵⁷, así como a la publicación de revistas como *Journal of Design*, fundada en 1849⁵⁸. Estas ideas influyeron decisivamente en otros movimientos posteriores que diluían cada vez más la frontera entre el arte puro y el arte aplicado: algunos siguiendo la herencia de William Morris y produciendo objetos refinados y muy ornamentados, como el Esteticismo, abanderado por Christopher Dresser en Inglaterra o Louis Comfort Tiffany en Estados Unidos; el movimiento *Art Nouveau* en Francia, Viena o Bélgica; o el Modernismo de Carlo Bugatti en Italia o de Gaspar Homar o Antonio Gaudí en España⁵⁹, y otros, como la escuela de Chicago, con Frank Lloyd Wright como principal exponente, o el austriaco Adolf Loos, abogaban por la simplicidad y pureza del diseño, considerando el ornamento como superfluo y anacrónico⁶⁰. La idea del diseñador como artista fue propuesta por diseñadores como el arquitecto alemán Gottfried Semper, cuya teoría estética aceptaba la inevitabilidad de la industrialización y su compatibilidad con la expresión estética y artística⁶¹.

Esta consideración positiva del diseño conllevó una

⁵⁶ REIZMAN, D., *op. cit.*, pgs. 80-102.

⁵⁷ *Ibid.*, pgs. 42, 63-74.

⁵⁸ HESKETT, J., *op. cit.*, pgs. 20-24.

⁵⁹ REIZMAN, D., *op. cit.*, pgs. 120-151.

⁶⁰ *Ibid.*, pgs. 99-102; TORRENT, R., y MARÍN OLMOS, J. M., *op. cit.*, pg. 280.

⁶¹ HESKETT, J., *op. cit.*, pgs. 28-29.

revalorización de la profesión de diseñador⁶² y un renovado interés por avanzar y optimizar la protección jurídica del diseño, que experimentó un decidido impulso en el siglo XIX. En Francia, la coexistencia de la Ley 19-24 de 1793 sobre propiedad artística y literaria y la Ley de 18 de marzo de 1806 sobre dibujos y modelos industriales generó un intenso debate doctrinal sobre la distinción teórica entre arte e industria y la protección del diseño bajo la propiedad intelectual o la propiedad industrial, que culminaría con la instauración de la doctrina de la unidad del arte. Por su parte, el Real decreto de 13 de junio de 1810 estableció en España un Conservatorio de Artes y Oficios en Madrid dedicado al depósito de modelos, dibujos, máquinas, instrumentos y libros de artes y oficios que se inventasen o perfeccionasen en el país⁶³. En Italia, la primera ley de protección de dibujos y modelos fue la Ley de 30 de agosto de 1868, n. 4568, que les confería una protección similar al de las patentes.

El siglo XX enfatizó la división entre el diseño como arte y el diseño como industria. La aparición de nuevos materiales, como el aluminio y el plástico, que simplificaron los procesos de fabricación y liberalizaron las formas industriales. En Alemania, la influencia de los talleres y escuelas inglesas de artes y oficios dio origen al movimiento de *Werkbund* o Liga de Talleres alemanes en 1907, encabezado por Hermann Muthesius, cuyo ideario incluía el ennoblecimiento y la unidad del arte, la industria y la artesanía.

⁶² SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union...*, *op. cit.*, pgs. 15-17.

⁶³ Citado por SAIZ GONZÁLEZ, J. P., *Legislación histórica sobre propiedad industrial. España (1759-1929)*, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid, 1996, pgs. 49-50.

Entre sus miembros se encontraba Peter Behrens, considerado uno de los primeros diseñadores modernos, para quién la técnica adquiriría valor al convertirse en un medio para la expresión de la cultura. Fueron estudiantes de Behrens en la universidad futuros hitos del diseño como Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe o Walter Gropius.

Este último fundaría en 1919 la *Bauhaus*, la primera escuela de diseño industrial del mundo, basada en los principios de la unidad de las artes y la equiparación entre arte e industria y entre artista y artesano. La *Bauhaus* se caracterizó también por su filosofía funcionalista, traducida en purificar las formas de los objetos industriales para que se ajustasen a su función, eliminando ornamentos innecesarios e irracionales. Su cierre en 1933 no impidió la influencia internacional de la *Bauhaus*, gracias a la exposición retrospectiva organizada por el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York en 1938⁶⁴. Este museo contaba desde 1932 con un departamento de arquitectura y diseño que fue fundamental para la difusión del diseño como arte en el siglo XX y hasta el presente⁶⁵

El periodo de entreguerras dio origen en Europa a dos grandes movimientos en el diseño. Por una parte, los diseñadores del movimiento Art Decó, como Maurice Dufrené o Jacques-Émile Ruhlmann, concebían el diseño como un arte capaz de

⁶⁴ REIZMAN, D., *op. cit.*, pgs. 148-151; LENCE REIJA, C., *op. cit.*, pgs. 19-20; HESKETT, J., *op. cit.*, pg. 70; PERRET, F., *L'autonomie du régime de protection des dessins et modèles. Essai d'une théorie générale des droits de propriété intellectuelle*, Librairie de l'Université Georg et Cie S.A., Ginebra, 1974, pgs. 11-14.

⁶⁵ TORRENT, R., y MARÍN OLMOS, J. M., *op. cit.*, pg. 283.

expresar sentimientos hedonistas, patrióticos y elevados; su visión se vio plasmada en la Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de París de 1925, que contribuyó a la promoción internacional del diseño francés. Por otra parte, el Modernismo comprende multitud de movimientos diversos cuyo denominador común es su concepción del diseño en relación con la lucha de clases y al desarrollo de la tecnología. El dadaísmo de Marcel Duchamp en Francia; el movimiento De Stijl, surgido en Holanda en 1917 y con exponentes como Gerrit Eietveld; las vanguardias rusas, entre cuyos diseñadores destacan Kasimir Malevitch o Alexander Rodchenko; o el Modernismo escandinavo con nombres como el finés Alvar Aalto o el sueco Edward Hald, suscribieron también la idea del diseño como arte útil, buscando formas y materiales innovadores y abrazando la fusión de industria y artesanía⁶⁶.

En Estados Unidos, desde finales del siglo XIX, la industria del diseño sufrió una profunda estandarización con el fin de producir productos con componentes intercambiables que pudieran ser fabricados en masa de forma barata y eficiente. A principios de siglo, Frederick W. Taylor elaboró su método de “gestión científica”, basado en estandarizar los métodos de trabajo para maximizar la producción, integrando el trabajo humano con las operaciones mecánicas; esta filosofía fue desarrollada con gran éxito en el sector del automóvil por Henry Ford. Estados Unidos se erigió como potencial mundial en la

⁶⁶ REIZMAN, D., *op. cit.*, pgs. 161-222, 252-253; HESKETT, J., *op. cit.*, pgs. 93-98.

manufactura de productos después de la Primera Guerra Mundial, contagiándose además del estilo Art Decó⁶⁷. La crisis de 1929 trajo un clima socioeconómico de gran competitividad, la figura del diseñador como profesional cobró peso con el surgimiento de grandes nombres como Raymond Loewy o Russel Wright, y el diseño se convirtió en una herramienta para estimular el consumo y aumentar las ventas mediante la mejora de la apariencia estética del producto, pero también de su técnica, practicidad y utilidad. Para este movimiento, conocido como Estilismo, Formalismo o *Steamline* y sublimado en la Exposición Universal de Nueva York de 1939, el diseño era un elemento imprescindible para el desarrollo económico y para la mejora de la calidad de vida de la clase media, así como el catalizador de una cultura consumista caracterizada por modelos renovados constantemente con pequeñas variaciones de diseño⁶⁸.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el diseño industrial sufrió una gran expansión, fruto de la aplicación de materiales y tecnología usados a productos útiles y promovido por Estados Unidos como vehículo del capitalismo, apoyando la producción industrial como parte de sus esfuerzos de reconstrucción en Europa y Japón. Durante los años 50, surgieron en Estados Unidos diseños prácticos, ergonómicos y de estética abstracta, destinados al consumo masivo gracias a la preeminencia de la publicidad, la obsolescencia programada y la concepción del diseño como parte de la cultura de masas y como símbolo del

⁶⁷ REIZMAN, D., *op. cit.*, pgs. 151-160; HESKETT, J., *op. cit.*, pgs. 65-67.

⁶⁸ REIZMAN, D., *op. cit.*, pgs. 160, 223-243; LENCE REIJA, C., *op. cit.*, pgs. 20-21; HESKETT, J., *op. cit.*, pgs. 105-111.

progreso, la comodidad y el buen gusto, creándose así el “Buen Diseño” o *good design*, encumbrado por exposiciones en museos y patrocinio estatal⁶⁹; sirvan de ejemplo los *Tupperware* de Earl Tupper, o el mobiliario de Charles and Ray Eames. El modernismo de posguerra prosperó también en países europeos y en Japón: los diseños arquitectónicos de Arne Jacobsen en Dinamarca, la lámpara Anglepoise de George Carwardine en Reino Unido, la Vespa de Corradino D’Ascanio en Italia o las cámaras Nikon en Japón son sólo algunos hitos de la época⁷⁰.

En los años 60 y 70, el crecimiento de la clase media, el progreso económico y los movimientos contraculturales propiciaron la todavía arraigada visión del diseño no solo como producto de consumo, sino como forma de comunicar el gusto, el estatus y la identidad personales y sociales. Surgió el pop art con diseños irónicos y banales como los de Peter Murdoch en Inglaterra o Verner Panton en Dinamarca. La carrera espacial de Estados Unidos y Rusia durante la Guerra Fría inspiró también diseños futuristas y de estética espacial, como los del finés Eero Aarnio o el italiano Joe Colombo⁷¹. En Italia surgieron movimientos anti-diseño como los grupos Archizoom, Superstudio y Grupo 65, que rechazaban el diseño consumista de las masas en favor de diseños provocadores, *kitch* y exagerados⁷².

Los años 80 trajeron al diseño el postmodernismo, el post-

⁶⁹ TORRENT, R., y MARÍN OLMOS, J. M., *op. cit.*, pgs. 279-281.

⁷⁰ REIZMAN, D., *op. cit.*, pgs. 260-288, 325.

⁷¹ TORRENT, R., y MARÍN OLMOS, J. M., *op. cit.*, pgs. 339-352.

⁷² REIZMAN, D., *op. cit.*, pgs. 359-352; TORRENT, R., y MARÍN OLMOS, J. M., *op. cit.*, pgs. 357-362.

industrialismo y el capitalismo tardío, manifestados en la segmentación del mercado, la diversificación y deslocalización de la producción, la aceleración de los ciclos de vida de los productos y la transición de métodos de producción mecánicos a digitales que permitían al diseñador crear de forma más directa. Asimismo, en la era de la información, la dimensión semántica y comunicativa de los objetos se enfatizó frente a sus aspectos formales, dando paso a un consumo guiado no por necesidades prácticas, sino por la ostentación cultural, emocional y personal⁷³. Ejemplificó esta coyuntura la cooperativa Memphis, fundada en 1980 por Ettore Sottsass, que produjo muebles de estética ecléctica con pretensión escultórica cuya forma respondía más a su capacidad comunicativa que a su utilidad funcional. Su elevado precio, pese a estar hechos de materiales baratos, respondía no a su manufactura, sino al plus estético del objeto como obra considerada artística⁷⁴. La frontera entre el diseño y el arte fue explorada por muchos diseñadores de la época, como Rob Arad y Tom Dixon en Inglaterra, Mario Botta en Italia o Shiro Kuramata en Japón. El hito de diseño en esta década fue la aparición del Macintosh de Apple en 1984, diseñado por Harmut Esslinger, augurando la estrecha relación que el diseño tendría con la tecnología digital en las décadas siguientes⁷⁵.

El postmodernismo continuó en década de los 90, pero

⁷³ REIZMAN, D., *op. cit.*, pg. 369; TORRENT, R., y MARÍN OLMOS, J. M., *op. cit.*, pgs. 366-367.

⁷⁴ TORRENT, R., y MARÍN OLMOS, J. M., *op. cit.*, pgs. 362-364.

⁷⁵ REIZMAN, D., *op. cit.*, pgs. 367-380; TORRENT, R., y MARÍN OLMOS, J. M., *op. cit.*, pgs. 357-386.

con mayor depuración formal y un énfasis en un consumo ético y sostenible. Destaca los diseños cotidianos escultóricos del francés Philippe Starck, los diseños minimalistas de Jasper Morrison y James Irvine en Inglaterra, o las formas orgánicas de Karim Rashid en Estados Unidos. El progreso tecnológico y la generalización de móviles y ordenadores reafirmó el nuevo papel del diseño como puente entre el usuario y la información digitalizada. El reproductor portátil de CDs y el Tamagochi, lanzados por Sony respectivamente en 1990 y en 1997; el Nokia 9000 Communicator, lanzado en 1996; y los iMac G3 e iMac G4, lanzados por Apple en 1998 y 2002, ambos diseñados por Jonathan Ive, son sólo algunos ejemplos de los objetos tecnológicos que se convirtieron en éxitos de ventas y en arquetipos de diseño con el cambio de milenio⁷⁶.

El diseño del siglo XXI se caracteriza por el compromiso ético, ecológico y social, traducido en el auge del ecodiseño y del diseño en respuesta a una renovada preocupación por el impacto medioambiental y humano de la producción industrial, y a la democratización del diseño *low cost* que han hecho accesible al consumidor medio formas inspiradas en grandes hitos de la historia estética. Asimismo, el rasgo definitorio del diseño actual es su vínculo con tecnología digital, cada vez más sofisticada, miniaturizada e integrada en objetos cotidianos en un fenómeno denominado el internet de las cosas o *internet of things*. Tanto el hardware como el software de un objeto tecnológico se han

⁷⁶ REIZMAN, D., *op. cit.*, pgs. 393-396; TORRENT, R., y MARÍN OLMOS, J. M., *op. cit.*, pgs. 387-410.

convertido en frentes fundamentales para los diseñadores, como pone de manifiesto el iPhone de Apple, lanzado por primera vez en 2008 y erigido como estándar de la industria de la telefonía móvil, cuyas formas físicas son tan arquetípicas como su interfaz gráfica de usuario o *Graphical User Interface* (GUI)⁷⁷.

La historia del diseño, aquí repasada de forma breve y en absoluto exhaustiva, muestra una continua pugna entre la dimensión artística y la dimensión industrial como corriente subyacente a los diferentes movimientos. La presencia del diseño en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, su importancia competitiva para las empresas que se sirven de él y el esfuerzo creativo y económico necesario para su desarrollo hacen necesaria su protección frente a la imitación y la copia a las cuales es especialmente vulnerable.

En la última década, los rápidos avances de la tecnología han planteado tantos retos como posibilidades para el diseño y su protección jurídica. Por una parte, el desarrollo de la inteligencia artificial pudiendo facilitar o incluso reemplazar la tarea del diseñador, mejorando la función y estética de los productos. No obstante, el recurso a la inteligencia artificial conlleva que se reduzca o diluya la intervención creativa del diseñador, lo cual puede repercutir en aspectos jurídicos como la autoría del diseño, su novedad y su carácter singular, o su originalidad⁷⁸.

⁷⁷ REIZMAN, D., *op. cit.*, pgs. 381-400.

⁷⁸ En general, sobre el impacto de la inteligencia artificial en el diseño industrial, véanse TSANG, Y.P. y LEE, C.K.M., ‘Artificial intelligence in industrial design: A semi-automated literature survey’, *Engineering Applications of Artificial Intelligence* 112, 2022; SAIZ GARCÍA, C., ‘Inteligencia artificial y

Por otra parte, la tecnología de impresión 3D promete revolucionar la industria del diseño, causando un profundo impacto desde su ideación hasta su fabricación, fomentando la digitalización y transmisión del diseño, pero, a su vez, haciéndolo vulnerable a la piratería al igual que otras categorías de obras que ya fueron objeto de digitalización, como las obras musicales o literarias. La impresión 3D confunde los roles de consumidor y fabricante, oscurece la identificación de autores y titulares de derechos, y descentraliza la producción de diseños de manera nunca antes vista. Por ende, se plantean muchos retos jurídicos: los archivos CAD como objeto de protección, los mecanismos de licencia de los mismos, la responsabilidad de las plataformas en las que se comparten estos archivos, las medidas pensadas para reducir los riesgos de infracción⁷⁹. Se trata, en definitiva, de cuestiones de gran importancia que escapan del objeto de este trabajo, pero que son sobradamente merecedoras de un examen pormenorizado.

derecho de autor', en ORTEGA BURGOS, E., *Propiedad intelectual 2021*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021.

⁷⁹ Abordan éstas y muchas otras cuestiones en el reciente estudio para la Comisión Europea de MENDIS, D. (coord.), *The intellectual property implications of the development of industrial 3D printing*, 2020; GONZÁLEZ PONS, E., 'La impresión tridimensional. Implicaciones jurídicas', *Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías* 43, 2017; SAIZ GARCÍA, C., 'La tecnología de impresión 3D frente al actual sistema de protección de las obras del ingenio', *Pe. i. revista de propiedad intelectual* 56, 2017; LEMLEY, M., 'IP in a world without scarcity', *New York University Law Review* 90, 2015; VIGUIÉ, C., 'La democratización de las impresoras 3D y el Derecho de autor', *Revue Internationale du Droit D'auteur* 10, 2014; BRADSHAW, S., BOWYER, A., HAUFE, P., 'The Intellectual Property Implications of Low-Cost 3D Printing', *SCRIPTed* 7(1), 2010.

1.2 Naturaleza híbrida y rasgos característicos del diseño

El análisis jurídico de un fenómeno no puede nunca abstraerse de la realidad cultural, social y económica subyacente, lo cual es especialmente cierto en el caso del diseño⁸⁰. Debido a su dualidad como creación estética y funcional con valor comercial, el diseño ha sido tradicionalmente concebido como un híbrido entre forma y función, entre estética y técnica⁸¹. Esta naturaleza ambivalente es la razón principal de la falta de uniformidad legislativa respecto a su protección jurídica, al trascender la tradicional dicotomía entre propiedad industrial e intelectual, siendo protegible por ambas ramas del derecho de forma exclusiva, alternativa o incluso cumulativa⁸².

⁸⁰ PERRET, F., *op. cit.*, pg. 9.

⁸¹ BLANCO ESGUEVILLAS, I., 'Derecho del diseño industrial', en RUIZ MUÑOZ, M. y LASTIRI SANTIAGO, M. (eds.), *Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pg. 450; OTERO LASTRES, J. M., 'Rasgos conceptuales del diseño industrial', en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M. (eds.), *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2017, pg. 346; CARBAJO CASCÓN, F., 'La protección del diseño industrial por la vía del derecho de autor', en GARCÍA VIDAL, A. (coord.), *El Diseño Comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pg. 533; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., 'El encuadramiento sistemático del diseño comunitario', en VV.AA., *Estudios sobre propiedad industrial, intelectual y Derecho de la competencia. Colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Grupo español de la AIPPI, 2005, pgs. 411-412.

⁸² PERRET, F., *op. cit.*, pg. 1.

Así, en función de las cualidades que posea y las funciones que desempeñe en el mercado, un diseño puede constituir además una invención de forma o modelo de utilidad, si la configuración que confiere al diseño aporta una ventaja o resultado de índole técnica e industrial; una marca gráfica o tridimensional, si adquiere en el mercado un carácter identificativo y distintivo del origen empresarial de los productos a los que se incorpora, o si se pretende utilizar en el mercado para designar el origen empresarial de los mismos; o una obra artística, si satisface una serie requisitos y criterios que varían en función del ordenamiento jurídico de que se trate y que serán ampliamente explorados a lo largo de este trabajo. Pese a las múltiples facetas que acompañan al diseño y que pueden traducirse en diversas tutelas jurídicas, son sus dimensiones estética y funcional las que han primado como sus notas esenciales en las que han radicado los problemas jurídicos acerca de la protección del diseño como creación⁸³.

La interrelación entre belleza y utilidad⁸⁴, términos

⁸³ CARBAJO CASCÓN, F., ‘La protección del diseño industrial...’, *op. cit.*, pgs. 533-536; RICKETSON, S. y GINSBURG, J. C., *International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond*, Oxford University Press, Oxford, 2006, pg. 453: “una de las cuestiones más controvertidas que se ha planteado en todos los sistemas nacionales de derechos de autor ha sido hasta qué punto deben protegerse los derechos de los autores sobre sus obras artísticas cuando éstas se utilizan con fines industriales” (Traducción propia).

⁸⁴ En general, sobre la relación entre belleza y utilidad en la teoría del arte, véanse SHINER, L., “Blurred Boundaries”? Rethinking the Concept of Craft and its Relationship to Art and Design’, *Philosophy Compass* 7(4), 2012; PARSONS, G. y CARLSON, A., *Functional Beauty*, Oxford University Press, Oxford, 2008; RAMBLA ZARAGOZA, W., *Estética y diseño*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2007; OVE HANSSON, S., ‘Aesthetic Functionalism’, *Contemporary Aesthetics* 3, 2000; READ, H., *op. cit.*

concebidos generalmente como antagónicos y sólo ocasionalmente como análogos, es el *leitmotiv* de las distintas corrientes y movimientos que se suceden a lo largo la historia del diseño como disciplina. Así, mientras que el carácter abstracto, único y carente de utilidad práctica predicado de las obras artísticas las ha elevado al estatus de paradigmas de la cultura, el carácter concreto, industrial y específicamente funcional del diseño ha conllevado su asociación al comercio, entendiéndose que su carácter indudablemente estético queda relegado a un segundo plano en favor de su utilidad funcional y comercial⁸⁵. Pese a que la utilidad del diseño resulta contraproducente a su reconocimiento de su carácter artístico⁸⁶, las cualidades utilitarias de una creación no implican ni excluyen necesariamente sus cualidades estéticas⁸⁷, mucho menos en el caso del diseño, que intrínsecamente aúna la utilidad y la ornamentación o embellecimiento de la cosa diseñada. La consideración

⁸⁵ SUDJIC, D., *The language of things*, Penguin, Londres, 2009, pg. 168, haciendo referencia a *The Theory of the Leisure Class* de Thorsten Veblen; RAMBLA ZARAGOZA, W., *op. cit.*, pgs. 38-39.

⁸⁶ SUDJIC, D., *op. cit.*, pg. 191, explica cómo la silla Red Blue de Gerrit Rietveld, diseñada en 1918, participa de la misma esencia estética que el célebre cuadro de Mondrian *Composition with Red, Blue and Yellow*, que data de 1930, y sin embargo la utilidad inherente a la silla la estigmatiza en comparación a la inutilidad de la obra pictórica, pese a estar ambas obras expuestas en el MoMA.

⁸⁷ PERRET, F., *op. cit.*, pg. 29: “*La belleza no se opone a la utilidad; son dos puntos de vista distintos, dos poéticas diferentes de cómo apreciar un objeto. La presencia de un factor utilitario no implica, pero tampoco excluye, la calidad estética*” (Traducción propia); LADAS, S. P., *Patents, Trademarks, and Related Rights. National and International Protection*, Harvard University Press, Cambridge, 1975, pg. 831: “*El arte al aplicarse a la industria no se deprecia*” (Traducción propia).

diferenciada o yuxtapuesta de los factores estéticos y funcionales que coexisten en cierto grado en todo diseño puede resultar difícil, particularmente cuando los aspectos formales de un producto cumplan una función técnica a la par que provoquen un efecto estético, así como conllevar un desdoblamiento forzado de la esencia mixta del diseño en la que se ancla la incertidumbre sobre su consideración como obra artística u objeto industrial⁸⁸.

La multiplicidad de productos en los que se manifiesta evidencia la complejidad del diseño⁸⁹: algunos, como prendas de

⁸⁸ HESKETT, J., *op. cit.*, pgs. 20-21, citando al arquitecto Henry Cole, uno de los principales organizadores de la Gran Exhibición de Londres en 1851 y fundador de la revista *Journal of Design*: “El diseño tiene una doble dimensión: en primer lugar, se refiere estrictamente a la utilidad de la cosa diseñada y, en segundo lugar, al embellecimiento u ornamentación de dicha utilidad. La palabra diseño, sin embargo, con frecuencia se ha identificado más con su significado secundario que con todo su significado – con el ornamento, como algo separado de, y a menudo incluso opuesto a, la utilidad. De esta manera, confundiendo lo que en sí mismo no es más que una adición, con lo que es esencial, han surgido muchos de esos grandes errores de gusto que se observan en las obras de los diseñadores modernos” (Traducción propia); LLOBREGAT HURTADO, M. L., ‘La protección de las creaciones de forma’, *Revista de Derecho Mercantil* 240, 2001, pg. 557, dispone que estética y funcionalidad no siempre pueden ni deben disociarse, poniendo la industria del automóvil como ejemplo de diseños en los que los aspectos estéticos y técnicos coexisten sobre las mismas formas, como la carrocería aerodinámica de un bólido; CERDÁ ALBERO, F., ‘Diseño industrial: protección jurídica en España y perspectivas de futuro’, *Revista General de Derecho* 595, 1994, pg. 3686.

⁸⁹ SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union...*, *op. cit.*, pgs. 24-27, haciendo referencia a la clasificación de la Chartered Society of Designers del Reino Unido, menciona el diseño de productos -herramientas, muebles, medios de transporte, moda y textiles, adornos y joyería, productos comestibles-, el diseño ambiental -expositores y escaparates, diseño de interiores, diseños esculturales, elementos de construcción-, y el diseño gráfico -tipografía, señales, empaquetado-, como ejemplos de la multitud de productos a los que el diseño se aplica.

ropa, joyas o mobiliario, se asemejan claramente a obras plásticas⁹⁰ como estatuas, grabados o tapices, mientras que otras distan bastante de las obras generalmente entendidas como objeto de la propiedad intelectual, como las piezas que conforman un producto complejo, como un automóvil⁹¹. Hasta en esos casos, el diseño posee una cualidad estética derivada del impacto visual que provocan, aunque su configuración formal responda a criterios de utilidad y no puramente estéticos⁹². Así, el diseño entraña la configuración deliberada de la apariencia de un

⁹⁰ CARBAJO CASCÓN, F., ‘La protección del diseño industrial...’, *op. cit.*, pg. 536, define las obras plásticas como “creación que se manifiesta externamente a través de formas y colores”.

⁹¹ ROGEL VIDE, C., ‘Diseños, propiedad industrial y propiedad intelectual’, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia* 2, 2004, pg. 322; LADAS, S. P., *op. cit.*, pg. 829.

⁹² OTERO LASTRES, J. M., ‘Rasgos conceptuales...’, *op. cit.*, pgs. 364-267, afirma que puede proteger características tanto funcionales como estéticas de un producto, siempre que no sean técnicamente necesarias. Las características de apariencia funcionales que sean técnicamente necesarias recibirán la protección del modelo de utilidad; SUDJIC, D., *op. cit.*, pg. 61, utiliza la lámpara Anglepoise como ejemplo de diseño icónico percibido como estético cuya apariencia no fue premeditada, lo cual acrecienta la autenticidad del producto: “*el aspecto de la lámpara, sobre todo la forma de su pantalla, era algo secundario. Pero eso formaba parte de su atractivo. Su sencilla forma le confería una inocencia ingenua que sugería autenticidad, del mismo modo que las primeras versiones del Land Rover tenían la credibilidad de un diseño basado en una idea técnicamente ingeniosa más que en el deseo de crear un producto de consumo seductor*” (Traducción propia).

objeto⁹³ a fin de optimizar su funcionalidad, atractivo y valor⁹⁴, dando como resultado una combinación de líneas, formas, colores, superficies, volúmenes, perfiles y demás elementos visualmente apreciables, premeditadamente escogidos y combinados para sintetizar multitud de factores técnicos, económicos y plásticos, a fin de conformar la apariencia característica de un artículo destinado a su explotación comercial⁹⁵.

A esta creación siempre subyace la labor intelectual del diseñador, que combina la búsqueda de soluciones funcionales a problemas técnicos, económicos y ergonómicos y la expresión de sensibilidades formales y estéticas, pretendiendo no sólo que el objeto se adecúe al fin al que va destinado, sino a que resulte atractivo al usuario y manifieste una sensibilidad estética determinada, se derive ésta de la personalidad de su creador o del

⁹³ SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union...*, *op. cit.*, pg. 19; Comisión de las Comunidades Europeas, *Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño industrial*, Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Bruselas, 1991, III/F/5131/91-ES (en adelante Libro Verde), § 5(4)(3)(1), identifica la apariencia del diseño derivada de las características del producto como el aspecto central de la definición de diseño, rechazando antiguas concepciones vinculadas a la ornamentación y la decoración, pero también una definición amplia de diseño que abarcase el concepto general de un producto, incluyendo sus dimensiones, materiales y peso.

⁹⁴ WOODRING, C., 'A Designers' View on the Scope of Intellectual Property Protection', *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal* 24, 1996, pg. 309, define el diseño de producto como "el servicio profesional de crear y desarrollar conceptos y especificaciones que optimicen la función, el valor y el aspecto de los productos y el sistema en beneficio mutuo del usuario y el fabricante" (Traducción propia), citando a la Industrial Designers Society of America.

⁹⁵ LADAS, S. P., *op. cit.*, pg. 829; PERRET, F., *op. cit.*, pg. 17.

estilo de una época o movimiento⁹⁶. La configuración estética visible de un producto entraña en la mayoría de los casos una actividad creativa y un esfuerzo artístico que en nada difiere del realizado por un artista en la creación de un cuadro o una escultura. La reproducción industrial suele venir precedida de un proceso creativo materializado en bocetos, moldes, modelos y dibujos que, en sí mismos, pueden recibir la consideración de obras artísticas protegibles por derecho de autor, lo cual reafirma la dimensión estética del diseño⁹⁷.

La innovación en el campo del diseño presenta peculiaridades que lo singularizan frente a la innovación costosa,

⁹⁶ RAMBLA ZARAGOZA, W., *op. cit.*, pg. 39; TORRENT, R., y MARÍN, J. M., *op. cit.*, pg. 13; BENETTO, R., 'Problemi della tutela del disegno industriale', en Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso, *Disegno industriale e protezione europea. Convegno Internazionale Treviso, 12-13 Ottobre 1988*, Giuffrè, Milán, 1989, pg. 35, "En el objeto más simple, hasta el más complejo, la síntesis que realiza el diseño para dar una solución unitaria a los problemas tecnológicos, económicos, ergonómicos y de expresividad formal, es una actividad que se basa en conocimientos diferentes y profundos. Se trata de investigaciones largas y extendidas a varias áreas disciplinares. Desde aquellos que conciernen al hombre como una entidad fisiológica, antropométrica y psicológica hasta aquellos relacionados con los materiales, sus procesos de transformación y sus componentes económicos" (Traducción propia).

⁹⁷ LADAS, S. P., *op. cit.*, pg. 829; REICHMAN, J. H., 'Design Protection and the New Technologies. The United States Experience', en Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso, *Disegno industriale e protezione europea. Convegno Internazionale Treviso, 12-13 Ottobre 1988*, Giuffrè, Milán, 1989, pg. 250. Sirvan como ejemplo la Ley de Propiedad Intelectual española, que en su artículo 10 menciona los dibujos, esculturas, ensayos, bocetos y demás obras plásticas, sean o no aplicadas; el artículo L. 112-2 del Code de la propriété intellectuelle francés incluye las obras de diseño, pintura, arquitectura, escultura, grabado y litografía, además de las obras de arte aplicado; y la Legge 22 aprile 1941 n. 633 incluye "le opere dell'arte del disegno" en su artículo 2.4.

progresiva y lineal característica de las invenciones patentables, pero también frente a la creatividad libre y personal que poseen los artistas de bellas artes⁹⁸. Muchos diseños consisten en pequeñas variaciones de carácter estético y funcional sobre la base del acervo de formas preexistentes, y en particular, de diseños arquetípicos reconocidos como estándares o como categorías de producto en sí mismas⁹⁹, cuya permanencia en el mercado trasciende la vida efímera de la mayoría de diseños y que pueden llegar a adquirir un carácter distintivo similar al de las marcas¹⁰⁰. La libertad del diseñador se ve significativamente condicionada por consideraciones relativas a la funcionalidad objetiva del producto, la eficiencia en su producción y manufactura, los

⁹⁸ MACÍAS MARTÍN, J., ‘Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial’, en VV.AA., *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia. Colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Grupo español de la AIPPI, 2005, pg. 653; REICHMAN, J. H., ‘Design Protection and the New...’, *op. cit.*, pgs. 255-256.

⁹⁹ Cabe definir los arquetipos en el contexto del diseño industrial como la apariencia de un objeto que combina innovaciones técnicas y formales de manera lo bastante distintiva como para crear una nueva categoría de objeto, cuya apariencia comunica efectivamente su funcionalidad y mensaje. Al generalizarse y adquirir universalidad, estos arquetipos se prestan a su continua reinención. Ejemplos de arquetipos del diseño del siglo XX incluyen el teléfono Ericsson diseñado por Jean Heiberg o la lámpara Anglepoise de George Carwadine, ambos diseños de 1932. Véase SUDJIC, D., *op. cit.*, pg. 53-89.

¹⁰⁰ LENCE REIJA, C., *op. cit.*, pg. 23.

estándares del mercado y las expectativas de los consumidores¹⁰¹.

En muchos sectores con abundante producción de diseños, la vida comercial de éstos es muy breve, siendo reemplazados rápidamente por nuevas formas¹⁰². La reproducción mecanizada a gran escala del producto al que el diseño se incorpora entraña un riesgo mucho mayor de que el fabricante no pueda recuperar su inversión y amortizar el coste de producción si el producto al que va incorporado fracasa comercialmente, en comparación con el menor riesgo de las obras de arte producidas individualmente¹⁰³. Asimismo, al ser la apariencia de un producto fácilmente replicable, el diseño es particularmente vulnerable a copias, imitaciones y falsificaciones, permitiendo a los perpetradores beneficiarse de las copias producidas sin los costes y riesgos propios del diseñador y comercializadas a precios más bajos¹⁰⁴.

La naturaleza híbrida del diseño se manifiesta también en la versatilidad de su comercialización, permitiendo a las obras a

¹⁰¹ *Ibid.*, pg. 121, “*se ha dicho en repetidas ocasiones que el diseño forma parte de las “creaciones degradadas” debido a diferentes motivos, de los cuales quizá el más reiterado sea la falta de libertad del diseñador. El diseñador no es tan libre como el artista tradicional, ya que está condicionado por la necesidad de respetar la “forma necesaria” del producto que diseña*”; REICHMAN, J. H., ‘Design Protection and the New...’ *op. cit.*, pg. 258;

¹⁰² OTERO LASTRES, J. M., ‘Requisitos formales, contenido y nulidad’, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M. (eds.), *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2017, pg. 452; SUTHERSANEN, U., *Design Law in Europe*, *op. cit.*, pg. 44.

¹⁰³ PERRET, F., *op. cit.*, pgs. 1-2, 14-15.

¹⁰⁴ REICHMAN, J. H., ‘Design Protection and the New...’, *op. cit.*, pgs. 256-257, 273.

las que el diseño se incorpora acceder a un doble mercado: el mercado de objetos de consumo y el mercado del arte¹⁰⁵. El desglose del diseño en dos, el diseño cotidiano y efímero por una parte y el diseño elitista y trascendente por otra, entronca con la concepción moderna del lujo y del arte. En muchos casos, los objetos utilitarios que compiten con las obras de arte se consideran diseños de lujo, un concepto ambiguo asociado a la escasez, la singularidad, la tradición y, hasta el siglo XIX, a la producción manufacturada. En los objetos de lujo contemporáneos, por el contrario, la fabricación mecánica se ha convertido en el nuevo estándar, obligando a diseñadores a basar el precio y estatus de sus productos en la calidad, belleza y singularidad de las características formales del producto en sí mismas¹⁰⁶.

Los objetos de diseño considerados artísticos por el público y la crítica generalmente presentan un carácter estético enfatizado en detrimento de su funcionalidad, y suelen producirse en series limitadas, ya que la escasez de ejemplares contribuye positivamente a su consideración artística. Estos diseños más estéticos e imprácticos se contraponen al diseño de masas, producido en serie, asequible, estético, pero fundamentalmente útil; la moda conceptual o *haute couture* y la *fast fashion* serían el ejemplo paradigmático de esta dualidad. Pese a todo, el diseño elitista, experimental y extravagante, pese a su precio elevado y

¹⁰⁵ REICHMAN, J. H., 'Legal Hybrids between the patent and copyright paradigms', *Columbia Law Review* 94, 1994, pg. 2461; REICHMAN, J. H., 'Design Protection and the New...', *op. cit.*, pg. 259.

¹⁰⁶ SUDJIC, D., *op. cit.*, pgs. 112-118.

funcionalidad limitada, guarda una relación simbiótica con el diseño de masas, sirviendo de generador de tendencias y como campo de experimentación, innovación e investigación¹⁰⁷.

El diseño cumple múltiples funciones, algunas de ellas compartidas con las obras artísticas y otras de índole comercial y pragmático, dando fe de su naturaleza dual. Desde sus orígenes, el diseño se ha asociado a la producción industrial y a la economía de mercado, siendo un factor de competitividad esencial con gran valor económico, comercial y cultural. Ante todo, el diseño pretende resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad funcional del usuario, por lo que la apariencia del producto busca obtener un resultado técnico determinado¹⁰⁸. A esta función utilitaria se suma una función estética de igual o incluso mayor importancia, tendente a hacer más satisfactoria la experiencia del producto mediante su embellecimiento, atendiendo a las necesidades estéticas de sus usuarios¹⁰⁹. La importancia de esta función estética se ve acrecentada en mercados maduros con

¹⁰⁷ *Ibid.*, pg. 177; TORRENT, R., y MARÍN OLMOS, J. M., *op. cit.*, pgs. 385-386.

¹⁰⁸ SUDJIC, D., *op. cit.*, pg. 176: “*El diseño es una respuesta a un cometido. A los diseñadores se les plantea un problema y encuentran la manera de resolverlo. [...] El diseño es esencialmente democrático: aspira a la producción en masa y a la asequibilidad, lo que puede suponer para los diseñadores su mayor reto. Por encima de todo, el diseño aspira realmente a ser útil. Por supuesto, la respuesta del diseñador a cada uno de estos retos puede ser más o menos acertada, pero para que el resultado pueda llamarse diseño, al menos debe intentar abordarlos*” (Traducción propia).

¹⁰⁹ *Ibid.*, *op. cit.*, pgs. 168-169; RAMBLA ZARAGOZA, W., *op. cit.*, pgs. 39-40; BENUSSI, F., ‘Protezione del disegno industriale. Necessità produttiva e finalità di una normativa’, en Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso, *Disegno industriale e protezione europea. Convegno Internazionale Treviso, 12-13 Ottobre 1988*, Giuffrè, Milán, 1989, pg. 23.

abundante oferta de productos semejantes o equivalentes en su finalidad, funcionalidad, calidad y precio, en los que el diseño se convierte en un factor crucial de diferenciación, identificación y promoción en el mercado, así como una fuente de valor estético añadido que puede incluso superar al valor del producto al cual se incorpora.

Como herramienta para la comercialización de productos, el diseño influye decisivamente en la decisión de compra del consumidor, apelando no sólo a sus necesidades en términos de funcionalidad, sino también a su sensibilidad estética y emocional, convirtiendo un diseño atractivo y funcional en un elemento indispensable para el éxito comercial de un producto¹¹⁰. Además, como ya se ha apuntado, los diseños pueden desempeñar un papel similar al de los signos distintivos, particularmente los diseños arquetípicos, asociándose con la

¹¹⁰ CARBAJO CASCÓN, F., ‘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”)’, *Cuadernos de Derecho Transnacional* 12(2), 2020, pgs. 914-915; OTERO LASTRES, J. M., ‘Rasgos conceptuales...’, *op. cit.*, pgs. 345-346; HASSELBLATT, G. N., ‘Title I. General Provisions’, en HASSENBLATT, G. N. (ed.), *Community Design Regulation. A Commentary.*, C. H. Bech oHG, Múnich, 2015, pg. 6; CARBAJO CASCÓN, F., ‘La protección del diseño industrial...’, *op. cit.*, pgs. 525-526; PALAO MORENO, G. y ARRUFAT CÁRDAVA, A. D., ‘La protección internacional de los dibujos y modelos industriales’, en PALAO MORENO, G. y CLEMENTE MEORO, M. (eds.), *El diseño comunitario*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pgs. 22-23; Libro Verde, pgs. 57-58.

imagen de una empresa o creador en el tráfico empresarial¹¹¹. El diseño ha adquirido pues una gran importancia estratégica y económica, justificando grandes inversiones en este campo y propulsando la floreciente industria del diseño.

El diseño representa además un aspecto significativo de la cultura moderna, sirviendo como medio de expresión para la cultura visual de una sociedad¹¹² y como forma de lenguaje que enriquece los objetos dotándolos de un significando semántico múltiple. Por una parte, un buen diseño comunica al usuario su valor y su funcionalidad, permitiendo que éste intuitivamente comprenda cómo utilizarlo y aprecie lo deseable que resulta en términos de precio, calidad y exclusividad. Por otra parte, los objetos sirven para definir a sus usuarios, que expresan su individualidad a la vez que participan de los valores, ideas y paradigmas que el diseño proyecta, tomándolos como propios; este papel, antaño cumplido principalmente por la moda y la joyería, se ha contagiado a muchas otras áreas del diseño, como la decoración o la tecnología. Cabe incluso percibir el diseño como un reflejo de la sociedad industrial que lo ha producido, en particular de su sistema económico, sus dinámicas de consumo,

¹¹¹ NEMES, A. S. y CARBONI, A., ‘Overlapping Rights in Designs, Trademarks, and Trade Dress’, en WILKOF, N. y BASHEER, S. (eds.), *Overlapping Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2012, pgs. 251-275; LENCE REIJA, C., *op. cit.*, pg. 23.

¹¹² Comisión Europea, *Legal review on industrial design protection in Europe*, 2016, MARKT2014/083/D, (en adelante *Legal review on industrial design protection in Europe*), pg. 24, “El fundamento del actual régimen jurídico de la Unión Europea en materia de dibujos y modelos se basa en la consideración del diseño como una “herramienta de comercialización” y un “aspecto significativo de la cultura moderna” cuyo objetivo es satisfacer las necesidades funcionales, estéticas y ergonómicas de la sociedad” (Traducción propia).

su relación con la tecnología, e incluso sus valores culturales predominantes¹¹³. Al igual que el arte, las ideas y mensajes que el diseño comunica trascienden la dimensión formal del objeto, y, sin embargo, su comercialización y multiplicación a gran escala lo asemejan al ámbito de las creaciones industriales. Pese a su manifiesta complejidad, o quizás debido a ella, el diseño es un bien inmaterial de gran valor económico y pro-competitivo, pero también una categoría de obras de indudable importancia sociocultural cuya adecuada protección resulta indispensable¹¹⁴.

1.3 Justificación de la doble protección del diseño por el Derecho de autor y el Derecho de diseño

El carácter estético y utilitario del diseño y su consiguiente ambivalencia como forma de arte aplicada y como creación industrial ha conllevado que su tutela normativa se haya anclado en la dicotomía del Derecho de propiedad intelectual y del Derecho de propiedad industrial, sólo desarrollándose un

¹¹³ SUDJIC, D., *op. cit.*, pgs. 21-23, 34, 49-50; TORRENT, R. y MARÍN, J. M., *op. cit.*, pg. 13.

¹¹⁴ CARBAJO CASCÓN, F., ‘La protección del diseño industrial...’, *op. cit.*, pg. 526.

Derecho autónomo con entidad propia el pasado reciente¹¹⁵. Dadas las diferencias entre ambas áreas del Derecho y las peculiaridades del diseño como objeto de protección¹¹⁶, su coexistencia y potencial confluencia ha sido cuestionada y debatida desde los orígenes de la protección jurídica de esta figura¹¹⁷. Así, el reconocimiento de la naturaleza dual del diseño entronca necesariamente con estas dos áreas del Derecho de bienes inmateriales tradicionalmente concebidas como extremos antagónicos, que, sin embargo, se ven reunidos en la figura del diseño, conduciendo a problemas teóricos y prácticos sobre su

¹¹⁵ PERRET, F., *op. cit.*, pg. 17, sobre la polarización que ha sufrido el derecho de diseño, al que califica como un puente o bisagra entre las creaciones estéticas y las utilitarias, afirma que “*el carácter estético o la utilidad de la forma excluirían así cualquier especificidad del régimen de los dibujos y modelos, delimitando estos conceptos el ámbito de aplicación respectivo de las disposiciones legales relativas al Derecho de autor y al Derecho de patentes. Trazados por dos polos aparentemente opuestos, los contornos del derecho tenderían así a fundirse con los de los regímenes vecinos*” (Traducción propia); AMOR FERNÁNDEZ, A., *La propiedad industrial en el derecho internacional*, Ediciones Nauta, Barcelona, 1965, pg. 89: “*La existencia, en todos los países, de dos instituciones protectoras, una, la llamada Propiedad Intelectual y Artística y la otra la Industrial [...] ha dado lugar a que los dibujos y modelos industriales en los que su propio nombre nos da idea de que lo sustantivo es el arte y lo adjetivo la industria, hayan quedado desde un punto de vista doctrinal, como un puente entre las dos instituciones protectoras de las creaciones, sin encajar plenamente en ninguna*”.

¹¹⁶ REICHMAN, J. H., ‘Design Protection and the New...’, *op. cit.*, pg. 255, “*Atrapados entre los paradigmas de los derechos de autor y las patentes, pero mal atendidos por ambos, los diseños industriales siguen dando vueltas, de generación en generación, sin encontrar una institución jurídica capaz de aprovechar su energía creativa*” (Traducción propia).

¹¹⁷ BAEUMER, L., ‘The protection of industrial designs under the treaties administered by WIPO’, en Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso, *Disegno industriale e protezione europea. Convegno Internazionale Treviso, 12-13 Ottobre 1988*, Giuffrè, Milán, 1989, pgs. 325-326.

confluencia y acumulación¹¹⁸.

En efecto, la distinción entre propiedad industrial y propiedad intelectual ha existido desde los orígenes mismos de los derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales, si bien su codificación formal llegaría en el siglo XIX. Como ya se ha aludido anteriormente en este capítulo, desde sus orígenes en Venecia en 1473 y 1545 respectivamente, el Derecho de patentes y el Derecho de autor ya presentaban las características que los marcarían como arquetipos de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual. Mientras que el Derecho de patentes constituía una protección fuerte, limitada en el tiempo y concebida para la producción y comercialización de creaciones con utilidad técnica, científica o industrial, el Derecho de autor otorgaba una protección más débil, más prolongada en el tiempo y asociada a la persona del autor y de sus herederos para creaciones con utilidad estética, intelectual y cultural¹¹⁹.

En el siglo XIX esta dicotomía entre propiedad intelectual y propiedad industrial quedaría formalizada en España con el decreto de 10 de junio de 1813, relativa a inventores, y la ley de

¹¹⁸ SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union...*, pg. 18; REICHMAN, J. H., 'Design Protection and the New...', *op. cit.*, pg. 255; PERRET, F., *op. cit.*, pg. 23, "el derecho de los diseños representaba un puente, una bisagra entre el ámbito de las creaciones estéticas y las realizaciones utilitarias" (Traducción propia).

¹¹⁹ RUIZ MUÑOZ, M., 'Introducción general a la propiedad intelectual en sentido amplio: el derecho de autor y el derecho de la propiedad industrial', en RUIZ MUÑOZ, M., y LASTIRI SANTIAGO, M. (eds.), *Derecho de la propiedad intelectual: Derecho de autor y propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pg. 34; PRAGUER, F. D., 'History...', *op. cit.*, pgs. 750-751, haciendo referencia tanto al Estatuto de Patentes de 1473 como al Estatuto de Propiedad Intelectual de 1545.

28 de marzo de 1826, relativa a literatos y artistas¹²⁰. A finales del siglo XIX, la diferenciación entre ambas ramas se cimentó igualmente en el ámbito internacional con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (Convenio de París), de acuerdo con el cual la propiedad industrial comprendía patentes, modelos de utilidades, dibujos y modelos industriales, marcas, nombres comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen¹²¹, y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 9 de septiembre de 1886, cuyo concepto de propiedad intelectual abarcaba obras literarias, científicas y artísticas, independientemente de su modo o forma de expresión¹²²; ambos textos serán abordados en profundidad en el capítulo siguiente en relación con el diseño. Cabe señalar que para la tradición anglosajona y para organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), esta distinción tiene una relevancia mínima, favoreciéndose el término *intellectual property* para referirse a multitud de creaciones intelectuales e industriales¹²³, distinguiéndose aisladamente los concretos

¹²⁰ AMOR FERNÁNDEZ, A., *op. cit.*, pg. 13.

¹²¹ Artículo 1(2) del Convenio de París, al que complementa el artículo 1(3), que indica que la propiedad industrial debe entenderse en sentido amplio y aplicarse a la industria y al comercio propiamente dichos y a todos los productos fabricados o naturales.

¹²² Artículo 1 del Convenio de Berna.

¹²³ Así se desprende de la enumeración del artículo 2(8) del Convenio de Constitución de la OMPI de 14 de julio de 1967; y del articulado del Acuerdo ADPIC; e incluso el artículo 1.2 del Protocolo 28 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

derechos subsumidos dentro de este amplio término, y prefiriéndose la expresión “Derecho de autor” para referirse a los derechos sobre obras literarias, artísticas y científicas¹²⁴.

Hoy en día, las diferencias fundamentales entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial persisten, y el Derecho de autor y el Derecho de patentes continúan siendo sus respectivos extremos paradigmáticos. Las cuestiones que diferencian ambas ramas son notorias, desde su constitución y alcance, pasando por sus requisitos y duración, hasta su justificación. Pese a que las particularidades del Derecho de autor y el Derecho de diseño serán objeto de examen pormenorizado en el punto 4.3 de este trabajo en relación con la acumulación de protecciones en los ordenamientos francés, español e italiano, resulta oportuno recapitularlas con carácter general por su gran incidencia en modular la protección del diseño.

La protección de la propiedad industrial se subordina al registro público como hecho constitutivo del derecho de exclusiva, lo cual implica costes, dilación temporal y burocracia, pero también la seguridad jurídica que otorga la publicidad registral. La protección concedida es exclusiva y excluyente, protegiendo al titular tanto frente a la copia como frente a la creación independiente idéntica o semejante. Esta protección

¹²⁴ GALÁN CORONA, E., ‘Artículo 3.º’, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (eds.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 2017, pgs. 52-54; PLAZA PENADÉS, J., ‘Artículo 2. Contenido’, en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (eds.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pgs. 50-56; LIPSZYC, D., *Derecho de autor y derechos conexos*, UNESCO, Buenos Aires, 1993, pgs. 12-15.

comprende creaciones de carácter inventivo, técnico o industrial que cumplan rigurosos requisitos objetivos, siendo la novedad objetiva el más habitual, y tiene una duración limitada, tras la cual la creación pasa a dominio público. A esta construcción normativa subyace una justificación de carácter económico: la propiedad industrial se encamina a incentivar la producción científica y tecnológica, otorgando una ventaja sustancial a su titular en forma de derecho exclusivo a utilizar el objeto protegido en el mercado, estimulando la competencia en beneficio del consumidor¹²⁵.

Por el contrario, el hecho generador de la propiedad intelectual es la mera creación y exteriorización de la obra, sin que sean necesarias más formalidades para su protección, siendo en todo caso el registro voluntario, declarativo y no constitutivo¹²⁶, lo cual implica la inexistencia de publicidad registral para todas las obras protegidas¹²⁷. La propiedad intelectual protege sólo frente a la copia, sin que la creación

¹²⁵ OTERO LASTRES, J. M., ‘Fundamento y sistema de protección’, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M. (eds.), *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2017, pgs. 378-379; PLAZA PENADÉS, J. ‘Artículo 1. Hecho generador’, en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (eds.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pgs. 34-46; REICHMAN, J. H., ‘Legal Hybrids...’, *op. cit.*, pgs. 2449-2450.

¹²⁶ PLAZA PENADÉS, J. ‘Artículo 1...’, *op. cit.*, pgs. 29-30.

¹²⁷ Sirva de ejemplo el Registro de Propiedad Intelectual español, regulado en el Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual, cuya Exposición de Motivos ya predica la “*voluntariedad y el carácter no constitutivo de las inscripciones para la protección que la ley otorga a los derechos de propiedad intelectual*”.

independiente suponga un acto de infracción, por lo que su alcance es más limitado que la propiedad industrial, salvo ciertas excepciones, como el derecho de diseño no registrado, que no abarca la creación independiente. Las obras del espíritu objeto de protección sólo deben ser originales y creadas independientemente para ser merecedoras de una protección durante la vida del autor y setenta años después de su muerte; pasado este periodo, la obra pasará a dominio público. El fundamento de la propiedad intelectual es el fomento de la creación intelectual a fin del enriquecimiento de la cultura y asegurar el acceso del público a ella. Asimismo, la concesión de derechos de exclusiva implica un reconocimiento del vínculo del autor con su obra como manifestación de su personalidad, de ahí que el Derecho de autor otorgue a su titular no sólo derechos económicos, sino también derechos morales; pese a que ambas poseen una vertiente patrimonial, esta vertiente personal es característica del derecho de propiedad intelectual y ausente en los derechos de propiedad industrial. No obstante, también cabe concebir el Derecho de autor como un incentivo a la creación y como una recompensa para el autor por compartir su creación en el mercado; esta fundamentación es típica de la tradición anglosajona¹²⁸.

Esta configuración binaria del derecho de bienes inmateriales se ha atenuado con el tiempo: los aspectos patrimoniales del Derecho de autor han ganado importancia en

¹²⁸ PLAZA PENADÉS, J. ‘Artículo 1...’, *op. cit.*, pgs. 34-46; REICHMAN, J. H., ‘Legal Hybrids...’, *op. cit.*, pgs. 2449-2450; LIPSZYC, D., *op. cit.*, pgs. 18-19, 39-41.

detrimiento de los derechos morales, intensificando su valor comercial y acercándolo al economicismo característico de la propiedad industrial. Asimismo, la propiedad industrial y el Derecho penal han ganado peso como complementos y cierres del sistema de derecho de bienes inmateriales, atenuando los derechos cuasi-monopolísticos de los titulares a fin de asegurar un mercado competitivo cuyos integrantes actúen de forma lícita y adecuada, en beneficio último del consumidor y del progreso de la ciencia y la cultura. Finalmente, han proliferado figuras jurídicas pensadas para proteger creaciones conexas e híbridas a ambas áreas, como los programas de ordenador o las variedades vegetales¹²⁹, demostrando que la incómoda posición del diseño no es una excepción, sino una muestra sintomática de que los dos extremos del Derecho de bienes inmateriales parecen abocados a encontrarse¹³⁰.

Esta dicotomía ha sido el telón de fondo sobre el cual se originó el Derecho de diseño, basado en los principios del Derecho de patentes o del Derecho de autor de los cuales se ha partido para configurar su protección jurídica. La labor de desarrollar una normativa independiente y específica que atienda

¹²⁹ RUIZ MUÑOZ, M., 'Introducción...', *op. cit.*, pg. 34.

¹³⁰ REICHMAN, J. H., 'Design Protection and the New...', *op. cit.*, pgs. 263-264: "Se solía pensar que el diseño industrial era un fenómeno o un deporte de la naturaleza que confirmaba la validez de los paradigmas dominantes de las patentes y los derechos de autor. En retrospectiva, ha quedado claro que el diseño industrial no era más que un precursor de los muchos híbridos jurídicos que se situarían entre los paradigmas de las patentes y los derechos de autor y que plantearían un desafío crítico al Derecho mundial de la propiedad intelectual" (Traducción propia).

al peculiar objeto de protección¹³¹ fue acometida por varios grupos en los años noventa con vistas a la armonización europea del diseño, como se analiza en el capítulo 2. La naturaleza dual del diseño antes expuesta dio origen a dos enfoques contrapuestos: el *patent approach* o enfoque de Derecho de patentes, partidario de subsumir el diseño en la propiedad industrial para otorgarle una protección amplia, breve y formal sujeta a requisitos objetivos de novedad; y el *copyright approach* o enfoque de Derecho de autor, que asimila el diseño a las obras artísticas para concederles una protección más débil pero mucho más prolongada y carente de formalidades de carácter constitutivo¹³². Con carácter general, cada ordenamiento nacional ha optado por una de estas dos vías a la hora de configurar la protección del diseño: el *patent approach* paradigmático se encuentra en la legislación de los países nórdicos, mientras que Francia se erigió desde principios del siglo XX como abanderada de *copyright approach*¹³³.

Pese a que el diseño se ha visto subsumido en estos dos paradigmas debido a su doble naturaleza, ninguno se adecúa plenamente a las dinámicas y características que son propias al diseño, dando pie a su infraprotección o sobreprotección. Bajo el paradigma del Derecho de patentes, el diseño se encuentra infraprotegido: los rigurosos requisitos sustantivos de protección

¹³¹ LENCE REIJA, C., *op. cit.*, pg. 42.

¹³² OTERO LASTRES, ‘Rasgos conceptuales...’, *op. cit.*, pgs. 346, 369-379; LENCE REIJA, C., *op. cit.*, pgs. 22, 42.

¹³³ KUR, A. y LEVIN, M., *The Design Approach revisited: background and meaning*, en KUR, A., LEVIN, M. y SCHOVSBO, J. (eds.), *The EU Design Approach. A Global Appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham, 2018, pg. 5.

tienden a impedir que las pequeñas innovaciones formales del diseño sean protegidas. Y los prologados y, a menudo, costosos procesos de registro resultan excesivamente lentos y rígidos para proteger de forma efectiva el diseño, particularmente en los sectores que producen innovaciones constantes, pero con ciclos de vida muy breves. Asimismo, el *patent approach* resulta generalmente más favorable a grandes empresas, dejando en posición desfavorecida a las pequeñas y medianas empresas que dominan los avances en el campo del diseño¹³⁴

Por su parte, el paradigma de Derecho de autor puede conllevar la sobreprotección del diseño: la gran mayoría de diseños pueden considerarse protegibles gracias al relativamente bajo umbral de originalidad y a la ausencia de formalidades, y las defensas y límites tradicionalmente asociados a este derecho pierden importancia ante las ya mencionadas dinámicas de innovación mínima, condicionada y basada en arquetipos que caracterizan al diseño. Por ende, el blindaje de pequeñas innovaciones funcionales y variaciones creativas puede tener graves efectos anticompetitivos, creando barreras de entrada al mercado para sus competidores que les impidan participar de tendencias generales o innovar sobre la base de formas de dominio público, particularmente en el caso de diseños exitosos que alcancen la consideración de arquetipos y lleguen a ejercer una influencia desproporcionada sobre ciertos sectores del mercado. No obstante, los límites y excepciones a los derechos de

¹³⁴ Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, *Towards a European Design Law*, 1991 (en adelante propuesta del Instituto Max Planck), pg. 49.

autor limitan notablemente el monopolio concedido al titular, paliando los posibles efectos anticompetitivos que su extensión al diseño pueda conllevar¹³⁵.

La naturaleza ambivalente del diseño se refleja también en la justificación de su protección, dando lugar a múltiples teorías en función de la modalidad de protección otorgada al diseño. Al enfoque de Derecho de patentes y al enfoque de Derecho autor subyacen dos concepciones contrapuestas sobre la naturaleza del diseño y el fundamento de su protección: la concepción del diseño como obra de arte, original y creada independientemente, protegible con base en los intereses del diseñador, propia de la Europa del *Art Nouveau* y de la escuela *Bauhaus* en la que el diseño adquirió un cariz artístico y humanista; y la concepción del diseño como invención industrial a la que se exige un nivel de novedad para ser protegida, en el sentido de realizar una aportación del estado de la técnica para beneficiarse de un derecho monopolístico, en beneficio de los intereses de la colectividad en el avance del diseño y la proliferación de artículos útiles y estéticos¹³⁶.

A grandes rasgos, el Derecho de propiedad intelectual se ancla en el vínculo existente entre el autor y su obra, considerando que la obra, como manifestación de la individualidad y

¹³⁵ FABBIO, P., ‘Copyright protection for design creations’, en KUR, A., LEVIN, y M. y SCHOVSBO, J., (eds.), *The EU Design Approach. A Global Appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham, 2018, pgs. 93-99; REICHMAN, J. H., ‘Design Protection and the New...’, *op. cit.*, pgs. 257-259; REICHMAN, J. H., ‘Design Protection in Domestic...’, *op. cit.*, pgs. 1196-1197.

¹³⁶ LENCE REIJA, C., *op. cit.*, pg. 42.

personalidad artística del autor, es digna de protección; por el contrario, el Derecho de la propiedad industrial tiene como objetivo el incentivo de la innovación científica, industrial y técnica¹³⁷. Por una parte, si el diseño se concibe como una obra artística, su protección se ancla en una justificación subjetiva, radicada en el acto de creación por parte del autor de la obra. Por el contrario, entender el diseño como una creación industrial conlleva una justificación objetiva de su protección que exige una aportación novedosa que acreciente el acervo de creaciones existentes, sin que baste la mera creación¹³⁸. Como consecuencia de su doble naturaleza, cabe predicar del diseño un doble fundamento, subjetivo y objetivo: reconocer la actividad creadora del diseñador e incentivar el enriquecimiento del patrimonio de las formas estéticas¹³⁹. Al igual que en el Derecho de patentes y el Derecho de autor, el diseño cumple una función de incentivo y recompensa a la creación, pero con un objetivo específico de recompensar al diseñador, permitiéndole beneficiarse de las inversiones económicas y los esfuerzos creativos realizados en el campo de la estética industrial, estimulando así la innovación y el desarrollo de los aspectos técnicos, estéticos y funcionales de los productos industriales¹⁴⁰.

También cabe fundamentar la protección del diseño en atención a los diversos intereses en juego: el interés del empresario

¹³⁷ *Ibid.*, pgs. 21-22.

¹³⁸ OTERO LASTRES, J. M., 'Fundamento...', *op. cit.*, pgs. 369-370.

¹³⁹ OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pgs. 457-459.

¹⁴⁰ GOVAERE, I., *The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in European Commission Law*, Sweet & Maxwell, Londres, 1996, pgs. 26-27.

en recuperar su inversión; el interés del diseñador en proteger el resultado de su labor creativa que aumenta el valor de los productos de diseño; el interés de los consumidores en ver satisfechas sus necesidades estéticas y funcionales y en distinguir y conocer las características y especificidades de los productos; y el interés de los operadores del mercado en su conjunto, en el que el diseño actúa como un incentivo al consumo y como herramienta procompetitiva¹⁴¹.

La actual normativa armonizada en el ámbito europeo se ancla en un *design approach* o enfoque de diseño que busca trascender la dicotomía hasta entonces imperante, como se verá en el capítulo tercero de este trabajo. Se aboga por esta justificación múltiple considerando el diseño como una herramienta comercial a la par que un importante aspecto de la cultura moderna, cuya protección promueve la excelencia y multiplicidad de formas en el campo del diseño, así como la innovación, el desarrollo y la libre competencia en los múltiples sectores en los que el diseño juega un papel fundamental en el éxito comercial de los productos¹⁴². Este enfoque tuvo su origen en una propuesta del Instituto Max Planck en 1991, que

¹⁴¹ CARBAJO CASCÓN, F., 'La protección del diseño industrial...', *op. cit.*, pgs. 525-527; SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union...*, *op. cit.*, pgs. 3-6; LENCE REIJA, C., *op. cit.*, pg. 23; CERDÁ ALBERO, F., *op. cit.*, pgs. 3670-3671.

¹⁴² *Legal review on industrial design protection in Europe*, *op. cit.*, pg. 24; haciendo referencia al Considerando séptimo de la propuesta original de Reglamento (CE) n.º 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios; Libro Verde, pgs. 2-3, enfatizando el rol del diseño en la innovación y el desarrollo de productos y nuevos sectores industriales, así como en mejorar el bienestar y el nivel de vida de los consumidores.

enfaticaba el aspecto comercial del diseño y la complementariedad de su protección jurídica con otros derechos de exclusiva. Augurando la solución que décadas después intentaría alcanzar la Unión Europea, y que se analizará en profundidad en el capítulo 3, enfatizaban que:

“El problema de la relación entre la ley de diseños y la ley de derechos de autor, que ha provocado enormes dificultades en todos los países, debe mitigarse ofreciendo una protección eficaz de los diseños, de modo que la necesidad de una protección adicional de los derechos de autor se limite a casos excepcionales¹⁴³”.

1.4 Planteamiento conceptual de la doble protección del diseño: las obras de arte aplicado

La naturaleza híbrida del diseño derivada de la contraposición entre el arte y la industria ha conllevado la aparición de categorías conceptuales de difícil concreción pero que entrañan gran importancia jurídica. Situar el diseño entre los extremos de la estética y la funcionalidad obliga a delimitar estas creaciones híbridas de aquellas tanto puramente técnicas¹⁴⁴ como

¹⁴³ Propuesta del Instituto Max Planck, pg. 6 (Traducción propia).

¹⁴⁴ Aunque el objeto de este análisis es la frontera entre las obras puramente artísticas y las obras híbridas de diseño, conviene hacer referencia al linde entre éstas y las obras puramente técnicas. La mayoría de ordenamientos limitan la protección del diseño a las elecciones libres del diseñador en la configuración de la apariencia del objeto, excluyendo de su alcance a las configuraciones dictadas exclusivamente por su la función técnica. El diseño abarca pues las

puramente estéticas.

La difusa frontera entre las obras artísticas y los diseños es un problema central a la figura del diseño desde sus orígenes, cuyo planteamiento parte de tres categorías conceptuales de obras: las obras puramente artísticas, caracterizadas por su abstracción y por su gratuidad o ausencia de propósito funcional, cuya intencionalidad es puramente expresiva y artística; los diseños propiamente dichos, creaciones formales destinadas a incorporarse a objetos industriales a fin de aumentar su valor estético, funcional y comercial; y las obras de arte aplicadas a la industria u obras de arte aplicado, categoría a medio camino entre las dos anteriores, de contornos difusos e imprecisos, cuya característica esencial es que comprende obras artísticas que presentan aspectos utilitarios y por tanto pueden considerarse simultáneamente obras de arte y creaciones de diseño. Esta

características funcionales y ornamentales de un producto, siempre y cuando no estén dictadas exclusivamente por la función técnica del mismo; las características funcionales de la apariencia del producto que sean técnicamente necesarias recibirán la protección del modelo de utilidad o de la patente. Véanse OTERO LASTRES, J. M., ‘Rasgos conceptuales...’, *op. cit.*, pgs. 364-267; OTERO LASTRES, J. M., ‘Reflexiones sobre el diseño industrial’, *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá I*, 2008, pgs. 223-227; LENCE REIJA, C., *op. cit.*, pg. 30-37; BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., ‘La nueva regulación del diseño industrial en la Unión Europea y en la legislación española’, *Estudios de Derecho Judicial* 49, 2003, pg. 354; OTERO LASTRES, J. M., ‘El resultado «útil» como rasgo conceptual del modelo de utilidad’, *Actas de derecho industria y derecho de autor* 6, 1980, pgs. 183-194; PERRET, F., *op. cit.*, pg. 2. En general, sobre el modelo de utilidad, véase OTERO LASTRES, J. M., ‘El modelo de utilidad y el diseño industrial’, en JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. J., y DÍAZ MORENO, A. (eds.), *Derecho Mercantil Vol. 2. Derecho industrial. Propiedad industrial. Explotación empresarial de la propiedad intelectual. Régimen jurídico de la competencia*, Marcial Pons, Madrid, 2013.

categoría se conoce con multitud de términos, incluyendo *œuvres d'art appliquées à l'industrie* en francés, *opere d'arte applicata all'industria* en italiano, *Kunstgewerbe* en alemán y *works of applied art* o *works of artistic craftsmanship* en inglés, o diseños artísticos en la tradición española.

La existencia de esta categoría, a medio camino entre las otras dos, plantea su protección bien por la protección específica prevista para el diseño, bien por la protección ofrecida por el Derecho de autor para las obras artísticas, o incluso por ambas de forma acumulada¹⁴⁵. Las obras de arte aplicado ejemplifican la naturaleza híbrida del diseño y reflejan los continuos intentos a lo largo de la evolución jurídica de la figura por delimitar objetiva y definitivamente los límites entre el arte y el diseño, que paradójicamente han conducido al reconocimiento jurídico en múltiples ordenamientos de una figura situada firmemente en el limbo entre ambos.

La categoría de obras de arte aplicadas a la industria, pese a carecer de definición legal expresa, aparece mencionada en diversos textos normativos, fuentes doctrinales y decisiones

¹⁴⁵ CARBAJO CASCÓN, F., 'La protección del diseño industrial...', *op. cit.*, pgs. 534-535; OTERO LASTRES, J. M., 'Reflexiones...', *op. cit.*, pgs. 227-228.

jurisprudenciales¹⁴⁶. El concepto de “arte aplicado” surgió en el siglo XVIII en oposición a las bellas artes o artes puras¹⁴⁷ a fin de deslindar conceptualmente los objetos con carácter estético o artístico con una finalidad utilitaria de los objetos puramente artísticos que carecen de ella. Desde una perspectiva conceptual, las obras de arte aplicado hacen referencia a creaciones no pertenecientes *prima facie* al ámbito de las bellas artes, sino a las artes industriales, decorativas, aplicadas u ornamentales, a objetos en los que la belleza se mezcla con la funcionalidad¹⁴⁸.

Las obras comprendidas en esta categoría se ubican entre dos extremos: obras artísticas con utilidad industrial, y obras industriales con valor artístico. Por un lado, una obra artística puede utilizarse con fines industriales, como en el caso de un dibujo, pintura o escultura que se aplica o incorpora a un objeto producido industrialmente¹⁴⁹. La propia denominación “obra de arte aplicada a la industria” parece aludir a una obra de arte puro que posteriormente se utiliza industrialmente, es decir, cuyo carácter artístico es anterior a su aplicación industrial; así se ha

¹⁴⁶ DUCHEMIN, W., ‘La protection des arts appliqués dans la perspective d’un dépôt communautaire en matière de dessins et modèles industriels’, *Revue internationale du droit d’auteur* 97, 1978, pg. 6; BOLLA, G., ‘Œuvres des arts appliqués et dessins ou modèles industriels: vers une solution internationale nouvelle’, *Revue internationale du droit d’auteur* 24, 1959, pg. 64; HEPP, F., ‘La protection internationale des arts appliqués’, *Revue internationale du droit d’auteur* 14, 1957, pg. 116-120.

¹⁴⁷ READ, H., *op. cit.*, pgs. 9-10.

¹⁴⁸ RAMBLA ZARAGOZA, W., *op. cit.*, pgs. 218-219.

¹⁴⁹ HEPP, F., *op. cit.*, pgs. 116-117.

concebido tradicionalmente esta categoría en su conjunto¹⁵⁰. Por otro lado, objetos creados mediante procesos industriales con fines utilitarios pueden poseer cualidades artísticas derivadas de sus elementos formales, bien manifestando una sensibilidad creativa premeditada por parte del diseñador o adquiriendo un carácter artístico y expresivo sobrevenido. El término “diseño artístico” parece más acorde a estas obras cuyo valor artístico resulta conceptualmente posterior a su aplicación industrial, surgiendo a raíz de ella, debido a la relevancia cultural y la acogida crítica y comercial del diseño en cuestión. Estos extremos no son mutuamente excluyentes, sino que forman parte de un continuo en el que los límites de lo artístico y lo industrial se difuminan y entremezclan¹⁵¹; igualmente, las expresiones “diseño artístico” y “obras de arte aplicadas” se consideran generalmente

¹⁵⁰ *Ibid.*, pg. 116, “se trata de obras de naturaleza estética, y por consiguiente de carácter «gratuito», que la industria utiliza, bien incorporando a sus producciones una obra preexistente, bien adquiriendo, por medio de la cesión o de encargo previo, una obra de arte especialmente concebida para ser incorporada en un objeto cuya fabricación se está planeando. Esto nos induce – para simplificar las cosas – a decir que las obras de las artes aplicadas son unas obras de arte utilizadas industrialmente” (Traducción propia); OTERO LASTRES, J. M., ‘Reflexiones...’, *op. cit.*, pgs. 227-228, define las obras de arte aplicadas a la industria como “obras de arte [...] pero que presentan la singularidad de que son destinadas a incorporarse en múltiples objetos industriales con el fin de aumentar su valor estético y comercial”.

¹⁵¹ RICKETSON, S. y GINSBURG, J. C., *International Copyright...*, *op. cit.*, pg. 453; LADAS, S. P., *op. cit.*, pg. 833: “aunque tal vez no sea posible definir claramente este tipo de obras, en general se entiende que la noción de obras de arte aplicadas a la industria (œuvres d’art appliquées à l’industrie, Kunstgewerbe) incluye no sólo las obras que originalmente constituían “arte puro” y que posteriormente se combinaron con productos industriales o se multiplicaron industrialmente, sino también a las creaciones que se admiten como artísticas pero que originalmente estaban destinadas a fines prácticos u ornamentales” (Traducción propia).

sinónimos utilizados indistintamente, haciendo referencia a ambos extremos y a toda la casuística creativa que se comprende entre ellos¹⁵².

La delimitación objetiva de las obras de arte aplicado como creaciones y la interrelación entre el Derecho de diseño y el Derecho de autor sobre ellas es quizás el problema más complejo, intrínseco y perdurable de los que plantea el Derecho de diseño en su conjunto¹⁵³. Reconocer la existencia de las obras de arte aplicadas a la industria como creación de forma estética y funcional que, por satisfacer unos determinados requisitos, resulta protegible acumulada o alternativamente por el Derecho de autor y el Derecho de diseño, supone contraponerlas a los diseños “ordinarios” que no cumplen dichos requisitos y, por tanto, sólo puede beneficiarse de la protección comúnmente otorgada a los diseños. El problema de fondo radica en considerar si el carácter de obra artística puede presumirse de todo diseño, o, por el contrario, sólo de ciertos diseños, y en tal caso, qué criterio objetivo y universal permite diferenciar objetiva, clara y consistentemente las obras de arte aplicadas de los diseños

¹⁵² OTERO LASTRES, J. M., ‘Rasgos conceptuales...’, *op. cit.*, pg. 359; CARBAJO CASCÓN, F., ‘La protección del diseño industrial...’, *op. cit.*, pg. 536, “una obra de arte aplicada a la industria, entendiéndose por tal toda creación artística de carácter plástico (Creación que se manifiesta externamente a través de formas y colores) que se aplica o incorpora a un objeto útil, de uso; comprendiendo tanto los modelos o dibujos conformados con obras de arte plástico preexistentes como los modelos o dibujos que constituyan en sí mismos una obra de arte”; OTERO LASTRES, J. M., ‘El grado de creatividad y de originalidad requerido al diseño artístico’, *Anuario Andino de Derechos Intelectuales* 2, 2005, pgs. 113-114; BERCOVITZ, G., *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, Tecnos, Madrid, 1997, pg. 57.

¹⁵³ LENCE REIJA, C., *op. cit.*, pg. 121.

ordinarios¹⁵⁴.

Una vez determinado el ámbito objetivo de las obras de arte aplicadas a la industria frente a los diseños ordinarios, resulta necesario ofrecer a estas obras una tutela jurídica que responda a su peculiar naturaleza, atendiendo no sólo a razones de lógica jurídica, sino también al impacto de dicha protección en el mercado, en la competencia y en el sistema de protección de los bienes inmateriales en su conjunto. La mayoría de ordenamientos han considerado que, para ofrecer una tutela jurídica justa y plena a las obras de arte aplicado, esta categoría de obras debía basarse en la acumulación del derecho de autor y el derecho de diseño, respondiendo así a su doble consideración como diseño y como obra de arte¹⁵⁵. En función del grado de superposición entre ambas protecciones, cabe sistematizar la protección otorgada a las obras de arte aplicado por las distintas legislaciones nacionales en tres modelos: la acumulación absoluta o total, la acumulación

¹⁵⁴ BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial*, 2ª edición, Editorial Civitas, Madrid, 1993, pgs. 800-805.

¹⁵⁵ CARBAJO CASCÓN, F., 'La protección del diseño industrial...', *op. cit.*, pgs. 533-536.

parcial o restringida, y la no acumulación o demarcación¹⁵⁶. Pese a que el examen de estos tres modelos ocupará el grueso de este trabajo en los capítulos siguientes, procede describirlos sucintamente a efectos de completar el planteamiento inicial de la cuestión.

La acumulación absoluta entre el Derecho de autor y el Derecho de diseño parte de la teoría de la unidad del arte, de acuerdo a la cual el arte es uno y todo es arte, pudiendo manifestarse en multitud de formas y soportes, sin que sea posible definir sus límites ni determinar cuándo una creación es una obra de arte y cuándo no lo es. Todas las creaciones humanas originales deben ser tratadas por igual, sin que se pueda discriminar una obra de carácter artístico por el hecho de incorporarse a un producto utilitario¹⁵⁷. De acuerdo a esta concepción, la categoría de diseño ordinario no existe,

¹⁵⁶ DERCLAYE, E., ‘Introduction’, en DERCLAYE, E. (ed.), *The Copyright/Design Interface*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, pg. 1-6; OTERO LASTRES, J. M., ‘Fundamento...’, *op. cit.*, pgs. 373-380; CARBAJO CASCÓN, F., ‘La protección del diseño industrial...’, *op. cit.*, pgs. 536-541; RUIZ MUÑOZ, M. R., ‘Diseño industrial y derecho de autor en Europa (la acumulación en algunos derechos nacionales armonizados)’, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 2006-2007, versión digital; LENCE REIJA, C., *op. cit.*, pgs. 126-130; OMPI, *Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales*, 2002; CERRO PRADA, B., ‘La protección de modelos y dibujos’, *Revista General de Derecho* 570, 1992, pgs. 1562-1568; Libro Verde, pgs. 20-22; OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pgs. 44-46.

¹⁵⁷ DERCLAYE, E., ‘Introduction’, *op. cit.*, pgs. 9-12; FINNIS, G., ‘The Theory of “Unity of Art” and the protection of Designs and Models in French Law’, *Journal of the Patent Office Society* 46, 1964; POUILLET, E., *Traité théorique et pratique des dessins et modèles*, Librairie générale de jurisprudence, París, 1911, pgs. 49-54.

considerándose que todo diseño como una obra de arte aplicada a la industria que accede a la protección del Derecho de autor por el mero hecho de su creación, pudiendo además acogerse a la tutela del Derecho de diseño mediante registro o por su uso en el mercado, en el caso del diseño no registrado; asimismo, el diseño continuará bajo la protección del Derecho de autor una vez haya expirado la menor duración del Derecho de diseño¹⁵⁸. Este modelo supone la superposición acumulativa, plena y simultánea de dos regímenes de protección independientes de conformidad por las normas y condiciones de cada uno de ellos, muchas veces concretadas en cláusulas de no-prioridad, es decir, estipulaciones que especifican que la protección conferida por el Derecho de autor o por el Derecho de diseño se entenderá sin perjuicio de la protección que pueda recibir en virtud de otras leyes aplicables¹⁵⁹. Francia es el ejemplo paradigmático de la acumulación absoluta y el escenario en el que se desarrolló la teoría de la unidad del arte, como se examina en el punto 4.1.1¹⁶⁰.

La acumulación restringida o parcial se caracteriza por su consideración diferenciada, conceptual y legal, de las tres categorías de obras anteriormente expuestas: las obras de arte puro reciben la protección del derecho de autor; los diseños ordinarios, la de la normativa específica de diseño; y las obras de arte aplicadas a la industria, la de ambas legislaciones de forma

¹⁵⁸ OTERO LASTRES, J. M., 'Reflexiones...', *op. cit.*, pg. 228; LENCE REIJA, C., *op. cit.*, pg. 129; CERRO PRADA, B., 'La protección...', *op. cit.*, pg. 1563.

¹⁵⁹ OMPI, *Los diseños industriales...*, *op. cit.*, § 23-26.

¹⁶⁰ GAUBIAC, Y., 'La théorie de l'unité de l'art', *Revue internationale du droit d'auteur* 111, 1982, pgs. 2-3.

cumulativa. En los ordenamientos en los que existe este modelo, entre los que se encuentran Alemania, Portugal, Dinamarca, Finlandia, Suiza o España, sólo algunos diseños artísticos podrán protegerse como obras artísticas desde el momento de su creación y como diseños industriales siempre que se solicite y obtenga su registro, o por uso en el comercio en los ordenamientos que prevean la protección del diseño no registrado. Por tanto, los criterios en función de los cuales se ha delimitado las categorías de diseños ordinarios y obras de arte aplicadas a la industria adquieren una importancia fundamental¹⁶¹. Estos criterios pueden plantearse de forma cualitativa, atendiendo a la diferente naturaleza de las obras de arte aplicado frente a los diseños ordinarios, o cuantitativos, si se centran en el diferente nivel artístico presente en unas y otras creaciones. La exigencia de un carácter artístico u originalidad estética elevados que justifiquen la consideración del diseño como obra de arte aplicado es un criterio cuantitativo habitual, mientras que la separabilidad de la creación estética del producto industrial al que se aplica constituye un criterio cualitativo¹⁶²; los múltiples criterios utilizados en diferentes ordenamientos a lo largo de la evolución jurídica de las obras de arte aplicado serán ampliamente examinados en el punto 4.2 de este trabajo. El ordenamiento

¹⁶¹ OTERO LASTRES, J. M., ‘Fundamento...’, *op. cit.*, pgs. 373-374; CARBAJO CASCÓN, F., ‘La protección del diseño industrial...’, *op. cit.*, pgs. 538-539; LENCE REIJA, C., *op. cit.*, pgs. 538-539; OMPI, *Los diseños industriales...*, *op. cit.*, § 31-34.

¹⁶² OTERO LASTRES, J. M., ‘Rasgos conceptuales...’, *op. cit.*, pgs. 364-365; OMPI, *Los diseños industriales...*, *op. cit.*, § 33-34.

español, como ya se ha apuntado, sigue este modelo¹⁶³.

Finalmente, la separación o no acumulación supone la incompatibilidad del derecho de autor y del derecho de diseño sobre la misma creación, que sólo podrá protegerse por una u otra vía, pero no por ambas de forma acumulada. Este modelo niega la existencia de las obras de arte aplicado, considerando que toda creación formal es o bien un diseño ordinario o una obra artística, pero nunca una categoría intermedia merecedora de doble protección. En los países que siguen este modelo, como Estados Unidos¹⁶⁴ o Italia –con carácter previo a la armonización europea¹⁶⁵–, existe una separación estricta y excluyente entre el ámbito objetivo del Derecho de autor y del Derecho de diseño, independientemente del valor estético o artístico que posea una creación funcional. Esta exclusión tajante se basa en el principio de disociación o escisión de la forma respecto al producto al que se incorpora, conocido en italiano como *scindibilità*, según el cual la forma de un producto utilitario podrá gozar de la protección del derecho de autor sólo cuando su valor artístico pueda apreciarse de forma separada de los aspectos funcionales del producto al que se incorpora. Estos modelos serán examinados en

¹⁶³ OTERO LASTRES, J. M., ‘El grado de creatividad...’, *op. cit.*, pgs. 97-103; LENCE REIJA, C., *op. cit.*, pgs. 130-134.

¹⁶⁴ El artículo 101 de la Ley de Derecho de Autor de Estados Unidos (USC 17) establece que el diseño de un artículo utilitario sólo podrá ampararse en la protección del derecho de autor si sus características son independientes y separadamente identificables de los aspectos utilitarios del artículo.

¹⁶⁵ Sobre la evolución del derecho italiano en esta materia, véase en general DERCLAYE, E., ‘The Copyright/Design Interface in Italy’, en DERCLAYE, E. (ed.), *The Copyright/Design Interface*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, pgs. 269-296.

profundidad en el capítulo 4, así como los criterios utilizados para distinguir las obras de arte aplicadas y los mecanismos previstos para su doble protección.

Capítulo 2: La doble protección del diseño en el Derecho internacional

Cabe apreciar la historia legal de las obras de arte aplicado desde finales del siglo XVIII hasta el presente como una continua y mayormente infructuosa pugna por alcanzar una armonización en la protección del diseño que recoja y dé solución al eterno conflicto en torno a su doble naturaleza y su consiguiente encaje en el Derecho de propiedad intelectual, en el Derecho de propiedad industrial, o en ambos. Considerar y proteger el diseño como obra artística, creación industrial o híbrido *sui generis* ha preocupado a juristas y legisladores desde los orígenes de la protección jurídica de esta figura, siendo una de las cuestiones más longevas y conflictivas de una rama de la propiedad industrial ya de por sí compleja¹⁶⁶.

Desde los orígenes de la protección jurídica del diseño en el siglo XVIII¹⁶⁷, el Derecho de diseño se desarrolló paralelamente en diferentes ordenamientos nacionales. Las normas relativas al diseño industrial con las que ya entonces contaban Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia e

¹⁶⁶ La existencia de múltiples niveles normativos –internacional, europeo y nacional–, cuya interrelación puede plantear disparidades y problemas, así como de intereses contrapuestos en juego, que generalmente enfrenta a países desarrollados y en vías de desarrollo, contribuyen decisivamente al carácter intrincado del marco jurídico internacional del diseño, pero son rasgos que comparte con la regulación de otros derechos de propiedad industrial. Véase PALAO MORENO, G. y ARRUFAT CÁRDAVA, A. D., ‘La protección...’, *op. cit.*, pgs. 23-28.

¹⁶⁷ PRAGER, F. D., ‘History...’, *op. cit.*, pgs. 717-718; 728-736.

Italia, entre otros, eran enormemente diversas entre sí, tanto en la naturaleza de la protección como en su duración, particularmente en la acumulación de protecciones¹⁶⁸, como más adelante se explicará en detalle.

A principios del siglo XIX, el reconocimiento de la innegable internacionalidad de creaciones e invenciones y de la imposibilidad de imponer fronteras al ingenio y el progreso artístico, cultural, industrial y científico, llevó al surgimiento del derecho internacional positivo de propiedad intelectual e industrial, superando al principio de reciprocidad hasta entonces imperante¹⁶⁹. No obstante, no en balde se ha apodado al diseño “el pariente pobre” de los derechos de propiedad industrial¹⁷⁰: la armonización en este frente fue ardua, compleja y problemática, debido mayoritariamente a la incertidumbre asociada a la naturaleza híbrida del diseño y la diversidad de modelos de acumulación de la protección del Derecho de diseño y del Derecho de autor en los diferentes ordenamientos.

El Convenio de París de 1883 y el Convenio de Berna de

¹⁶⁸ LADAS, S. P., *op. cit.*, pgs. 28-29, citando la Ley de 8 de julio de 1870 en Estados Unidos, la Ley de 25 de agosto de 1883 en Reino Unido, la Ley de 11 de enero de 1876 en Alemania, la Ley de 18 de marzo de 1806 en Francia y la Ley de 30 de agosto de 1868 en Italia.

¹⁶⁹ Sobre los acuerdos bilaterales y multilaterales existentes con carácter previo al surgimiento del Derecho internacional de propiedad intelectual, véase *ibid.*, pgs. 43-55.

¹⁷⁰ BAEUMER, L., ‘The protection of industrial designs under the treaties administered by WIPO’, en Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso, *Disegno industriale e protezione europea. Convegno Internazionale Treviso*, 12-13 Ottobre 1988, Giuffrè, Milán, 1989, pg. 326; AMOR FERNÁNDEZ, A., *op. cit.*, pg. 87.

1886, los primeros grandes instrumentos normativos internacionales en sus respectivas materias, actualmente administrados inicialmente por la Oficina Internacional Reunida para la Protección de la Propiedad Industrial (BIRPI), a la que sucedería la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ejemplifican la concepción binaria entre el Derecho de propiedad industrial y el Derecho de propiedad intelectual en cuya intersección se ubican las obras de arte aplicadas a la industria y el debate en torno a la naturaleza, extensión y condiciones de su protección jurídica¹⁷¹. Esta cuestión fue abordada por primera vez, en el contexto del Convenio de Berna, en la Conferencia de Berlín de 1908, mientras que no se introduciría en el seno del Convenio de París hasta la Conferencia de Lisboa de 1958¹⁷².

Posteriormente, el Acuerdo relativo a los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994, administrado por la Organización Internacional del Comercio (WTO), trató también la protección del diseño por el derecho de autor, pero sólo en relación con diseños textiles. Finalmente, cabe tener en cuenta otros instrumentos internacionales de menor relevancia para la

¹⁷¹ HUGHES, J., 'A Short History of Intellectual Property in Relation to Copyright', *Cardozo Law Review* 33, 2012, pgs. 1296-1303; PALAO MORENO, G. y ARRUFAT CÁRDABA, A. D., *op. cit.*, pgs. 29-31; SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union...*, *op. cit.*, pgs. 18-20; LADAS, S. P., *op. cit.*, pg. 154.

¹⁷² RICKETSON, S., 'The Design/Copyright Overlap: Is There a Resolution?', en WILKOF, N. y BASHEER, S. (eds.), *Overlapping Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2012, pg. 161.

cuestión que nos ocupa pero que igualmente inciden en el régimen jurídico internacional del diseño industrial, como los Arreglos de La Haya de 1925 y de Locarno de 1968 o la Convención Universal de Derechos de Autor de 1954. Estos instrumentos abordan, algunos de manera más profunda y otros más superficial, la cuestión de la acumulación de protecciones sobre las obras de arte aplicadas a la industria, sentando las bases del desarrollo de la cuestión en los ordenamientos nacionales de los Estados miembros.

2.1 El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 9 de septiembre de 1886

El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de 9 de septiembre de 1886, fue el primer gran tratado de Derecho de propiedad intelectual y surgió con el propósito de uniformizar las normas nacionales en materia de Derecho de autor, aunque esta ambición dio paso a resultados más modestos, basados en el establecimiento de principios básicos que asegurasen la protección de creaciones intelectuales, fundamentalmente el principio de trato nacional¹⁷³. Antes de su aparición, el escenario normativo en Europa en materia de Derechos de autor se caracterizaba por un heterogéneo

¹⁷³ SUTHERSANEN, U., *Design Law in Europe...*, *op. cit.*, pgs. 425-426; FRANÇON, A. y PÉROT-MOREL, M. A., *op. cit.*, pgs. 135-136.

entramado de leyes nacionales¹⁷⁴ que se habían venido desarrollando desde el siglo XVIII¹⁷⁵ y de múltiples acuerdos bilaterales y multilaterales firmados durante el siglo XIX fundamentalmente para paliar la reproducción no autorizada de obras extranjeras¹⁷⁶. El Convenio de Berna fue en gran medida el resultado de los esfuerzos realizados por la Asociación Literaria y Artística Internacional (ALAI), fundada en 1878 y presidida por Víctor Hugo, por alcanzar una ley internacional uniforme de

¹⁷⁴ Sobre las divergencias entre diversas normativas nacionales en general, véase RICKETSON, S. y GINSBURG, J. C., *op. cit.*, pgs. 9-19; y con carácter particular en relación con la protección del diseño, véase LADAS, S. P., *op. cit.*, pgs. 28-31.

¹⁷⁵ Ya desde el siglo XIII los gremios de editores en ciudades italianas como Bolonia habían reivindicado en sus estatutos el derecho exclusivo a producir y vender los libros manuscritos que les habían sido encargados. Este sentimiento de propiedad culminó con la aprobación en Venecia en 1545 de un Estatuto que establecía la obligación de los editores de libros de obtener la autorización del autor o de sus herederos para imprimir y vender sus obras. A lo largo de los siglos XVI y XVII, estas nuevas instituciones legales se extendieron por Europa, cristalizando en normas como el Estatuto de Ana, aprobado en Reino Unido de 1709, las leyes aprobadas en 1791 y 1793 en Francia, o la Reales Órdenes aprobadas en España en 1834 y 1837. Véase RICKETSON, S. y GINSBURG, J. C., *op. cit.*, pgs. 3-9; SÁNCHEZ GARCÍA, R., 'La propiedad intelectual en la España contemporánea, 1847-1936', *Hispania* 62(212), 2002, pg. 10; PRAGUER, F. D., *op. cit.*, pg. 136.

¹⁷⁶ Dentro de ese acervo normativo preexistente ya existían precedentes que plantearon la protección jurídica del diseño como obra artística, como el Congreso sobre Propiedad Artística y Literaria celebrado en 1858 en Bruselas, cuyas propuestas para una ley universal de derecho de autor incluían eliminar las distinciones entre categorías de obras artísticas y literarias, composiciones musicales y obras de diseño artístico. Véase RICKETSON, S. y GINSBURG, J. C., *op. cit.*, pgs. 19-39; 45-47.

Derecho de autor¹⁷⁷. Desde su adopción en 1886, el Convenio de Berna ha sido completado, revisando y enmendado en múltiples ocasiones¹⁷⁸, y ha pasado de los diez miembros originales de la Unión, entre los que se encontraba España¹⁷⁹, a ciento ochenta y un partes contratantes en la actualidad.

El artículo 2 del Convenio de Berna constituye aún hoy la base jurídica para el concepto de obra protegida por Derecho de autor en el ámbito internacional, constituye una cláusula abierta que abarca obras literarias, científicas y artísticas susceptibles de recibir protección en sentido amplio, ofreciéndose una enumeración ilustrativa y ejemplificativa de categorías de obras, y estableciéndose claramente que “*es la expresión y no la idea, la que puede ser protegida*”, y permitiendo a los Estados unionistas especificar los requisitos de fijación de la obra¹⁸⁰. Pese a no señalar

¹⁷⁷ Las tres conferencias diplomáticas convocadas en Berna en 1883, 1884 y 1885, bajo los auspicios del gobierno suizo, culminaron finalmente en el Convenio de Berna de 1886. Véase *ibid.*, pgs. 49-83.

¹⁷⁸ El Convenio de Berna fue completado en la Conferencia de París de 4 de mayo de 1886, revisado en la Conferencia de París de 4 de mayo de 1896 y en la Conferencia de Berlín de 13 de noviembre de 1908, completado de nuevo en la Conferencia de Berna de 20 de marzo de 1914, revisado en la Conferencia de Roma de 1928, la Conferencia de Bruselas de 26 de junio de 1948, la Conferencia de Estocolmo de 14 de julio de 1967 y la Conferencia de París de 24 de julio de 1971, y finalmente enmendado en 27 de septiembre de 1979.

¹⁷⁹ El Convenio de Berna fue firmado en 9 de septiembre de 1886 por Alemania, Bélgica, España, Francia, Haití, Italia, Liberia, Reino Unido, Suiza y Túnez.

¹⁸⁰ RICKETSON, S., y GINSBURG, J., *op. cit.*, pgs. 402-403; Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Guía del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta de París, 1971)*, Ginebra, 1978 (en adelante *Guía del Convenio de Berna*), § 2.3, 2.6, 2.9-2.12.

criterio para determinar la protección, la Guía publicada en 1978 señala que “*la protección solo se dispensa a las creaciones intelectuales [...] Para ser protegidas, las obras deben ser originales, en el sentido de que constituyen una creación*¹⁸¹”. El Convenio hace referencia en su artículo 2(3) a las obras originales, pero no para imponer un requisito de originalidad, sino para diferenciarlas de las obras derivadas. Como recalca la Guía del Convenio de Berna, las obras protegidas son aquellas que reflejan la personalidad de su autor, cuya actividad creativa da origen a la obra¹⁸².

Los artículos 2(1), 2(7) y 7(4) del actual texto del Convenio se refiere a la categoría de obras de arte aplicadas a la industria, definidas en la Guía del Convenio de Berna como “*las contribuciones de orden artístico que efectúan los autores de diseños o modelos en bisutería, joyería, orfebrería, fabricación de muebles, de papeles pintados, de ornamentos, de prendas de vestir, etc.*¹⁸³”. Los elementos de esta descripción, no presente en el texto del Convenio, reflejan la paradoja intrínseca a la naturaleza de estas obras, que pertenecen al mismo tiempo al ámbito de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual¹⁸⁴. Las obras de arte aplicadas a la industria han sido admitidas dentro del ámbito de protección internacional

¹⁸¹ Guía del Convenio de Berna, § 2.8.

¹⁸² ROSATI, E., *Copyright and the Court of Justice of the European Union*, Oxford University Press, Oxford, 2019, pgs. 91-92; VON LEWINSKI, S., *International copyright law and policy*, Oxford University Press, Oxford, 2008, pg. 121; GERVAIS, D. J., ‘La notion de l’oeuvre dans la Convention de Berne et en droit comparé’, *Revue internationale de droit comparé* 51(4), 1999, pgs. 1180-1182; Guía del Convenio de Berna, § 2.8, 2.14, *6bis*.1, 7.3.

¹⁸³ Guía del Convenio de Berna, pgs. 17-18.

¹⁸⁴ SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union...*, *op. cit.*, pg. 31-33.

del Derecho de autor sólo de manera relativa y tras un arduo proceso normativo que evidenció las tensiones entre los sistemas de acumulación absoluta, relativa y no acumulación que existían en los Estados miembros. La evolución normativa de la regulación de estas obras en el texto del Convenio evidencia la dimensión, antigüedad y controversia de la cuestión y permite considerar argumentos ya empleados un siglo atrás que siguen siendo válidos y relevantes para el análisis actual del problema.

El artículo 4(1) del texto original del Convenio de Berna, al hacer una enumeración no exhaustiva de las obras literarias y artísticas que constituían su objeto de protección, no hacía referencia alguna a obras de arte aplicadas ni a dibujos o modelos, aunque sí precisaba que *“todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión”*, se encontraban comprendidas en este concepto. La inclusión de las obras de artes aplicadas a la industria en el ámbito de protección del Convenio se planteó por primera vez en la Conferencia de Berlín en 1908, en la que la administración alemana expresó que *“los límites artificiales establecidos entre el arte puro y el arte al servicio de la vida real o popular ya no se pueden mantener, ni desde el punto de vista doctrinal, ni desde del de la necesidad práctica”*¹⁸⁵. La delegación francesa, apoyada por la italiana, propuso además que se añadiesen las palabras *“cualquiera que sea su mérito o destino”*, reflejo de la redacción de la Ley francesa de 11 de marzo de 1902, a fin de recalcar que la calificación de una obra como artística no

¹⁸⁵ Union Internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, *Actes de la Conférence Réunie à Berlin du 14 octobre au 14 novembre 1908 avec les actes de ratification* (en adelante Actas de 1908), pgs. 42, 166, 230 (Traducción propia).

puede depender de opiniones estéticas del juez o del destino que recibe el objeto a proteger¹⁸⁶.

Resultó imposible alcanzar un acuerdo en este punto debido a la oposición de delegaciones como la británica, que alegó que el término “obra de arte aplicada a la industria”, excesivamente amplio, resultaba de aplicación mayoritariamente a obras artísticas propiamente dichas, y que muchas legislaciones internas de los países unionistas ya ofrecían protección al diseño industrial mediante disposiciones muy diferentes de las aplicables a las obras literarias y artísticas¹⁸⁷. Por tanto, meramente pudo añadirse al artículo 2(4), nueva ubicación de la enumeración de obras protegidas, un inciso final especificando que “*las obras de arte aplicadas a la industria están protegidas tanto como lo permita la legislación nacional de cada país*”¹⁸⁸. En virtud de este precepto, los países unionistas no estaban obligados a proteger estas obras por Derecho de autor, pero si decidían establecer dicha protección, en virtud del principio de trato nacional consagrado en el artículo 5 del Convenio, deberían ofrecerla también a obras de arte aplicadas originadas en otros países de la Unión, pese a que en estos otros países la obra careciese de esa protección¹⁸⁹. Esta situación perjudicaba a países con protecciones amplias, duraderas y sin formalidades ni condiciones, como Francia, que deberían extender esa protección a obras provenientes de países

¹⁸⁶ *Ibid.*, pgs. 178, 230-233; RICKETSON, S. y GINSBURG, J. C., *op. cit.*, pg. 456.

¹⁸⁷ Actas de 1908, pgs. 179, 186, 231.

¹⁸⁸ *Ibid.*, pgs. 233, 314-315.

¹⁸⁹ LADAS, S. P., *op. cit.*, pgs. 833-834.

que, como Italia, sólo admitían excepcionalmente la protección del Derecho de autor para estas obras. Francia y Túnez hicieron reservas a este precepto, declarando que, con respecto a las obras de arte aplicadas a la industria, seguirían obligados por las disposiciones de convenios anteriores. Al aplicar el artículo 4 del anterior texto del Convenio, Francia y Túnez se veían liberados de la obligación de extender la doctrina de la unidad del arte a las obras de otros países unionistas en virtud del principio de trato nacional¹⁹⁰. Francia plantearía de nuevo la protección total de las obras de arte aplicadas en la Conferencia de Washington de 1911, en el seno del Convenio de París, como se explicará más adelante.

En la Conferencia de Roma de 1928, la administración italiana y la Oficina Internacional propusieron otorgar a las obras de arte aplicadas a la industria una protección absoluta no dependiente de leyes nacionales y compatible con la protección especial que las leyes nacionales previesen para el diseño industrial fundamentada en el hecho de que la mayoría de países de la Unión ya protegían estas obras, implícita o explícitamente, por el Derecho de autor, o no se opondrían a su protección: La administración italiana y la Oficina Internacional citaban a Japón, Grecia o Checoslovaquia como ejemplos de ordenamientos jurídicos en los que la protección de obras de arte aplicadas resultaba dudosa pero cuya definición no restrictiva del concepto de obra de arte permitiría su protección *iure conventionis*, y a Suecia y Reino Unido como ordenamientos “hostiles” a la

¹⁹⁰ Actas de 1908, pg. 334; RICKETSON, S. y GINSBURG, J. C., *op. cit.*, pg. 457; FRANÇON, A. y PÉROT-MOREL, M. A., *op. cit.*, pg. 138.

protección de las mismas¹⁹¹. La propuesta consistía en la inclusión de estas obras en la enumeración del artículo 2(1), la eliminación del artículo 2(4), y la modificación del artículo 2(3) para explicitar que estas obras recibirían protección en todos los países de la Unión sin importar su mérito o destino¹⁹². Como expresaba la Exposición de Motivos de la Conferencia:

“[P]arece inadmisibile que una obra de arte se vea privada de protección porque la forma que reviste la haga adecuada para un uso práctico (objetos de orfebrería y joyería artística), o porque una obra artística se combine con un objeto de uso práctico (diseño aplicado a una tarjeta publicitaria), o porque se multiplique industrialmente. Todos estos usos de la obra son ajenos a la creación original del autor, el único elemento esencial que caracteriza una obra protegida. La protección especial que confieren las leyes especiales a los dibujos y modelos industriales no impide la aplicación de las leyes de derechos de autor a los diseños que son el resultado de una creación artística¹⁹³”.

Pese al apoyo de múltiples delegaciones, como la francesa y la alemana, la oposición de otras, como la británica o la japonesa, supuso el fracaso de la propuesta¹⁹⁴. La propia delegación italiana, paradójicamente, también expresó sus reservas a una protección incondicional de las obras de arte

¹⁹¹ Union Internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, *Actes de la Conférence de Rome 7 mai – 2 juin 1928* (en adelante Actas de 1928), pgs. 64-65.

¹⁹² *Ibid.*, pgs. 65-66.

¹⁹³ *Ibid.*, pg. 65 (Traducción propia).

¹⁹⁴ *Ibid.*, pg. 227.

aplicadas, alegando, entre otras cuestiones, que las similitudes entre obras de arte aplicadas hacía necesario su depósito a efectos de control, las complicaciones planteadas por el carácter desconocido del autor de muchos modelos industriales a efectos del cómputo de la duración de la protección desde la muerte del autor, y la dificultad de distinguir obras artísticas aplicadas a la industria de productos industriales sin características artísticas. Por todo ello, la delegación italiana propuso finalmente que las legislaciones nacionales pudieran limitar el ámbito de protección de estas obras¹⁹⁵; este cambio de parecer presagiaba la evolución normativa que culminaría con la teoría de la *scindibilità*¹⁹⁶.

Tras la retirada de esta primera propuesta y el fracaso de las negociaciones¹⁹⁷, las delegaciones francesa, británica y noruega propusieron la adición de un artículo *2ter*, de acuerdo con el cual las obras de arte aplicadas serían protegidas en la medida en que lo permitiera la legislación nacional de cada país, sin que ningún país unionista estuviese obligado a ofrecer a obras extranjeras una protección más duradera de la conferida en su país de origen, ni a ofrecer protección a obras cuya protección en su país de origen estuviese condicionada al cumplimiento de formalidades¹⁹⁸. Esta propuesta hubiese satisfecho tanto a los partidarios de la unidad del arte como a sus críticos, dejando al arbitrio de los estados establecer los límites de la categoría y la

¹⁹⁵ *Ibid.*; RICKETSON, S. y GINSBURG, J. C., *op. cit.*, pgs. 459-460.

¹⁹⁶ *Ibid.*, pgs. 458-459.

¹⁹⁷ Actas de 1928, pgs. 190, 229.

¹⁹⁸ RICKETSON, S. y GINSBURG, J. C., *op. cit.*, pgs. 458-459; Actas de 1928, pg. 229.

extensión de su protección, como venían demandando Francia y Reino Unido¹⁹⁹. No obstante, la delegación japonesa y la italiana se opusieron aduciendo que establecer un requisito de reciprocidad resultaría contrario al espíritu del Convenio basado en el principio de trato nacional²⁰⁰.

En la Conferencia de Bruselas de 1948, la Oficina Internacional y el gobierno belga plantearon la propuesta de protección incondicional de las obras de artes en los mismos términos que veinte años antes²⁰¹. Previsiblemente, Francia apoyó la propuesta, insistiendo en la reciprocidad de condiciones, ámbito, naturaleza y duración de la protección²⁰², mientras que Italia se opuso firmemente, aduciendo que la propuesta limitaría en exceso la libertad legislativa de los países en relación con estas obras y resultaría incompatible con leyes nacionales contrarias a la protección acumulada del diseño bajo el Derecho de autor y el

¹⁹⁹ RICKETSON, S. y GINSBURG, J. C., *op. cit.*, pg. 460.

²⁰⁰ La unanimidad requerida para modificar la Convención, establecida en el artículo 24 del Acta de Berlín, actuó decisivamente en contra del artículo 2ter, permitiendo que Italia y Japón pudieran vetar la propuesta pese a la aprobación de los otros 28 países entonces firmantes. Véase Actas de 1928, pg. 229; RICKETSON, S. y GINSBURG, J. C., *op. cit.*, pg. 461; LADAS, S. P., *op. cit.*, pg. 834.

²⁰¹ Como en la Conferencia de Roma, se planteó su incorporación al artículo 2(1), la derogación del 2(4) y la mención expresa de que serían protegidas independiente de su mérito o destino. Véase Union Internatonale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, *Documents de la Conférence réunie a Bruxelles du 5 au 26 juin 1948* (en adelante Actas de 1948), pgs. 146-147; RICKETSON, S., 'The Design/Copyright Overlap...', *op. cit.*, pg. 167.

²⁰² Actas de 1948, pgs. 158-159.

Derecho de diseño²⁰³. El fracaso de los esfuerzos por otorgar protección incondicional como obras artísticas a las obras de arte aplicadas evidenció el antagonismo entre la postura de la unidad del arte, abanderada por Francia, y los partidarios de la no acumulación, como Reino Unido²⁰⁴ o Italia, doctrinas enfrentadas que se explorarán ampliamente más adelante²⁰⁵.

El texto finalmente aprobado supuso la inclusión en el artículo 2(1) de las “obras de arte aplicadas”, habiéndose eliminando la referencia a “la industria” por considerarla reduccionista la delegación británica²⁰⁶. No obstante, pese a haber alcanzado el estatus de obras artísticas protegidas por el Convenio, el texto de Bruselas permitía a los países de la Unión determinar la amplitud de la categoría y las condiciones de su protección²⁰⁷, pudiendo optar por la protección del Derecho de autor o por la del Derecho *sui generis* de diseño, auspiciado por el

²⁰³ La Copyright Act de 1911 en Reino Unido establecía una rígida separación entre obras artísticas e industriales, denegando la protección del derecho de autor a cualquier obra con aplicación industrial, entendida la multiplicación de más de cincuenta objetos a los que la obra se hubiese aplicado. Por su parte, la Ley de 22 de abril de 1941 en Italia establecía que las obras artísticas podían protegerse pese a tener aplicación industrial, siempre y cuando su valor artístico de los objetos producidos pudiera distinguirse de su carácter industrial. Véase RICKETSON, S., ‘The Design/Copyright Overlap...’, *op. cit.*, pgs. 164-167; LADAS, S. P., *op. cit.*, pg. 842.

²⁰⁴ Véase, sobre el Derecho británico, BENTLY, L., ‘The Design/Copyright Conflict in the United Kingdom: A History’, en DERCLAYE, E. (ed.), *The Copyright/Design Interface*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

²⁰⁵ REICHMAN, J.H., ‘Design Protection...’, *op. cit.*, pgs. 1161-1162.

²⁰⁶ Actas de 1948, pg. 159.

²⁰⁷ SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union...*, *op. cit.*, pg. 31.

Convenio de París de 1883²⁰⁸. Así, de acuerdo con el nuevo artículo 2(5), quedaba reservada a las legislaciones de los países de la Unión la regulación de las obras de arte aplicadas y los dibujos y modelos industriales y de sus requisitos de protección; al mencionar ambas categorías, el Convenio planteaba su posible equiparación y reconocía su naturaleza tanto artística como industrial²⁰⁹.

Este precepto preveía además una excepción al principio de trato nacional en forma de una condición de reciprocidad: respecto a obras protegidas en su país de origen sólo como dibujos y modelos, no podría reclamarse en otro país unionista una protección distinta, como la del derecho de autor²¹⁰. También preveía el texto de Bruselas el derecho de los países a limitar la duración del derecho de autor para las obras de arte aplicadas: mientras que el artículo 7(1) establecía la duración de la protección concedida por el Convenio en la vida del autor y cincuenta años tras su muerte, a las obras de arte aplicadas resultaba de aplicación el artículo 7(3) del texto de Bruselas, de acuerdo con el cual la duración de la protección depende de la regulación del país donde se reclama protección, sin que dicha duración pueda exceder la duración fijada en el país de origen de la obra²¹¹.

²⁰⁸ LADAS, S. P., *op. cit.*, pgs. 1163-1664.

²⁰⁹ SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union...*, *op. cit.*, pg. 31.

²¹⁰ A raíz de la inclusión de la condición de reciprocidad, Francia y Túnez pudieron retirar la reserva establecida en 1908. Véase Actas de 1948, pgs. 142, 159.

²¹¹ REICHMAN, J.H., 'Design Protection...', *op. cit.*, pgs. 1162-1163.

La última modificación del régimen de las obras de arte aplicadas tuvo lugar en la Conferencia de Estocolmo de 1967, en la que hubo dos cambios sustanciales. Por una parte, a propuesta de Italia, y a fin de remediar la falta de previsión del artículo 2(5) sobre la aplicación del principio de reciprocidad en el caso de obras protegidas únicamente como dibujos o modelos industriales en su país de origen respecto a países unionistas que carecieran de protección especial para dibujos o modelos. Así, el nuevo artículo 2(7) dispuso que, en dicho caso, las obras de arte aplicadas debían protegerse de acuerdo a la normativa de Derecho de autor²¹². Este precepto no solucionó los desequilibrios entre las distintas legislaciones de los países miembros, conllevando que un diseño registrado proveniente de un país que no ofrezca protección acumulada al diseño fuese, no obstante, protegida como obra artística en países que carezcan de protección específica. Esta situación, unida a la obligación de proteger el diseño industrial derivada del artículo 5*quinques*, que, como más adelante se explicará, se introdujo en el Convenio de París en 1958, incentivó la adopción de leyes *sui generis* de diseño en los países firmantes de ambos convenios²¹³.

Por otro lado, se eliminó el límite a la duración de la protección del Derecho de autor para las obras de arte aplicadas establecido en la Conferencia de Bruselas, añadiendo además al

²¹² RICKETSON, S. y GINSBURG, J. C., *op. cit.*, pgs. 464-465, citan como ejemplo los Países Bajos, que careció de normativa específica en materia de diseños hasta 1975.

²¹³ RICKETSON, S., *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property. A Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2015, pg. 501.

artículo 7(4) una referencia expresa al mínimo de protección de veinticinco años a contar desde su realización²¹⁴. La adopción de este plazo mostró que los defensores de la unidad del arte había en gran medida desistido en su empeño de asimilar plenamente las obras de arte aplicada a las obras artísticas²¹⁵, y que la mayoría de delegaciones aceptaban la diferencia conceptual entre el arte puro y el arte aplicado, particularmente en este caso en lo referido al periodo de protección significativamente menor de las segundas²¹⁶.

El vigente régimen de protección de las obras de arte aplicadas en virtud del Convenio de Berna es, en definitiva, el resultado de un insatisfactorio compromiso alcanzado a lo largo de décadas de negociaciones y revisiones en las que los países de la Unión fueron incapaces de alcanzar un consenso respecto a su reconocimiento pleno como obras artísticas. El fracaso de los intentos por adoptar la teoría de la unidad del arte francesa en el

²¹⁴ Dinamarca solicitó que la duración de la protección de las obras de arte aplicadas fuese la misma que para el resto de obras, mientras que Reino Unido sugirió una duración mínima de quince años y Portugal, de veinticinco. Véase World Intellectual Property Organization, *Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm. June 11 to July 14, 1967* (en Adelante Actas de 1967), pgs. 81, 88, 1154, 1162, 1292.

²¹⁵ Esta Conferencia vio de nuevo los intentos fallidos de países partidarios de la unidad del arte de propugnar una protección mucho más amplia para las obras de arte aplicadas. Por ejemplo, Dinamarca propuso la eliminación del artículo 2(5) y el rechazo del artículo 7(4) a fin de asimilar las obras de arte aplicadas a las demás del artículo 2(1), con base en el principio de la universalidad del arte, defendiendo una acumulación restringida entre el derecho de autor y el derecho de diseños industriales; la propuesta fue finalmente rechazada. Véase Actas de 1967, pgs. 614, 669, 897.

²¹⁶ RICKETSON, S., *The Paris Convention...*, *op. cit.*, pg. 500.

seno del Convenio evidenció las diferencias de criterio entre los países de la Unión respecto a si esta categoría de obras debe protegerse por el Derecho de autor o por el Derecho de diseño²¹⁷. Pese a que las obras de arte aplicadas fuesen consideradas indudablemente obras artísticas, su protección por el Derecho de autor resulta limitada por la facultad de los estados de restringir el ámbito y las condiciones de esta protección²¹⁸.

Cabe señalar que, si bien la Unión Europea no es parte contratante del Convenio de Berna, sí lo son todos sus Estados miembros; además, la OMPI adoptó en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, cuyo artículo 1.4 obliga al cumplimiento de los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna²¹⁹. Como se explicará ampliamente en el capítulo 3 y en el apartado 5.5 de este trabajo, el Convenio de Berna constituye la base para la normativa europea de Derecho de autor.

2.2 El Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883

El Convenio de la Unión de París, de 20 de marzo de 1883, considerado el primer tratado internacional en materia de propiedad industrial, ambicionaba con unificar las dispares

²¹⁷ *Ibid.*, pg. 1162.

²¹⁸ Guía del Convenio de Berna, pgs. 23-24, 55.

²¹⁹ Decisión 2000/278/CE del Consejo, de 16 de marzo de 2000.

legislaciones nacionales de los países firmantes a fin de instaurar una normativa común en materia de propiedad industrial²²⁰, aunque el resultado finalmente obtenido se ha reducido a establecer principios generales, de manera similar al Convenio de Berna en relación con el Derecho de autor²²¹. La necesidad de proteger las creaciones industriales de manera efectiva en el ámbito internacional, puesta de manifiesto en múltiples exposiciones y congresos internacionales a lo largo del siglo XIX²²², culminó con la firma del Convenio fundacional de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial el 20 de marzo de 1883 por once miembros, incluyendo España. Desde entonces, el texto ha sufrido sucesivas revisiones y

²²⁰ AMOR FERNÁNDEZ, A., *op. cit.*, pg. 30.

²²¹ PALAO MORENO, G. y ARRUFAT CÁRDABA, A. D., *op. cit.*, pgs. 28-29.

²²² El germen del Convenio de París se encuentra en la Exposición Internacional de Invenciones de 1873 celebrada en Viena, donde el temor de los inventores a las imitaciones fraudulentas evidenció la necesidad de una protección internacional de las creaciones industriales. Este congreso culminó con la adopción de cuatro resoluciones manifestando la voluntad de sentar las bases de un derecho internacional de propiedad industrial unificado y adecuado, para lo cual se crearía una comisión ejecutiva permanente. En el seno del Congreso Internacional de París de 1876 y de la Conferencia de París de 1880, se acometió el análisis de las legislaciones nacionales europeas a fin de unificarlas. Por iniciativa de Francia y sobre la base de un proyecto de la comisión ejecutiva permanente, se elaboró un proyecto de Unión para la protección de la Propiedad Industrial. Véase ROFFE, P. y VEA, G., 'The WIPO Development Agenda in an Historical and Political Context', en WEINSTOCK NETANEL, N. (ed), *The Development Agenda: Global Intellectual Property and Developing Countries*, Oxford, Oxford University Press, 2008, pgs. 82-83; LADAS, S. P., pgs. 59-63; AMOR FERNÁNDEZ, A., *op. cit.*, pgs. 29-30.

enmiendas²²³, siendo actualmente partes contratantes ciento setenta y nueve países.

El vigente texto del Convenio de París contiene múltiples preceptos que hacen referencia a dibujos y modelos industriales, mayoritariamente disposiciones no específicas a esta categoría que resultan aplicables a múltiples derechos de propiedad industrial²²⁴. Así, el artículo 2(1) los incluye como objeto de la propiedad industrial, por lo que el principio de trato nacional del artículo 2(1) les resulta de aplicación; los artículos 4.A a 4.E, relativos al derecho de prioridad²²⁵; el plazo de gracia del artículo 5*bis*; la prohibición de caducidad del artículo 5.B y de la

²²³ El tratado ha sufrido seis revisiones en la Conferencia de Bruselas de 14 de diciembre de 1900, la conferencia de Washington de 2 de junio de 1911, la conferencia de La Haya de 6 de noviembre de 1925, la conferencia de Londres de 2 de junio de 1934, la conferencia de Lisboa de 31 de octubre de 1958 y la conferencia de Estocolmo de 14 de julio de 1967; además de una enmienda de 28 de septiembre de 1979.

²²⁴ AMOR FERNÁNDEZ, A., *op. cit.*, pgs. 97-98.

²²⁵ Como en el caso del principio de trato nacional, este principio resulta de aplicación al diseño desde el Acta de París de 1883, cuyo artículo 4 establecía un plazo de tres meses dentro del cual quien hubiera depositado un diseño en un país miembro podía efectuar un depósito en otro país miembro sin que fuese inválido por actos ocurridos durante este plazo, incluyendo un depósito realizado por terceros. Este plazo de tres meses se ampliaba a cuatro para 'países de ultramar'. En el Acta de La Haya de 1925, este plazo de extendió a seis meses a propuesta de Venezuela. Este plazo es el actualmente vigente en el artículo 4.C del Convenio. Véase RICKETSON, S., *The Paris Convention...*, *op. cit.*, pg. 480; PALAO MORENO, G. y ARRUFAT CÁRDABA, A. D., *op. cit.*, pgs. 34-35; MAUGUÉ, P., 'The International Protection of Industrial Designs under the International Conventions', *University of Baltimore Law Review* 1(1-2), 1990, pgs. 395-396.

inexistencia de signo o mención del artículo 5.D²²⁶; la protección temporaria del artículo 11; y la obligación de los países miembros de establecer un servicio especial de propiedad industrial. Aunque no existe definición de esta categoría en el texto del Convenio, la Guía de aplicación del Convenio de París establece que “*los dibujos o modelos industriales pueden describirse como constituidos por los aspectos o elementos ornamentales de un artículo utilitario, incluso sus características de dos o de tres dimensiones en cuanto a forma y superficie que constituyen la apariencia del artículo*”²²⁷. La evolución de la protección de dibujos y modelos en las revisiones del Convenio de París resulta un fiel reflejo de las tensiones existentes entre las diferentes teorías sobre la protección acumulada del diseño.

Pese a que dibujos y modelos industriales ya figuraban en el texto original del Convenio de París en su artículo segundo, relativo al principio de trato nacional, así como en la definición

²²⁶ Debido a los posibles perjuicios que el principio de trato nacional pudiera causar a los titulares de dibujos y modelos industriales, se introdujeron en el Convenio dos excepciones a este principio en artículos 5.B y 5.D. El artículo 5.B, introducido en la Conferencia de La Haya de 1925 y modificado en la Conferencia de Londres de 1934, dispone que la protección de éstos no resultará afectada por caducidad, sea por falta de explotación o por introducción de objetos similares a los protegidos. Por su parte, el artículo 5.D, en virtud del cual ningún signo o mención del depósito del dibujo o modelo se exigirá sobre el producto para el reconocimiento del derecho, fue introducido en la Conferencia de La Haya de 1925 sólo en relación con dibujos y modelos, y posteriormente, en la Conferencia celebrada en Londres en 1934, se extendió su ámbito a patentes, modelos de utilidad y marcas. Véase MAUGUÉ, P., *op. cit.*, pgs. 394-395.

²²⁷ BODENHAUSEN, G. H. C., Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, revisado en Estocolmo en 1967, *Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI)*, 1968, pg. 23.

de “propiedad industrial” establecida en el párrafo segundo del artículo primero del Acta de La Haya de 1925²²⁸, no fue hasta la introducción del artículo 5^{quinquies} en el Acta de Lisboa de 1958 que el Convenio estableció la obligación de los países de la Unión de proteger estas obras²²⁹. La parca redacción de este precepto²³⁰ y su tardía y conflictiva inclusión se deben, en gran medida, a la problemática protección de las obras de arte aplicadas a la industria, que ya se había planteado desde 1908 en el seno de las sucesivas revisiones del Convenio de Berna.

La inclusión de dibujos y modelos industriales como derechos a los cuales resultaba aplicable el principio de trato nacional desde 1883, en ausencia de obligación específica de protegerlos, sólo compelmía a los estados de la Unión que contasen con esta protección a extenderla a los nacionales de otros países de la Unión en los mismos términos que a sus propios nacionales, fuese esta protección específica para dibujos y modelos o por Derecho de autor, Derecho de patentes o Derecho de competencia desleal, entre otras modalidades posibles²³¹.

Esta coyuntura dio lugar a una gran heterogeneidad normativa no sólo en relación con la modalidad, condiciones y formalidades de la protección del diseño, sino a su misma existencia²³². Sirva como ejemplo las enormes diferencias en la duración de la protección recogidas en las Actas de la Conferencia

²²⁸ RICKESTON, S., *The Paris Convention*, *op. cit.*, pg. 477.

²²⁹ SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union...*, *op. cit.*, pg. 37.

²³⁰ *Ibid.*, pg. 98.

²³¹ RICKESTON, S., *The Paris Convention*, *op. cit.*, pg. 478.

²³² MAUGUÉ, P., *op. cit.*, pg. 395.

de Washington de 1911, desde dos años en Italia, pasando 20 años en España y 50 años en Francia, hasta protección perpetua en Portugal y Bélgica²³³; o el hecho de que, en 1958, cuando se decidió finalmente establecer explícitamente la obligación de proteger dibujos y modelos en el texto del Convenio, ocho países miembros de la Unión de París carecían completamente de protección para estas obras²³⁴.

En la Conferencia de Washington de 1911, Francia ya propuso la inserción de un nuevo artículo que dispusiera que los diseños y modelos aplicados a la industria, cualesquiera que sean su mérito y destino, gozarían de la protección de las leyes y convenciones relacionadas con la propiedad artística, sin estar sujetos a otras formalidades que las impuestas a los autores, independientemente de los derechos que pudieran resultar de la protección de las leyes sobre el dibujos y modelos industriales. La propuesta, basada en la teoría de la unidad del arte recogida por la Ley francesa de 1902 y análoga a la propuesta alemana que Francia había apoyado en la Conferencia de Berlín de 1908 para la revisión del Convenio de Berna²³⁵, fue estudiada por un subcomité y recibió el apoyo de delegaciones como la italiana, la española y la alemana, partidarias de una fórmula que

²³³ Union pour la Protection de la Propriété Industrielle, *Actes de la Conférence Réunie à La Haye du 8 octobre au 6 novembre 1925* (en adelante Actas de 1925), pgs. 314-315

²³⁴ LADAS, S. P., *op. cit.*, pg. 828, cita la República Dominicana, Finlandia, Grecia, Indonesia, Luxemburgo, Holanda, Rumanía y Turquía.

²³⁵ Union pour la Protection de la Propriété Industrielle, *Actes de la Conférence Réunie à Berlin du 14 octobre au 14 novembre 1908 avec les Actes de Ratification* (Actas de 1908), pg. 230.

estableciese que las obras artísticas serían protegidas por la legislación artística incluso si tuviesen un uso o destino industrial. No obstante, la oposición de las delegaciones británica, suiza, austriaca y alemana, cuyas legislaciones en la materia no admitían la unidad del arte, llevó en última instancia al rechazo de la propuesta²³⁶. En su lugar, fue adoptada por unanimidad la más modesta propuesta suiza de incluir en el Convenio un precepto según el cual en todos los países de la Unión la protección de los dibujos y modelos industriales debía ser fácilmente accesible²³⁷.

Francia repitió la propuesta arriba descrita en la Conferencia de La Haya de 1925, con el apoyo de Alemania, pero de nuevo rechazada ante la oposición de Estados Unidos y de Reino Unido, cuyas legislaciones no permitían la protección acumulada del diseño por propiedad industrial y propiedad intelectual²³⁸. Tras estos sucesivos fracasos, Francia volcó sus esfuerzos en la Unión de Berna, donde, como ya se ha explicado, la cuestión de las obras de arte aplicadas sería objeto de intenso debate en las conferencias de Roma de 1928 y de Bruselas en 1948²³⁹. También fue rechazada una propuesta de la delegación polaca consistente en la adopción de un precepto estableciendo que el hecho de que una obra artística esté protegida por la legislación nacional sobre obras artísticas no excluiría su

²³⁶ Union Pour la Protection de la Propriété Industrielle, *Actes de la Conférence de Washington du 15 mai au 2 juin 1911* (Actas de 1911), pgs. 221, 289-291.

²³⁷ *Ibid.*, pg. 291.

²³⁸ Actas de 1925, pgs. 332, 412-413.

²³⁹ RICKETSON, S., *The Paris Convention...*, *op. cit.*, pg. 479.

protección como obra industrial²⁴⁰.

El compromiso alcanzado en la Conferencia de Bruselas de 1948 de revisión del Convenio de Berna, dada la falta de consenso sobre la adopción de la teoría de la unidad del arte, conllevó la pérdida de impulso del movimiento dirigido a asimilar los diseños a las obras artísticas, en aras el auge del derecho *sui generis* de diseño²⁴¹. Fue una década después, en la Conferencia de Lisboa de 1958 del Convenio de París, cuando el gobierno portugués y la Oficina Internacional plantearon una ambiciosa propuesta consistente en definir “dibujos y modelos industriales”, establecer un requisito de novedad para su protección, y un plazo mínimo de protección de cinco años²⁴². Como afirmaba la propuesta:

“Para una verdadera aplicación del principio de asimilación, todos los países unionistas deben proteger como diseños o modelos industriales las obras de arte aplicadas a la industria. No se puede admitir, sin correr el riesgo de una gran confusión, la existencia de dos leyes diferentes cuyos respectivos campos de aplicación no están claramente definidos²⁴³”.

La propuesta constaba de un nuevo artículo con cuatro puntos, que comenzaba estableciendo que dibujos y modelos industriales estarían protegidos en los países de la Unión. El

²⁴⁰ Actas de 1925, pgs. 413,

²⁴¹ REICHMAN, S., *The Paris Convention...*, *op. cit.*, pg. 1164.

²⁴² Union Pour la Protection de la Propriété Industrielle, *Actes de la Conférence Réunie a Lisbonne du 6 au 31 octobre 1958* (Actas de 1958), pgs. 865-867; BODENHAUSEN, G. H. C., *op. cit.*, pg. 86.

²⁴³ Actas de 1958, pg. 866 (Traducción propia).

segundo punto definía los dibujos o modelos como cualquier disposición de líneas (diseño, dos dimensiones) o cualquier forma plástica (modelo, tres dimensiones), combinadas o no con colores, que sirvan de estándar para la producción industrial de un objeto. Según esta concepción, la distinción entre dibujos y modelos y figuras afines se basaba en dos criterios: si el efecto preponderante era estético o técnico, y si su función o destino era la producción industrial. Así, si el efecto técnico era preponderante, se trataría de un modelo de utilidad, mientras que, si el efecto estético era preponderante, podía tratarse o bien de un diseño industrial, si su finalidad era servir de estándar para una producción industrial, o de una obra de arte, en caso contrario²⁴⁴.

El punto tercero del nuevo artículo propuesto incidía en la novedad del dibujo o modelo como requisito para su protección, apreciada en función de la situación real del país donde ésta se reclamase. Por último, a fin de alcanzar un compromiso entre las diferentes protecciones otorgadas por los países unionistas a dibujos y modelos industriales, con enormes variaciones en su duración²⁴⁵, el punto cuatro proponía una protección mínima de cinco años, pudiendo las leyes nacionales de los países unionistas prever su renovación o una protección de

²⁴⁴ Actas de 1958, pg. 865.

²⁴⁵ *Ibid.*, pg. 867: “*En los Estados de la Unión, el período máximo es el siguiente: Austria, Hungría: tres años; Italia: cuatro años; Suecia: cinco años; Canadá, España, Japón, México, Polonia, Yugoslavia: diez años; Estados Unidos: catorce; Alemania, Brasil, Cuba, Dinamarca, Egipto, Irlanda del Norte, Irlanda, Israel, Reino Unido, Suiza, Tánger, Túnez, Unión Sudafricana: quince años; Líbano: veinticinco años; Francia, Marruecos: cincuenta años; Bélgica: cincuenta años después de la muerte; Portugal: indefinido*” (Traducción propia).

mayor duración. Los puntos segundo, tercero y cuarto fueron rechazados, tras mucho debate, por dificultades interpretativas, diferencias normativas y por la percepción de que la propuesta limitaría futuros desarrollos de la cuestión en relación tanto al Convenio de Berna como al de París²⁴⁶.

Pese a apoyar el artículo 5^{quinques}, la delegación neozelandesa incidió en la necesidad de resolver el problema de la doble protección del diseño. Clarificar la protección cumulativa del diseño era, en opinión de Nueva Zelanda, un paso importante para lograr una mayor uniformidad entre los principios fundamentales de la propiedad intelectual y la propiedad industrial:

“En general, en los países europeos, miembros de la Unión de París, la regla fundamental es que un diseño industrial no puede verse privado de la protección resultante de la legislación sobre derecho de autor por el mero hecho de estar protegido por la legislación sobre propiedad industrial; a la inversa, una obra artística no puede quedar excluida de la protección conferida por la legislación sobre derecho de autor por el mero hecho de ser un diseño industrial”²⁴⁷.

La redacción finalmente aprobada del artículo 5^{quinques} simplemente establecía que los países de la Unión se comprometían a proteger los dibujos y modelos industriales. Pese al fracaso en lograr avances normativos más complejos, la adopción de este artículo supuso la introducción de un principio general de protección, si bien sin especificar la naturaleza, objeto

²⁴⁶ Sólo se opusieron Reino Unido y Yugoslavia. Véase *ibid.*, pg. 909.

²⁴⁷ *Ibid.*, pg. 881 (Traducción propia).

o condiciones de la misma, que quedaría al arbitrio de los legisladores nacionales, y sin pronunciarse sobre su posible acumulación con el Derecho de autor²⁴⁸. Dado el parco tenor literal de este precepto, los países unionistas podían dar cumplimiento a esta obligación por los medios que considerasen oportunos, fuese el Derecho de patentes, el Derecho *sui generis* de diseño o el Derecho de autor u otras formas de protección, como el Derecho de competencia desleal²⁴⁹, sin que pudiera entenderse que el artículo 5^{quinquies} obligase al establecimiento de un sistema registral de protección del diseño²⁵⁰.

En palabras de G. H. Bodenhausen en la Guía para la aplicación del Convenio de París:

“[L]o que es necesario y, al mismo tiempo, suficiente, es que cuando las autoridades competentes de un Estado miembro definan o reconozcan un objeto como «dibujo o modelo industrial», por ejemplo, con vistas a su registro como tal en el país mismo, de manera interna, le concedan protección de una u otra forma²⁵¹”.

Por ende, cabe entender que existe la obligación para los

²⁴⁸ CARBAJO CASCÓN, F., ‘La protección del diseño industrial...’, *op. cit.*, pg. 541.

²⁴⁹ MAUGUÉ, P., *op. cit.*, pgs. 393-394.

²⁵⁰ No obstante, voces doctrinales han planteado si la falta de un derecho de diseño supondría un incumplimiento de este precepto, o si el propio texto del Convenio, al establecer preceptos como el artículo 4 y 5^{bis}, da por sentado un sistema de protección registral del diseño. Las obligaciones relacionadas con el registro, como las nacidas de los artículos 4 y 5^{bis}, sólo entrarán en juego en relación con solicitudes de depósito en países miembros con sistemas registrales de protección. Véase RICKETSON, S., *The Paris Convention...*, *op. cit.*, pgs. 487-488.

²⁵¹ BODENHAUSEN, G. H. C., *op. cit.*, pg. 93 (Traducción propia).

países unionistas de adoptar una forma de protección específica para el diseño que caracterice el objeto de protección como dibujo o modelo industrial, lo cual conllevaría que los estados que careciesen de una norma específica en este sentido estarían incumpliendo la obligación del artículo 5*quinquies*²⁵².

Fue aprobada en la Conferencia de Lisboa de 1958 una resolución en la que reconocían la necesidad de una coordinación estrecha entre las disposiciones del Convenio de Berna, el Convenio de París y la Convención Universal sobre Derecho de Autor para garantizar una protección más eficaz de las obras de arte aplicadas, dibujos y modelos que cubriese lagunas y eliminase duplicidades. Para ello, la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, el Comité Permanente de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas y el Comité Intergubernamental de Derecho de Autor se comprometieron a estudiar de forma profunda y coordinada la cuestión para garantizar una mejor protección internacional de las obras de arte aplicadas, dibujos y modelos²⁵³.

La introducción del artículo 5*quinquies* reavivó el interés por la estandarización del Derecho de diseño y la resolución del problema de la protección de las obras de artes de arte aplicadas. La Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI) trabajó en diversos congresos y reuniones a principios de los sesenta por unificar el derecho de diseño en el ámbito internacional, esfuerzos que culminaron en la adopción

²⁵² RICKETSON, S., *The Paris Convention...*, *op. cit.*, pg. 488.

²⁵³ Actas de 1958, pgs. 1015-1016.

de la Resolución de Tokio de 1966. Este texto proponía ciertas características esenciales para un régimen mínimo de protección del diseño industrial, entre los que se encontraban la apariencia como elemento básico de la definición del diseño, los requisitos de novedad y originalidad y la necesidad de establecer un sistema registral. Particularmente, el punto II de la Resolución, sobre la naturaleza de la protección, establecía que los diseños industriales debían ser protegidos por un sistema propio que podría coexistir con el sistema de Derecho de autor de acuerdo a la legislación nacional²⁵⁴. De esta manera, la declaración reconocía la posibilidad de la acumulación de protecciones con el Derecho de autor, dejando al arbitrio de los países contratantes el establecimiento de las condiciones de acumulación. En las décadas posteriores, la doble protección del diseño fue aceptada por el Comité Ejecutivo de AIPPI como la opción óptima, pese a que no se alcanzaron conclusiones definitivas acerca de la extensión de dicha protección²⁵⁵.

Los avances en el seno del Convenio de París también llevaron a BIRPI a publicar en 1970 una Ley-Tipo para los países en desarrollo sobre dibujos y modelos industriales, dirigida a guiar los desarrollos legislativos de países con normativa inexistente o insuficiente en materia de diseño²⁵⁶. Sus dos principios básicos,

²⁵⁴ LADAS, S. P., *op. cit.*, pgs. 868-869.

²⁵⁵ SUTHERSANEN, U., 'Harmonising Design Law in a Free Trade Area: Jurisprudential Lessons from the EU and the US', en ANTONS, C., BLAKENEY, M., y HEATH, C. (eds.), *Intellectual Property Harmonisation Within ASEAN and APEC*, Kluwer Law International, La Haya, 2004, pgs. 59-60.

²⁵⁶ RICKETSON, S., *The Paris Convention*, *op. cit.*, pg. 488.

enunciados en su artículo primero, son la condición de registro²⁵⁷ y el principio de la acumulación de protecciones. En virtud de este último, la protección específica prevista para dibujos y modelos es acumulable e independiente de la que puedan recibir en virtud de la normativa de Derecho de autor, dado su carácter estético y sin importar si su destino es la fabricación de un producto industrial o de artesanía²⁵⁸.

En definitiva, el Convenio de París ofrece directrices reguladoras en relación con el diseño que se limitan a un mandato general de protección, producto de intentos, tan ambiciosos como infructuosos, por establecer una armonización más profunda de esta cuestión²⁵⁹.

2.3 El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC),

²⁵⁷ La adopción de una normativa *sui generis* de diseño se plantea como deseable para proteger dibujos y modelos cuya falta de nivel artístico les prive de protección por derecho de autor, para facilitar la prueba de la novedad y para ofrecer a dibujos y modelos una protección que no requiere el conocimiento del plagio o la imitación. Véase Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Ley-Tipo para los países en desarrollo sobre dibujos y modelos industriales*, Ginebra, 1970, pgs. 16.

²⁵⁸ *Ibid.*, pgs. 15-16.

²⁵⁹ SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union...*, *op. cit.*, pg. 37.

negociado en la Ronda de Uruguay entre 1986 y 1994 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, conocido por sus siglas en inglés GATT y aprobado como Anexo 1C en el Tratado de Marrakech de 15 de abril de 1994 por el que se constituye la Organización Mundial del Comercio (OMC)²⁶⁰, supuso un hito fundamental en el desarrollo del Derecho de propiedad intelectual e industrial en el ámbito internacional, siendo el acuerdo más amplio y exhaustivo en este área hasta la fecha²⁶¹. Los Convenios de París y Berna, administrados por la OMPI, carecían de mecanismos eficaces de prevención y resolución de controversias, así como de normas detalladas sobre la tutela y eficacia de los derechos de propiedad industrial; ello, sumado a la creciente importancia de la propiedad intelectual e industrial en el cada vez más digitalizado y tecnificado sistema de comercio mundial, hacían necesaria una actualización del Derecho internacional en esta materia²⁶². Las disposiciones del acuerdo ADPIC pretendían constituir un marco mínimo de protección para los derechos de propiedad intelectual, a fin de eliminar distorsiones y obstáculos al comercio internacional legítimo atendiendo a su vez a los diferentes intereses de los países

²⁶⁰ La OMC fue aprobada mediante el Acta de Marrakech, de 15 de abril de 1994, ratificada en España el 30 de diciembre de 1994.

²⁶¹ PIRES DE CARVALHO, N., *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*, 2ª edición, Kluwer Law International, La Haya, 2010, pg. 60; GERVAIS, D. J., *The TRIPS Agreement. Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, Londres, 1998, pg. 11.

²⁶² GERVAIS, D.J., *The TRIPS...*, *op. cit.*, pgs. 9-10.

desarrollados y en vías de desarrollo²⁶³.

La protección del diseño no fue una prioridad acuciante en la negociación del acuerdo ADPIC, priorizándose en su lugar otros derechos de propiedad industrial. Además, al igual que ocurría en las negociaciones de los Convenios de Berna y París, la incierta relación entre el Derecho de propiedad intelectual y el Derecho de propiedad industrial sobre las obras de arte aplicadas complicaba enormemente la armonización en esta materia²⁶⁴. El

²⁶³ En general sobre las negociaciones del acuerdo ADPIC, sus objetivos y principios, véanse *ibid.*, pgs. 3-38; CROWE, E. A., ‘Fishing TRIPS: a Look at the History of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property’, *Creighton Intellectual & Competition Law Journal* 77(2), 2011; PIRES DE CARVALHO, N., *The TRIPS...*, *op. cit.*, pgs. 59-98; YU, P. K., ‘The Objectives and Principles of the TRIPS Agreement’, *Houston Law Review* 46, 2009; SANCHO VILLA, D., ‘Disposiciones generales y principios básicos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio’, *Pe.i.: propiedad intelectual* 5, 2000; IGLESIAS PRADA, J. L., ‘Disposiciones generales y principios básicos en el “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el comercio” ADPIC’, *THEMIS: Revista de Derecho* 38, 1998; GÓMEZ SEGADE, J. A., ‘El acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual’, *Actas de Derecho Industrial y derecho de autor*, Tomo XVI, 1994-95.

²⁶⁴ PHILLIPS, J., *Industrial Designs and TRIPS*, en CORREA, C. y ABDULQAWI A. Y. (eds.), *Intellectual Property and International Trade. The TRIPS Agreement*, 3ª edición, Kluwer Law International, La Haya, 2016, §7.01, cita como ejemplo del escaso interés de los participantes en la protección del diseño la propuesta de Estados Unidos de 20 de octubre de 1987, que enfatizaba la necesidad de establecer un acuerdo de propiedad intelectual con disposiciones efectivas relativas a la tutela de patentes, marcas, derechos de autor y secretos industriales, entre otros derechos, pero no hacía referencia alguna al diseño industrial, o la propuesta de las Comunidades Europeas de 19 de noviembre de 1987, en las mismas líneas que la estadounidense, que mencionaba el diseño industrial una sola vez.

tratamiento que el acuerdo ADPIC realiza del diseño industriales breve pero significativo, incorporando obligaciones sustantivas relativas a estándares mínimos de protección de los derechos de propiedad intelectual y estableciendo medidas y procedimientos para garantizar su respeto²⁶⁵.

El acuerdo ADPIC parte de la base de que los miembros de la OMC deben cumplir con los preceptos más relevantes de los Convenios de Berna y París, sean o no miembros de los mismos, en virtud de los artículos 2(1) y 9(1)²⁶⁶. Asimismo, los artículos 3 y 4 requieren la aplicación de los principios básicos del acuerdo, el principio de trato nacional y el principio de trato de la nación más favorecida, a dibujos y modelos industriales; no obstante, diseños industriales y obras de arte aplicadas se encuentran en una posición privilegiada, exentos de estos principios básicos en virtud de las excepciones ya previstas en convenios preexistentes, particularmente los convenios de Berna y París²⁶⁷.

Ya con carácter específico, el acuerdo dedica sus artículos

²⁶⁵ VANDOREN, P., 'The implementation of the TRIPS Agreement', *Journal of World Intellectual Property* 2(1), 1999, pg. 27.

²⁶⁶ Los artículos 2(1) y 9(1) establecen que todos los países miembros de la OMC deben cumplir con los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna y 1 a 12 y 19 del Convenio de París, entre los cuales se encuentran preceptos relativos al ámbito de protección, derechos mínimos, duración y trato nacional, como se ha explicado anteriormente.

²⁶⁷ SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union...*, *op. cit.*, pg. 41; UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, pg. 336.

25 y 26²⁶⁸ a la protección del diseño; éstos se ubican en la sección 4, titulada “dibujos y modelos industriales”, manteniendo la misma terminología tradicional ya presente en los convenios de Berna y París. En línea con la flexibilidad general que lo caracteriza, y a consecuencia de la imposibilidad de resolver la discutida cuestión de la naturaleza híbrida del diseño, el acuerdo ADPIC adopta una postura ambivalente y ambigua respecto a la acumulación de protecciones²⁶⁹. La falta de definición del término “dibujos y modelos industriales” permite que abarque toda clase de diseños estéticos y funcionales, desde obras de arte aplicadas hasta modelos de utilidad; tampoco se define el concepto de “obras de arte aplicadas”, sólo las menciona en el artículo 12 para excluirlas de la duración mínima de protección de cincuenta años establecida para las obras comprendidas dentro del ámbito de aplicación del acuerdo²⁷⁰. Por otra parte, los artículos 25 y 26 combinan elementos propios del Derecho de autor, como los requisitos de originalidad y creación independiente, con otros propios del Derecho de propiedad industrial, como la novedad o la limitada duración de su protección²⁷¹.

El artículo 25, sobre las condiciones de protección de dibujos y modelos, va mucho más allá que el artículo 5*quinques* del Convenio de París en su empeño por asegurar un adecuado nivel

²⁶⁸ PALAO MORENO, G. y ARRUFAT CÁRDAVA, A. D., *op. cit.*, pgs. 42-43.

²⁶⁹ PIRES DE CARVALHO, N., *op. cit.*, pg. 502.

²⁷⁰ SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union...*, *op. cit.*, pg. 42.

²⁷¹ PIRES DE CARVALHO, N., *op. cit.*, pgs. 502-503.

de protección para el diseño, estableciendo la obligación de los Estados miembros de ofrecer protección a dibujos y modelos creados independientemente que sean nuevos u originales. No obstante, al igual que el artículo 5^{quinques}, guarda silencio sobre la naturaleza de esta protección, permitiendo a los Estados miembros cumplirla mediante el Derecho de autor, el Derecho de propiedad industrial, el Derecho *sui generis* de diseño, sea registrado o no registrado, o la acumulación de varias protecciones²⁷². Este precepto, en conjunción con el artículo 2(7) del Convenio de Berna, permite así que la protección del Derecho de autor y del Derecho de diseño sean mutuamente excluyentes, o acumulables de forma parcial o total²⁷³, manteniéndose así la falta de armonización que ni Berna y París lograron eliminar²⁷⁴.

En las negociaciones en torno a este precepto, se optó por el término “nuevos”, defendido por Estados Unidos y Suiza, en lugar de por el término “noveles”, propugnado por la Comunidad Europea, Japón y diversos países en desarrollo, que igualmente propusieron el término “original”. Se debatió entre las delegaciones participantes la cuestión de si en el precepto debía

²⁷² CORREA, C., *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement*, Oxford University Press, Oxford, 2007, pg. 261, considera que cuando existan dos o más modalidades de protección aplicadas al diseño industrial, será suficiente con que una de estas modalidades cumpla con los requisitos del acuerdo ADPIC, considerándose las otras como suplementarias.

²⁷³ KINGSBURY, A., ‘International Harmonisation of Designs Law: the Case for Diversity’, *European Intellectual Property Review* 8, 2010, pg. 398.

²⁷⁴ RICKETSON, S., ‘The Design/Copyright Overlap...’, *op. cit.*, pgs. 516-517; PIRES DE CARVALHO, N., *op. cit.*, pg. 513; UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS*, *op. cit.*, pgs. 329-330, 334-335.

figurar “novedad y originalidad”, como proponían países en desarrollo; “novedad y/o originalidad”, como defendía Japón; o “novedad u originalidad”, como abogaban la Comunidad Europea, Austria y los países nórdicos. Algunas delegaciones, como la peruana y la suiza, eran partidarias incluso de incluir sólo el requisito de novedad y no el de originalidad, mientras que la delegación de Estados Unidos propuso la inclusión de dos requisitos más, la ornamentalidad y la no obviedad, a fin de evitar la protección de diseños funcionales; mientras que Corea propuso añadir los requisitos de carácter estético y aplicación industrial²⁷⁵. Finalmente, prevaleció la alternatividad de ambos requisitos, permitiendo que el precepto abarcase modelos de protección del diseño basados tanto en la propiedad intelectual como en la propiedad industrial²⁷⁶. Por lo que respecta al criterio de creación independiente, fue añadido posteriormente, posiblemente para apaciguar a los partidarios de la acumulación de los criterios de novedad y originalidad. Con él, se evitaba la protección de diseños que fuesen copias o imitaciones, pudiendo considerarse originales pese a no ser estrictamente nuevos²⁷⁷.

Así, el artículo 25(1) establece la creación independiente como un primer requisito obligatorio y otorga libertad a los miembros de la OMC para elegir entre la novedad y la

²⁷⁵ PIRES DE CARVALHO, N., *op. cit.*, pgs. 504-505; UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS*, *op. cit.*, pgs. 327, 332 nota 460; GERVAIS, D. J., *The TRIPS Agreement...*, *op. cit.*, pg. 140.

²⁷⁶ PIRES DE CARVALHO, N., *op. cit.*, pg. 505.

²⁷⁷ RICKETSON, S., *The Paris Convention...*, *op. cit.*, pgs. 517-518; SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union...*, pg. 43; GERVAIS, D. J., *The TRIPS Agreement...*, *op. cit.*, pgs. 140-141.

originalidad como segundo requisito para la protección de dibujos y modelos, así como para concretar el significado de estos requisitos²⁷⁸ o incluso añadir requisitos adicionales que no contradigan lo dispuesto en el acuerdo²⁷⁹. La postura no concluyente del acuerdo respecto a la acumulación de protecciones sobre el diseño se ve evidenciada por la combinación en este precepto de conceptos propios del Derecho de autor y del Derecho de propiedad intelectual²⁸⁰: por un lado, la creación independiente y la originalidad²⁸¹, y por otro, el criterio de novedad. La redacción del precepto sugiere que el sentido de “creado independientemente” debe diferir de “original” al haberse incluido ambos requisitos, y que, por ende, el requisito de originalidad es más elevado y relacionado con el Derecho de autor, mientras que el de creación independiente se traduciría en la ausencia de copia o en la exigencia de un nivel mínimo de

²⁷⁸ PIRES DE CARVALHO, N., *op. cit.*, pg. 504; UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS*, *op. cit.*, pgs. 331-332; PALAO MORENO, G. y ARRUFAT CÁRDABA, A. D., *op. cit.*, pg. 45.

²⁷⁹ PIRES DE CARVALHO, N., *op. cit.*, pg. 511, cita el ejemplo de la República de Corea, cuya ley de protección del diseño (IP/Q2/KOR/1) requiere que tengan aplicación industrial, entendida como reproducción en masa mediante tecnología actualmente disponible.

²⁸⁰ PIRES DE CARVALHO, N., *op. cit.*, pgs. 502-503; RICKETSON, S., *The Paris Convention*, *op. cit.*, pg. 517; UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS...*, *op. cit.*, pgs. 322-323.

²⁸¹ Para una visión comparada del concepto de originalidad, véase JUDGE, E. F. y GERVAIS, D. J., ‘On Silos and Constellations: Comparing Notion of Originality in Copyright Law’, *Cardozo Arts and Entertainment Law Journal* 27, 2009.

creatividad²⁸².

Por lo que respecta a los requisitos alternativos de novedad y originalidad, el artículo no define ninguno de los dos términos, pero sí sugiere diversas fórmulas que los Estados miembros pueden emplear para concretar su significado: su segunda frase sugiere que consideren nuevo u original a un dibujo o modelo si difiere de manera significativa de los dibujos y modelos conocidos o combinaciones de características de los mismos²⁸³. Ante el silencio del precepto, los Estados miembros podrán también establecer la amplitud geográfica y temporal del estado del arte a partir del cual se aprecia la novedad u originalidad de los dibujos y modelos a proteger²⁸⁴. Por su parte, la tercera frase propone que los Estados miembros puedan no extender protección a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales. Esta frase entronca con la dualidad existente en todo diseño entre las cualidades estéticas y funcionales, posibilitando que los estados puedan exigir un cierto carácter ornamental, decorativo o estético para la protección de

²⁸² KINGSBURY, A., 'International Harmonisation...', *op. cit.*, pg. 388; CARVALHO, pgs. 505-506; UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS...*, *op. cit.*, pgs. 331-332; GERVAIS, D. J., *The TRIPS Agreement...*, *op. cit.*, pg. 140.

²⁸³ Esta fórmula podría dar lugar al establecimiento de un criterio de originalidad objetivo, dando lugar a que un dibujo o modelo creado independientemente pero que no difiera significativamente de dibujos o modelos ya existentes quedaría pueda quedar excluido de protección. Véanse UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS...*, *op. cit.*, pg. 333, nota 463; GERVAIS, D. J., *The TRIPS Agreement...*, *op. cit.*, pg. 140.

²⁸⁴ RICKETSON, S., *The Paris Convention*, *op. cit.*, pg. 518; UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS...*, *op. cit.*, pgs. 333-334.

dibujos y modelos²⁸⁵. Asimismo, se alude a las decisiones libremente tomadas por el diseñador en oposición a las dictadas por consideraciones técnicas y funcionales como un factor que podría incidir en el nivel de originalidad exigida para la protección del diseño²⁸⁶.

El apartado segundo del artículo 25, referido en particular a los diseños textiles, fue propuesto por Austria y Suiza²⁸⁷ y responde a la necesidad de obtener protección de forma rápida, barata y eficiente para los diseños textiles, dadas las peculiares dinámicas de la industria de la moda, en la que los diseños tienen una vida útil muy breve²⁸⁸ y la imitación es práctica habitual, pero no siempre perjudicial²⁸⁹. Este segundo apartado compele a los Estados miembros a establecer un régimen de protección que no dificulte injustificadamente la oportunidad de buscar y obtener protección para dibujos o modelos textiles, particularmente en lo respectivo a costes, examen y publicación, puntualizando expresamente que podrán cumplir esta obligación no sólo mediante el Derecho de dibujos o modelos industriales, sino

²⁸⁵ RICKETSON, S., *The Paris Convention*, *op. cit.*, pg. 519.

²⁸⁶ GERVAIS, D. J., *The TRIPS Agreement...*, *op. cit.*, pg. 141.

²⁸⁷ PIRES DE CARVALHO, N., *op. cit.*, pgs. 515-516, explica que la propuesta suiza, mucho más ambiciosa que el texto finalmente aprobado, incluyendo aspectos como un examen no sustantivo de los dibujos y modelos textiles o la falta de obligatoriedad de la publicación de los mismos.

²⁸⁸ PALAO MORENO, G. y ARRUFAT CÁRDABA, A. D., *op. cit.*, pg. 46.

²⁸⁹ Sobre la industria de la moda espacio negativo de la propiedad intelectual y la copia como incentivo creativo, véase RAUSTIALA, K. y SPRIGMAN, C., 'The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design', *Virginia Law Review* 92(8), 2006.

también mediante el Derecho de autor²⁹⁰; el acuerdo sugiere así explícitamente que los Estados miembros deberían otorgar la protección del Derecho de autor a los diseños textiles²⁹¹.

Un sistema registral con largos y costosos procedimientos de registro difícilmente cumple la obligación de este precepto, por lo que el acuerdo insta a los Estados miembros de la OMC a flexibilizar sus regímenes de protección o a permitir la protección de los diseños textiles por el Derecho de autor, sea en ausencia de un Derecho *sui generis* de diseño o de forma acumulada a éste²⁹². La consideración de un diseño textil como obra de arte aplicado en virtud del artículo 2(7) del Convenio de Berna conlleva que pueda obtener protección tanto del Derecho de autor como del Derecho *sui generis* de diseño²⁹³. La excepción al principio de trato nacional que prevé este artículo no puede ser utilizada como pretexto para no implementar un régimen especial de protección de dibujos y modelos textiles que cumpla con los requisitos del acuerdo ADPIC, en cuyo caso no resultará de aplicación²⁹⁴.

El artículo 26(1), sobre la protección conferida a diseños y modelos, adopta una posición de neutralidad respecto a la doble

²⁹⁰ RICKETSON, S., 'The Design/Copyright Overlap', *op. cit.*, pg. 172.

²⁹¹ UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS...*, *op. cit.*, pg. 342.

²⁹² *Ibid.*, pg. 335; PIRES DE CARVALHO, N., *op. cit.*, pgs. 518-519, citando informes sobre la implementación del acuerdo ADPIC, explica no se requiere un sistema de protección especial para diseños textiles con procedimientos acelerados o simplificados, siempre que éstos puedan protegerse bajo el derecho de autor. En sistemas de acumulación del derecho de autor y el derecho *sui generis* de diseño, los diseñadores textiles y de moda rara vez recurren al segundo, optando mayoritariamente por el primero.

²⁹³ UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS...*, *op. cit.*, pg. 335.

²⁹⁴ PIRES DE CARVALHO, N., *op. cit.*, pgs. 519-520.

protección del diseño sin ofrecer una solución armonizada a la cuestión. El precepto dispone que el titular tendrá el derecho a impedir la fabricación, venta o importación no autorizadas y con fines comerciales de artículos que incorporen u ostenten dibujos o modelos que sean copias o fundamentalmente copias del dibujo o modelo protegido. Los términos “una copia” y “fundamentalmente una copia” se asemejan al concepto de creación independiente propio del Derecho de autor²⁹⁵ y establecen dos niveles de infracción interpretables respectivamente como diseños idénticos al protegido y diseños similares o imitaciones²⁹⁶.

El artículo 26(2) permite a los Estados miembros establecer excepciones limitadas de la protección de dibujos y modelos industriales, siempre que no atenten de manera injustificable contra la normal explotación de éstos ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros²⁹⁷. Este precepto va más allá de la regla de los tres pasos del artículo 13 del acuerdo

²⁹⁵ *Ibid.*, pg. 521-524; RICKETSON, S., ‘The Design/Copyright Overlap...’, *op. cit.*, pg. 172; KINGSBURY, A., *op. cit.*, pg. 389; CORREA, C., *op. cit.*, pg. 266; GERVAIS, D. J., *The TRIPS Agreement...*, *op. cit.*, pg. 143.

²⁹⁶ PIRES DE CARVALHO, N., *op. cit.*, pgs. 522-523, apunta que la misma distinción entre “idéntico y similar” existe respecto a marcas y patentes en el texto del acuerdo, siendo la diferencia más relevante entre ambos el diferente nivel de prueba exigido; CORREA, C., *op. cit.*, pg. 266; GERVAIS, D. J., *The TRIPS Agreement...*, *op. cit.*, pg. 143.

²⁹⁷ RICKETSON, S., ‘The Design/Copyright Overlap...’, *op. cit.*, pg. 173; SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union...*, *op. cit.*, pg. 45.

ADPIC y del artículo 9(2) del Convenio de Berna²⁹⁸ y da pie al establecimiento de numerosas excepciones, como la exclusión de diseños exclusivamente funcionales prevista en el artículo 25(2)²⁹⁹, e incluso el establecimiento de licencias obligatorias³⁰⁰.

Finalmente, según el artículo 26(3), la duración mínima de la protección de los diseños industriales debe ser de diez años, permitiendo que los Estados miembros establezcan la fecha de inicio del cómputo de esta protección, así como si ésta puede renovarse o dividirse en periodos más breves susceptibles de ser renovados hasta un periodo total de protección de mínimo diez años. Como apuntaron países como Corea, Suiza o la Comunidad Europea durante las negociaciones del acuerdo, esta flexibilidad obedece a la ya mencionada breve vida comercial de los diseños, que conlleva que una protección muy duradera suponga costes desproporcionados para el solicitante de protección³⁰¹. Este precepto debe interpretarse necesariamente en conjunción con el artículo 7(4) del Convenio de Berna, cuyo plazo mínimo de protección de veinticinco años regirá para la protección del derecho de autor, mientras que el plazo menor de diez años del acuerdo ADPIC entrará en juego en relación con

²⁹⁸ CORREA, C., *op. cit.*, pg. 267; GERVAIS, D.J., *The TRIPS Agreement...*, *op. cit.*, pgs. 143-144.

²⁹⁹ SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union...*, *op. cit.*, pg. 45.

³⁰⁰ PIRES DE CARVALHO, N., *op. cit.*, pgs. 529-533; CORREA, C., *op. cit.*, pg. 268; GERVAIS, D.J., *The TRIPS Agreement...*, *op. cit.*, pg. 143.

³⁰¹ PIRES DE CARVALHO, N., *op. cit.*, pgs. 534-535, hace referencia la propuesta de las Comunidades Europeas, finalmente rechazada, que expresamente reconocía su voluntad de que, en casos de protección registral del diseño, ésta tuviese una duración mínima de cinco años, renovables como mínimo otros cinco años más.

regímenes de protección *sui generis* o de propiedad industrial³⁰². El ya mencionado artículo 12 sugiere esta interpretación al establecer que las obras de arte aplicado quedan excluidas de la duración mínima de protección de cincuenta años, a las que se aplicará el plazo mínimo de veinticinco años del artículo 7(4) del Convenio de Berna.

En definitiva, aunque el acuerdo ADPIC va más allá que sus predecesores en la armonización del diseño en el ámbito internacional, sus disposiciones se caracterizan por su ambigüedad y flexibilidad respecto a las diferentes modalidades de protección posibles, maximizando la libertad de los Estados miembros de la OMC y, por ende, perpetuando la diversidad de regímenes de protección³⁰³. Tanto el Convenio de Berna como el de París evitaron resolver el dilema de la doble protección del diseño, una posición que el acuerdo ADPIC perpetúa, aceptando al diseño como objeto tanto del Derecho de autor como del Derecho de propiedad industrial.

2.4 Otros instrumentos internacionales

Resultan merecedores de mención otros instrumentos internacionales que también regulan la figura del diseño, si bien sin ahondar en la cuestión de la doble protección de las obras de

³⁰² KINGSBURY, A., *op. cit.*, pg. 389; PIRES DE CARVALHO, N., *op. cit.*, pg. 534; SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union...*, *op. cit.*, pg. 45-46; CORREA, C., *op. cit.*, pgs. 268-269.

³⁰³ RICKETSON, S., 'The Design/Copyright Overlap...', *op. cit.*, pg. 173.

arte aplicadas a la industria. Los mayores logros del derecho internacional en materia de diseños han sido de carácter procedimental, con el Arreglo de La Haya, relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales, de 6 de noviembre de 1925, y el Arreglo de Locarno, que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, de 28 de septiembre de 1979. Se ha optado por comentar brevemente estos instrumentos y obviar un análisis pormenorizado de los mismos, debido a su menor relevancia en relación con la doble protección del diseño.

En primer lugar, el Arreglo de La Haya, relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, de 6 de noviembre de 1925³⁰⁴, establece un mecanismo de depósito internacional único ante la OMPI que permite al depositante adquirir protección en una multiplicidad de estados miembros del Arreglo, sin necesidad de un registro nacional previo. Este instrumento, un arreglo particular de acuerdo con el artículo 19 del Convenio de París, obedece a la necesidad de simplificar los trámites y abaratar los costes del registro internacional de diseño, permitiendo que los países contratantes puedan obtener

³⁰⁴ El Arreglo de La Haya, relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, de 6 de noviembre de 1925, entró en vigor en 1928 y ha sido revisado en la Conferencia de Londres de 2 de junio de 1934, en la Conferencia de la Haya de 28 de noviembre de 1960 y en la Conferencia de Ginebra de 2 de julio de 1999. Asimismo, el Arreglo fue completado por un Acta Adicional firmada en Mónaco el 18 de noviembre de 1961 y por un Acta Complementaria firmada en Estocolmo el 14 de julio de 1967, posteriormente enmendada el 28 de septiembre de 1979. Son partes contratantes del Acta de Ginebra 60 países, entre ellos España, que la firmó el 6 de julio de 1999 y la ratificó el 23 de septiembre de 2003.

protección para diseños industriales en multitud de países con un sólo depósito y con formalidades y gastos mínimos³⁰⁵. No obstante, este mecanismo resultaba significativamente menos atractivo para los países contratantes cuya legislación preveía el reconocimiento de dibujos y modelos como obras de arte aplicadas a la industria sin necesidad de depósito³⁰⁶. Aunque el Arreglo no desciende a materias sustantivas o de forma, determinados preceptos y aspectos del mismo resultan relevantes desde la perspectiva de la doble protección del diseño, tenida en cuenta incluso en textos eminentemente procesales.

El germen del Arreglo se encuentra en una propuesta francesa en la Conferencia de Washington de 1911³⁰⁷, en la que se puso de manifiesto el deseo de la Oficina Internacional de BIRPI y los países de la Unión de elaborar un proyecto de registro internacional de dibujos y modelos que fuese concluido como acuerdo internacional³⁰⁸. El proyecto de Arreglo fue presentado en la Conferencia de La Haya de 1925 con el propósito de internacionalizar y consolidar la protección del diseño. La Exposición de Motivos del proyecto establecía claramente que el depósito internacional se planteaba como un paso intermedio,

³⁰⁵ MAUGUÉ, P., *op. cit.*, pg. 397.

³⁰⁶ Actas de 1934, pg. 148. Esta observación ya había sido realizada por la delegación alemana en el seno de la Conferencia de La Haya de 1925, véase Actas de 1925, pg. 500.

³⁰⁷ Actas de 1911, pgs. 100-102.

³⁰⁸ El primer borrador del acuerdo fue publicado en marzo de 1912, transformado en un proyecto remitido a los países unionistas en 1914; tras la Primera Guerra Mundial, los trabajos se reanudaron en 1919 hasta culminar con la presentación de un segundo borrador en 1925. Véanse Actas de 1925, pg. 313; Actas de 1911, pg. 353.

siendo el objetivo final la protección de todas las creaciones de forma, sean arte puro, aplicado o industrial, como obras de arte por el Derecho de autor³⁰⁹:

“[S]i la tendencia general de la evolución es decididamente hacia la reabsorción del campo especial de los diseños y modelos en el gran campo de la propiedad artística, es imposible prever el mantenimiento de una doble legislación (industrial y artística) destinada a abarcar todas las obras que aquí se discuten, aunque sean de valor más modesto y de carácter más aparentemente utilitario, así como el mantenimiento de la institución del depósito, capaz de facilitar la prueba de la existencia del derecho y de la prioridad de uso, más que como solución transitoria y auxiliar. Este mantenimiento y preservación sólo aparecerán como concesiones a la vida real o como condiciones para el progreso futuro, a saber, la asimilación de los diseños a las obras de las artes figurativas en virtud del principio de la unidad del arte³¹⁰”.

Este sentimiento no se ha visto reflejado en la realidad, habida cuenta que, casi un siglo después, la cuestión de la doble protección continúa siendo muy problemática.

Respecto a las disposiciones de las sucesivas Actas del Arreglo, pese a ser eminentemente procesales, en ellas existen referencias expresas a las obras de arte aplicado y a los diversos sistemas de protección del diseño. El artículo 21 del Acta de 1925 ya establecía que sus disposiciones representaban un mínimo de protección, sin impedir la aplicación de requisitos más amplios en

³⁰⁹ Actas de 1925, pgs. 498-499.

³¹⁰ Actas de 1925, pg. 314 (Traducción propia).

virtud de la legislación interna de los países miembros, y sin afectar a lo dispuesto en el Convenio de Berna respecto a las obras de arte y las obras de arte aplicadas a la industria³¹¹. En términos similares, el artículo 18 del Acta de 1960³¹² establecía que las disposiciones del Arreglo no impedían la aplicación de disposiciones más favorables promulgadas por las leyes nacionales de los estados miembros, y no afectaban a la protección concedida a obras artísticas y obras de arte aplicado por convenios internacionales. Además, su artículo 8(5)(b) reconocía expresamente la posibilidad de la acumulación de protecciones sobre el diseño, expresando que, para los estados miembros que contasen con más de un sistema de protección, las normas del Arreglo se aplicarían a aquel sistema que implicase un examen de novedad.

Finalmente, el artículo 2 de la última modificación del Arreglo, el Acta de Ginebra de 1999, cumple el mismo propósito que el artículo 18 del Acta de 1960: su apartado primero señala que las disposiciones del Acta no afectan a la mayor protección otorgada por los países miembros, ni a la protección de las obras artísticas y las obras de arte aplicado establecida por tratados y convenios de Derecho de autor, ni a la protección que realiza el Acuerdo ADPIC de dibujos y modelos industriales, mientras que el apartado segundo obliga a las partes contratantes del Arreglo

³¹¹ *Ibid.*, pgs. 323, 512, 566, 630.

³¹² Sobre el Arreglo de La Haya antes del Acta de Ginebra y los problemas de que adolecía, véanse PALAO MORENO, G. y ARRUFAT CÁRDAVA, A. D., *op. cit.*, pgs. 31-39; SUTHERSANEN, U., *Design Law in Europe, op. cit.*, pgs. 48-49; LADAS, S. P., *op. cit.*, pgs. 908-943.

de La Haya a cumplir las disposiciones del Convenio de París. Así, cuando un diseño sea reconocido por un estado contratante del Arreglo como obra de arte aplicado en virtud de normativa internacional o nacional, el hecho de que se encuentre cubierto por un registro internacional no incidirá en su posible protección como obra artística³¹³.

Por otra parte, el Arreglo de Locarno, que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, de 8 de octubre de 1968³¹⁴, contiene una clasificación única armonizada basada en clases y subclases con una lista alfabética de productos a los que el dibujo o modelo puede incorporarse y una serie de notas explicativas³¹⁵. Aunque la clasificación tiene en sí misma un carácter meramente administrativo, cada Estado puede dotarla del alcance jurídico que considere, como especifica el artículo 2 del Arreglo. Puntualiza este mismo artículo que *“especialmente, la Clasificación Internacional no obliga a los países de la Unión particular ni en cuanto a la naturaleza ni en cuanto al alcance de la protección del dibujo o modelo en esos países”*. A diferencia del Arreglo de La Haya, el Arreglo de Locarno obvia cualquier mención de la posible doble protección

³¹³ World Intellectual Property Organization, *Records of the Diplomatic Conference for the Adoption of a New Act of the Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs (Geneva Act), June 16 to July 6, 1999*, pg. 236.

³¹⁴ Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para Dibujos y Modelos Industriales de 8 de octubre de 1968, enmendado el 28 de septiembre de 1979. Firmado por España el 8 de octubre de 1968 y ratificado el 10 de agosto de 1973.

³¹⁵ PALAO MORENO, G. y ARRUFAT CÁRDAVA, A. D., *op. cit.*, pgs. 38-42; SUTHERNASEN, U., *Design Law in Europe, op. cit.*, pg. 51.

de las obras de arte aplicado y sólo alude implícitamente a la realidad de las disparidades legislativas entre los países miembros en lo referido a la naturaleza y alcance de la protección jurídica del diseño.

Por lo que respecta a otros tratados sobre Derecho de autor, cabe destacar la Convención Universal de Derecho de Autor de 1952, firmada bajo los auspicios de la UNESCO³¹⁶. Surgió en el seno de la Conferencia de Roma de 2 de junio de 1928 la idea de elaborar una nueva convención de Derecho de autor de alcance mundial, para acoger a los muchos países no adheridos a la Unión de Berna, como Estados Unidos y diversos países de la América latina³¹⁷. Los trabajos, reanudados tras la Segunda Guerra Mundial, culminaron en la firma de la Convención Universal del Derecho de Autor el 6 de septiembre de 1952 en Ginebra³¹⁸. Este Convenio, al igual que el Convenio de Berna, pretende asegurar un mínimo de protección para autores de obras literarias y artísticas. No obstante, sus disposiciones sustantivas son muy limitadas y la libertad de la que disponen los países miembros para implementar las medidas

³¹⁶ La Convención fue firmada originalmente por treinta y seis estados, fue revisada, junto con el Convenio de Berna el 24 de julio de 1971, y son partes contratantes ciento dos Estados, entre ellos España, que la firmó el 6 de septiembre de 1952 y la ratificó el 27 de octubre de 1954.

³¹⁷ Sobre los orígenes de la Convención Universal de Derecho de Autor y su relación con el Convenio de Berna, véanse WARNER, S. B., 'The Unesco Universal Copyright Convention', *Wisconsin Law Review*, 1952; DUBLIN, J. S., 'The Universal Copyright Convention', *California Law Review* 42(1), 1954.

³¹⁸ GREFFE, F., y GREFFE, P., *Traité des dessins et des modèles*, 10ª edición, LexisNexis, París, 2019, pg. 661; FRANÇON, A. y PÉROT-MOREL, M. A., *op. cit.*, pg. 145.

establecidas en el texto es mucho mayor³¹⁹.

El artículo 1 establece la obligación de los estados contratantes de asegurar una protección suficiente y efectiva de los derechos de los autores sobre obras literarias, científicas y artísticas. El artículo 4, sobre la duración de la protección del derecho de autor, sí hace mención a las obras de arte aplicado en su apartado 3, al establecer que la duración de la protección se regirá por la legislación nacional del país miembro en el que se solicite protección, sin que pueda ser inferior a la vida del autor y veinticinco años después de su muerte. Las obras de arte aplicadas a la industria, junto con las obras fotográficas, suponen una excepción a esta norma general: su protección no podrá ser inferior a diez años, un plazo considerablemente más breve³²⁰. Además, ningún Estado contratante está obligado a proteger una obra por un plazo mayor al que establezca la ley del Estado de origen.

Dado que el Convenio no menciona ni define los dibujos y modelos ni las obras de arte aplicado, su relevancia a los efectos de la protección de estas obras dependerá de que sean consideradas obras artísticas tanto en el país de origen como en aquel en el que se reclama protección, lo cual excluye a las obras protegidas exclusivamente por el Derecho de la propiedad industrial de acuerdo con el ordenamiento jurídico de su país de origen³²¹. En definitiva, la repercusión de la Convención para la

³¹⁹ REICHMAN, J. H., 'Design Protection in Domestic...', *op. cit.*, pgs. 1149-1151; FRANÇON, A. y PÉROT-MOREL, M. A., *op. cit.*, pgs. 145-146.

³²⁰ FRANÇON, A. y PÉROT-MOREL, M. A., *op. cit.*, pg. 145.

³²¹ *Ibid.*, pgs. 145-146; GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pg. 662.

protección del diseño es limitada; su contribución más significativa al Derecho internacional ha sido sin duda el establecimiento del símbolo de copyright “©” en su artículo 3.

Capítulo 3: La doble protección del diseño en el Derecho europeo

3.1 La doble protección del diseño en la normativa europea de Derecho de diseño

La acumulación de protecciones sobre el diseño ha sido una cuestión de pendiente resolución desde los orígenes de la armonización europea en las materias de Derecho de autor y Derecho de diseño, pero no ha recibido la misma atención ni reflejo normativo en ambas áreas del Derecho.

La normativa europea de Derecho de diseño ha abordado en profundidad esta cuestión como evidencia el *iter legislativo* de 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 (en adelante Directiva 98/71) y el Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (en adelante Reglamento 6/2002), que dedican respectivamente sus artículos 17 y 96(2) a establecer un modelo de acumulación europeo, si bien ambiguo y sin vocación de plena armonización, al menos hasta la reciente propuesta de modificación normativa de 2022. Por tanto, este capítulo examinará en detalle el *iter legislativo* y las consecuencias jurídicas de los preceptos específicamente dedicados a la doble protección del diseño en la Directiva 98/71 y en el Reglamento 6/2002.

Por el contrario, la normativa europea de Derecho de

autor³²² carece de preceptos específicos relativos a las obras de arte aplicadas o a la acumulación de protecciones, más allá de las alusiones incluidas en la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (en adelante Directiva 2001/29), piedra angular del sistema. Según el Considerando sexagésimo:

“La protección otorgada en virtud de la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las disposiciones nacionales o comunitarias vigentes en otros ámbitos, como, por ejemplo, la propiedad industrial, [...] que puedan afectar a la protección de los derechos de autor u otros derechos afines a los derechos de autor”.

En el mismo sentido, el artículo 9 añade que:

“La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las disposiciones

³²² El Derecho de autor ha sido objeto de una armonización ambiciosa, si bien parcial y asimétrica, dando como resultado un complejo entramado normativo compuesto mayoritariamente por directivas. Sobre el desarrollo del proceso armonizador europeo, véase PILA, J. y TORREMANS, P. L. C., *European Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2019, pgs. 9-13, 229-246; ROSATI, E., *Copyright and the Court...*, *op. cit.*, pgs. 7-18; HUGENHOLTZ, B., ‘Is Harmonization a Good Thing? The Case of the Copyright Acquis’, en PILA, J. y OHLY, A. (eds.), *The Europeanization of Intellectual Property Law: Towards a European Legal Methodology*, Oxford University Press, Oxford, 2014, pgs. 558-64; LUCAS-SCHLOETTER, A., ‘Is There a Concept of European Copyright Law? History, Evolution, Policies and Politics and the Acquis Communautaire’, en STAMATOUDI, I. A., y TORREMANS, P. L. C. (eds.), *EU Copyright Law. A Commentary*, Edward Elgar, Cheltenham, 2014, pgs. 7-22; ROSATI, E., *Originality in EU Copyright. Full Harmonization through Case Law*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, pgs. 10-49.

relativas, en particular, a los derechos de patente, las marcas comerciales, los dibujos y modelos, los modelos de utilidad, las topografías de productos semiconductores, los tipos de caracteres de imprenta, el acceso condicional, el acceso al cable por parte de los servicios de radiodifusión, la protección del patrimonio nacional, los requisitos sobre depósito legal, la legislación sobre prácticas restrictivas y competencia desleal, el secreto comercial, la seguridad, la confidencialidad, la protección de datos y el derecho a la intimidad, el acceso a los documentos públicos y el derecho de contratos”.

Si bien los artículos 17 de la Directiva 98/71 y 96(2) del Reglamento 6/2002 se refieren no a dibujos y modelos *per se*, sino a su protección como obras de arte aplicado, razón por la que podrían considerarse fuera del ámbito del artículo 9 de la Directiva 2001/29³²³, no dejan de ser preceptos “relativos a dibujos y modelos”, y por tanto amparados por el tenor literal del artículo 9³²⁴. Como sugiere el *iter* legislativo de este precepto, la intención del legislador era que abarcase la normativa de diseños en sentido amplio: fue propuesto en la enmienda 11 por el Parlamento tras la primera lectura de la propuesta de Directiva y reflejado como Considerando décimo tercero *bis* en la propuesta modificada de Directiva, con el siguiente tenor: “*Considerando que*

³²³ Esta parece ser la opinión apoyada implícitamente por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de enero de 2011, Flos, C-168/09, ECLI:EU:C:2011:29 (en adelante sentencia del caso Flos), § 34, así como las conclusiones del Abogado General Szpunar, como se verá más adelante.

³²⁴ OTERO LASTRES, J. M., ‘El sistema de acumulación restringida y el diseño no registrado’, *Revista de Derecho Mercantil* 296, 2015, pgs. 280-28; BENTLY, L., ‘The Return of Industrial Copyright’, *European Intellectual Property Review* 10, 2012, versión electrónica, pgs. 17-18.

la presente Directiva se aplica sin perjuicio de la protección jurídica de los dibujos y modelos objeto de la Directiva 98/71/CE (8) del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos³²⁵”. Sin embargo, finalmente, como expresa la Posición Común adoptada por el Consejo, *“por motivos de certidumbre jurídica, el Consejo ha preferido incluir una cláusula “sin perjuicio” amplia en el articulado de la Directiva, concretamente en el nuevo artículo 9, que abarca también las disposiciones legales en otros ámbitos³²⁶”.*

No obstante, la idea de que el legislador europeo había pretendido que las disposiciones de la Directiva 2001/29 abarcasen a las obras de arte aplicado se ve puesta en duda por el hecho de que el Reglamento 6/2002, adoptado siete meses después que la Directiva 2001/29, reproduce en su Considerando

³²⁵ Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información (COM(97) 0628 C4-0079/98 – COD 97/0359 (Procedimiento de codecisión: primera lectura), Diario Oficial de las Comunidades Europeas 150 de 28/05/1999, pg. 171-182; Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información (COM/99/0250 final – COD 97/0359), Diario Oficial de las Comunidades Europeas 180 de 25/06/1999, pgs. 6-14.

³²⁶ Posición común (CE) n° 48/2000, de 28 de septiembre de 2000, aprobada por el Consejo de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, Diario Oficial de las Comunidades Europeas 344 de 01/12/2000, pgs. 1-22, § 50.

trigésimo segundo y artículo 96(2) el principio de acumulación en los mismos términos que el Considerando octavo y artículo 17 Directiva 98/71, incluyendo la referencia a la “ausencia de una completa armonización del Derecho de propiedad intelectual” en esta área³²⁷.”

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desarrollado, ampliado y matizado sus aspectos sustantivos e incluso armonizado *de facto* cuestiones aún no reflejadas legislativamente, como el concepto autónomo de obra³²⁸. Considerar las obras de arte aplicado dentro del ámbito objetivo de la Directiva 2001/29 conlleva que les sea de aplicación el marco normativo europeo en materia de derechos de autor, dentro del que destacan la Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original (en adelante Directiva 2001/84), y la Directiva 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (Directiva 2019/790). Las consecuencias de la acumulación se abordarán en profundidad en el capítulo 6 desde la perspectiva de su transposición al derecho francés, español e italiano.

³²⁷ BENTLY, L., ‘The Return...’, *op. cit.*, pgs.17-23.

³²⁸ HUGENHOLTZ, B., ‘Is Harmonization...’, *op. cit.*, pgs. 63-65. En detalle sobre el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el desarrollo de la armonización del Derecho de autor, véase ROSATI, E., *Copyright and the Court of Justice of the European Union*, Oxford University Press, Oxford, 2019.

3.1.1. Primeros intentos de armonización y la propuesta del Instituto Max Planck

Si bien el Derecho europeo constituye el régimen jurídico regional de protección del diseño más armonizado del mundo, la protección acumulada de las obras de arte aplicadas a la industria por Derecho de diseño y el Derecho de autor ha sido una cuestión irresoluta hasta la reciente propuesta de Directiva y Reglamento en 2022, que pretende dar un decisivo paso hacia un modelo armonizado de acumulación. Examinar de forma exhaustiva el desarrollo normativo de esta cuestión requiere remontarse a los mismos orígenes del proceso de armonización y repasar el *iter* legislativo de la Directiva 98/71 y del Reglamento 6/2002.

Pese a ser indudablemente tardía y compleja, hasta el punto de merecer al diseño el apelativo de “La Cenicienta” de los derechos de propiedad industrial, la armonización comunitaria del Derecho de diseño se planteó ya en los comienzos de la Comunidad Económica Europea (CEE), ya que la heterogeneidad normativa imperante entre los Estados miembros podía menoscabar los principios de libre circulación de mercancías y de libre competencia³²⁹. Ya en 1959, la Comisión se propuso desarrollar una protección comunitaria para los derechos de propiedad industrial, superando los problemas para el adecuado funcionamiento del mercado común planteados por las disparidades normativas y el alcance territorial limitado de los derechos nacionales existentes en los seis países fundadores de la

³²⁹ SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union...*, *op. cit.*, pg. 87.

entonces CEE, por lo que se crearon tres grupos de trabajo para el estudio del derecho de patentes, marcas y dibujos y modelos³³⁰.

El grupo de trabajo dedicado a la cuestión de la protección jurídica del diseño, presidido por Marcello Roscioni, presidente de la Oficina italiana de patentes y marcas, presentó sus conclusiones en un informe en 1962³³¹. En él, las insalvables diferencias entre Estados miembros respecto a la protección del diseño por el derecho de propiedad industrial, el derecho de propiedad intelectual o por ambos de forma acumulada, fueron consideradas como uno de los principales obstáculos a superar para la armonización normativa en este campo³³². Pese a la imposibilidad de delimitar de forma pacífica las fronteras entre el Derecho de diseño y el Derecho de autor, la idea de remitir la cuestión a los legisladores nacionales fue rechazada por su potencial para perpetuar las divergencias y contradicciones normativas existentes entre los Estados miembros y amenazar el principio de libre circulación de mercancías. Igualmente, el informe también rechazó la delimitación del concepto de obras de arte aplicado merecedoras de doble protección sobre la base de criterios de carácter artístico, por la inseguridad jurídica que

³³⁰ GÓMEZ SEGADÉ, J. A., 'Pasado, presente y futuro del diseño comunitario', en GARCÍA VIDAL, A., *El Diseño Comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pg. 41.

³³¹ ROSCIONI, M., *Rapport au Comité de coordination sur les problèmes du droit des dessins et modèles*, Bruselas, 1962.

³³² PÉROT-MOREL, M. A., 'La propuesta de Reglamento Comunitario sobre dibujos y modelos industriales', en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (ed.), *Marca y Diseño Comunitarios*, Aranzadi, Pamplona, 1996, pgs. 262-263.

plantearía dejar la cuestión al arbitrio de los órganos jurisdiccionales, más aún en el Derecho comunitario³³³.

El informe abogó por un sistema de no acumulación, considerando, por una parte, otorgar libertad al diseñador para elegir entre las dos formas de protección en función de sus intereses, una solución que evita la necesidad de distinguir entre diseños industriales y obras de arte aplicado pero que requeriría un cierto nivel de armonización del Derecho de autor, difícilmente alcanzable en aquel momento. Por otra parte, también se valoró la posibilidad de permitir la protección por Derecho de autor del diseño abstractamente separado del objeto industrial al que se incorpora, es decir, un modelo de no acumulación basado en la separabilidad, similar al que había sido desarrollado en Italia³³⁴. Pese a los esfuerzos en considerar posibles soluciones, el subcomité acabó concluyendo que las diferencias legislativas entre los Estados miembros eran tales que cualquier intento de armonización estaría abocado al fracaso.

Mientras otros derechos de propiedad industrial, como marcas y patentes, veían grandes avances en su armonización, los esfuerzos por alcanzar una regulación comunitaria del diseño languidecieron en las décadas siguientes. La idea de una legislación europea de diseños se encontraba tan abandonada entonces que ni siquiera se mencionó en el Libro Blanco sobre la consecución del mercado interior de 1985, que sí hacía referencia

³³³ STONE, D., *European Union Design Law: A Practitioner's Guide*, 2ª edición, Oxford University Press, Oxford, 2012, pgs. 1-2.

³³⁴ FRANÇON, A. y PÉROT-MOREL, M. A., *op. cit.*, pgs. 179-180.

a patentes, marcas y Derecho de autor. Tampoco se aludió al diseño en el libro Verde sobre el Derecho de autor y el desarrollo tecnológico de 1988, pese a la evidente importancia de la protección acumulada sobre el diseño en muchos Estados miembros³³⁵. En la década de los ochenta, la concepción del diseño como una herramienta de mercado, unida a la idea de que la doble protección del diseño permitida en ciertos ordenamientos podía utilizarse con fines anticompetitivos y sobreproteger diseños funcionales, reavivó el interés en alcanzar una regulación armonizada del diseño que, en particular, solucionase la cuestión de su doble protección³³⁶.

Los problemas que la falta de armonización en materia de diseños comportaba para la libre circulación de mercancías en el mercado único fueron puestos de manifiesto por varios casos dirimidos ante el entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE)³³⁷, que afirmó que, a falta de armonización en el ámbito comunitario, la concreción de los

³³⁵ GÓMEZ SEGADÉ, J. A., 'Pasado, presente...', *op. cit.*, pg. 42; Documento COM (1985) 0310 final, de 14 de junio de 1985; Documento COM (1988) 0172 final, de 7 de junio de 1988.

³³⁶ SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union...*, *op. cit.*, pg. 87.

³³⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 5 de octubre de 1988, Volvo, C-238/87, ECLI:EU:C:1988:477, sobre la negativa a conceder licencias sobre repuestos como un acto contrario a la libre competencia; Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de octubre de 1988, Maxicar, C-53/87, ECLI:EU:C:1988:472, sobre la primacía del principio de libre circulación de mercancías sobre las leyes nacionales de diseño; Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 14 de septiembre de 1982, Keurkoop, C-144/81, ECLI:EU:C:1982:289, sobre el agotamiento de derechos de diseño.

requisitos y modalidades de protección del diseño correspondía a los ordenamientos de los Estados miembros³³⁸. La protección del diseño fue examinada también en diversos foros internacionales, como los organizados en Grenoble en 1988 por Le Centre Universitaire d'Enseignement et de Recherches en Propriété Intellectuelle (CUERPI) y L'Association pour le Développement de l'Enseignement et de la Recherche en Propriété Industrielle (ADERPI) y en 1990 en Ambroise, por la OMPI y el Institut National de la Propriété Industrielle francés³³⁹. El ansia de avances armonizadores en materia de diseño condujo a iniciativas académicas, como la Convención Internacional celebrada en Treviso el 12 y 13 de octubre de 1988, organizada por la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura de Treviso, que culminaría con la elaboración un proyecto de protección comunitaria. La propuesta del Grupo de Treviso, integrado por académicos convocados a la cita como Herman Cohen Jehoram o Marie-Angèle Pérot-Morel, fue establecer un Derecho de diseño sin necesidad de registro, pero con un umbral más bajo de protección y un periodo de protección de veinticinco años, mucho más breve que el del Derecho de autor. Esta propuesta fue vista con buenos ojos por la industria textil, mientras que, para otros sectores, la idea de una protección sin registro suponía un

³³⁸ GÓMEZ SEGADÉ, J. A., 'Pasado, presente...', *op. cit.*, pgs. 42-43.

³³⁹ PEROT-MOREL, M. A., 'La propuesta...', *op. cit.*, pg. 262; Libro Verde, § 1.10.3, pg. 11.

menoscabo a la transparencia y seguridad jurídica³⁴⁰.

A comienzos de la década de los noventa, los logros alcanzados en relación con marcas y patentes³⁴¹ enfatizaron lo rezagada que se encontraba la armonización del Derecho de diseño, ante lo cual un grupo de trabajo, integrado por Friedrich-Karl Beier, Kurt Haertel, Annette Kur y Marianne Levin, estudió desde una perspectiva académica y comparada el Derecho de diseño de los Estados miembros para elaborar un borrador de normativa europea de diseño. La propuesta del Instituto Max Planck se basó en el borrador de Reglamento de Marca Comunitaria de 1988³⁴², así como en el Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas de 1973 y el Convenio sobre la Patente Comunitaria de 1975³⁴³, y fue adoptada como

³⁴⁰ KUR, A., ‘The Design Approach...’, *op. cit.*, pg. 3; DERCLAYE, E. ‘A Model Copyright/Design Interface: Not an Impossible and Undesirable Task?’, en DERCLAYE, E., *The Copyright/Design Interface*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, pg. 426; Propuesta del Instituto Max Planck, pg. 14.

³⁴¹ El Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas fue acordado el 5 de octubre de 1973, seguido por el Convenio sobre la Patente Comunitaria, suscrito en Luxemburgo en 1975, que no llegó a entrar en vigor, y por el Acuerdo sobre patentes comunitarias, celebrado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989. En materia de marcas, a la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas se sumó un borrador de Reglamento de marca europea publicado el mayo de 1988. Véase STONE, D., *op. cit.*, pgs. 4 y ss.

³⁴² Borrador del Consejo de Reglamento de Marca Comunitaria, Documento 5765/88, 11 de mayo de 1988.

³⁴³ KUR, A. y LEVIN, M., ‘The EU Design Approach revisited: background and meaning’, en KUR, A., LEVIN, M. y SCHOVSBO, J., (eds.), *The EU Design Approach. A Global Appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham, 2018, pgs. 8-9.

base para la normativa comunitaria de diseño tras el Simposio de Ringberg “European Design Law”, celebrado entre el 11 y el 14 de julio de 1990 con representantes de la Comisión y de la OMPI³⁴⁴. La propuesta publicada incluía observaciones preliminares, el informe resultante del simposio y el texto del borrador.

El propósito fundamental de la propuesta del Instituto Max Planck fue la de trascender la dicotomía entre el enfoque del Derecho de patentes y el enfoque de Derecho de autor que hasta entonces había caracterizado el panorama normativo internacional en la materia, proponiendo la adopción de un *design approach* o enfoque de Derecho de diseño, es decir, la creación de un derecho autónomo que respondiera a las particularidades del objeto de protección en vez de replicar soluciones preexistentes³⁴⁵. La propuesta partió de la concepción del diseño como un activo comercial diferenciador en el contexto de mercados saturados de productos manufacturados intercambiables en lo referido a su funcionalidad práctica³⁴⁶.

Las ideas expresadas en el documento presentado por el Instituto Max Planck se centraban en un posible Reglamento y no en una Directiva, al considerar que la armonización de las divergentes normativas nacionales sería infructuosa y podía alcanzarse de forma gradual mediante la creación de un Derecho de diseño en el ámbito comunitario que influenciase el desarrollo

³⁴⁴ KUR, A. y LEVIN, M., ‘The EU Design...’, *op. cit.*, pg. 4; STONE, D., *op. cit.*, pg. 4.

³⁴⁵ KUR, A. y LEVIN, M., ‘The EU Design...’, *op. cit.*, pg. 3; Propuesta del Instituto Max Planck, pg. 6.

³⁴⁶ KUR, A. y LEVIN, M., ‘The EU Design...’, *op. cit.*, pg. 7.

legislativo en el ámbito interno. No obstante, la Comisión consideró, en virtud del Tratado de Roma, que la Directiva constituía el instrumento apropiado y preferente para la armonización, siendo el Reglamento un instrumento suplementario, por lo que la propuesta del Instituto Max Planck acabó traducéndose en un régimen normativo compuesto por ambos instrumentos, pero centrada primariamente en el acercamiento de las normas de los Estados miembros mediante la Directiva que vería la luz en 1998³⁴⁷.

El borrador presentado por el Instituto Max Planck propuso una solución práctica y *ad hoc* a la protección del diseño, basada en evaluar las críticas doctrinales a las diferentes leyes nacionales existentes, partiendo de una amplia definición de diseño que abarcaba la apariencia bidimensional o tridimensional de productos capaz de causar un efecto en los sentidos humanos de forma y color, o, dicho de otra forma, ser visualmente perceptibles. Quedaban excluidos los diseños contrarios a la moral y el orden público y aquellos dictados exclusivamente por su función técnica, reforzando así la idea de que el diseño debía combinar aspectos estéticos y funcionales. La obtención de protección se condicionaba al cumplimiento de dos requisitos: por una parte, una novedad relativa cuya prueba se limitaba a los círculos de negocio interesados en el ámbito comunitario y que admitía la divulgación del diseño durante un periodo de gracia de doce meses; por otra parte, un carácter distintivo que se perfiló en oposición a la originalidad del Derecho de autor, entendiéndola

³⁴⁷ *Ibid.*, pg. 9; Propuesta del Instituto Max Planck, pgs. 47-48.

como una novedad cualitativa, traducida en la exigencia de que la apariencia general del producto sea diferente a lo anteriormente conocido, y que sería la base del vigente requisito del carácter singular³⁴⁸.

La protección del diseño propuesta en el borrador del Instituto Max Planck se articulaba, además, en dos fases: en una primera fase se otorga una protección informal al diseño por un periodo de dos años y sólo contra la imitación directa, pensada para proteger la apariencia de un producto en fases tempranas del proceso creativo o aplicada a productos con una vida comercial breve, como los diseños de moda; en una segunda fase, mediante la solicitud, concesión y publicación en un Registro de Diseño de ámbito comunitario, se alcanza una protección más extensa que podría invocarse no sólo contra la imitación directa sino contra cualquier diseño idéntico o similar, y con una duración de cinco años prorrogable hasta un máximo de veinticinco años. Esta combinación de protección informal para el diseño no registrado y protección formal para el diseño registrado, elemento clave de la propuesta, sería adoptado por la normativa comunitaria³⁴⁹.

Pese a la tremenda influencia que la propuesta del Instituto Max Planck tendría en la posterior armonización europea del diseño, no logró ofrecer una solución unitaria al problema de la acumulación de Derecho de autor y Derecho de

³⁴⁸ Propuesta del Instituto Max Planck, pgs. 6-9.

³⁴⁹ *Ibid.*, pgs. 6-14; 53-80; KUR, A. y LEVIN, M., 'The EU Design...', *op. cit.*, pgs. 10-26.

diseño. Como afirmaba el Informe que acompaña al borrador:

“La relación del dibujo o modelo comunitario con las legislaciones nacionales sobre derechos de autor fue objeto de amplias consideraciones. Parecía haber unanimidad en el sentido de que los derechos de autor no podían regularse en el marco de este reglamento y que los problemas de delimitación debían minimizarse, en la medida de lo posible, mediante el atractivo del dibujo o modelo comunitario³⁵⁰”.

Inicialmente, el artículo 14 de la propuesta incluía una tercera fase de protección por el Derecho de autor para los diseños con un grado de originalidad que superase los requisitos de novedad y carácter singular: *“Los productos que tengan un grado de originalidad que vaya más allá de los requisitos del art. 7 se protegen como obras conforme a los derechos de autor nacionales”*. No obstante, ante la previsible falta de armonización del Derecho de autor por parte del legislador europeo y el riesgo de que incluir en la propuesta el recurso a la protección adicional del Derecho de autor supusiese reducir el Derecho comunitario de diseño a una versión inferior del Derecho de autor, en última instancia esta tercera fase fue eliminada³⁵¹.

La versión definitiva del borrador, respecto a la protección del diseño por el Derecho de autor, se limitó a afirmar que esta nueva regulación no excluía o imposibilitaba otras posibilidades de protección en el ámbito nacional, sin establecer un régimen armonizado que diera solución al problema de la acumulación de

³⁵⁰ Propuesta del Instituto Max Planck, pg. 11 (Traducción propia).

³⁵¹ *Ibid.* (Traducción propia).

protecciones sobre las obras de arte aplicadas a la industria³⁵². La redacción final del artículo 14 establecía que “*Un derecho sobre un dibujo o modelo comunitario no impide que la apariencia del producto esté protegida como obra en virtud de la legislación nacional sobre derechos de autor*”, mientras que el artículo 28 apuntaba que “*El presente Reglamento no impedirá que se interpongan acciones relativas a dibujos y modelos u otras materias con arreglo a la legislación de los Estados miembros relativa, en particular, a la legislación sobre derechos de autor, responsabilidad civil y competencia desleal*”³⁵³.

Las notas explicativas de la propuesta recalcan que los requisitos para la protección de la apariencia de un producto como una obra de arte aplicado por el Derecho de autor y la posibilidad de acumulación de esta protección con el Derecho de diseño divergían enormemente entre Estados miembros, haciendo imposible la armonización, por lo que el régimen de las obras de arte aplicado continuaría siendo una materia de competencia exclusivamente nacional y no quedaría afectada por la propuesta. Así, en lugar de atajar directamente la espinosa cuestión de la doble protección del diseño, el grupo del Instituto Max Planck se propuso superar esa controversia ofreciendo una protección *sui generis* que resultase resultando lo bastante atractiva, efectiva y satisfactoria como para hacer generalmente innecesaria la protección del Derecho de autor, gracias, en particular, a la combinación de protecciones para el diseño no registrado y para el diseño registrado, al generoso periodo de gracia y a la duración mínima de protección para el diseño registrado, acorde con la

³⁵² *Ibid.*, pgs. 11, 21, 25, 54-55.

³⁵³ *Ibid.* (Traducción propia).

duración mínima de veinticinco años que establece el artículo 7(4) del Convenio de Berna para las obras de arte aplicado³⁵⁴.

3.1.2. El Libro Verde y la situación previa a la armonización

Las notables divergencias entre Estados miembros respecto a las condiciones de protección del diseño como obra de arte aplicado y la acumulación de esa protección con los sistemas registrales constituían un problema para la armonización del derecho de diseño ya en 1962, cuando el informe de Roscioni lo puso de manifiesto en relación con los seis Estados miembros fundadores, y sólo se había visto exacerbado por el aumento de Estados miembros en las décadas siguientes. El régimen jurídico de las obras de arte aplicado en la Comunidad Europea era, en el momento de la publicación del Libro Verde, decididamente heterogéneo. Todos los Estados miembros, como firmantes del Convenio de Berna, protegían las “obras de arte aplicadas y modelos y diseños industriales”, resultándoles de aplicación la excepción al trato nacional del artículo 2.7. Diez de los doce Estados –salvo Italia, paradigma de la *scindibilità*, y Grecia, que, al carecer de normativa específica, protegía todo diseño bajo el Derecho de autor– preveían expresamente la acumulación del derecho de diseño y el derecho de propiedad intelectual. Apuntó la Comisión que “*la falta de definiciones y el solapamiento del concepto de*

³⁵⁴ *Ibid.*, pgs. 54-55, 64, 66.

“obras de arte aplicadas” con el de diseño permiten al titular de un diseño registrado obtener protección invocando derechos de autor sobre el mismo³⁵⁵”, si bien el grado de acumulación y las condiciones de ejercicio de estos derechos varían enormemente entre Estados.

Con el Libro Verde, la Comisión realizó un repaso de la situación anterior a la armonización, considerando que los Estados miembros podían dividirse en dos grupos en relación con la protección de la propiedad intelectual otorgada al diseño: Francia, Benelux, Grecia, y hasta cierto punto, Reino Unido, con su derecho de diseño no registrado, aplicaban la protección de la propiedad intelectual de forma generalizada, mientras que Italia, Alemania, España, Portugal, Dinamarca e Irlanda aplicaban esta protección de forma más restrictiva³⁵⁶

Por lo que respecta a los diferentes modelos de acumulación de protecciones sobre las obras de arte aplicado³⁵⁷, en Francia y Benelux regía la acumulación absoluta³⁵⁸, basada en la teoría de la unidad del arte, según la cual los diseños deben considerarse obras de arte aplicado en el sentido del Convenio de

³⁵⁵ *Ibid.*, § 2.4.1.

³⁵⁶ *Ibid.*, § 11.3.5.5.

³⁵⁷ En detalle, sobre la acumulación de la propiedad intelectual y la propiedad industrial sobre el diseño en los Estados miembros con carácter previo a la armonización, PISTORIUS, T., ‘Protection of Industrial Designs in the European Union – Part 1: The Copyright Enigma’, *De Jure* 30(2), 1997, pgs. 294-299.

³⁵⁸ Libro Verde, § 2.4.3, especificando que, si bien la ley de Benelux restringe la acumulación a diseños con un “marcado carácter artístico”, la jurisprudencia había interpretado este requisito de forma tan amplia que, *de facto*, cabía considerar el sistema de Benelux un modelo de acumulación absoluta.

Berna y protegerse mediante el Derecho de autor desde su creación³⁵⁹. Estados como España, Alemania o Portugal se caracterizaban por un modelo de acumulación restringida, en el que los diseños deben cumplir requisitos de originalidad o de mérito artístico más elevados o estrictos que los exigidos a las obras artísticas y literarias tradicionales, una diferenciación considerada “ilógica e innecesaria” por muchos sectores industriales, partidarios de “*armonizar el requisito de originalidad en su nivel más bajo, ya que, si algo merece el esfuerzo de ser plagiado, debe ser protegido*”³⁶⁰; similarmente, otros Estados miembros restringían la acumulación a ciertos tipos de diseños, como Irlanda, o la circunscribían a que el diseño no se explotase industrialmente, como Reino Unido³⁶¹. Finalmente, en Italia, la protección por Derecho de autor de un diseño se circunscribía a que su carácter artístico fuese separable del producto al que se incorporaba, en virtud de la teoría de la *scindibilità*, efectivamente configurando un modelo de no acumulación, especialmente para los diseños tridimensionales³⁶².

La protección del diseño por el Derecho de autor y su coexistencia con sistemas de protección específica basados en el registro fueron elementos centrales del análisis llevado a cabo por la Comisión a los efectos de la armonización propuesta de esta

³⁵⁹ *Ibid.*, § 2.4.2, 11.3.1, 11.3.5.2-11.3.5.3.

³⁶⁰ *Ibid.*, § 4.2.6.

³⁶¹ *Ibid.*, § 2.4.6-2.4.7.

³⁶² *Ibid.*, § 2.4.2-2.4.9; 11.3.5.

área del Derecho³⁶³. La Comisión reconoció el evidente atractivo de la protección del Derecho de autor para el diseño, dado su nacimiento automático, la prolongada duración de la protección y el marco internacional existente para su reconocimiento en múltiples países. Estas ventajas compensaban las limitaciones de la protección, como el hecho de que la protección se proyecte sobre la expresión de ideas y no sobre ideas en sí mismas, o el hecho de que la protección no alcance a creaciones independientes que no hayan supuesto una copia de la obra protegida. No obstante, la Comisión advirtió que, si bien los derechos de autor “*no constituyen un verdadero monopolio sino más bien una protección contra las reproducciones no autorizadas*” y que “*no ha impedido en absoluto la creación de obras nuevas*”, su aplicación generalizada al diseño entrañaba el riesgo de su sobreprotección en detrimento del mercado, la sociedad y sus rivales comerciales³⁶⁴.

Cuanto más artístico fuese un diseño, menos justificada sería su exclusión del ámbito de protección del Derecho de autor, mientras que, cuanto más funcional fuese, más problemática resultaría dicha protección³⁶⁵, afirmó el Libro Verde. Las necesidades funcionales y técnicas del producto suponen una cierta restricción a la libertad creativa del diseñador frente a la que goza el autor de una obra artística, por lo que su protección

³⁶³ *Ibid.*, pg. 3; BERCOVITZ RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, G., ‘La protección del diseño tras la directiva 98/71/CE. El derecho de autor sigue siendo clave’, *Pe. i.: Revista de Propiedad Intelectual* 5, 2000, pgs. 23-29.

³⁶⁴ Libro Verde, § 4.2, 11.3.1.2.

³⁶⁵ *Ibid.*, § 4.2.

como obra de arte aplicada a la industria podría implicar la monopolización efectiva por parte de su titular no sólo de los elementos estéticos del diseño, sino también de sus aspectos técnicos y funcionales. Esta apreciación también influyó en la determinación de la duración de la protección: la Comisión entendió que:

“[U]na protección que abarcase toda la vida del creador y un periodo adicional de al menos 50 años, como la aplicada a las obras literarias y artísticas, sería una solución defendible para los diseños puramente estéticos. Sin embargo, no es posible disociar plenamente apariencia y función. Cuando más funcional es un diseño, más apropiado parece ser el enfoque de patente. [...] Para satisfacer las demandas legítimas de las empresas en cuanto a la duración de la protección no es necesario establecer como instrumento primordial de protección de los diseños industriales los derechos de propiedad intelectual³⁶⁶”.

Así, al reconocer la dualidad del diseño como obra estética y funcional, se optó por conceder un periodo de protección menor que el Derecho de autor a diseños con elevado contenido estético, en lugar de denegar protección a diseños funcionales por temor a que las características funcionales de un producto industrial se vean monopolizadas por un periodo de protección de duración equivalente a la del Derecho de autor³⁶⁷. También entendió improcedente conceder derechos morales al creador de un diseño en virtud de la proyectada normativa comunitaria, ya que tal

³⁶⁶ *Ibid.*, § 4.3.17-4.3.18.

³⁶⁷ DINWOODIE, G. B., ‘Federalized Functionalism: The Future of Design Protection in the European Union’, *AIPLA Quarterly Journal* 24, 1996, pgs. 706-707.

protección podía obtenerse en virtud del Derecho de autor:

“Si bien es innegable que la actividad de diseño se asemeja en ciertos aspectos a la actividad artística de los autores de obras literarias y artísticas, existen también diferencias importantes, sobre todo con relación con la explotación económica de las creaciones. Los productos industriales han de adaptarse cada cierto tiempo a la demanda de diferentes mercados. Si se reconoce un derecho a autorizar las modificaciones, se estaría limitando de forma excesiva las posibilidades de los fabricantes de explotar el diseño”³⁶⁸”.

De acuerdo con la Comisión, las divergencias entre Estados miembros en cuanto a la protección del diseño como obra de arte aplicada a la industria radicaban en las diferentes interpretaciones y aplicaciones del concepto de originalidad como requisito para la protección en el Derecho de autor. La Comisión recalcó que ya se habían realizado avances en este campo, citando la propuesta de Directiva de 14 de diciembre de 1990 relativa a la protección jurídica de los programas informáticos, en la cual la originalidad se entendía en el sentido de que el programa informático fuese la creación intelectual propia de su autor, sin exigirse ningún otro requisito cualitativo o cuantitativo ni un nivel de creatividad determinado. Anticipándose brillantemente a la solución que décadas después confirmaría el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 16 de julio de 2009³⁶⁹, la Comisión planteó que este criterio de la creación intelectual

³⁶⁸ Libro Verde, § 7.1.4.

³⁶⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2009, Infopaq, C-5/08, ECLI:EU:C:2009:465 (en adelante sentencia del caso *Infopaq*).

propia de su autor podría extenderse a todas las obras protegidas por propiedad intelectual, pero que, en todo caso, sería fruto de una armonización futura planteada no sólo en relación con las obras de arte aplicado, sino en un sentido amplio y general³⁷⁰. Por tanto, una Directiva y un Reglamento específicos sobre el diseño no parecían los instrumentos más adecuados para lograr este objetivo. En este sentido, afirmó la Comisión en el Libro Verde que:

“Es preciso evitar, en principio, las interferencias del legislador comunitario en los ámbitos de la propiedad intelectual e industrial, cuando su único fin sea establecer una normativa aplicable a los diseños comunitarios [...] Esta postura deberá replantearse cuando se tenga experiencia del funcionamiento del diseño comunitario por haber transcurrido, por ejemplo, cinco años desde la entrada en vigor del Reglamento^{371”}.

La Comisión mostró también dudas respecto a los motivos esenciales claros que justificarían el amparo de productos comunes por el Derecho de autor³⁷².

Ante la dificultad de conciliar las diferencias culturales y jurídicas entre Estados miembros a este respecto, la Comisión temía que abordar esta tarea pudiera retrasar la adopción de la normativa específica de diseño. Por ello, se valoró si aplazar la armonización del criterio de originalidad y, por consiguiente, el

³⁷⁰ Libro Verde, § 1.3.6.1-1.3.6.4.

³⁷¹ *Ibid.*, § 11.2.

³⁷² *Ibid.*, § 4.2.7; SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union...*, *op. cit.*, pg. 179; DINWOODIE, G. B., ‘Federalized Functionalism...’, *op. cit.*, pg. 642.

establecimiento de un régimen armonizado de protección de las obras de arte aplicadas a la industria, repercutiría negativamente en la propuesta de normativa específica de diseño. Una armonización que limitase la aplicación del Derecho de autor al diseño tardaría en surtir efectos, ya que debería respetar los derechos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor de la medida. La solución contraria, la armonización del criterio de originalidad de acuerdo con el criterio de la propia creación intelectual del autor, como ya se había hecho para los programas de ordenador, surtiría efectos inmediatamente sin perjudicar derecho adquiridos, por lo que el aplazamiento de esta medida sólo podía justificarse por considerar que las divergencias entre Estados miembros a este respecto eran, en la práctica, no tan perjudiciales como pudiese parecer³⁷³. Como ya se ha dispuesto, la Comisión pretendía hacer innecesaria la protección del Derecho de autor y paliar los posibles efectos negativos de la falta de armonización de esta forma de protección con las medidas que establecían con carácter general la Directiva y el Reglamento.

La protección de hasta veinticinco años del diseño comunitario registrado resultaría, a ojos de la Comisión, más que suficiente para la mayoría de diseños, entendiendo que los titulares de diseños se acogían a la protección del Derecho de autor no de forma sucesiva a la protección registral, una vez hubiese expirado, sino de forma supletoria, en el caso de diseños que nunca hubiesen sido registrados. Además, los derechos conferidos por esta protección registral serían mucho más amplios

³⁷³ Libro Verde, § 11.3.6.7-11.3.6.8.

que los derechos de autor, reduciendo así la practicidad de acudir a esta protección. Por lo que respecta al diseño no registrado, el surgimiento y amplitud de la protección sería comparable a la del Derecho de autor, si bien su duración se limita a tres años, por lo que la Comisión consideró que sería tras la expiración de este derecho cuando los titulares recurrirían al Derecho de autor y las divergencias entre Estados podrían resultar más problemáticas³⁷⁴.

Pese a reconocer que, mientras que los Estados miembros continuasen protegiendo de manera dispar los diseños industriales como obras de arte aplicadas a la industria, la inseguridad jurídica a la que la nueva normativa pretendía dar solución no desaparecería³⁷⁵, la dificultad de perseguir simultáneamente una solución unitaria a la protección específica del diseño y una plena armonización de la protección del diseño por Derecho de autor³⁷⁶ abocó a la Comisión a renunciar a crear una regla común sobre la acumulación de la protección del Derecho de autor y del Derecho de diseño³⁷⁷. Así, pese a que “[p]ara proteger de manera global y equitativa los diseños industriales, debe existir la posibilidad de acogerse en algunos casos a la protección de la propiedad intelectual”, la Comisión reconoció que “en el marco de esta iniciativa sobre los diseños no se va a llevar a cabo ningún intento de armonizar las condiciones de la protección al amparo de las legislaciones sobre propiedad intelectual”, limitándose a “la armonización de las características principales de la protección específica nacional de los diseño, mientras esté

³⁷⁴ *Ibid.*, § 11.3.6.9.

³⁷⁵ *Ibid.*, § 4.3.9, 10.2.1.

³⁷⁶ *Ibid.*, pgs. 8-12;

³⁷⁷ *Ibid.*, § 3.8.7.

*pendiente la armonización de los criterios básicos de protección de la propiedad intelectual*³⁷⁸”. En lugar de establecer medidas de alcance comunitario sobre la cuestión, la Comisión se limitó a proponer una solución provisional basada en dos principios: la acumulación de protecciones y la no discriminación por razón de la nacionalidad, como se verá a continuación.

3.1.3. El principio de acumulación en la Directiva de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos y el Reglamento de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios

El proceso armonizador dio comienzo con la publicación en 1991 del Libro Verde de la Comisión sobre la protección jurídica del diseño industrial, cuyo objetivo fue exponer los problemas para el buen funcionamiento del mercado común que planteaban las discrepancias normativas entre Estados miembros y analizar su posible solución mediante la creación de una protección específica y eficaz que atendiese a las particularidades del diseño y a las necesidades de los diferentes sectores industriales³⁷⁹. Sobre la base de la armonización de los derechos de patentes y marcas, de los múltiples simposios internacionales celebrados a lo largo de la década de los años 80 y, sobre todo, en la propuesta del Instituto Max Planck, el Libro Verde ofreció una doble solución, materializada en anteproyectos de Directiva y

³⁷⁸ *Ibid.*, § 11.3.2, 11.3.3.4.

³⁷⁹ *Ibid.*, § 1.10.

Reglamento, basada en un enfoque de diseño como término medio entre un sistema de propiedad intelectual y un sistema de patente basado en el registro³⁸⁰. Tras la publicación del Libro Verde, en 1992, la Comisión recibió observaciones por escrito de organizaciones del sector, profesionales de la propiedad intelectual y diseñadores, y celebró audiencias con las partes interesadas, organizaciones de consumidores, organizaciones internacionales y representantes de Estados miembros; en particular, sobre la materia de propiedad intelectual y el diseño, se celebró el 25 de marzo de 1992 una reunión con expertos gubernamentales de los Estados miembros³⁸¹.

Los esfuerzos de la Comisión culminaron en 1993 con la presentación de una propuesta de Directiva para la protección de los diseños³⁸² y de una propuesta de Reglamento de Diseño Comunitario³⁸³, presentadas simultáneamente a fin de que su tramitación y adopción discurriesen paralelamente. Sin embargo, la adopción del Reglamento se vería retrasada por las discrepancias entre Parlamento y Comisión en torno a la base jurídica óptima para la creación de un derecho *sui generis* de alcance europeo, por lo que las dos normas, interdependientes y prácticamente idénticas en aspectos sustantivos, fueron

³⁸⁰ *Ibid.*, § 11.3.2.

³⁸¹ STONE, D., *op. cit.*, pg. 7.

³⁸² Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los diseños (COM/93/344 final – COD 464) de 23 de diciembre de 1993.

³⁸³ Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario, Bruselas, 3 de diciembre de 1993, COM(93) 342 final-COD 463, § 7.2, nota 80.

tramitadas a ritmos distintos y mediante procedimientos legislativos diferentes. Así, mientras la Directiva se adoptó en 1998, no sería hasta tres años más tarde, en 2001, que se adoptaría el Reglamento³⁸⁴.

La propuesta de Directiva presentada en 1993 no ambicionaba, al menos inicialmente, aproximar de forma completa las legislaciones de los Estados miembros, sino meramente armonizar las disposiciones que afectasen directamente al funcionamiento del mercado interior, como afirmaba el Considerando sexto. La Directiva resultaba de aplicación a diseños registrados, al no estar contemplado el diseño no registrado en la normativa nacional de la mayoría de Estados miembros³⁸⁵, y establecía expresamente que la obligación de los Estados miembros de proteger los diseños mediante una normativa específica, sin que la normativa de Derecho de autor

³⁸⁴ En su propuesta inicial, la Comisión fundamentó tanto la Directiva como el Reglamento en el artículo 100^a, actual artículo 95, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, introducido por el Acta Única Europea en 1987 y que permitía a la Unión Europea adoptar medidas para aproximar las legislaciones nacionales en relación con el establecimiento y funcionamiento del mercado interior. No obstante, el Consejo se mostró partidario por el artículo 235 del Tratado de la Comunidad Europea, actual artículo 308, que prevé un procedimiento simplificado en el que el Parlamento juega un papel consultivo no vinculante y el Consejo puede aprobar unánimemente la propuesta de la Comisión; el Parlamento rechazó inicialmente esta base jurídica. Sobre la tramitación de ambas normas, véase SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union...*, *op. cit.*, pg. 88; STONE, D., *op. cit.*, pgs. 8-9; DINWOODIE, G. B., ‘Federalized Functionalism...’, *op. cit.*, pgs. 635-637.

³⁸⁵ Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los diseños (COM/93/344 final – COD 464) de 23 de diciembre de 1993, pgs. 14-18, artículo 2.

fuese suficiente³⁸⁶. El texto final fue aprobado y publicado como Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos³⁸⁷.

Por lo que respecta al Reglamento, la propuesta inicial fue presentada el 3 de diciembre de 1993³⁸⁸ con una detallada Exposición de Motivos que reiteraba lo dispuesto en el Libro Verde, incidiendo en la necesidad de una iniciativa comunitaria que trascendiera los modelos del Derecho de patentes y del Derecho de autor. La norma fue adoptada como Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios³⁸⁹, modificado posteriormente debido a la adhesión de la Unión Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya³⁹⁰. Ambos conforman las normas sustantivas esenciales sobre las que se construye el Derecho europeo de

³⁸⁶ Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los diseños (COM/93/344 final – COD 464) de 23 de diciembre de 1993, artículo 3.

³⁸⁷ Publicada en el en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 289/28 de 28/10/1998.

³⁸⁸ Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario, Bruselas, 3 de diciembre de 1993, COM(93) 342 final-COD 463, pgs. 20-49.

³⁸⁹ Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, Diario Oficial de las Comunidades Europeas Libro 3 de 05/01/2002, pgs. 1-24.

³⁹⁰ Reglamento (CE) n° 1891/2006 del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n° 6/2002 y (CE) no 40/94 para hacer efectiva la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro internacional de dibujos y modelos industriales, Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 386 de 29/12/2006, pgs. 14-16.

diseño³⁹¹.

El tardío y complejo proceso de aprobación de la normativa europea demuestra la dificultad de establecer una protección óptima para el diseño, en gran medida debida a la multiplicidad de intereses involucrados –la protección de la creatividad estética y la innovación técnica de los diseñadores, el fomento de la inversión en diseño como parte de la política industrial, o la defensa del consumidor ante la confusión generada por diseños idénticos o similares, entre otros–, y la posibilidad de que éstos se amparasen de forma alternativa o cumulativa por instrumentos jurídicos como el Derecho de diseño, el Derecho de autor, el Derecho de competencia desleal, el Derecho de marcas o el Derecho de invenciones³⁹².

La interacción entre estos diferentes mecanismos, así como la heterogeneidad en los requisitos, duración y contenido de estas protecciones generaba una situación poco satisfactoria para el buen funcionamiento del mercado interior, repercutiendo negativamente, en particular, sobre la libre circulación de mercancías y la defensa de la competencia en el mercado común,

³⁹¹ Completan el marco normativo aplicable al diseño el Reglamento (CE) n° 2245/2002 del Consejo, de 21 de octubre de 2002, de ejecución del Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios, y el Reglamento (CE) n° 2246/2002 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2002, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) en concepto de registro de dibujos y modelos comunitarios; ambos entraron en vigor el 24 de diciembre de 2002 y versan sobre aspectos más procedimentales relativos al registro comunitario.

³⁹² Libro Verde, pg. 15, § 2.1-2.2.

conllevando un trato desigual entre diferentes países. Una protección más efectiva y armonizada del diseño mejoraría la competitividad de la economía comunitaria y evitaría la apropiación indebida de diseños, particularmente vulnerables al plagio y la imitación, ya que para reproducirlos no suele ser necesario poseer elevados conocimientos técnicos sobre su fabricación, sino simplemente emular su aspecto estético³⁹³.

La propuesta de la Comisión, basada en el enfoque de diseño propuesto por el Instituto Max Planck, adoptó una doble solución para la protección del diseño. El Reglamento estableció un régimen de protección de alcance comunitario con dos elementos. En primer lugar, un derecho de diseño no registrado, obtenido por la mera divulgación del diseño en el territorio de la Comunidad y con una duración de tres años limitada a copias e imitaciones, con rasgos afines a los del Derecho de autor, como la ausencia de formalidades, los reducidos costes y la menor seguridad jurídica frente a sistemas registrales³⁹⁴, pensado para amparar; este derecho se ideó para sectores con abundante y rápida producción de diseños con vida efímera, como productos de moda y textiles.

En segundo lugar, un derecho de diseño registrado, con una duración de cinco años prorrogable hasta veinticinco y cuya protección no estaría condicionada a ningún requisito subjetivo del infractor, alcanzando también a infractores de buena fe, y

³⁹³ *Ibid.*, pg. 2; § 3.1-3.5; Artículo 25 del Acuerdo ADPIC; BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., 'La protección...', *op. cit.*, pg. 15.

³⁹⁴ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., 'La protección...', *op. cit.*, pgs. 14-16; DINWOODIE, 'Federalized Functionalism...', *op. cit.*, pgs. 642-643.

obtenido mediante un procedimiento de registro sin exámenes de fondo, con trámites y gastos reducidos, ante la antigua Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), actualmente la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), y con una duración flexible a fin de hacerlo atractivo y efectivo. Este derecho resultaba más adecuado para sectores que producen menor número de diseños con una vida comercial longeva que requieren grandes inversiones, para los cuales la seguridad jurídica proporcionada por el registro compensa su rigurosidad en cuanto a requisitos y formalidades³⁹⁵. Ambos derechos poseen carácter unitario, producen los mismos efectos en el conjunto de la Unión Europea y están sujetos a los mismos requisitos sustantivos de novedad y carácter singular. Con este doble régimen, la Comisión pretendía crear un régimen de protección específica para el diseño lo bastante atractivo y eficiente como para hacer innecesario el recurso al Derecho de autor³⁹⁶.

Por su parte, la Directiva planteó la armonización de los aspectos fundamentales de los derechos nacionales de diseño a fin de que coexistieran con el régimen del derecho de diseño comunitario registrado, permitiendo a los diseñadores optar con

³⁹⁵ Libro Verde, § 4.3; 5.2.1-5.2.2, 6.4.

³⁹⁶ *Ibid.*, pg. 11, § 3.6-3.9, 5.1.

plena libertad entre ambos instrumentos³⁹⁷. La aproximación de las legislaciones nacionales abordaría fundamentalmente la normativa específica de diseño industrial³⁹⁸: de los doce Estados que en 1991 conformaban la Unión Europea, todos salvo Grecia preveían regímenes de protección registral para el diseño³⁹⁹, si bien muy dispares en duración, naturaleza y requisitos, teniendo como común denominador la inscripción en un registro público y la exigencia general de la novedad del diseño, entendida tanto subjetiva como objetivamente, a la que a veces se sumaba el requisito de originalidad o carácter singular⁴⁰⁰.

La esencia del sistema europeo es la concepción del diseño como la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto

³⁹⁷ La aspiración de la Comisión era que el diseño comunitario resultase lo bastante atractivo como para paulatinamente reemplazar los diseños de ámbito nacional, pero no se abogó por la eliminación de éstos, considerando que la transición de un mercado nacional a uno comunitario debía ser progresivo y voluntario, permitiendo a los interesados beneficiarse de las ventajas de los sistemas nacionales, a efectos de comodidad, costes y adquisición de derechos en terceros estados. Véase *ibid.*, pgs. 4-6, § 10.1.4.

³⁹⁸ *Ibid.*, § 3.8, apunta que “*existen tres ámbitos jurídicos importantes en los que a primera vista parece útil una aproximación legislativa: la legislación específica sobre diseños registrados, varios aspectos del derecho general de propiedad intelectual y algunos puntos de la legislación sobre defensa de la competencia, en concreto, las disposiciones relativas a las imitaciones*”. Estos puntos serían desarrollados en el capítulo 11 del Libro Verde.

³⁹⁹ Grecia adoptó un sistema de acumulación restringida con el Decreto Presidencial 259(1997, autorizado por el Artículo 4 de la Ley 2417/1996, la primera norma griega que estableció la protección del diseño. Véase, sobre el derecho de diseño en Grecia, STAMATOUDI, I. A., y PAPADOPOULOU, M., ‘The Copyright/Design Interface in Greece’, en DERCLAYE, E. (ed.), *The Copyright/Design Interface*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

⁴⁰⁰ Véase el Libro Verde, § 2.3 y 10, sobre las divergencias en los sistemas de protección registral del diseño antes de la armonización.

que se derive de las características y/o la ornamentación de éste, se trate de diseños bidimensionales o tridimensionales. Pese a que la Comisión reconoció claramente el valor funcional, estético y cultural del diseño⁴⁰¹, la definición finalmente adoptada enfatiza su papel como instrumento comercial para el éxito del producto al que se incorpora⁴⁰². Se exige además que el diseño sea visible durante la utilización normal del producto⁴⁰³, y, aunque se excluyen de protección las formas dictadas únicamente por una función técnica, enfatizando así la libertad creativa del diseñador, no exige que el diseño presente carácter estético alguno para ser

⁴⁰¹ La Comisión aludió a su doble naturaleza como creación estética y funcional al recalcar que *“la tendencia del diseño industrial moderno a abandonar la noción de “decoración” u “ornamento” aplicado a un producto para abrazar como objetivo la fusión más íntima posible entre función y valor estético”*. La conexión del diseño con la propiedad intelectual se vio enfatizada cuando el Libro Verde estableció que el concepto de producto en la normativa propuesta colindaba con modalidades de creación objeto de la propiedad intelectual, como la decoración de interiores o la arquitectura paisajística. Véase Libro Verde, § 5.4.1.

⁴⁰² KUR, A., ‘The Design Approach’, *op. cit.*, pgs. 7-8; BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., ‘La protección...’, *op. cit.*, pg. 17.

⁴⁰³ Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario, Bruselas, 3 de diciembre de 1993, COM(93) 342 final-COD 463, pg. 13; Considerandos décimo primero y décimo segundo y Artículo 3.3 de la Directiva 98/71, Considerando décimo segundo y Artículo 4.2 del Reglamento 6/2002; Libro Verde, pg. 5, § 5.4, 5.6.

protegida⁴⁰⁴. El fundamento de la protección del diseño radica en la plusvalía que su forma o apariencia supone para el producto al que se incorpora, al favorecer los consumidores productos atractivos, novedosos y singulares. Así, el objetivo del Derecho de diseño es promover la innovación en los aspectos visuales o táctiles de un diseño como una ventaja fundamental para la comercialización del producto⁴⁰⁵.

La Comisión rechazó la exigencia de que el diseño produjese un efecto estético, al considerar que sería un requisito difícil de definir, la exclusión de la protección de formas determinadas exclusivamente por la función técnica del producto se fundamentó en que el diseñador debía tener margen de elección entre diversas formas para poder expresar su creatividad personal, reconociendo el Libro Verde que “*dicha exclusión*

⁴⁰⁴ Véanse Libro Verde, § 5.4.5-5.4.6, 5.6.1; Considerando décimo cuarto de la Directiva 98/71: “*Considerando que no se debe obstaculizar la innovación tecnológica mediante la concesión de la protección que se otorga a dibujos o modelos a características dictadas únicamente por una función técnica; que se sobreentiende que este hecho no implica que un dibujo o modelo haya de poseer una cualidad estética*”, y con un tenor literal prácticamente idéntico, el Considerando décimo del Reglamento 6/2002; BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., ‘La protección...’, *op. cit.*, pgs. 30-31, sugiriendo que se trata de evitar que se utilice de forma desnaturalizada la figura jurídica de la protección *sui generis* del diseño para tutelar creaciones funcionales, evitando las condiciones más onerosas de patentes o modelos de utilidad.

⁴⁰⁵ Considerando décimo del Reglamento 6/2002; Considerando décimo quinto de la Directiva 98/71; INGUANEZ, D., ‘A Refined Approach to Originality in EU Copyright Law in Light of the ECJ’s Recent Copyright/Design Cumulation Case Law’, *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 51, 2022, pgs. 7-8; CARBAJO CASCÓN, F., ‘Objetos industriales...’, *op. cit.*, pg. 914; *Legal review on industrial design protection in Europe*, pg. 13.

corresponde exactamente a la dicotomía *idea/expresión propia de la legislación sobre propiedad intelectual*”, entendiéndola en sentido general y no meramente como Derecho de autor. El concepto de producto también resulta amplio, comprendiendo productos industriales y artesanales, bidimensionales y tridimensionales, incluyendo productos complejos, empaquetado, símbolos gráficos o tipos de letra, pero excluyéndose programas de ordenador⁴⁰⁶.

Otro rasgo fundamental común a ambas normas son los requisitos sustantivos de protección: el Libro Verde propuso inicialmente un único requisito, el carácter distintivo, traducido en una prueba con dos fases: *“en primer lugar, no debe haber sido precedido por otro diseño considerado por los especialistas del sector como idéntico o sustancialmente similar y, en segundo lugar, ha de producir en el consumidor común una impresión que le distinga de los demás diseños conocidos”*. Este requisito fue posteriormente reemplazado por los vigentes requisitos de novedad y carácter singular⁴⁰⁷, a los que se

⁴⁰⁶ Artículo 1 Directiva 98/71; Artículo 3 Reglamento 6/2002; Libro Verde, pg. 5 y § 5.4.7, 5.4.12; Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario, Bruselas, 3 de diciembre de 1993, COM(93) 342 final-COD 463, pg. 13. La referencia a formas tridimensionales y bidimensionales, presente en Libro Verde, fue sustituida por la definición de producto en las propuestas de Directiva y Reglamento. BERCOVITZ ALVAREZ, G., ‘La protección...’, *op. cit.*, pg. 18-19, apunta que se mantiene en la traducción española la dualidad de denominaciones de “dibujos y modelos”, pero se elimina el adjetivo “industrial”, y que *“la aplicación en serie o industrial no forma parte ya de las notas características del concepto, puesto que se tutela la aplicación a productos artesanales”*.

⁴⁰⁷ Véanse los artículos 3 y 6 de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los diseños (COM/93/344 final – COD 464) de 23 de diciembre de 1993; artículos 5 y 8 de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre

suma la condición de que el diseño no esté dictado exclusivamente por su función técnica o sea contrario al orden público o a las buenas costumbres⁴⁰⁸. La originalidad, entendida como noción subjetiva del diseño como una obra del diseñador no copiada e independientemente de su similitud objetiva con otros diseños⁴⁰⁹, fue valorada pero finalmente rechazada por la Comisión al entenderse que “*sería necesario hallar una definición aceptable de este requisito. [...] Tal definición forzosamente aparecía como un intento de armonizar los diferentes enfoques adoptados por los Estados miembros en cuanto a las “obras de arte aplicadas*⁴¹⁰”, lo cual no entraba en los planes de la Comisión durante el *iter legislativo* de estos instrumentos.

La doble protección del diseño por el Derecho de autor y el Derecho de diseño se aborda en una serie de preceptos con un

el Diseño Comunitario, Bruselas, 3 de diciembre de 1993, COM(93) 342 final-COD 463; los artículos 3-5 de la Directiva 98/71; artículos 4-6 del Reglamento 6/2002; Libro Verde, § 5.5; PILA, J., y TORREMANS, P. L. C., *op. cit.*, pgs. 464-468; MARCO ALCALÁ, L. A., ‘El requisito del carácter singular’, en GARCÍA VIDAL, A. (eds.), *El Diseño Comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pgs. 211-280; ORTUÑO BAEZA, M^a. T., ‘El requisito de la novedad’, en GARCÍA VIDAL, A. (eds.), *El Diseño Comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2012; STONE, D., *op. cit.*, pgs. 133-177; SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union...*, *op. cit.*, pgs. 112-121; BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., ‘La protección...’, *op. cit.*, pg. 23-29.

⁴⁰⁸ Artículos 8-9 del Reglamento 6/2002.

⁴⁰⁹ DINWOODIE, G. B., *op. cit.*, pg. 653.

⁴¹⁰ Libro Verde, § 5.5.3.1.

tenor literal sustancialmente idéntico⁴¹¹: el Considerando octavo y artículo 17(2) de la Directiva 98/71 y el Considerando trigésimo segundo y el artículo 96(2) del Reglamento 6/2002. Se trata de una armonización mínima y poco ambiciosa⁴¹² que parece contraproducente a los objetivos de estas normas de eliminar las barreras jurídicas causadas por las diferencias entre los distintos sistemas de protección del diseño a fin de evitar la obstaculación y el falseamiento del comercio y la competencia en el ámbito comunitario⁴¹³. Estos preceptos se limitan a establecer la obligatoriedad de la acumulación de protecciones sobre el diseño, sin abordar la miríada de aspectos problemáticos derivados de el solapamiento de ambas protecciones –cuestiones que se examinan en el capítulo 6 de este trabajo–. Su *iter legislativo* pone de manifiesto la dificultad intrínseca a esta cuestión y las claras deficiencias de la solución provisional alcanzada⁴¹⁴.

⁴¹¹ No obstante, desde los Anteproyectos de Directiva y Reglamento, la diferencia en el tenor literal de ambos preceptos ha radicado en que, en el artículo 98(1), posteriormente 100(1) y finalmente, 96(1), del Reglamento, que se corresponde con el artículo 13, posteriormente 16, de la Directiva. Esta disposición establece la compatibilidad de las disposiciones de estas normas con el Derecho comunitario y con la normativa de los Estados miembros en materia de marcas y otros signos distintivos, patentes, modelos de utilidad, caracteres tipográficos, responsabilidad civil o competencia desleal.

⁴¹² DERCLAYE, E., ‘A Model...’, *op. cit.*, pg. 427; DINWOODIE, G. B., ‘Federalized Functionalism...’, *op. cit.*, pg. 716.

⁴¹³ Considerando primero de la Directiva 98/71; Considerando tercero del Reglamento 6/2002; BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., ‘La protección...’, *op. cit.*, pgs. 40-41.

⁴¹⁴ FABBIO, P., ‘Copyright protection...’, *op. cit.*, pg. 105; CARBAJO CASCÓN, F., ‘La protección del diseño industrial...’, *op. cit.*, pg. 546; BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., ‘La protección...’, *op. cit.*, pg. 12; PÉROT-MOREL, M. A., ‘La propuesta...’, *op. cit.*, pg 271.

La acumulación de la protección específica del diseño y del Derecho de autor es el principio rector del somero régimen establecido en la normativa comunitaria de diseño, ya propuesto por el Instituto Max Planck, y en virtud del cual *“todos los Estados miembros deberían reconocer el principio del efecto acumulativo de la protección específica de los diseños y de la protección de la propiedad intelectual”*. Así, la protección como diseño no registrado o diseño registrado, tanto nacional como comunitario, en virtud de la Directiva 98/71 y el Reglamento 6/2002, no será óbice para que el diseño sea protegido como obra de arte aplicada a la industria. Sin embargo, en tanto que no se lleve a cabo una ulterior armonización del Derecho de propiedad intelectual, los Estados miembros podrán establecer libremente el alcance de dicha protección y las condiciones que un diseño debe cumplir para acceder a la misma, incluyendo el grado de originalidad exigido⁴¹⁵.

Este principio fue introducido en el artículo 14(1) del anteproyecto de Directiva y 98(2) del anteproyecto de Reglamento, cuya redacción original especifica que la protección del Derecho de autor sobre el diseño no podía supeditarse al número de productos a los cuales fuese aplicado o incorporado y a si el diseño podía desasociarse de dichos productos. Esta precisión aludía a preceptos que la Comisión consideraba obsoletos y de difícil interpretación, como el criterio de la ley británica que condicionaba la protección de un diseño como obra de arte aplicado a que no se incorporase a más de cincuenta

⁴¹⁵ Libro Verde, § 13.6.1-1.3.6.6; Artículo 14(1) del Anteproyecto de Directiva; Artículo 100(2) del Anteproyecto de Reglamento.

productos⁴¹⁶; y a criterios contrarios al principio de acumulación, fundamentalmente la doctrina de la *scindibilità* del Derecho italiano, que excluía de la protección de la propiedad intelectual a multitud de diseños tridimensionales reconocidos y prestigiosos, mientras que protegía diseños bidimensionales con escasa originalidad⁴¹⁷. La misma redacción se mantuvo en el artículo 18(1) de la propuesta de Directiva⁴¹⁸ y el artículo 100(2) de la propuesta de Reglamento⁴¹⁹.

Ambas propuestas, en la explicación de sus articulados,

⁴¹⁶ Estos preceptos, que intentan prevenir el solapamiento del Derecho de autor y el derecho de diseño sobre el mismo objeto de protección, existen desde principios del siglo XX, adoptándose la figura arbitraria de 50 artículos como la barrera que separa un “proceso industrial” e impide la aplicación del Derecho de autor, desde las *Design Rules* de 1912, hasta la sección 52 de la Copyright Act de 1988. Véase BENTLY, L., ‘The Design/Copyright Conflict...’, *op. cit.*, pgs. 198, cita 117; pgs. 218-220.

⁴¹⁷ Libro Verde, § 11.3.4.

⁴¹⁸ “Hasta una ulterior armonización de las legislaciones sobre propiedad intelectual de los Estados miembros, los diseños protegidos por un diseño registrado en un Estado miembro o respecto al mismo de conformidad con lo previsto en la presente Directiva podrán acogerse asimismo a la protección de las normas sobre propiedad intelectual de dicho Estado a partir de la fecha en que el diseño hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte, con independencia del número de productos a los que se vaya a incorporar o aplicar y con independencia de si el diseño puede disociarse de dichos productos. Los Estados miembros determinarán cuándo y en qué condiciones, incluido el grado de originalidad exigido, se concederá dicha protección”.

⁴¹⁹ “Hasta una ulterior armonización de las legislaciones sobre propiedad intelectual de los Estados miembros, los diseños protegidos por un diseño comunitario podrán acogerse asimismo a la protección de dichas normas a partir de la fecha en que el diseño hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte, con independencia del número de productos fabricados a los que se les tenga previsto incorporar o aplicar y con independencia de si el diseño puede disociarse de los productos a los que se vaya a incorporar o aplicar. Los Estados miembros decidirán cuándo y en qué condiciones, incluido el grado de originalidad exigido, se concederá dicha protección”.

expresaban que la protección al amparo de la legislación específica de diseño se acumula frecuentemente con otras formas de protección, siendo la más habitual e importante la del Derecho de autor. La medida en que esta protección se aplica al diseño y las condiciones para ello varían entre Estados miembros, siendo en algunos casos una aplicación generalizada que hace la protección específica menos necesaria. Sobre el principio de acumulación, la Comisión afirmaba la compatibilidad general de la protección específica del diseño con otros instrumentos jurídicos comunitarios o nacionales. En particular, sobre el Derecho de autor, la Comisión entendía que el mantenimiento de la protección de la propiedad intelectual sobre el diseño y su posterior armonización resultaba indispensable para que países con tradición de proteger el diseño como obra de arte aplicado, como Francia o Benelux, aceptasen el planteamiento comercial de la normativa europea propuesta. El principio de acumulación no era óbice para que países con sistemas de acumulación restrictiva, como España o Alemania, continuasen condicionando la protección de la propiedad intelectual a condiciones establecidas en el ámbito nacional, incluyendo un determinado nivel de originalidad. Sin embargo, la Comisión clarificaba que *“deberá modificarse la legislación nacional cuando en ella se establezca que la protección de la propiedad intelectual no puede acumularse, o tan sólo en determinadas circunstancias, con la protección al amparo de la legislación específica sobre protección de los diseños”*, de nuevo haciendo referencia

al derecho británico e italiano⁴²⁰.

En la más extensa propuesta de Reglamento, la Comisión subrayó que:

“Sólo se logrará el buen funcionamiento del mercado interior de los productos a los que se incorporan diseños cuando el sistema de diseños comunitarios se complete a través de la armonización de las normas relativas a la protección de los diseños en las legislaciones nacionales sobre propiedad intelectual. No obstante, se trata de una tarea difícil que requiere una intensa labor de preparación, nuevos estudios comparados y contactos con las autoridades nacionales y con los circuitos interesados y académicos. No puede subordinarse la introducción del diseño comunitario al logro de esa armonización, si se quiere dar respuesta en un plazo razonable a la urgente necesidad de que la industria del diseño disponga de una herramienta eficaz en el mercado interior. Con todo, es importante que los Estados miembros tengan presente la intención de la Comisión de avanzar en la dirección señalada: la aceptación del principio de acumulación de la protección, tal y como se establece en este apartado, constituiría su primera aportación en este sentido^{421”}.

⁴²⁰ Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los diseños (COM/93/344 final – COD 464) de 23 de diciembre de 1993, pgs. 6-7; Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario, Bruselas, 3 de diciembre de 1993, COM(93) 342 final-COD 463, pgs. 76-79; FRANZOSI, M., *European Design Protection. Commentary to Directive and Regulation Proposals*, Kluwer Law International, La Haya, 1996, pgs. 392-393.

⁴²¹ Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario, Bruselas, 3 de diciembre de 1993, COM(93) 342 final-COD 463, pg. 78.

En las propuestas modificadas de Directiva y Reglamento, los artículos 14(1) y 100(2) respectivamente sufrieron cambios, por considerar la Comisión que esta norma no era el lugar oportuno para armonizar la normativa sobre derechos de autor, eliminándose las referencias a la “*ulterior armonización de las legislaciones sobre propiedad intelectual de los Estados miembros*” y las alusiones al número de productos a los que el diseño se incorpora y a su disociación de éstos⁴²². Así, los preceptos finalmente aprobados establecían una armonización mínima, renunciando a alcanzar un consenso sobre las condiciones y alcance de la protección del Derecho de autor sobre el diseño y permitiendo que la heterogeneidad normativa entre Estados miembros continuase, si bien atenuada por la acumulación de protecciones y la desaparición de los sistemas de no acumulación, demostrando así que la dualidad de protecciones no se consideraba negativa, sino obligatoria⁴²³.

En el texto definitivo de la Directiva, el ahora artículo 17 dispone que:

“Los dibujos y modelos protegidos por un derecho sobre un dibujo o modelo registrado en un Estado miembro o respecto al mismo de conformidad con lo previsto en la presente Directiva, podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor de dicho Estado a partir de la fecha en que el dibujo o modelo

⁴²² Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los diseños, Bruselas, 21 de febrero de 1996, COM(96) 66 final – COD 464, pg. 11.

⁴²³ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., ‘La protección...’, *op. cit.*, pg. 46; PEROT-MOREL, M. A., ‘La propuesta...’, *op. cit.*, pg. 272.

hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte. Cada Estado miembro determinará el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido”.

Con un texto prácticamente idéntico, en el texto definitivo del Reglamento, el artículo 100(2) pasó a ser el artículo 96(2):

“Los dibujos y modelos protegidos por un dibujo o modelo comunitario podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor de los Estados miembros a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte. Los Estados miembros determinarán el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido”.

El principio de no discriminación por razón de la nacionalidad fue el otro principio expresamente introducido por la Comisión en el artículo 14(2) del Anteproyecto de Directiva y el artículo 98(3) del Anteproyecto de Reglamento, de acuerdo a los cuales, mientras no se efectuase una ulterior armonización de la propiedad intelectual de los Estados miembros, todos ellos deberían conceder a los diseños registrados en el Estado miembro de que se trate o respecto a éste y que cumplan los requisitos exigidos por la normativa nacional sobre propiedad intelectual dicha protección, aun cuando el diseño no cumpla tales requisitos de acuerdo a la normativa de propiedad intelectual del Estado miembro donde se haya originado. La Comisión pretendía declarar inaplicable la excepción al principio de trato nacional del artículo 2(7) del Convenio de Berna, entiendo que podía conllevar la infracción del principio de no discriminación del artículo 7 del

Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (en adelante CEE). En el Libro Verde, se citaban Italia y Francia como modelos opuestos en relación con los cuales la reciprocidad impuesta por el Convenio de Berna lleva a un trato diferente para nacionales y extranjeros. Por tanto, mientras no progresase la armonización en esta área, particularmente en lo referido al criterio de originalidad, los Estados miembros no podrían ampararse en este precepto para excluir de la protección del Derecho de autor a diseños provenientes de otro Estado miembro⁴²⁴, lo que provocaría casos de discriminación inversa perjudicando a los nacionales frente a los extranjeros. La intersección entre el artículo 2(7) del Convenio de Berna y la doble protección del diseño se abordará en mayor profundidad en el capítulo 6.

Esta norma se recogió en los artículos 18(2) de la propuesta de Directiva⁴²⁵ y 100(3) de la propuesta de Reglamento⁴²⁶. En relación con estos preceptos, la Comisión calificó como “*práctica discriminatoria en las relaciones intracomunitarias*” el recurso al artículo 2(7) del Convenio de Berna, declarándolo

⁴²⁴ Libro Verde, § 11.3.4.

⁴²⁵ “*En tanto no se efectúe una ulterior armonización de la legislación de propiedad intelectual de los Estados miembros, todos ellos concederán a los diseños registrados en el Estado miembro de que se trate, o respecto al mismo, y que cumplan los requisitos de su legislación nacional sobre propiedad intelectual la protección derivada de dicha legislación, aun cuando el diseño no cumpla en otro Estado miembro del que sea originario los requisitos previstos para obtener la protección de las leyes sobre propiedad intelectual de dicho Estado*”.

⁴²⁶ “*Los Estados miembros concederán la protección garantizada por sus normas sobre propiedad intelectual a los diseños protegidos por un diseño comunitario que cumplan los requisitos establecidos en ellas, aun cuando el diseño no cumpla los requisitos de protección de la legislación de propiedad intelectual en el Estado miembro del que sea originario*”.

incompatible con el artículo 7 CEE para evitar problemas en el ámbito del mercado interior y la discriminación de solicitantes de protección por razón de su país de origen, habida cuenta de los diferentes sistemas de acumulación presentes entre los Estados miembros⁴²⁷. En las propuestas modificadas de Directiva y Reglamento, este precepto fue suprimido por considerarse superfluo en vista de la jurisprudencia del entonces TJCE.

La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 20 de octubre de 1993 confirmó que las disparidades entre las legislaciones nacionales relativas a la protección de los derechos de autor y derechos afines no podían justificar una vulneración del principio de no discriminación del artículo 7 CEE, impidiendo así que un Estado miembro deniegue a los nacionales de otro Estado miembro la protección que concede a sus nacionales incluso cuando convenios internacionales circunscriben tal protección a una condición de reciprocidad, como es el caso del artículo 2(7) del Convenio de Berna en relación con las obras de arte aplicadas a la industria⁴²⁸.

⁴²⁷ Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los diseños (COM/93/344 final – COD 464) de 23 de diciembre de 1993, pg. 8; Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario, Bruselas, 3 de diciembre de 1993, COM(93) 342 final-COD 463, pgs. 80-81.

⁴²⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 20 de octubre de 1993, *Phill Collins*, C-92/92 y C-326/92, ECLI:EU:C:1993:847; posteriormente confirmada por la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de junio de 2002, *La Bohème*, C-360/00, ECLI:EU:C:2002:346 y la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 30 de junio de 2005, *Tod's SpA*, C-28/04, ECLI:EU:C:2005:418.

Al considerar que el principio de trato nacional se derivaba del principio de no discriminación, la expresa exclusión de la aplicación del artículo 2(7) del Convenio de Berna resultaría redundante⁴²⁹, por lo que las referencias expresas al principio de no discriminación se perderían en la redacción final de la Directiva y el Reglamento. El Considerando noveno del Proyecto de Directiva, ampliado para expresar con más énfasis el principio de no discriminación en la propuesta modificada de Directiva⁴³⁰, pasaría a ser el Considerando octavo en el texto final, con una redacción simplificada⁴³¹; y el considerando trigésimo primero de la propuesta de Reglamento, que, tras ser el Considerando

⁴²⁹ Exposición de Motivos de la propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los diseños, Bruselas, 21 de febrero de 1996, COM(96) 66 final – COD 464.

⁴³⁰ *“Considerando que para lograr plenamente los objetivos del mercado interior en el ámbito de los diseños, será preciso armonizar también las disposiciones legales de los Estados miembros sobre propiedad intelectual y, en concreto, las relativas al criterio de originalidad; que, hasta que se lleve a cabo dicha armonización, es preciso establecer el principio, de acumulación de la protección al amparo de la legislación sobre protección específica de los diseños registrados y al amparo de la normativa sobre derechos de autor, mientras que los Estados miembros son libres de determinar el alcance de la protección de la propiedad intelectual y las condiciones en que se concede dicha protección; que es contrario al Derecho comunitario aplicar, en la relación entre los Estados miembros, el apartado 7 del artículo 2 del Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, en el que se establece que sólo se concederá protección con arreglo a lo dispuesto en la normativa sobre propiedad intelectual en el caso de que se observe el principio de reciprocidad en el país de origen del diseño, pues se trata de un requisito incompatible con el principio de no discriminación”.*

⁴³¹ *“Considerando que, a falta de armonización de la legislación sobre derechos de autor, es importante establecer el principio de acumulación de la protección al amparo de la legislación sobre protección específica de los dibujos y modelos registrados y al amparo de la normativa sobre derechos de autor, mientras que los Estados miembros están facultados para determinar libremente el alcance de la protección de los derechos de autor y las condiciones en que se concede dicha protección”.*

trigésimo en la propuesta modificada de Reglamento⁴³², acabaría siendo el Considerando trigésimo segundo del texto del Reglamento finalmente aprobado⁴³³.

En definitiva, con la Directiva 98/71 y el Reglamento 6/2002, la Comisión, pese a ser plenamente conocedora del problema que suponía la superposición de los derechos nacionales de propiedad intelectual y el Derecho armonizado de diseño, prefirió limitarse a sentar las bases del derecho *sui generis* de diseño, sobre las que parecía viable alcanzar un consenso, y dejar para una “*ulterior armonización de las legislaciones sobre propiedad intelectual de los Estados miembros*” la cuestión de la protección del Derecho de autor sobre las obras de arte aplicado, para no retrasar o bloquear los trabajos preparatorios intentando acercar enfoques enfrentados que habían permanecido irreconciliables a lo largo de las múltiples revisiones de los convenios de Berna y París⁴³⁴. En efecto, la discrecionalidad concedida a los Estados miembros por los artículos 17 de la Directiva 98/71 y 96(2) del Reglamento 6/2002 hace eco de la similar expresión del artículo 2(7), que reserva a los países unionistas “*la facultad de regular lo concerniente a*

⁴³² “*Considerando que, en tanto no se lleve a cabo la armonización del Derecho de propiedad intelectual, es conveniente establecer el principio de acumulación de la protección como dibujo o modelo comunitario y como propiedad intelectual, dejando libertad a los Estados miembros para determinar el alcance de la protección como propiedad intelectual y las condiciones en que se concede dicha protección*”.

⁴³³ “*En ausencia de una completa armonización del Derecho de propiedad intelectual, es preciso establecer el principio de acumulación de la protección como dibujo o modelo comunitario y como propiedad intelectual, dejando libertad a los Estados miembros para determinar el alcance de la protección como propiedad intelectual y las condiciones en que se concede dicha protección*”.

⁴³⁴ DINWOODIE, G. B., ‘Federalized Functionalism...’, *op. cit.*, pg. 716.

las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras”.

La Comisión estableció un régimen provisional con la intención de alcanzar en el futuro una solución definitiva y armonizada sobre la doble protección del diseño⁴³⁵, y, sin embargo, la armonización parcial que han experimentado en las últimas décadas los elementos fundamentales del Derecho de autor, como el estándar de originalidad o el concepto autónomo de obra, no ha tenido como contrapartida la modificación de estos preceptos⁴³⁶. La falta de armonización de la acumulación de protecciones sobre el diseño, más allá de establecer el requerimiento de que exista, es una clara deficiencia de la normativa europea, suplido en gran medida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha adoptado un papel proactivo en el la armonización de esta materia al interpretar teleológicamente la normativa comunitaria⁴³⁷, y por las recientes modificaciones propuestas a la Directiva y el Reglamento, que se explicarán más adelante.

Si bien el principio de acumulación establecido en estos preceptos ha logrado eliminar los sistemas de expresa no acumulación o demarcación entre los Estados miembros, la indeterminación de los concretos límites a los que los legisladores

⁴³⁵ CARBAJO CASCÓN, F., ‘La protección del diseño industrial...’, *op. cit.*, pg. 546; BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., ‘La protección...’, *op. cit.*, pg. 12; PÉROT-MOREL, M. A., ‘La propuesta...’, *op. cit.*, pg. 271.

⁴³⁶ FRANZOSI, M., *op. cit.*, pgs. 392-393.

⁴³⁷ MUSKER, D., *Community Designs: Principles and Practice*, Sweet & Maxwell, Londres, 2002, pg. 80.

nacionales se veían sujetos a la hora de determinar qué diseños accedían a la protección del Derecho de autor y bajo qué circunstancias supuso que, en casos como el ordenamiento italiano o el británico, los sistemas de acumulación restringida imperantes se asemejasen *de facto* más a sistemas de no acumulación para ciertas categorías de diseños⁴³⁸.

3.2 La doble protección del diseño en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La incierta protección cumulativa del diseño como objeto del Derecho de diseño y del Derecho de autor ha sido un problema jurídico y práctico desde el siglo XIX que, sin embargo, sigue sin una resolución definitiva y clara. La ambigua redacción y el carácter provisional de los artículos 17 de la Directiva 98/71 y 96(2) del Reglamento 6/2002 ha dado lugar a una compleja y conflictiva interpretación de los mismos por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos *Flos*, *Cofemel* y *Brompton*, que se examinarán a continuación.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha jugado un papel fundamental en la armonización tanto del Derecho de

⁴³⁸ MARGONI, T., 'Not for Designers: On the Inadequacies of EU Design Law and How to Fix It', *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law* 3, 2013, pg. 97.

diseño como del Derecho de autor⁴³⁹, desarrollando conceptos autónomos tales como originalidad y obra protegida, interpretando preceptos del amplio acervo de Directivas y Reglamentos para asegurar la consistencia conceptual del complejo sistema normativo, aproximando los diferentes objetos de protección y coordinando los distintos objetivos perseguidos por estas ramas del Derecho⁴⁴⁰.

Por una parte, debido a los principios de supremacía y prioridad del Derecho europeo frente al Derecho nacional, sobre la base legal del artículo 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la actividad legislativa de la Unión Europea, unida a la labor interpretativa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea⁴⁴¹, ha limitado efectivamente la libertad de

⁴³⁹ Tratan en profundidad el rol del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el desarrollo del Derecho de autor europeo ROSATI, E., *Copyright and the Court...*, *op. cit.*, pgs. 7-36; GEIGER, C., 'The Role of the Court of Justice of the European Union: Harmonizing, Creating and Sometimes Disrupting Copyright Law in the European Union', en STAMATOUDI, I., (ed.), *New developments in EU and international copyright law*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2016.

⁴⁴⁰ Analiza con carácter general las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el Derecho de diseño LEVIN, M., 'The harmonising decisions from Luxembourg', en KUR, A., LEVIN, M. y SCHOVSBO, J. (eds.), *The EU Design Approach. A Global Appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham, 2018, pgs. 49-80.

⁴⁴¹ Con carácter general, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dispuesto en su reiterada jurisprudencia que las disposiciones de Derecho europeo deberán interpretarse teniendo en cuenta su tenor literal, su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte, y a la luz del Derecho internacional; y que el derecho nacional debe aplicarse e interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz del tenor y la finalidad de la normativa comunitaria; véanse Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión

los Estados miembros, conllevando una mayor cohesión y armonización de las normas nacionales, pero, como contrapartida, una menor flexibilidad de dicha normativa. Los Estados miembros no deben interferir en áreas de competencia exclusiva de la Unión Europea ni adoptar o aplicar medidas que contradigan la normativa europea, quedando como reducto a las autoridades nacionales la potestad de determinar la forma y métodos para lograr el resultado perseguido por la normativa comunitaria, *ex* artículo 288(3) TFUE, y legislar en aquellas áreas en las que no exista delegación a la Unión Europea o en las que no exista todavía armonización⁴⁴².

El papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resulta particularmente crucial en relación con los ambiguos artículos 17 de la Directiva 98/71 y 96 del Reglamento 6/2002, que no han sido modificados desde su aprobación pese a su claro carácter provisional, y que *prima facie* habían sido interpretados en el sentido de otorgar a los Estados miembros libertad legislativa para determinar el alcance y condiciones de la doble protección del diseño. Estos preceptos y la interpretación que ha hecho de ellos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los casos *Flos*, *Cofemel* y *Brompton*, constituyen un perfecto ejemplo de esta

Europea de 7 de diciembre de 2006, SGAE, C-306/05, ECLI:EU:C:2006:764, § 34-35; sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 13 de noviembre de 1990, Marleasing, C-106/89, ECLI:EU:C:1990:395, § 8; PILA, J. y TORREMANS, P. L. C., *European Intellectual Property Law*, Oxford, Oxford University Press, 2019, pgs. 227-228.

⁴⁴² ROSATI, E., *Copyright and the Court...*, *op. cit.*, pgs. 73-85, analiza el fenómeno de la primacía del Derecho europeo, *preemption* en inglés, apoyándose en jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

primacía del Derecho europeo, imperando la interpretación que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha realizado de estas normas sobre la práctica legislativa y judicial de los Estados miembros hasta el momento.

Por otro lado, la actividad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resultado en la armonización *de facto* de áreas que hasta entonces habían quedado indefinidas o incluso ignoradas por la normativa comunitaria, ampliando y completando su significado más allá de lo que los poderes legislativos de la Unión Europea originalmente previeron; como en otros sectores del ordenamiento, también aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea parece haber adoptado competencias legislativas⁴⁴³. Como se examina en el punto 5.5 de este trabajo, el estándar de originalidad y el concepto autónomo de obra, desarrollados paralelamente a la escasa pero determinante jurisprudencia relativa a la doble protección del diseño, son ejemplos paradigmáticos de esta construcción y

⁴⁴³ Analiza de forma empírica el rol del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el desarrollo del Derecho de autor europeo FAVALE, M., 'The role of the CJEU in the development of EU copyright law: an empirical experience', CIPPM / Jean Monnet Working Papers, 2020, pg. 4, recalando la criticada falta de salas especializadas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a diferencia del Tribunal General. Sin embargo, como demuestra ROSATI, E., *Copyright and the Court...*, *op. cit.*, pgs. 31-32, puede hablarse a una especialización *de facto* debido a los jueces y abogados generales que actúan en la gran mayoría de casos de Derecho de autor. Véase, en el mismo sentido, FAVALE, M., KRETSCHMER, M. y TORREMANS, P. L. C., 'Is there a EU copyright jurisprudence? An empirical analysis of the workings of the European Court of Justice', *Modern Law Review* 79(1), 2016. Critica este papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el diseño BENTLY, 'The Return...', *op. cit.*

expansión del Derecho de autor europeo por vía jurisprudencial⁴⁴⁴. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha asumido un rol más propio del legislador europeo⁴⁴⁵ en la construcción del Derecho de autor europeo desde su sentencia del caso *Infopaq*, culminando en las sentencias de los casos *Flos*, *Cofemel* y *Brompton*, que no sólo profundizan y afianzan conceptos autónomos de originalidad y obra protegida, sino que expresamente reformulan la interpretación que hasta entonces sostenían los Estados miembros en aras de una mayor armonización y en detrimento de la libertad de éstos. Las obras de arte aplicado y el problema jurídico que las rodea se encuentra así en el corazón de este polémico rol armonizador, interpretativo e integrador adoptado por el Tribunal de Justicia de la Unión

⁴⁴⁴ ROSATI, E., *Copyright and the Court...*, *op. cit.*, pgs. 86-153, analiza exhaustivamente esta labor expansiva de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con los derechos económicos de autor y los límites y excepciones a los derechos de autor.

⁴⁴⁵ SUTHERSANEN, U., y MIMLER, M. D., ‘An Autonomous EU Functionality Doctrine for Shape Exclusions’, *GRUR International* 69(6), 2020, pg. 576, considerando que la manera en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se apoya en su propia jurisprudencia reiterada se asemeja cada vez al modelo anglosajón del *stare decisis*; XALABARDER, R., ‘The Role of the CJEU in Harmonizing EU Copyright Law’, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2016, pgs. 638-639, citando la Comunicación de la Comisión ‘Towards a modern, more European copyright framework’ (COM(2015)626 final); GRIFFITHS, J., ‘The role of the Court of Justice in the Development of European Union Copyright Law’, en STAMATOUDI, I. A., y TORREMANS, P. L. C. (eds.), *EU Copyright Law*, Edward Elgan, Cheltenham, 2014, pg. 1124 punto 20.52, calificando de logro notable la armonización que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha realizado de la normativa europea, “*particularmente en el contexto de un estancado proyecto de armonización legislativa*” (Traducción propia).

Europea⁴⁴⁶.

3.2.1. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de enero de 2011, Flos, C-168/09

La sentencia en el asunto *Flos SpA v Semeraro Casa e Famiglia SpA (Flos)*⁴⁴⁷ marca la primera vez en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea abordó el asunto de la acumulación de protecciones sobre el diseño desde el prisma del plazo de protección concedido a estas obras, comenzando a precisar y restringir la discrecionalidad de los Estados miembros a la hora de configurar la protección del Derecho de autor sobre el diseño *ex* artículo 17 de la Directiva 98/71.

Pese a que las preguntas del Tribunale de Milán versaban sobre la duración de la protección de las obras de arte aplicadas en el Derecho italiano⁴⁴⁸, el Tribunal de Justicia de la Unión

⁴⁴⁶ GRIFFITHS, J., ‘The role of the Court of Justice in the development of European Union Copyright Law’, en STAMATOUDI, I. A., y TORREMANS, P. L. C. (eds.), *EU Copyright Law: A Commentary*, Edward Elgar, 2014, pg. 1102, citando el discurso del Juez J. Malenovsky en la Conferencia Anual de Derecho de Autor Europeo de 2012.

⁴⁴⁷ Sentencia del caso *Flos*.

⁴⁴⁸ Como se explicará en mayor detalle en el punto 4.3, la Directiva 2006/116 establecía un régimen transitorio según el cual el plazo de protección armonizado de toda la vida del autor más setenta años tras su muerte se aplicará a todas las obras protegidas al menos en un Estado miembro en la fecha de la entrada en vigor de la norma, el 1 de julio de 1995, aunque no afectaría a actos de explotación previos a este momento, ni reduciría plazos de protección superiores que ya estuviesen discurriendo en un Estado miembro. El Decreto Legislativo de 12 de abril de 2001, n° 164, relativo a la aplicación

Europea se pronunció además sobre la duración de la protección del Derecho de autor sobre el diseño en general y sobre las condiciones de dicha protección, aludiendo *obiter dicta* a la originalidad exigible a los diseños artísticos. La sentencia del caso *Flos* inició el camino hacia un modelo armonizado de acumulación al reducir la capacidad de los legisladores nacionales de establecer criterios de acceso y condiciones de protección para los diseños distintas de las que rigen para otras obras artísticas.

El asunto versa sobre el modelo de lámpara Arco cuyos derechos patrimoniales ostentaba la empresa Flos Spa. El diseño había pasado al dominio público en virtud de la normativa italiana cuando la empresa Semeraro Casa e Famiglia SpA, comenzó a importar de China y comercializar en Italia el modelo de lámpara Fluida, con características estéticas y estilísticas muy similares a la lámpara Arco. El 23 de noviembre de 2006, Flos demandó a Semeraro ante el Tribunale de Milán por infracción de sus derechos de autor sobre la lámpara Arco; Semeraro negó

de la Directiva 98/71/CE (GURI n. 106 del 9 maggio 2001, n° 106), estableció un régimen transitorio de diez años en el artículo 25*bis* del Decreto Legislativo n° 95/2001, según el cual la protección del Derecho de autor sobre el dibujos y modelos no surtiría efectos frente a quienes, antes del 19 de abril de 2001, ya hubieran comenzado a fabricar, ofertar o comercializar productos a los que se hubiesen incorporado dibujos y modelos que hubieran pasado a dominio público. El Codice della Proprietà Industriale, aprobado en 2005, incluyó este periodo transitorio en su artículo 239 e introdujo como excepción que las obras de arte aplicadas se protegerían sólo durante la vida de su autor y veinticinco años tras su muerte, posteriormente suprimido por el Decreto Ley de 15 de febrero de 2007, n° 10, relativo a la aplicación de las obligaciones comunitarias e internacionales (GURI n. 39 del 15 febbraio 2007, n° 39) tras un procedimiento de infracción iniciado por la Comisión por incumplimiento de la Directiva.

la infracción y la similitud entre ambos diseños, alegando que la lámpara Arco carecía del carácter artístico en sí misma para ser protegible por el Derecho de autor italiano. Mediante auto del 29 de diciembre de 2006, el Tribunale de Milán determinó que la lámpara Arco era objeto del Derecho de autor y que la lámpara Fluida imitaba su apariencia; el auto fue confirmado en apelación.

El 30 de abril de 2009, el Tribunal suspendió el procedimiento y planteó tres cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, preguntando, en primer lugar, si el artículo 17 de la Directiva 98/71 debe interpretarse en el sentido de que permitir a un Estado miembro disponer que los diseños que hayan pasado a dominio público – por nunca haber existido o haber caducado el registro– antes de la entrada en vigor de las disposiciones nacionales que transponen la Directiva quedan excluidos de la protección del Derecho de autor, aunque los diseños en cuestión cumplieren los requisitos para acceder a tal protección. En caso negativo, el tribunal remitente planteaba en las preguntas segunda y tercera si cabría excluir de protección a los diseños referidos en la primera pregunta en relación con los actos de explotación de terceros no autorizados que hayan fabricado y comercializado productos que incorporen dichos diseños, bien totalmente, bien durante un

periodo sustancial igual a diez años⁴⁴⁹.

En relación con la primera cuestión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea distinguió entre los dos supuestos de diseños en dominio público planteados: diseños jamás registrados –como la lámpara Arco objeto del litigio– y diseños cuyo registro había dejado de producir efectos. Ya que el tenor literal del artículo 17 se refiere expresamente a dibujos y modelos protegidos por un derecho sobre un dibujo o modelo registrado, considera la sentencia que:

“[T]an sólo 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. De ello se desprende que los dibujos y modelos que, antes de la entrada en vigor de la normativa nacional que transpone la Directiva 98/71 en el

⁴⁴⁹ Las cuestiones prejudiciales hacían también referencia al artículo 19 de la Directiva 98/71, aunque tanto la Comisión, el Abogado General del caso y el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia consideraron el precepto no pertinente. Véanse las Conclusiones del Abogado General Sr. Yves Bot presentadas el 24 de junio de 2010, Flos, C-168/09, ECLI:EU:C:2010:371 (en adelante Conclusiones AG en Flos), § 32, y sentencia del caso Flos, § 25: *“La Comisión Europea y Semeraro cuestionan la pertinencia del artículo 19 de la Directiva 98/71 para la solución del litigio principal puesto que dicho artículo se limita a establecer el plazo tras el cual los Estados miembros debían conformarse a las disposiciones de dicha Directiva. A este respecto, procede señalar que la resolución de remisión no contiene ninguna explicación sobre la pertinencia para la solución del litigio principal de la expiración del plazo de transposición de la Directiva 98/71. En efecto, en los motivos de la presente petición de decisión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente se refiere únicamente al artículo 17 de dicha Directiva. En consecuencia, procede considerar que las cuestiones se plantearon esencialmente sobre el artículo 17 de dicha Directiva y, por consiguiente, corresponde al Tribunal de Justicia responder a ellas respecto de ese único artículo”*.

orden jurídico de un Estado miembro eran de dominio público debido a la falta de registro no entran dentro del ámbito de aplicación de dicho artículo⁴⁵⁰”.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce también la posible doble protección de los diseños no registrados: *“no puede excluirse que la protección mediante el Derecho de autor de las obras que pueden constituir dibujos o modelos no registrados pueda resultar de otras directivas sobre Derecho de autor, y, en particular, de la Directiva 2001/29, en la medida en que concurran los requisitos de aplicación de ésta⁴⁵¹”.*

Por lo que respecta a diseños registrados cuyo plazo de protección ha expirado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, coincidiendo con las Conclusiones del Abogado General Yves Bot, consideró que, tal y como se desprende del principio de acumulación consagrado en el Considerando octavo y los trabajos preparatorios de la Directiva 98/71, el margen de discrecionalidad del artículo 17:

“[N]o puede interpretarse en el sentido de que los Estados miembros tiene la facultad de conceder o no la protección mediante el Derecho de autor a un dibujo o modelo registrado en un Estado miembro o respecto al mismo si dicho dibujo o modelo cumple los requisitos para obtenerla. En efecto, del tenor literal del artículo 17 de dicha Directiva, y más concretamente de la utilización del término «asimismo» que figura en la primera frase de dicho artículo, resulta claramente que la protección mediante el Derecho de autor debe

⁴⁵⁰ Sentencia del caso *Flos*, § 32.

⁴⁵¹ Sentencia del caso *Flos*, § 33-34.

*otorgarse a todos los dibujos o modelos registrados en el Estado miembro de que se trate o respecto al mismo*⁴⁵²”.

Cabe interpretar la sentencia en el sentido de que, mientras que los Estados Miembros podrán determinar el grado de originalidad exigible para el diseño registrado, el diseño no registrado debe regirse por los requisitos de protección de la Directiva 2001/29, es decir, por el criterio armonizado de obra protegida, aplicable al objeto del Derecho de autor con carácter general, incluyendo las obras de arte aplicado⁴⁵³.

La sentencia reconoció *obiter dicta* la posibilidad de que los Estados miembros estableciesen grados de originalidad que condicionen la protección del Derecho de autor para los diseños registrados⁴⁵⁴. Sin embargo, respecto del diseño no registrado, sugirió que deben regirse por los requisitos de protección de la Directiva 2001/29. Así, si bien implícitamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estaba extendiendo al diseño no registrado el estándar armonizado de originalidad instaurado en

⁴⁵² *Ibid.*, § 35-38; Conclusiones AG en *Flos*, § 36-42: “El órgano jurisdiccional remitente se pregunta entonces si los Estados miembros no disponen de un cierto margen de maniobra que les permite excluir de la protección de los derechos de autor a los dibujos o modelos que han pasado a ser de dominio público antes de la entrada en vigor de la legislación nacional que adapta el Derecho interno a la Directiva 98/71. [...] No lo creo por los siguientes motivos. De los trabajos preparatorios que dieron lugar a la elaboración de la Directiva 98/71 se desprende que ésta está destinada a armonizar las leyes nacionales de protección de diseños para llegar a ser compatibles, en lo que a sus características fundamentales se refiere, [...] en particular, los relativos al alcance y a la duración de la protección”.

⁴⁵³ DERCLAYE, E., ‘Introduction...’, *op. cit.*, pg. 2.

⁴⁵⁴ Sentencia del caso *Flos*, § 41; CARBAJO CASCÓN, F., ‘La protección del diseño industrial...’, *op. cit.*, pg. 577.

su sentencia del caso *Infopaq*⁴⁵⁵, que jurisprudencia posterior incorporaría en el concepto autónomo de obra a los efectos de la protección del Derecho de autor, como se analizará más adelante. La sentencia no hace referencia al Reglamento 6/2002, la afirmación de que los diseños no registrados, protegidos en virtud de esta norma, pueden gozar de la protección del Derecho de autor, entroncan también con la discrecionalidad dada a los Estados miembros en el artículo 96(2) y Considerando trigésimo segundo⁴⁵⁶.

El punto más incontestable de la sentencia es la aseveración de que el Derecho europeo no permite el establecimiento de un plazo de protección del Derecho de autor para las obras de arte aplicado diferente del resto de obras, como sí permite el Convenio de Berna:

“[L]a facultad de que disponen los Estados miembros de determinar el alcance y las condiciones en que se concederá la protección mediante el Derecho de autor tampoco puede referirse a la duración de dicha protección, puesto que esta duración ya fue objeto de armonización a escala de la Unión mediante la Directiva 93/98. [...] De ello se desprende que, en virtud del artículo 17 de la Directiva 98/71, los dibujos o modelos registrados en un Estado miembro o respecto al mismo y que cumplan los requisitos para gozar de la protección mediante el Derecho de autor establecidos por los Estados miembros, en particular, el relativo al grado de originalidad, y para los cuales

⁴⁵⁵ Sentencia del caso *Flos*, § 34; DERCLAYE, E., ‘Introduction’, *op. cit.*, pgs. 2; MARGONI, T., *op. cit.*, pg. 98.

⁴⁵⁶ OTERO LASTRES, J. M., ‘El sistema...’, *op. cit.*, pgs. 280-281; MARGONI, T., *op. cit.*, pg. 99.

*todavía no había expirado el plazo establecido en el artículo 1 de la Directiva 93/98, en relación con el artículo 10, apartado 2, de la misma, debían gozar de la protección mediante el Derecho de autor de dicho Estado miembro*⁴⁵⁷”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya había reconocido en su sentencia de 29 de junio de 1999 (*Butterfly Music*, C-60/98) que la aplicación de los plazos de protección de la Directiva 93/98, codificada como Directiva 2006/116 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, podía conllevar que vuelvan a protegerse obras que habían pasado al dominio público, cuando se transponga la Directiva en Estados miembros que preveían un plazo de protección más breve⁴⁵⁸. Siguiendo este razonamiento, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirmó que:

*“[L]a normativa nacional que transpone dicho texto no puede excluir la protección mediante el Derecho de autor de los dibujos o modelos que, a pesar de pertenecer al dominio público antes de la fecha de entrada en vigor de esta normativa cumplan, en dicha fecha, todos los requisitos exigidos para poder beneficiarse de tal protección, sin impedir la aplicación uniforme de dicha Directiva en todo el territorio de la Unión así como el buen funcionamiento del mercado interior para los productos que incorporan dibujos y modelos*⁴⁵⁹”.

⁴⁵⁷ Sentencia del caso *Flos*, § 39-41.

⁴⁵⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de junio de 1999, *Butterfly Music*, C-60/98, ECLI:EU:C:1999:333, § 18.

⁴⁵⁹ Conclusiones AG en *Flos*, § 51-52: “*la acumulación de la protección al amparo de la legislación sobre protección específica de los dibujos y modelos registrados con la protección*

En el mismo sentido se había pronunciado el Abogado General en sus conclusiones, considerando la falta de armonización de la doble protección del diseño perjudicial para el mercado interior e incompatible con los objetivos de la Directiva 2006/116⁴⁶⁰.

Sobre las cuestiones segunda y tercera y la repercusión de los derechos adquiridos por terceros antes de la entrada en vigor de las normas nacionales que transponen la Directiva 98/71, la sentencia afirma que el artículo 17:

“[S]e opone a la normativa de un Estado miembro que excluye de la protección mediante el Derecho de autor, ya sea por un período sustancial de diez años, ya sea totalmente, los dibujos y modelos que, a pesar de cumplir todos los requisitos exigidos para gozar de dicha protección, pasaron a ser de dominio público antes de la fecha de entrada en vigor de dicha normativa, respecto de cualquier tercero que haya fabricado o comercializado en el territorio nacional productos realizados según dichos dibujos y modelos, y ello independientemente de la fecha en la que se llevaron a cabo dichos actos⁴⁶¹”.

al amparo de la normativa sobre derechos de autor no es una posibilidad ofrecida a los Estados miembros, sino un objetivo a conseguir para poner fin a las disparidades existentes entre las distintas legislaciones. [...] Este objetivo resultaría desvirtuado si se dejara a los Estados miembros la posibilidad de aplicar o no la protección de los derechos de autor a los dibujos o modelos que han pasado a ser de dominio público. En efecto, ello tendría como consecuencia que los dibujos o modelos creados antes de la entrada en vigor de la Directiva 98/71 estarían protegidos en algunos Estados miembros, pero no en otros. Las disparidades que esta Directiva pretende suprimir subsistirían y el comercio entre Estados miembros resultaría afectado. Además, ello contravendría también el objetivo principal de la Directiva 93/98, que persigue armonizar la duración y la aplicación en el tiempo de la protección de los derechos de autor”.

⁴⁶⁰ Sentencia del caso *Flos*, § 43.

⁴⁶¹ *Ibid.*, § 65.

Como afirma el Considerando vigésimo séptimo de la Directiva 2006/116, el respeto de los derechos adquiridos y de las expectativas legítimas son principios protegidos por el Derecho europeo que pueden, en determinadas circunstancias, excluir la aplicación de los derechos de autor en relación con terceros de buena fe que hayan explotado obras protegidas cuando eran de dominio público. Las medidas que los Estados miembros adopten en este sentido deben garantizar el respeto al equilibrio de intereses entre los titulares de derechos adquiridos, los terceros afectados y los titulares de derechos de autor, y su duración y ámbito subjetivo deben ser proporcionales al fin perseguido. Este principio no puede, no obstante, extenderse hasta el punto de impedir la aplicación general de una nueva normativa a los efectos futuros de situaciones nacidas al amparo de la normativa anterior, como consideró el Abogado General en sus conclusiones⁴⁶².

Analizando la normativa italiana en este sentido –el artículo 26*bis* del Decreto Legislativo n° 95/2001 y 239 del Codice della Proprietà Industriale–, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró proporcional su ámbito subjetivo, aplicable sólo a terceros de buena fe, pero no así la duración del periodo de suspensión de la protección de diez años, excesivo a efectos de permitir el cese progresivo de la actividad hasta el agotamiento de existencias. La sentencia apunta que esta medida impide la aplicación del artículo 17 de la Directiva 98/71,

⁴⁶² Conclusiones AG en *Flos*, § 61; Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de junio de 1999, *Butterfly Music*, C-60/98, ECLI:EU:C:1999:333, § 22-25.

retrasando sustancialmente la protección del Derecho de autor. Semeraro dispuso de más de cinco años de plazo entre el 27 de octubre de 2001, fecha límite para que los Estados miembros transpusieran la Directiva 2006/116, y el 29 de diciembre de 2006, fecha en que se ordenó la incautación de la lámpara Fluida, para continuar con la explotación de la misma, un plazo que considera razonable, proporcionado y equilibrado⁴⁶³.

El Tribunale de Milán volvió a plantear de nuevo cuestiones prejudiciales sobre los artículos 17 y 19 de la Directiva 98/71 ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en casos análogos a *Flos contra Semeraro*. En el Auto de 9 de septiembre de 2011 (*Cassina*, C-198/10), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entendió que la respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas podía deducirse claramente del caso *Flos*, y que el periodo transitorio sin límite temporal del artículo 239 del Codice della Proprietà Industriale resultaba contrario al artículo 17 de la Directiva 98/71⁴⁶⁴. Similarmente, en auto de 21 de mayo de 2009

⁴⁶³ Sentencia del caso *Flos*, § 47-65; Conclusiones AG en *Flos*, § 56-86.

⁴⁶⁴ Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de septiembre de 2011, *Cassina SpA*, C-198/10, ECLI:EU:C:2011:570, § 25-27: “*De conformidad con el art. 17 de la Directiva 98/71, solo un diseño que ha sido registrado en un Estado miembro o con efectos en un Estado miembro, de conformidad con las disposiciones de esa directiva, puede beneficiarse [...] de la protección otorgada por la ley de derechos de autor de ese Estado. [...] Sin embargo, no se excluye que los diseños que no entran dentro del alcance de ese artículo puedan beneficiarse de la protección de los derechos de autor derivada de otras directivas de derechos de autor y, en particular, de la Directiva 2001/29, si se cumplen las condiciones para su aplicación, que deben ser verificadas por el tribunal remitente. [...] Esta protección también se aplica a diseños que se hicieron públicos antes de la fecha de entrada en vigor de esta legislación. [...] El art. 17 de la Directiva 98/71 no excluye un tipo de medida, como una disposición legislativa que prevea un período transitorio relativo a una categoría específica de terceros para proteger los intereses legítimos de esta última, siempre que no tenga*

(*Vitra Patente*, C-219/09), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respondió enviando una copia de la sentencia del caso *Flos*, tras lo cual la solicitud de resolución preliminar fue retirada, como detalla el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Auto de 15 de abril de 2011⁴⁶⁵.

La interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta sentencia tuvo repercusiones inmediatas más allá del Derecho italiano, causando la eliminación de preceptos que establecían un plazo de protección inferior al armonizado por la Directiva del plazo de protección del Derecho de autor, como el ya mencionado artículo 239 del Codice della Proprietà Industriale en su redacción previa a 2007, o la sección 52 de la *Copyright, Designs and Patents Act* de 1989 británica⁴⁶⁶, y propiciando un giro jurisprudencial del Tribunal Supremo alemán en 2013 que eliminó la discriminación hacia los objetos industriales en el

el efecto de posponer un período sustancial de tiempo para la aplicación de la nueva legislación de protección de derechos de autor para diseños con el fin de evitar su aplicación en la fecha prevista por esa directiva”.

⁴⁶⁵ Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de abril de 2011, *Vitra Patente*, C-219/09, ECLI:EU:C: 2011:265.

⁴⁶⁶ La sección 74 de la Enterprise and Regulatory Reform Act de 2013 derogó esta disposición, de acuerdo a la cual el plazo de protección del diseño por el Derecho de autor se limitaba a veinticinco años. Sobre el impacto de *Flos* en el derecho británico, véase BENTLY, L., ‘The Design/Copyright Conflict...’, *op. cit.*, pgs. 222-225; BENTLY, L., ‘The Return...’, *op. cit.*

Derecho de autor⁴⁶⁷. Los cambios en los ordenamientos francés, español e italiano a raíz de esta sentencia y las siguientes que aquí se analizan se explorarán en detalle en el capítulo siguiente.

El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea reafirmó lo establecido en la sentencia del caso *Flos* cuando los argumentos de la sentencia fueron reiterados en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de junio de 2012

⁴⁶⁷ Alemania ha sido paradigma de la acumulación restringida junto con nuestro país hasta cambios jurisprudenciales recientes. La Ley de Propiedad Intelectual alemana de 9 de septiembre de 1965 establece en su artículo 2(2) que sólo las propias creaciones intelectual de su autor constituyen obras protegidas, lo cual se complementa con concepto de *Spielraum* o libertad creativa del autor. La originalidad de una obra, según la doctrina de *Schöpfungshöhe*, debía evaluarse basándose en su nivel de creatividad y no a su mérito artístico, atendiendo a múltiples factores como el entorno de circulación de la obra o la consideración de la misma como ‘arte’ de acuerdo con el contexto sociocultural. Sin embargo, este elevado nivel de creatividad no se aplica con el mismo rigor a las obras de “calderilla” o *kleine Münze*, excluidas de protección salvo que alcanzasen un nivel artístico de creatividad o *künstlerische Gestaltungshöhe*. Esta teoría de los dos niveles o *Stufentheorie*, adoptada por el Tribunal Supremo alemán en, por ejemplo, la sentencia del Bundesgerichtshof de 22 de junio de 1995 – I ZR 119/93, ‘*Silberdistel*’ (GRUR 1995, 581), fue muy criticada por la doctrina. Tras la transposición de la de la Directiva 98/71, el Tribunal Supremo gradualmente se distanció de esta teoría (véase la sentencia del Bundesgerichtshof de 12 de mayo de 2011 – I ZR 53/10, ‘*Seilzirkus*’ (GRUR 2012, 58)) y finalmente fue formalmente abandonada tras la publicación de *Flos* en la sentencia del Bundesgerichtshof de 13 de noviembre de 2013 – I ZR 143/12 ‘*Geburtstagszug*’ (GRUR 2014, 175). Véase, sobre la evolución de la protección de las obras de arte aplicado, RITSCHER, M. y LANDOLT, R., ‘Shift of paradigm for copyright protection of the design of products’, *GRUR International* 53(2), 2019, pgs. 128-129; OHLY, A., ‘The Case for Partial Cumulation in Germany’, en DERCLAYE, E. (ed.), *The Copyright/Design Interface*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, pgs. 128-170.

(*Donner*, C-5/11)⁴⁶⁸. Este caso versaba sobre la importación de célebres muebles de diseño Bauhaus, incluyendo sillas diseñadas por Charles y Ray Eames y Le Corbusier, desde Italia, donde su protección había expirado, a Alemania, donde aún seguía en vigor, evidenciando los problemas que plantea la falta de armonización del plazo de protección del diseño. Pese a que la cuestión prejudicial se refería al concepto de distribución al público del artículo 4 de la Directiva 2001/29, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció implícitamente la protección del Derecho de autor sobre los diseños al establecer “distribución” como un concepto autónomo de Derecho europeo, entendiendo que el derecho de distribución del artículo 4 la Directiva 2001/29 resultaba de aplicación en relación con las obras de arte aplicadas a la industria objeto del litigio. El Abogado General Niilo Jääskinen sí hizo referencia expresa a *Flos* en sus conclusiones, dando por sentado la protección de las obras de arte aplicado por el Derecho de autor y el disfrute por parte de sus titulares de los derechos establecidos en la Directiva 2001/29⁴⁶⁹.

En definitiva, la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto *Flos*, al someter la protección de las obras de arte aplicadas a la Directiva 2001/29 y a la interpretación que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho de ella, redujo significativamente la libertad conferida a los Estados miembros en los artículos 17 de la

⁴⁶⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de junio de 2012, *Donner*, C-5/11, ECLI:EU:C:2012:370.

⁴⁶⁹ Conclusiones del Abogado General Sr. Niilo Jääskinn, presentadas el 29 de marzo de 2012, *Donner*, C-5/11, ECLI:EU:C:2012:195, § 31-32, 59.

Directiva 98/71 y 96(2) del Reglamento 6/2002. La sentencia en el asunto *Flos* planteó una inherente contradicción en tanto que prescribió un grado armonización del Derecho de autor en relación con el diseño no registrado, limitando la capacidad legislativa de los Estados miembros sobre su protección, pero no se pronunció de forma clara sobre los diseños registrados, *a priori* permitiendo divergencias entre los ordenamientos nacionales tal y como permite el tenor de la normativa comunitaria⁴⁷⁰.

Ante el inmovilismo del legislador en acometer la prometida reforma de la normativa específica en este sentido, *Flos* marcó el primer paso hacia una armonización jurisprudencial del Derecho de autor en relación con la doble protección del diseño en el ámbito europeo. Dos sentencias que seguirían a ésta confirmarían años después el viraje del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hacia una interpretación más estricta de “*el alcance y las condiciones [...] incluido el grado de originalidad exigido*”, iniciando el camino hacia un mayor grado de acumulación.

3.2.2. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de septiembre de 2019, Cofemel, C-683/17

El caso *Cofemel* presentó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la oportunidad de preservar la discrecionalidad de los

⁴⁷⁰ ROSATI, E., *Copyright and the Court...*, *op. cit.*, pg. 89; QUAEDVLIEG, A., ‘The Copyright/Design Interface in the Netherlands’, en DERCLAYE, E. (ed.), *The Copyright/Design Interface*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, pgs. 50-51.

Estados miembros para establecer estándares de originalidad más elevados en virtud de los artículos 17 de la Directiva 98/71 y 96(2) del Reglamento 6/2002, o de avanzar en el proceso de armonización del concepto de obra, especificando su aplicación a las obras de arte aplicado⁴⁷¹ en consonancia con su interpretación en el caso *Flos*⁴⁷². El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se decantó por esta segunda opción, invalidando la libertad legislativa de los Estados miembros para determinar el alcance y condiciones de protección del diseño por el Derecho de autor, al disponer que el único estándar de originalidad aplicable al diseño es el estándar armonizado de la creación intelectual propia del autor⁴⁷³. Se trata de una sentencia tan pionera como confusa⁴⁷⁴ que marcó un punto de inflexión al afirmar que los conceptos

⁴⁷¹ CARBAJO CASCÓN, F., ‘La protección de los diseños de moda en la Unión Europea (entre el diseño industrial y el derecho de autor)’, *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos* 106, 2020, pg. 154, entiende que el elemento diferenciador no reside en la originalidad, sino en el concepto de obra; RENDAS, T., ‘Copyright protection of designs in the EU: how many originality standards is too many?’, *Journal of Intellectual Property Law and Practice* 6(13), 2018, pgs. 440-441.

⁴⁷² Sentencia del caso *Flos*, párrafo 34; ENDRICH-LAIMBÖCK, T., ‘Little Guidance for the Application of Copyright Law to Designs in Cofemel’, *GRUR International* 69(3), 2020, pg. 264.

⁴⁷³ Sentencia del caso *Flos*, § 34; KUR, A., ‘Unité de l’art is here to stay – Cofemel and its consequences’, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper Series* 19-16, 2019, pg. 2-4, recalando que el conflicto entre estos preceptos y la aplicación uniforme de los conceptos de obra y originalidad desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue puesta de manifiesto en intervenciones del Reino Unido y la República Checa durante el procedimiento.

⁴⁷⁴ CARBAJO CASCÓN, F., ‘La protección de los diseños de moda...’, *op. cit.*, pg. 153, la califica de “sumamente crítica y en cierto modo contradictoria”; KUR, A., ‘Unité de l’art...’, *op. cit.*, pg. 5.

armonizados de obra protegida y originalidad resultan de aplicación a las obras de arte aplicado⁴⁷⁵.

Este asunto se centró en prendas de ropa, en particular un modelo de pantalón vaquero denominado Arc y un modelo de sudadera y camiseta denominado Rowdy, cuyos derechos patrimoniales corresponden a la empresa holandesa G-Star CV, que los producía y comercializaba bajo la marca G-Star. El 30 de agosto de 2013 G-Star demandó a la sociedad portuguesa Cofemel – Sociedade de Vestuário, S.A. por comercializar diseños análogos a sus modelos Arc y Rowdy, que, pese a ser diseños no registrados, consideraba protegidos por el Derecho de autor como creaciones intelectuales originales. Cofemel se defendió alegando que los elementos supuestamente reproducidos eran tendencias propias del sector no susceptibles de protección por el Derecho de autor, y que los diseños no podían considerarse creaciones artísticas bajo el modelo de acumulación restringida del Derecho portugués, que no establece un criterio de delimitación ⁴⁷⁶.

⁴⁷⁵ ENDRICH-LAIMBÖCK, T., ‘Little Guidance...’, *op. cit.*, pg. 264; KUR, A., ‘Unité de l’art...’, *op. cit.*, pg. 5: “*Tras Cofemel, debe aceptarse como un hecho que las condiciones para otorgar la protección del Derecho de autor a obras de arte aplicado –y por tanto la interfaz entre el Derecho de autor y el Derecho de diseño– son objeto de interpretación uniforme en toda la Unión Europea*” (Traducción propia).

⁴⁷⁶ El artículo 2.1.i) del Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, (Decreto-Lei n.º 63/85, Diário da República n.º 61/1985, Série I de 1985-03-14, consolidado), con la rúbrica “Obras originales”, dispone que “*Las creaciones intelectuales de los ámbitos literario, científico y artístico, independientemente de su género, forma de expresión, calidad, modo de comunicación y objetivo, comprenden, en particular: [...] i) Obras de arte aplicado, dibujos y modelos industriales y obras de diseño que constituyan una creación artística, independientemente de la protección relativa a la propiedad*

El juzgado de primera instancia estimó parcialmente la demanda en favor de G-Star, ante lo cual Cofemel recurrió ante la Audiencia de Lisboa, que confirmó la sentencia, considerando que los modelos Arc y Rowdy eran susceptibles de protección por Derecho de autor, y que Cofemel había infringido los derechos ostentados por G-Star. La Audiencia de Lisboa se apoyó en el artículo 2.1.i) del Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el concepto de originalidad para concluir

industrial” (Traducción propia), pero no precisa el grado de originalidad exigible para su protección. Por su parte, el artículo 194 del Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei n.º 110/2018, Diário da República n.º 237/2018, Série I de 2018-12-10) establece que “*cualquier diseño o modelo registrado también se beneficia de la protección proporcionada por la ley de derechos de autor, a partir de la fecha en que se creó o definió el diseño en cualquier forma*” (Traducción propia). Un sector mayoritario de doctrina y jurisprudencia entiende que, para beneficiarse de la doble protección, un diseño debe poseer carácter artístico superior al exigible a otras obras, atendiendo a criterios y conceptos dominantes de los círculos culturales e institucionales de ámbito de las artes, mientras que otro sector entiende que sólo debe ser original, en el sentido de ser fruto de decisiones libres que reflejen la personalidad del autor y no exclusivamente funcionales. Véanse la sentencia del Supremo Tribunal de Justiça de 15 de enero de 2020, n. 268/13.2YHLSB.L1.S1, y la sentencia del Tribunal da Relação de Guimarães de 27 febrero de 2012, n. 1607/10.3TBBRG.G1, que dispuso que: “*en obras artísticas con fin utilitario, la ley afirma que cuentan como creaciones artísticas, lo que sólo puede significar un requisito reforzado a efectos de su protección, dictado con la intención de eliminar del Derecho de autor a obras con mero carácter utilitario, suficientemente tuteladas por el derecho industrial con sus valoraciones propias*” (Traducción propia); SOUSA E SILVA, N., ‘No copyright protection for tap designs’, says Portuguese court’, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 8(9), 2013, pgs. 686-687; y sobre la originalidad exigida al diseño como obra de arte aplicado en el derecho portugués, RIBEIRO, B., ‘A tutela Jurídica da Moda pelo Regime dos Desenhos ou Modelos’, *Direito Industrial* 5, 2008; OLAVO, C., ‘Desenhos e Modelos: Evolução Legislativa’, *Direito Industrial* 3, 2003.

que el Derecho de autor amparaba obras de arte aplicado originales en el sentido de constituir una creación intelectual propia de su autor, sin que sea exigible a estas creaciones un valor estético o artístico especialmente elevado⁴⁷⁷.

Cofemel recurrió en casación ante el Tribunal Supremo de Portugal, que se planteó cómo debía interpretarse el artículo 2.1.i) del Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos portugués a la luz de la Directiva 2001/29 y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el grado de originalidad. El Tribunal dudaba de si la protección del Derecho de autor se extendía a las obras de arte aplicado al igual que a cualquier obra protegida, es decir, atendiendo solamente a su originalidad como criterio armonizado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o si cabe condicionar el acceso a la protección a un estándar de originalidad específico para esta categoría de obras⁴⁷⁸.

El 21 de noviembre de 2017, el Tribunal Supremo portugués suspendió el procedimiento y planteó dos cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ambas en torno a la relación entre el artículo 2.a) de la Directiva 2001/29, por el que se establece el derecho de reproducción, con el artículo 2.1.i) del Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos. En primer lugar, el Tribunal preguntó si supeditar la

⁴⁷⁷ Véase la sentencia del Tribunal da Relação de Lisboa de 21 de febrero de 2017, n. 268/13.2YHLSB.L1-7; Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de septiembre de 2019, Cofemel, C-683/17, ECLI:EU:C:2019:721 (en adelante sentencia del caso *Cofemel*), § 22.

⁴⁷⁸ Sentencia del caso *Cofemel*, § 23-24.

protección de las obras de arte aplicado por el Derecho de autor a que éstas generen, más allá de su finalidad práctica, un efecto visual propio y distintivo desde el punto de vista estético, resultaba contrario a la interpretación de la Directiva 2001/29 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En segundo lugar, en los mismos términos, se plantea si condicionar la protección del Derecho de autor a que las obras de arte aplicado merezcan la calificación de creaciones artísticas u obras de arte, lo cual se dirime apreciando exigentemente su carácter artístico en función de las ideas dominantes de círculos culturales e institucionales⁴⁷⁹.

Al abordar la primera cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea comienza estableciendo que el concepto de “obra” en el sentido de la Directiva 2001/29 constituye:

“[U]na noción autónoma del Derecho de la Unión que debe ser interpretada y aplicada de manera uniforme y que supone la concurrencia de dos elementos acumulativos. Por una parte, este concepto implica que existe un objeto original, en el sentido de que el mismo constituye una creación intelectual propia de su autor. Por otra parte, la calificación como obra se reserva a los elementos que expresan dicha creación intelectual⁴⁸⁰”.

⁴⁷⁹ Sentencia del caso *Cofemel*, § 25; RENDAS, T., *op. cit.*, pg. 440.

⁴⁸⁰ Sentencia del caso *Cofemel*, § 29, citando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2009, Infopaq, C-5/08, EU:C:2009:465, § 37-39, y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de noviembre de 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, § 33 y 35-37). En el mismo sentido, véanse las Conclusiones del Abogado General Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 2 de mayo de 2019, *Cofemel*, C-683/17, ECLI:EU:C:2019:363 (en adelante Conclusiones AG en

Sobre el primer elemento, la originalidad, indica la sentencia que:

“[P]ara que un objeto pueda considerarse original, resulta al mismo tiempo necesario y suficiente que refleje la personalidad de su autor, manifestando las decisiones libres y creativas del mismo. [...] En cambio, cuando la realización de un objeto ha venido determinada por consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias que no han dejado espacio al ejercicio de la libertad creativa, no puede considerarse que dicho objeto tenga la originalidad necesaria para constituir una obra⁴⁸¹”.

En relación con el segundo elemento, la noción de obra

Cofemel), § 23-24, considerando que el concepto de obra, “*pedra angular de todo el régimen de Derecho de autor*”, es extremadamente difícil de concretar aún de forma abstracta, siendo lo más cercano a una definición normativa el artículo 2(1) del Convenio de Berna. Por eso, “*sería inútil armonizar los diferentes derechos de que disfrutaban los autores si los Estados miembros tuvieran libertad para incluir o excluir de esta protección, ya sea por vía legislativa o jurisprudencial, a un objeto determinado*”, por lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estaba llamado a abordar en algún momento la laguna que suponía la consideración de las obras de arte aplicado como obra protegida por la Directiva 2001/29.

⁴⁸¹ Sentencia del caso *Cofemel*, § 30-31, citando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de diciembre de 2011, Painer, C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798, § 80-89 y 94; sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de agosto de 2018, Renckhoff, C-161/17, ECLI:EU:C:2018:634, § 14; sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de marzo de 2012, Football Dataco, C-604/10, ECLI:EU:C:2012:115, § 39. En el mismo sentido se pronuncian las Conclusiones AG en *Cofemel*, § 26: “*La categoría de «creación intelectual propia de su autor» es el elemento principal de la definición de la obra*”. Sin embargo, puntualiza que “*cuando la expresión de los componentes del objeto en cuestión viene impuesta por su función técnica, el criterio de la originalidad no se cumple, ya que las diferentes maneras de poner en práctica una idea son tan limitadas que la idea y la expresión se confunden*”.

“implica necesariamente la existencia de un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad”, en el sentido de permitir a las autoridades que velan por la protección de los derechos de autor y a terceros frente a los cuales éstos pueden ejercitarse conocer con claridad y precisión el objeto protegido, y de que el objeto de protección esté expresado de forma objetiva, dada la necesidad de descartar identificaciones subjetivas basadas en sensaciones del sujeto perceptor que conllevan inseguridad jurídica⁴⁸². Los objetos que cumplen estos dos requisitos constituyen una obra susceptible de protección de acuerdo a la Directiva 2001/29, afirma el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, *“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”*⁴⁸³.

Por tanto, la pregunta clave es si los diseños pueden considerarse obras protegidas en el sentido armonizado; el Tribunal de Justicia de la Unión Europea responde afirmativamente: *“debe considerarse que los modelos pueden calificarse de «obras», en el sentido de la Directiva 2001/29”*, siempre que cumplan los requisitos cumulativos de originalidad e identificación con suficiente precisión y objetividad⁴⁸⁴. Para justificar esta respuesta, la sentencia rememora la historia legislativa de la protección acumulada del diseño en el Derecho europeo de incómoda

⁴⁸² Sentencia del caso *Cofemel*, § 32-34, citando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de noviembre de 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, § 40-42.

⁴⁸³ *Ibid.*, § 35, citando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de diciembre de 2011, Painer, C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798, § 97-99.

⁴⁸⁴ Sentencia del caso *Cofemel*, § 48.

coexistencia entre el régimen *sui generis* del Derecho de diseño y el del Derecho de autor⁴⁸⁵. Inicialmente, el legislador europeo no equiparó los dibujos y modelos objeto de la Directiva 98/71 y el Reglamento 6/2002 a las obras protegidas por la Directiva 2001/29, y “*al proceder de este modo, el legislador de la Unión estimó que los objetos protegidos en virtud de un dibujo o modelo no eran, en principio, asimilables a los que constituyen obras protegidas por la [Directiva 2001/29]*”, de conformidad con el artículo 2(7) del Convenio de Berna⁴⁸⁶.

El principio de acumulación de al artículo 17 y Considerando octavo de la Directiva 98/71 y el artículo 96 y Considerando trigésimo segundo del Reglamento 6/2002, junto con el artículo 90 y el Considerando sexagésimo de la Directiva 2001/29, establecen un modelo europeo de acumulación que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea califica como “*un sistema según el cual la protección reservada a los dibujos y modelos y la garantizada por los derechos de autor no se excluyen entre sí*”⁴⁸⁷. Sin embargo, el Tribunal considera que los objetivos del Derecho de autor y el

⁴⁸⁵ El Abogado General Maciej Szpunar en sus conclusiones subrayó la importancia de esta decisión y la antigüedad y persistencia del problema de la acumulación sobre el diseño del régimen *sui generis* de protección y en Derecho de autor, ya que, “*debido a su carácter a la vez decorativo y utilitario y a su destino tanto artístico como industrial*”, puede encajar tanto en uno como en otro, “*si bien no responden plenamente a los objetivos y a los mecanismos de ninguna de ellas*”, lo cual ha comportado que los sistemas de protección *sui generis* nunca adquieran un estatus exclusivo, coexistiendo de forma alternativa o acumulada con otras formas de protección. Véase Conclusiones AG en *Cofemel*, § 1; INGUANEZ, D., *op. cit.*, pg. 2.

⁴⁸⁶ Sentencia del caso *Cofemel*, § 40-42.

⁴⁸⁷ *Ibid.*, § 43-47.

Derecho de diseño son sustancialmente distintos:

“[L]a protección de los dibujos y modelos pretende salvaguardar objetos que, aun siendo nuevos e individualizados, presentan carácter práctico y se conciben para la producción en masa. Dicha protección, de otro lado, está destinada a aplicarse durante un tiempo limitado pero suficiente para permitir que se rentabilice la inversión necesaria para crear y producir dichos objetos, sin obstaculizar por ello excesivamente la competencia. Por su parte, la protección asociada a los derechos de autor, cuya duración es, con mucho, significativamente superior, está reservada a los objetos que merecen ser calificados de obras⁴⁸⁸”.

El Derecho de diseño pretende incentivar la innovación en los aspectos visuales o táctiles de un diseño, considerando la

⁴⁸⁸ Sentencia del caso *Cofemel*, § 50; Conclusiones AG en *Cofemel*, § 3-5, 51, advirtiendo que las obras de arte aplicado presentan un carácter utilitario y funcional que plantea dudas sobre “su aptitud para quedar protegidos por el Derecho de autor y de la conformidad de esta protección con sus fundamentos axiológicos (el vínculo personal que vincula al autor a su obra) así como con sus objetivos (la remuneración del esfuerzo intelectual creativo)”. Asimismo, en virtud de la predicada doble naturaleza del diseño, las obras de arte aplicado también poseen características estéticas originales dignas de protección que impiden excluirlas categóricamente del ámbito del Derecho de autor, particularmente cuando otras categorías de obras cuya protección por el Derecho de autor no se cuestiona comparten su carácter utilitario, como “obras literarias, fotográficas e incluso musicales”, haciendo referencia en particular a los diseños de los estilos *Art Nouveau* y *Bauhaus* y a las piezas de alta costura, que califica más como obras de arte que como prendas de vestir; INGUANEZ, D., *op. cit.*, pgs. 7-8; *Legal review on industrial design protection in Europe*, pg. 13; KUR, A., ‘The Max Planck draft for a European design law’, en GOTZEN, F. (ed.), *The green paper on the legal protection of industrial design*, Stora Scientia Kluwer, Bruselas, 1992, pg. 23: “el diseño de una máquina de café sirve para vender la máquina de café, mientras que un cuadro desde luego no tiene como fin vender lienzos” (Traducción propia).

aparición novedosa y singular de un producto como una plusvalía para la comercialización del producto, poseyendo así un fundamento mayoritariamente económico. No obstante, como evidenció el Libro Verde al afirmar que el diseño industrial puede verse como una expresión de la creatividad del diseñador que es digna de protección, existe también un componente extraeconómico en el fundamento del Derecho de diseño que justifica, al menos en ciertos casos, su acumulación con el Derecho de autor. El Derecho de autor, por el contrario, pretende incentivar la creación de nuevas obras permitiendo su rentabilidad comercial al conceder en exclusiva a su autor los derechos de explotación sobre ellas, pero también busca proteger el vínculo entre el autor y su obra, como evidencia la concesión de derechos morales de los que carece el Derecho de diseño⁴⁸⁹.

Dadas estas diferencias intrínsecas, la protección cumulativa del diseño no puede suponer un menoscabo de la finalidad y eficacia de ambas ramas del derecho, por lo que, *“aunque en virtud del Derecho de la Unión la protección de los dibujos y modelos y la protección asociada a los derechos de autor puedan concederse de forma acumulativa a un mismo objeto, dicha acumulación solo puede*

⁴⁸⁹ Conclusiones AG en *Cofemel*, § 51-58, *“Pues bien, el derecho de autor y el derecho de los dibujos y modelos persiguen objetivos diferentes. Este último protege la inversión en la creación de los dibujos y modelos contra su imitación por los competidores. En cambio, el Derecho de autor ignora esta protección contra la competencia. Por el contrario, el diálogo, la inspiración, la reformulación son inherentes a la creación intelectual y el Derecho de autor no está destinado a obstaculizarlos. Lo que el Derecho de autor protege, en todo caso a través de los derechos económicos, es la posibilidad de una explotación económica sin trabas de la obra como tal”*; ENDRICH-LAIMBÖCK, T., *op. cit.*, pgs. 267-268.

*contemplarse en determinadas situaciones*⁴⁹⁰”. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea concibe así la acumulación de protecciones no como una regla general, sino como una solución jurídica reservada a “determinadas situaciones”, un concepto ambiguo que no aclara cómo debe aplicarse el concepto autónomo de obra para dirimir estos casos⁴⁹¹.

A este deseo de restringir la acumulación subyace el temor a los efectos perjudiciales de la protección generalizada del diseño

⁴⁹⁰ Sentencia del caso *Cofemel*, § 50-52; Conclusiones AG en *Cofemel*, § 51-52, 55; KUR, A., ‘Unité de l’art...’, *op. cit.*, pg. 7, relaciona esta confusa precisión con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a marcas no convencionales como colores o formas de productos, en las que el Tribunal, pese a establecer que los estándares aplicables a estas marcas no debían diferir de los aplicables a marcas tradicionales, dejó claro que la protección de estas marcas no convencionales no debía otorgarse a la ligera. En este sentido, KUR cita, entre otras, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de octubre de 2004, Mag Instrument/OAMI, C-136/02, ECLI:EU:C:2004:592, § 31, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, C-456/01 P y C-457/01 P, ECLI:EU:C:2004:258, § 39, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, ECLI:EU:C:2003:244, § 54, 60, 65 y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de abril de 2003, Winward Industries, C-53/01 a C-55/01, ECLI:EU:C:2003:206, § 48.

⁴⁹¹ KUR, A., ‘Unité de l’art...’, *op. cit.*, pgs. 6, 11.

como obra de arte aplicado⁴⁹², como el abandono del régimen *sui generis* de diseño, la consiguiente devaluación del Derecho de autor ante la entrada de creaciones banales, la obstaculización de la libre competencia por la prolongada duración de la protección, y la inseguridad jurídica derivada de la falta de conocimiento de los competidores sobre la vigencia de la protección del Derecho

⁴⁹² Conclusiones AG en *Cofemel*, § 51-52, desarrollando el dilema que supone la aplicación a toda obra del concepto autónomo de obra, advirtiendo de las “consecuencias nefastas de una protección excesiva de los dibujos y modelos por el Derecho de autor”. Como bienes de consumo producidos en masa, la protección de los diseños debe adecuarse a la necesidad de rentabilizar la inversión de su creador sin limitar la competencia en el mercado, siendo la protección del derecho *sui generis* de diseño suficiente para este fin, caracterizada por el registro, un plazo menor de protección y unos límites más estrictos. La protección del diseño se ajusta perfectamente a la especificidad de su objeto en cuanto a su duración, sus requisitos de originalidad y novedad, y el criterio de la impresión general para determinar la infracción. Por el contrario, la protección del Derecho de autor es informal, carece de requisito de novedad y su duración es muy prolongada.

de autor sobre un diseño⁴⁹³. Estas reservas han justificado limitaciones de la protección por el Derecho de autor de las obras de arte aplicadas a la industria que, sin embargo, no encuentran fundamento en el Derecho europeo⁴⁹⁴, como clarifica la sentencia

⁴⁹³ En contra, ENDRICH-LAIMBÖCK, T., *op. cit.*, pgs. 267-268, rebaja el valor del registro respecto a la efectividad del Derecho de diseño, habida cuenta que el diseño no se somete a examen de fondo previo y que la gran mayoría de diseños comercializados no se registran, pese a la influencia de estos diseños divulgados para determinar el ámbito de protección de un nuevo diseño; INGUANEZ, D., *op. cit.*, pgs. 5-7, analiza estos efectos adversos puestos de manifiesto por el Abogado General, considerando que la mayoría de diseños, salvo aquellos considerados “vintage” que se revalorizan con el paso del tiempo, dejan de ser rentables pasado un corto periodo de tiempo, por lo que es resulta improbable que su autor litigue por ellos basándose en un derecho de autor. Igualmente señala las ventajas del Derecho de diseño en cuanto a su mayor extensión, cubriendo la creación independiente y viéndose limitado por menos excepciones, y la mayor seguridad jurídica asociada al registro; KUR, A., “Unité de l’art”, pgs. 11-12, entiende que el abandono del régimen *sui generis* de diseño se trata de un miedo infundado, dadas las ventajas en cuanto a certidumbre jurídica y facilidad de prueba que comporta el registro de un diseño, particularmente cuando la carga de la prueba corresponde a quién ponga en duda la validez del diseño, lo cual lo convierte en una opción mucho más conveniente y estratégica para la titular. RITSCHER, M. y LANDOLT, R., pgs. 134-135, opinan que el argumento de la temida “monopolización” de apariencias de objetos no resulta convincente, dado el escaso poder de bloqueo de la obra protegida, que sólo forzaría a la competencia a desarrollar nuevas ideas, lo cual estimula la innovación y la creatividad en lugar de reprimirla, como demuestran los ordenamientos con tradiciones de acumulación absoluta.

⁴⁹⁴ Conclusiones AG en *Cofemel*, § 52-53: “*las obras de artes aplicadas están protegidas como creaciones intelectuales atribuidas a su autor, al igual que las demás categorías de obras*”; en este mismo sentido, CARBAJO CASCÓN, F., ‘La protección de los diseños de moda ...’, *op. cit.*, pg. 151: “*No existe fundamentación alguna para afirmar 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*”.

del caso *Cofemel*.

Resulta ilustrativa la opinión de la European Copyright Society sobre *Cofemel*, advirtiendo de los riesgos de la sobreprotección del diseño por el Derecho de autor, particularmente la monopolización de características no técnicas o funcionales; la prolongación de la protección sobre diseños para los cuales la protección del derecho de diseño ha expirado; y la reducción de incentivos para registrar diseños pese a las ventajas a efectos probatorios y de seguridad jurídica. Para mitigar estos efectos adversos, se sugiere la aplicación de la reiterada doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que circunscribe la protección a decisiones libres y creativas no dictadas por una función técnica, además de la adopción de criterios propios del Derecho de diseño, como la exclusión de diseños dictados exclusivamente por su función técnica o la atención al grado de libertad del diseñador para apreciar el carácter singular del diseño, interpretados de forma estricta dado el idéntico objeto de protección y la mayor amplitud del Derecho de autor⁴⁹⁵.

La European Copyright Society resalta además los claros beneficios de aplicar el concepto autónomo de obra original identificable con suficiente precisión y objetividad al diseño. Por una parte, elimina la desigualdad de trato entre los autores de diseños frente al resto de autores, reconociendo que pueden tomar decisiones creativas que reflejen su personalidad sin olvidar la finalidad funcional inherente a su creación, dotando al diseño de un componente estético traducido en una naturaleza dual,

⁴⁹⁵ Conclusiones AG en *Cofemel*, § 13-17.

funcional y estética, evidenciada por la presencia de objetos útiles exhibidos en museos⁴⁹⁶. Por otra parte, la aplicación de los estándares armonizados a objetos utilitarios tendería a suavizar las disrupciones del mercado interior que las disparidades entre los estándares de protección de las obras de arte aplicado habían provocado en el pasado, como evidencian los ya mencionados casos *Donner* y *Cassina*⁴⁹⁷.

El modelo de acumulación armonizado perfilado en *Cofemel* diferencia conceptualmente entre diseños no merecedores de la protección del Derecho de autor por no encajar en el concepto de obra, y diseños que sí pueden calificarse como obras de arte aplicado por ser originales e identificables con suficiente precisión y objetividad. Por ende, la categoría de diseños susceptibles de doble protección debe suponer la excepción frente a la regla general de diseños protegibles sólo por el derecho *sui generis* de diseño. Ya que *Cofemel* excluye la aplicación de criterios ajenos al criterio armonizado de obra, reservar la acumulación de protecciones a determinadas situaciones implica una aplicación estricta y metódica del concepto los requisitos de originalidad e identificación con suficiente precisión y objetividad que conforman el concepto autónomo de obra, diferenciándolos de conceptos afines del Derecho de diseño como la exclusión de

⁴⁹⁶ *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Cofemel v G-Star, C-683/17*, § 10, citando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de diciembre de 2011, Painer, C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798, § 88-89, en relación con fotografías, como prueba de que decisiones que sirven un fin funcional pueden sin embargo reflejar la personalidad de su autor.

⁴⁹⁷ *Ibid.*, § 11.

funcionalidad⁴⁹⁸.

Continuando con la armonización comenzada con la sentencia del asunto *Flos* respecto a los diseños no registrados⁴⁹⁹, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirma que la aplicación del concepto autónomo de obra a las obras de arte aplicado resulta suficiente para determinar si pueden protegerse por el Derecho de autor⁵⁰⁰, sin que sea exigible un nivel artístico

⁴⁹⁸ Conclusiones AG en *Cofemel*, § 66-67: “el juez deberá tener en cuenta estos elementos a fin de distinguir lo que puede estar comprendido en la protección *sui generis* de los dibujos y modelos de lo que está amparado por la protección que confiere el derecho de autor, y evitar de este modo la confusión entre estos dos regímenes de protección”. Añade que “el juez nacional deberá tener en cuenta los objetivos y los mecanismos específicos de este derecho, como la protección de las expresiones y no de las ideas y los criterios de apreciación de una infracción de los derechos exclusivos” —como la exclusión de diseños dictados exclusivamente su función técnica—, pero no así “aplicar a la protección a través del derecho de autor los criterios específicos de la protección de los dibujos y modelos”; INGUANEZ, D., *op. cit.*, pg. 4.

⁴⁹⁹ Sentencia del caso *Flos*, § 34; *Opinion of the European Copyright Society in relation to the pending reference before the CJEU in Cofemel v G-Star, C-683/17*, § 3-7, en los que la European Copyright Society argumenta en favor de un único estándar de originalidad para diseños registrados y no registrados para evitar inseguridad jurídica derivada de un doble estándar.

⁵⁰⁰ Sentencia del caso *Cofemel*, § 48; Conclusiones AG en *Cofemel*, § 31: “el criterio de la creación intelectual propia del autor permite distinguir los objetos que pueden quedar protegidos por el Derecho de autor de aquellos que no están cubiertos por esta protección. No obstante, este criterio, que el Tribunal de Justicia califica también de criterio de originalidad, constituye asimismo el requisito máximo que los Estados miembros pueden imponer para beneficiarse de la protección por el Derecho de autor, independientemente del nivel de creación artística del objeto en cuestión. [...] En efecto, no hay nada en la Directiva 2001/29 ni en ninguna otra directiva aplicable en la materia que permita considerar que el alcance de esa protección dependa de eventuales diferencias en las posibilidades de creación artística al realizar diversas categorías de obras”, citando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de diciembre de 2010, *BSA*, C-393/09, ECLI:EU:C:2010:816, § 46-48 y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de diciembre de 2011, *Painer*, C-145/10,

más elevado que al resto de obras⁵⁰¹. Sobre los criterios propuestos por el Tribunal Supremo portugués en las cuestiones prejudiciales, basados en una originalidad estética o carácter artístico superiores exigidos a las obras de arte aplicado, afirma el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que:

ECLI:EU:C:2011:798, § 97-98; DERCLAYE, E., ‘Doceram, Cofemel and Brompton: How does the current and future CJEU case law affect digital designs?’, en PASA, B. (ed.), *Il design, l’innovazione tecnologica e digitale, Un dialogo interdisciplinare per un ripensamento delle tutele – Design, technological and digital innovation. Interdisciplinary proposals for reshaping legal protections*, Edizioni Scientifiche Italiane, Nápoles, 2021, pgs. 8-9; ENDRICH-LAIMBÖCK, T., *op. cit.*, pg. 264, “no hay una definición específica de obra para el diseño” (Traducción propia); ROSATI, E., ‘CJEU rules that copyright protection for designs only requires sufficient originality’, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 14(12), 2019 (versión electrónica), pg. 1.

⁵⁰¹ Conclusiones AG en *Cofemel*, § 57-61, considerando innecesario exigir a los “bienes de consumo” un nivel artístico más elevado que el aplicable al resto de obras: asumiendo que todo objeto de consumo posee un aspecto visual fruto del trabajo de su creador, una aplicación estricta del criterio armonizado de la creación intelectual propia de su autor permite determinar cuáles de estos aspectos visuales merece la protección del Derecho de autor, pudiendo utilizarse la dicotomía entre idea y expresión para excluir de la protección del Derecho de autor a aquellas características estéticas y funcionales de un diseño que constituyan ideas susceptibles de expresiones diversas. KUR, A., ‘Unité de l’art...’, *op. cit.*, pg. 7-8, considera que el Abogado General parece en este punto confundir la descripción de los diseños objeto del litigio con los diseños mismos, que sí constituirían la expresión de una idea en el sentido de manifestarla de forma específica. Cabe además entender la referencia a los aspectos funcionales de un diseño Como el argumento implícito de que la distancia de un diseño de las formas prototípicas de su género actúa como indicador de decisiones libres y creativas en su creación. En contra de este argumento, menciona KUR la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de agosto de 2018, Renckhoff, C-161/17, ECLI:EU:C:2018:634, en la que el Tribunal entendió que un resultado prototípico en una fotografía no denotaba una falta de decisiones creativas por parte del fotógrafo.

“[E]l efecto estético que puede producir un modelo es el resultado de la sensación intrínsecamente subjetiva de belleza que experimenta cada persona que lo contempla. En consecuencia, dicho efecto de naturaleza subjetiva no permite, por sí mismo, caracterizar la existencia de un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad”.

Pese a la importancia de las consideraciones estéticas en la actividad creativa, *“que un modelo 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 y que cumpla, por tanto, el requisito de originalidad”.* Así pues, la circunstancia de que un diseño *“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»”,* respondiendo negativamente a la primera cuestión, considerando el primer criterio planteado contrario al Derecho europeo⁵⁰².

El Tribunal considera improcedente responder a la segunda cuestión prejudicial, entendiéndola suficiente la respuesta

⁵⁰² Sentencia del caso *Cofemel*, § 53-56; ENDRICH-LAIMBÖCK, T., *op. cit.*, pg. 266, considera el criterio adoptado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acorde a la concepción europea de originalidad como una noción introspectiva basada más en la figura del autor y en su proceso de creación que en el resultado obtenido o las características del mismo; KUR, A., ‘Unité de l’art...’, *op. cit.*, pg. 9, sugiere que, si bien la referencia a la belleza o la estética de un objeto puede aludir a consideraciones subjetivas inapropiadas para la determinación de su originalidad y su naturaleza como obra protegida, también puede entenderse el término “estético” como opuesto a “funcional”, en el sentido de sugerir la toma de decisiones creativas libres por parte del autor.

dada a la primera⁵⁰³. Los dos criterios sugeridos por el Tribunal Supremo portugués son análogos pero no idénticos, por lo que, al considerar que el análisis realizado en relación con el primero permite invalidar también el segundo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da a entender que no son las deficiencias de los criterios planteados en las cuestiones prejudiciales lo que determinan esta interpretación, sino que, con carácter general, no cabe condicionar la protección del diseño como obra de arte aplicado a requisito alguno más allá de los establecidos por su propia jurisprudencia respecto a las nociones armonizadas de obra y originalidad⁵⁰⁴.

La sentencia en el asunto *Cofemel* estableció el concepto autónomo de obra como el único criterio aplicable a efectos de la doble protección del diseño, pero no ofreció fórmulas claras sobre cómo aplicarlo a casos concretos, más aún para limitar esa acumulación a determinadas situaciones⁵⁰⁵. En la práctica, el

⁵⁰³ Sentencia del caso *Cofemel*, § 57; ENDRICH-LAIMBÖCK, T., *op. cit.*, pg. 266.

⁵⁰⁴ Así lo consideran también las Conclusiones del Abogado General en *Cofemel*, párrafos 21-22, entendiendo que ambas cuestiones debían considerarse conjuntamente al referirse a un carácter artístico incrementado, superior al exigido a otras categorías de obras, como requisito para la protección del diseño por el Derecho de autor; KUR, A., 'Unité de l'art...', *op. cit.*, pg. 4.

⁵⁰⁵ La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ofrecido en diversas ocasiones esta clase de precisiones y clarificaciones para categorías específicas de obras, como en el caso de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de diciembre de 2011, Painer, C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798, § 91, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea detalló diversas decisiones creativas que podían dar lugar a fotografías originales. En este sentido, véase ENDRICH-LAIMBÖCK, T., *op. cit.*, pg. 266.

relativamente laxo estándar armonizado de originalidad, aunque se aplique de forma estricta⁵⁰⁶ puede conducir a que multitud de diseños, incluyendo aquellos con una naturaleza funcional más marcada, puedan acceder a la protección del Derecho de autor⁵⁰⁷. En efecto, en gran número de diseños, la funcionalidad práctica del producto condiciona o limita la libertad creativa con la que cuenta el diseñador, dificultando la aplicación del test de

⁵⁰⁶ Conclusiones AG en *Cofemel*, § 56-57, abogando por “una aplicación estricta del Derecho de autor por los órganos jurisdiccionales nacionales”, diferenciando semánticamente entre los dibujos y modelos, cuya protección no debe ampliarse a la duración propia del Derecho de autor, y las obras de arte aplicado, que sí deben verse amparada por esta rama del Derecho. Así, “aunque el umbral de originalidad adoptado en Derecho de autor no suele ser muy elevando, tampoco es inexistente. Para poder acogerse a la protección, el esfuerzo del autor debe ser libre y creativo. No cabe proteger las soluciones impuestas únicamente por el resultado técnico, así como tampoco el trabajo carente de toda creatividad”. KUR, A., ‘Unité de l’art...’, *op. cit.*, pg. 12, se muestra crítica con esta sugerencia, expresando que para dispersar los miedos que rodean a la acumulación de protecciones, serán necesarias acciones legislativas decididas que vayan mucho más allá que esta vaga referencia por parte del Abogado General Maciej Szpunar.

⁵⁰⁷ Conclusiones del Abogado General en *Cofemel*, § 26; RITSCHER, M. y LANDOLT, R., *op. cit.*, pg. 134, sugieren que se debe asegurar que los diseños puramente funcionales o técnicos o sus elementos se encuentren excluidos de la definición de “creación intelectual propia de su autor” y del ámbito de protección del Derecho de autor, planteando, como guía para los jueces, la pregunta “¿Utilizó el diseñador o diseñadora su libertad al desarrollar el diseño/elemento en cuestión o la apariencia del producto/elemento del mismo está sólo dictada por su función técnica?”, entendiendo que la segunda clase de diseños debe permanecer en dominio público para no limitar la innovación. Los criterios de necesidad técnica y funcional deben interpretarse, en su opinión, como la ausencia de alternativas técnica o económicamente razonables desde el punto de vista del potencial infractor, o cuando las características de un diseño no son imprescindibles, pero sí puramente funcionales, sin suponer un ejercicio de libertad creativa.

originalidad⁵⁰⁸.

Parece inevitable que ambas formas de protección, pese a sus diferencias, se solapen, particularmente cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró contrarios al Derecho europeo los diversos estándares específicos que los Estados miembros venían empleando para restringir la protección acumulada de las obras de arte aplicadas⁵⁰⁹. La descripción de las diferencias conceptuales entre el Derecho de autor y el Derecho de diseño no ofrece base normativa para guiar a los jueces nacionales en la tarea determinar qué diseños deben beneficiarse de la doble protección de manera sistemática, coherente y proporcional⁵¹⁰.

La sentencia en el asunto *Cofemel* aclaró sin asomo de duda que los artículos 17 de la Directiva 98/71 y 96(2) del Reglamento 6/2002 no permiten a los Estados miembros establecer libremente criterios o requisitos para la protección del diseño por el Derecho de autor distintos del criterio armonizado de obra protegida. En este respecto, las conclusiones del Abogado General Maciej Szpunar ofrecen un valioso análisis de múltiples

⁵⁰⁸ ENDRICH-LAIMBÖCK, T., *op. cit.*, pgs. 266-267, preveía dos posibles soluciones a este problema: o bien estas limitaciones propias del sector justifican un nivel de originalidad gradualmente inferior para las obras de arte aplicado, o, por el contrario, por estas limitaciones, las obras de arte aplicado típicamente no superan el test de originalidad, garantizando así que la acumulación siga siendo la excepción y no la norma, anticipándose a futura jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

⁵⁰⁹ INGUANEZ, D., ‘A Refined Approach...’, *op. cit.*, pg. 2; KUR, A., ‘Unite de l’art...’, *op. cit.*, pg. 12; RENDAS, T., *op. cit.*, pgs. 440-441.

⁵¹⁰ ENDRICH-LAIMBÖCK, T., ‘Little Guidance...’, *op. cit.*, pgs. 268-269.

argumentos a favor de la consideración de los artículos 17 de la Directiva 98/71 y 96(2) del Reglamento 6/2002 como una *lex specialis* respecto a la Directiva 2001/29, a fin de que se respete y mantenga la discrecionalidad de los Estados miembros en cuanto al alcance y condiciones de la protección de los diseños por el Derecho de autor; estos argumentos fueron aportados por los gobiernos italiano, checo y británico en el proceso del caso *Cofemel*, y el Abogado General procede a examinarlos y rebatirlos⁵¹¹.

En primer lugar, el gobierno británico argumentó que estos preceptos se refieren sólo a diseños registrados, siendo la mayoría no registrados, incluyendo los modelos objeto del litigio en el caso *Cofemel*. Asimismo, “*el amplio margen de apreciación en las condiciones de concesión a los dibujos y modelos de la protección por el Derecho de autor [...] se les confiere [a los Estados miembros] sin perjuicio de la armonización del Derecho de autor a nivel de la Unión*”, en virtud del Considerando octavo de la Directiva 98/71 y el Considerando trigésimo segundo del Reglamento 6/2002, cuyo tenor literal comienza con la cláusula “*en ausencia de una completa armonización del Derecho de propiedad intelectual*”, denotando el carácter “*intencionadamente provisional*” de esta solución. De acuerdo con las conclusiones del Abogado General, esta armonización ya se está logrando gracias a la Directiva 2001/29 y su interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que este margen de libertad debe verse limitado por las obligaciones

⁵¹¹ *Ibid.*, pg. 265-266, considera sorprendente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no haga referencias a la sentencia del caso *Flos* o a la detallada argumentación del Abogado General, pese a coincidir con ella.

derivadas de la Directiva 2001/29. Afirmó el Abogado General que⁵¹²:

“[S]ería sorprendente considerar que toda remisión contenida en un texto del Derecho de la Unión al Derecho de los Estados miembros equivale a eximir a estos mismos Estados de sus obligaciones derivadas, en el ámbito cubierto por esta remisión, de otros actos de la Unión, ya sean anteriores o posteriores. Esta remisión se refiere necesariamente al Derecho interno tal y como queda enmarcado por las obligaciones negativas y positivas derivadas del Derecho de la Unión⁵¹³”.

El Abogado General tampoco se mostró persuadido por el argumento del gobierno británico basado en la posterioridad del del Reglamento 6/2002, adoptado el 12 de diciembre de 2001, frente a la Directiva 2001/29, aprobada el 22 de mayo de 2001: no sólo el borrador del Reglamento 6/2002 ya incluía un precepto equivalente al artículo 96 final, sino que la finalización del plazo para transponer la Directiva 2001/29, el 22 de diciembre de 2002, es posterior a la entrada en vigor del Reglamento 6/2002, por lo que últimamente *“el margen de apreciación concedido a los Estados miembros por el artículo 96, apartado 2, de este Reglamento está limitado por las obligaciones derivadas de la Directiva 2001/29”*. No cabe ampararse en los trabajos preparatorios de las normas europeas de Derecho de diseño para sostener que los artículos 17 de la Directiva 98/71 y 96 del Reglamento 6/2002 suponen una excepción que debe respetarse incluso cuando se

⁵¹² Conclusiones AG en *Cofemel*, § 34-38.

⁵¹³ *Ibid.*, § 38.

produzca la armonización del Derecho de autor, ante lo que consideró que *“las enseñanzas extraídas de estos trabajos preparatorios no pueden, sin embargo, prevalecer sobre el tenor y el sistema de las disposiciones en cuestión”*⁵¹⁴.

Tampoco parece razonable considerar que la relación de los artículos 9 de la Directiva 2001/29 y 17 de la Directiva 98/71 fundamenta el respeto a la libertad legislativa de los Estados miembros derivada de este último precepto, ya que, según el Abogado General, los artículos 17 de la Directiva 98/71 y 96 del Reglamento 6/2002 no son disposiciones relativas a dibujos y modelos, tal y como establece el tenor literal del artículo 9 de la Directiva 2001/29, sino preceptos relativos a Derecho de autor. *“Una interpretación diferente significaría que la protección de las obras de artes aplicadas al amparo del Derecho de autor depende del Derecho de los dibujos y modelos, cuando estos dos ámbitos son autónomos”*. Además, una excepción de este calibre se hubiese establecido de forma más clara y explícita⁵¹⁵. El Abogado General dio escaso crédito al argumento del gobierno checo de que la Directiva 2001/29 no armoniza muchos aspectos del Derecho de autor, ya que el objeto del litigio, el derecho exclusivo de reproducción, sí se encuentra armonizado. El recurso al derecho internacional tampoco sirve de ayuda; en concreto, los artículos 2(7) del Convenio de Berna o 25 del acuerdo ADPIC son disposiciones facultativas que no son óbice para las obligaciones derivadas de la pertenencia a la Unión Europea, por lo que la discrecionalidad predicada en ellas no

⁵¹⁴ *Ibid.*, § 39-40.

⁵¹⁵ *Ibid.*, § 41-42.

puede contrarrestar las limitaciones que establece el Derecho europeo. La prevalencia del artículo 2(7) del Convenio de Berna sobre el Derecho europeo supondría asimismo recuperar el principio de reciprocidad, contrario al Derecho europeo⁵¹⁶.

Finalmente, el Abogado General recordó la interpretación del artículo 17 de la Directiva 98/71 en la sentencia del caso *Flos* en relación con la Directiva 2006/116, entendiendo que el mismo razonamiento que permitió afirmar que la discrecionalidad de ese precepto no se extendía al plazo de protección del diseño por estar armonizado por la Directiva 2006/116 debe extenderse también a este caso. Así, al estar armonizados el concepto de obra y el criterio de originalidad en la Directiva 2001/29, tal y como la ha interpretado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estas cuestiones quedan excluidas del ámbito de acción de los Estados miembros. Entiende así que los artículos 17 de la Directiva 98/71 y 96 del Reglamento 6/2002:

“[D]eben interpretarse como una afirmación del principio de acumulación de la protección: una obra de artes aplicadas no debe quedar excluida de la protección por el Derecho autor por el mero hecho de que pueda beneficiarse de la protección sui generis como dibujo o modelo. En cambio, no cabe interpretar estas disposiciones como una excepción a las disposiciones de la Directiva 2001/29 o de cualquier otro texto de la Unión en materia de Derecho de autor⁵¹⁷”.

En definitiva, la sentencia del caso *Cofemel* estableció

⁵¹⁶ *Ibid.*, § 45-46.

⁵¹⁷ *Ibid.*, § 47-48.

claramente que las obras de arte aplicadas no quedaban excluidas de la armonización, y que los jueces nacionales no podían discriminarlas mediante la aplicación de criterios distintos al concepto autónomo de obra, llevando a su conclusión natural la evolución jurisprudencial llevaba a cabo desde el caso *Infopaq* hasta el caso *Flos*⁵¹⁸. Sin embargo, la indeterminación sobre la aplicación de estos estándares armonizados planteaba un panorama incierto⁵¹⁹, al dejar en manos de los jueces nacionales la difícil aplicación del criterio armonizado de obra protegida a las obras de arte aplicado, forzándoles a abandonar los criterios divergentes que hasta ahora aplicaban⁵²⁰. En efecto, aunque para países que poseen sistemas de acumulación absoluta, como Francia o Bélgica, esta sentencia confirmó y matizó el *statu quo*, instando a los jueces a aplicar el criterio armonizado con rigurosidad, en la mayoría de países con sistemas de acumulación restringida, como Italia o España, la resolución del asunto *Cofemel* supuso un cambio trascendental que extendió la protección por el Derecho de autor de muchas obras hasta entonces vetadas de

⁵¹⁸ SCHOVSBO, J., ‘Copyright and design law: What is left after all and Cofemel? – or: Design law in a ‘double whammy’’, *Nordiskt Immateriellt Rättsskydd* 2, 2020, pg. 7; ROSATI, E., ‘CJEU rules...’, *op. cit.*, pg. 2.

⁵¹⁹ CARBAJO CASCÓN, F., ‘Objetos industriales...’, *op. cit.*, pgs. 930-933; CARBAJO CASCÓN, F., ‘La protección de los diseños de moda...’, *op. cit.*, pg. 153, opina que “la sentencia “Cofemel” no aporta 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”.

⁵²⁰ RITSCHER, M. y LANDOLT, R., *op. cit.*, pgs. 133-134, apuntan que la armonización horizontal llevada a cabo en *Cofemel* elimina el margen que permitía a los jueces nacionales actuar de “críticos de arte”, apreciando si una obra puede verse protegida por el Derecho de autor por su carácter artístico; en el mismo sentido, ROSATI, E., ‘CJEU rules...’, *op. cit.*, pg. 2.

ella⁵²¹.

Esta sentencia también dejó sin efectos prácticos al margen de libertad otorgado a los Estados miembros *ex* artículo 17 de la Directiva 98/71 y 96(2) del Reglamento 6/2002; estos preceptos atestiguan el difícil proceso de armonización que los originó y que, en su avance mediante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los ha dejado obsoletos. La reforma legislativa planteada en 2022, que será abordada más adelante en este trabajo, modifica finalmente los artículos 17 de la Directiva 98/71 y 96(2) del Reglamento 6/2002, confirmando el giro del Derecho europeo hacia un mayor grado de acumulación⁵²².

3.2.3. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de julio de 2020, *Brompton*, C-833/18

En su sentencia en el asunto *Brompton*, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no sólo sigue la estela de las sentencias en los asuntos *Fos* y *Cofemel* al reconocer el principio de acumulación –pese a no aludir a él directamente ni citar los artículos 17 de la Directiva 98/71 o 96(2) del Reglamento 6/2002–, sino que da un paso importante en la armonización del Derecho de autor al reconocer que la protección del Derecho de autor no ampara la forma de un producto dictada exclusivamente

⁵²¹ DERCLAYE, E., ‘Doceram...’, *op. cit.*, pg. 15.

⁵²² KUR, A., ‘Unité de l’art...’, *op. cit.*, pgs. 14-15.

por su función técnica por no cumplirse el requisito de originalidad, extendiendo así esta exclusión de protección propia del Derecho de diseño al Derecho de autor aun sin base legislativa expresa para ello⁵²³.

Este caso concierne un modelo de bicicleta plegable Brompton, diseñada por Andrew Ritchie en 1975, quién figura como Sr. SI en el asunto, y cuyos derechos patrimoniales corresponden a la sociedad inglesa Brompton Ltd, patentada en 1981 y exhibida en múltiples museos y condecorada por varios premios de diseño. El 21 de noviembre de 2017, el Sr. SI y Brompton Ltd demandaron a la sociedad coreana Get2Get, que producía y comercializaba la bicicleta plegable Chedech, con apariencia similar a la bicicleta Brompton, ante el Tribunal de l'entreprise de Lieja, Bélgica, por infracción de los derechos de autor de Brompton Ltd y los derechos morales del Sr. I sobre el diseño⁵²⁴.

Get2Get argumentó que la apariencia de la bicicleta Chedech estaba dictada por la solución técnica perseguida, que pudiera plegarse en tres posiciones distintas, y que había adoptado la técnica de plegado de la bicicleta Brompton por haber caducado la patente concedida sobre ella. Brompton Ltd y el Sr. SI alegaron que el resultado técnico de una bicicleta

⁵²³ FHIMA, I., 'Functionality, cumulation and lessons from trade mark law: the Advocate General's Opinion in Brompton Bicycle', *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 15(4), 2020, pg. 4; SUTHERSANEN, U., 'An Autonomous...', *op. cit.*, pgs. 567-577.

⁵²⁴ Petición de decisión prejudicial del Tribunal de l'entreprise de Lieja (documento C-833/18-1), presentado el 17 de diciembre de 2018, pg. 7 (en adelante Petición de decisión prejudicial en *Brompton*).

plegable con tres posiciones podía obtenerse mediante distintas formas, como demostraba la existencia de otras bicicletas en el mercado que también podían plegarse de esta manera, pero cuya apariencia difería de la de la bicicleta Brompton. Este hecho ponía de manifiesto, según Brompton Ltd y el Sr. SI, la toma de decisiones creativas en el diseño de la bicicleta Brompton que justificaban su protección por el Derecho de autor como obra original. Si bien el Derecho belga no se opone a que un objeto utilitario acceda a la protección del Derecho de autor siempre que pueda considerarse una creación original, se excluyen las formas dictadas exclusivamente por la obtención de un resultado técnico⁵²⁵.

Este caso concierne mayoritariamente la exclusión de la protección de características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica, recogida en los artículos 7(1) de la Directiva 98/7 y 8 del Reglamento 6/2002,

⁵²⁵ El Tribunal de l'entreprise de Lieja se remite a los artículos 164 y siguientes del libro XI del Code de droit économique de 28 de febrero de 2013. De acuerdo con estos preceptos, una creación está protegida por el Derecho de autor cuando se manifieste de forma particular y sea original, este último requisito entendido como la expresión del esfuerzo intelectual del autor traducido en que la obra lleve la impronta personal de él, refleje sus decisiones creativas y sea individualizada, concordando así con la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: la originalidad de una creación debe apreciarse cuando ésta toma forma, sin desvirtuarse por situaciones posteriores y sin ponerse en relación con la novedad propia del Derecho de diseño. En este sentido, la Petición de decisión prejudicial en *Brompton*, pgs. 10-11, citando la sentencia del caso *Infopaq*, § 37-39, y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de diciembre de 2011, Painer, C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798, § 87-89.

y entronca con las dos teorías principales en torno a la misma⁵²⁶. En primer lugar, la teoría de la multiplicidad de las formas o de la inseparabilidad atiende a si existen otras formas de un producto que puedan cumplir la misma función técnica, demostrando así que el autor no estaba constreñido por esa función, sino que era libre de elegir entre distintas formas; esta teoría ha sido respaldada por Estados miembros como Alemania, Francia, España o Bélgica⁵²⁷.

Expuso el Tribunal de l'entreprise de Lieja en su petición ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la doctrina y jurisprudencia belgas han aplicado esta teoría al Derecho de autor para excluir de esta protección formas que resultan inseparables del resultado industrial provocado, por lo que un diseño no puede protegerse como obra de arte aplicado si su función determina absolutamente y sin variación la forma, porque el efecto técnico no puede lograrse cuando la forma se modifica. Por el contrario, si se puede lograr el mismo resultado técnico con una forma diferente, ambos elementos no son inseparables y el Derecho de autor no supondría la

⁵²⁶ En general, sobre la exclusión de características de la apariencia de un producto exclusivamente dictadas por su función técnica, véase LØJE, J., 'European Union', en CARANI, C. V., *Design Rights. Functionality and Scope of Protection*, Wolters Kluwer, Alphen aan der Rijn, 2017, pgs. 55-63.

⁵²⁷ Conclusiones del Abogado General Sr. Henrik Saugmandsgaard Øe, presentadas el 19 de octubre de 2017, Doceram, C-395/16, ECLI:EU:C:2017:779 (en adelante Conclusiones AG en *Doceram*), § 20; *Legal review on industrial design protection in Europe*, pgs. 91-92.

monopolización del efecto técnico⁵²⁸.

En segundo lugar, el criterio de la causalidad se basa en el motivo por el cual el autor ha elegido las características del diseño en cuestión. La exclusión de la protección actúa cuando estas características respondan exclusivamente a la necesidad de obtener una solución técnica, sin que influyesen consideraciones estéticas, ya que en tal caso no se desarrolla ninguna actividad creativa digna de protección. Sólo si el diseño responde exclusivamente a la función técnica especificada y no a cualidades estéticas o fisionómicas quedaría excluido de protección, sin que resulte determinante la existencia de diseños alternativos que

⁵²⁸ Petición de decisión prejudicial en *Brompton*, pg. 11. En relación con el derecho belga y su adopción de este criterio, las Conclusiones AG *Doceram*, § 20, nota 8 citan a DE VISSCHER, F., 'La protection des dessins et modèles', *Guide juridique de l'entreprise*, 2ª edición, Diegem: Kluwer, Bruselas, 2005, § 370; MASSA, C. H., y STROWEL, A., 'Community Design: Cinderella Revamped', *European Intellectual Property Review* 25(2), 2003, pg. 72; KAESMACHER, D., y DUEZ, L. 'Le nouveau règlement (CE) n.o 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires', *Journal of Telecommunications and the Digital Economy* 92, 2002, pg. 186, § 15.

cumplan la misma función técnica⁵²⁹.

En su sentencia de 8 de marzo de 2018 (*Doceram*, C-395/16)⁵³⁰, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica era un concepto autónomo de Derecho europeo y, coincidiendo con las conclusiones del Abogado General Saugmandsgaard Øe⁵³¹, optó por la teoría de la causalidad. Afirmó que, para apreciar si las características de apariencia de un producto están dictadas exclusivamente por su función técnica, cabe demostrar si dicha

⁵²⁹ Conclusiones AG *Doceram*, § 22-23, 26, citando la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI de 22 de octubre de 2009 (asunto R 690/2007-3), relativa a un procedimiento entre Lindner Recyclingtech y Franssons Verkstädter, en la que la EUIPO enfatizó que las características elegidas por el autor para mejorar el aspecto estético del producto sí pueden disfrutar de protección, a diferencia de aquellas características dictadas exclusivamente por el objetivo de la función técnica del producto. Refuerzan esta adopción de la teoría de la causalidad las Directrices de la EUIPO relativas al examen de las solicitudes de nulidad de los dibujos y modelos comunitarios registrados, versión de 1 de noviembre de 2018, § 5.3.1. Véanse sobre esta cuestión BRANCUSI, L., ‘Design determined by the product’s technical function: arguments for an autonomous test’, *European Intellectual Property Review* 38(1), 2016, pgs. 25 y ss; BARBER GINER, T., ‘Estética y funcionalidad: alcance de la prohibición del diseño funcional en la legislación nacional y comunitaria’, *Diario La Ley* 8422, 2014, pgs. 768-770.

⁵³⁰ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de marzo de 2018, *Doceram*, C-395/16, ECLI:EU:C:2018:172 (en adelante sentencia del caso *Doceram*).

⁵³¹ Conclusiones AG en *Doceram*, § 22, definiendo ambas teorías y expresando que la normativa europea y las resoluciones de la EUIPO favorecen el criterio de la causalidad, ya que la excepción no se basa en que la característica en cuestión sea el único medio mediante el que se puede alcanzar la función técnica deseada, sino en que no exista acción creadora por parte del autor en relación con la apariencia del producto.

función técnica es el único factor que determinó esas características, para lo cual resulta irrelevante la existencia de dibujos o modelos alternativos⁵³². Se deben tener en cuenta, en particular, cuatro factores: el diseño en cuestión, las circunstancias objetivas que muestren los motivos por los que el diseñador escogió las características del producto, los datos sobre la utilización de éste o la existencia de diseños alternativos que puedan cumplir la misma función técnica⁵³³.

En el caso *Brompton*, como recuerda el Tribunal de l'entreprise de Lieja, los demandantes se basaron en la teoría de la multiplicidad de las formas para aducir que, como existían múltiples bicicletas plegables en el mercado con apariencias distintas, la bicicleta Brompton podía protegerse por el Derecho de autor y considerarse original por haber tomado su autor decisiones creativas al diseñarla. El Tribunal remitente extrapola

⁵³² Sentencia del caso *Doceram*, § 32.

⁵³³ *Ibid.*, §36-38; SUTHERSANEN, U., 'An Autonomous...', *op. cit.*, pgs. 569-570, considera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha adoptado puramente la teoría de la causalidad, sino que ha fusionado ambas para crear una doctrina autónoma de funcionalidad, habida cuenta que se tienen en cuenta tanto las circunstancias de la creación del diseño como la existencia de diseños alternativos. Analizan y critican esta sentencia DERCLAYE, E., 'Doceram ...', *op. cit.*, pg. 3-7; ENDRICH-LAIMBÖCK, T., 'Pinning down functionality in EU design law – A comment on the CJEU's DOCERAM judgment (C-395/16)', *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 14(2), 2019, pgs. 156-167; DOBINSON, J. 'Rethinking the functionality exclusion in EU community design law', *European Intellectual Property Review* 41(10), 2019, pgs. 645-646; SCHOVSBO, J. y DINWOODIE, G., 'Design Protection for Products That are "Dictated by Function"' in KUR, A. y SCHOVSBO, J. (eds.) *The EU Design Approach: A Global Appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham, 2018, pgs. 150-152, 170-171.

ambas teorías arriba expuestas al Derecho de autor para plantearse si admitir la protección del Derecho de autor sobre la bicicleta Brompton supone prohibir la entrada en el mercado de competidores como Get2Get, permitiendo a Brompton Ltd y al Sr. SI beneficiarse de un monopolio fáctico sobre un método de plegado que fue objeto de patente pero que se encuentra ya en dominio público. Por tanto, considera el Tribunal que la solución radica en considerar si formas necesarias para alcanzar un efecto técnico determinado se encuentran excluidas del Derecho de autor⁵³⁴.

El Tribunal de l'entreprise de Lieja suspendió el procedimiento y planteó dos cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En primer lugar, preguntó si el Derecho europeo y, en concreto, los artículos 2 a 5 de la Directiva 2001/29 que reconocen derechos exclusivos a los titulares de derechos de autor, debían interpretarse en el sentido de excluir la protección del Derecho de autor a obras cuya forma sea necesaria para lograr un resultado técnico. En segundo lugar, el Tribunal enumeró una serie de criterios, planteando si debían tenerse en consideración para apreciar si una forma es necesaria para lograr un resultado técnico: la existencia de otras formas posibles que permitan alcanzar el mismo resultado técnico, la eficacia de la forma para obtener el resultado, la voluntad del presunto infractor de conseguir dicho resultado y la existencia de una patente anterior caducada sobre el procedimiento que permite

⁵³⁴ Petición de decisión prejudicial en *Brompton*, pgs. 13-15.

alcanzar el resultado técnico⁵³⁵.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió analizar conjuntamente ambas cuestiones, resumiendo la esencia de lo preguntado en si la protección del Derecho de autor se aplica a un producto cuya forma es necesaria para la obtención de un resultado técnico, sea total o parcialmente. Partiendo de su reiterada jurisprudencia en torno a la noción de obra en la Directiva 2001/29 como concepto autónomo de Derecho europeo⁵³⁶, requiriendo que el objeto sea identificable con suficiente precisión y objetividad y que sea original en el sentido de constituir una creación intelectual propia de su autor, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirmó que:

“[C]uando la realización de un objeto ha venido determinada por consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias que no han dejado espacio al ejercicio de la libertad creativa, no puede considerarse que dicho objeto tenga la originalidad necesaria para constituir una obra y acogerse en consecuencia a la protección conferida por el derecho de autor⁵³⁷”.

⁵³⁵ *Ibid.*

⁵³⁶ En sus comentarios en el caso *BSA*, la Comisión ya había argumentado que, si diseños exclusivamente dictados por su función técnica se encontraban excluidos de la protección del Derecho de diseño, debían con mayor motivo estar excluidos de la protección del Derecho de autor, como forma superior de protección. Véase JURM(2010) 4/PO (20 January 2010), Observations écrites dans l'affaire C-393/09 (Written submissions in the Case C-393/09), p § 38, citado por INGUANEZ, D., *op. cit.*, pg. 10.

⁵³⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de junio de 2020, Brompton, C-833/18, ECLI:EU:C:2020:461 (en adelante sentencia del caso *Brompton*) § 22-24, citando la sentencia del caso *Cofemel*, § 29-32.

Sin embargo, continúa el Tribunal:

“[U]n objeto que cumpla el requisito de originalidad puede acogerse a la protección del derecho de autor, aunque su realización haya venido determinada por consideraciones técnicas, siempre que esa determinación no haya impedido al autor reflejar su personalidad en ese objeto manifestando decisiones libres y creativas”.

Siguiendo el principio de la dicotomía entre idea y expresión, el criterio de originalidad no se verá satisfecho en relación con componentes de un objeto que respondan únicamente a su función técnica, ya que su protección:

“[S]upondría ofrecer la posibilidad de monopolizar las ideas, en perjuicio, entre otras cosas, del progreso técnico y del desarrollo industrial [...] cuando la expresión de los citados componentes viene impuesta por su función técnica, las diferentes maneras de poner en práctica una idea son tan limitadas que la idea y la expresión se confunden⁵³⁸”.

Como ya dispuso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las sentencias de los casos *BSA* y *Football Dataco*, un entendimiento amplio del concepto de originalidad abarcaría también otros condicionamientos de la libertad del autor, como estándares de fabricación dictados por la industria, temas y motivos comúnmente presentes en el sector o producto en

⁵³⁸ *Ibid.*, 26-27, citando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de mayo de 2012, *SAS Institute*, C-406/10, ECLI:EU:C:2012:259, § 33 y 40, y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de diciembre de 2010, *BSA*, C-393/09, ECLI:EU:C:2010:816, § 48-49.

cuestión, y consideraciones técnicas circunstanciales como las conectadas al suministro de materias primas o la facilidad de transporte de piezas⁵³⁹.

Las dudas del Tribunal remitente sobre la protección del Derecho de autor sobre la bicicleta Brompton hacen referencia a la originalidad del objeto, y no a que éste sea identificable con suficiente precisión y objetividad, algo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no cuestiona. Si bien la forma que presenta la bicicleta es necesaria para obtener el resultado técnico deseado, ello no es óbice para que el órgano jurisdiccional aprecie que es una obra original, algo que no ocurrirá “*cuando la realización de un objeto ha venido determinada por consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias que no han dejado espacio al ejercicio de la libertad creativa o han dejado un espacio tan limitado que la idea y su expresión se confunden*”⁵⁴⁰. En la práctica, la apreciación de si las características de un producto están dictadas exclusivamente por su función técnica poco difiere de la apreciación de si la forma de un objeto está determinada por consideraciones técnicas a efectos de ser protegida por el Derecho de autor⁵⁴¹. En el mismo sentido se había pronunciado el Abogado General Manuel Campos Sánchez-Bordona en sus conclusiones, enfatizando la desvinculación de la originalidad como elemento del concepto de obra y los componentes estéticos del objeto de protección, e infiriendo que, si la configuración de una obra de arte aplicado está dictada exclusivamente por la función técnica del producto

⁵³⁹ INGUANEZ, D., *op. cit.*, pgs. 14-15.

⁵⁴⁰ Sentencia del caso *Brompton*, § 29-31.

⁵⁴¹ KUR, A., ‘Unité de l’art...’, *op. cit.*, pg. 11.

al que se incorpora, no podrá gozar de la protección del Derecho de autor⁵⁴².

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea abandonó definitivamente la teoría de la multiplicidad de las formas al afirmar que “[a]unque exista una posibilidad de decisión en cuanto a la forma de un objeto, no puede llegarse a la conclusión de que este se encuentre comprendido necesariamente en el concepto de «obra» en el sentido de la Directiva 2001/29”, debiendo aplicar el órgano jurisdiccional el criterio de obra original. Así, el mero hecho de que exista más de una manera de lograr el resultado técnico perseguido por el objeto al que el diseño se incorpora no supone, *per se*, que el diseño en cuestión sea original⁵⁴³. El Tribunal de Justicia de la Unión

⁵⁴² Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 6 de febrero de 2020, Brompton, C-833/18, ECLI:EU:C:2020:79 (en adelante conclusiones AG en *Brompton*), § 60-65, concluyendo que el quid de la cuestión radicaba en “*si, al ponderar la originalidad como premisa para que haya una creación intelectual propia de su autor, pueden entrar en juego los imperativos derivados de la exigencia de alcanzar un resultado técnico o funcional, como motivo para rechazar la protección de una obra a título de derecho de autor*”.

⁵⁴³ En el mismo sentido las Conclusiones AG en *Brompton*, § 67-68, afirmando que “*los diseños cuya configuración se determina por razones técnicas que no dejen espacio al ejercicio de la libertad creativa no pueden beneficiarse de la protección del derecho de autor. A la inversa, el mero hecho de que un diseño muestre algunos elementos funcionales no lo priva de la referida protección a título de derecho de autor*”. El Abogado General había propuesto la denominación de “diseños mixtos” para aquellos en los que las razones técnicas que motivan su forma no anulan, pero sí condicionan el margen de creatividad del autor, dando como resultado un diseño con características funcionales y artísticas, entendiendo que no tienen por qué verse excluidos del Derecho de autor salvo “*cuando los elementos funcionales primen sobre los artísticos hasta el extremo de que estos últimos devengan irrelevantes*”. Como generalmente se predica del diseño una doble naturaleza estética y funcional, esta categoría a la que se refiere el Abogado General abarcaría *prima facie* la mayoría de diseños, siendo la minoría los diseños en los que las razones técnicas

Europea enfatiza la importancia de la intención del autor del diseño en relación con la manifestación de libertad creativa predicable de las obras originales al establecer que:

“En el supuesto en que la forma del producto venga únicamente dictada por su función técnica, el citado producto no podrá acogerse a la protección que otorga el derecho de autor. En consecuencia, para comprobar si el producto de que se trata puede acogerse a la protección del derecho de autor, corresponde al órgano jurisdiccional remitente 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 personalidad⁵⁴⁴”.

Al considerar los cuatro criterios sugeridos por el Tribunal remitente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea comienza aclarando que sólo debe apreciarse la originalidad del producto en cuestión, por lo que la existencia de otras formas posibles para obtener un resultado técnico, si bien permite constatar la existencia de una posibilidad de decisión, no es determinante para apreciar los factores que guiaron la decisión adoptada por el creador. Aplicado al caso presente, el hecho de que haya más maneras de diseñar una bicicleta plegable en tres posiciones no implica necesariamente que la bicicleta Brompton sea original,

anulan el margen de creatividad del autor. RITSCHER, M. y LANDOLT, R., *op. cit.*, pg. 134, apuntan sin embargo que las obras de arte aplicado se caracterizan precisamente porque su carácter técnico y funcional limita y condiciona la libertad del diseñador, frente a la mayor libertad de que presuntamente goza el autor de una obra de arte puro.

⁵⁴⁴ Sentencia del caso *Brompton*, § 32-34.

pero sí actuaría en favor del demandante, al sugerir que el diseñador de la bicicleta tomó decisiones en lugar de verse puramente constreñido por la función técnica del producto. Por consiguiente, un juez podría considerar que estas decisiones, por ser libres y creativas, permiten al autor imprimir su personalidad en el diseño, haciendo de él su propia creación intelectual original. Continúa el Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirmando que, en el marco de la apreciación de la originalidad del objeto, la voluntad del supuesto infractor resulta irrelevante, y la eficacia de la forma para obtener el resultado técnico y la existencia de una patente caducada anterior sólo deberán tenerse en cuenta si ponen de manifiesto las consideraciones que han fundamentado la elección de la forma, es decir, como elementos en la apreciación de la originalidad del objeto⁵⁴⁵.

Resulta relevante el análisis más pormenorizado que realizó el Abogado General en sus conclusiones, reorganizándolos

⁵⁴⁵ Sentencia del caso *Brompton*, § 35-36; Conclusiones AG en *Brompton*, § 34-37, hacen referencia expresa a la acumulación de los derechos de patente y de diseño, pese a que no consta en los autos que la bicicleta estuviese protegida por un derecho de diseño nacional al que en 1987 podía aspirar. El Abogado General resaltó las similitudes entre ambas figuras, esencialmente la aplicación práctica del objeto de protección, la publicidad mediante registro o uso, y el objetivo de promover la innovación tecnológica, lo cual a su vez comporta un equilibrio entre intereses públicos y privados, otorgando un monopolio limitado al inventor o diseñador a cambio de que el objeto de protección pase a ser de conocimiento general una vez expire este monopolio. No obstante, como señala FHIMA, I., 'Functionality...', *op. cit.*, pg. 2, el Abogado general omite mencionar que los derechos de diseño y patente son mucho más significativos en términos de *ius prohibendi*, presunción de validez e infracción no dependiente de la copia, lo cual los hace atractivos aún, asumiendo la posibilidad de acumulación con el Derecho de autor.

y replanteando la formulación de los factores planteados por el Tribunal remitente. Pese a considerar que, por la vigencia del principio de acumulación, la protección caducada de la patente no impide la protección de la forma por Derecho de autor, ésta merece ser tenida en cuenta dado que aporta información sobre el grado de condicionamiento que el resultado técnico impone sobre la forma del producto⁵⁴⁶. Las formas alternativas que conducen al mismo resultado, siguiendo la sentencia el asunto *Doceram*, se consideraron elementos adicionales para apreciar el margen de libertad creativa del autor a efectos de determinar el grado de originalidad de las obras susceptibles de protección. Esta libertad será mayor en aquellos diseños con un elemento artístico particularmente pronunciado, y aunque esta circunstancia no condiciona el grado de protección del Derecho de autor, sí deberá discernirse entre elementos funcionales, dictados por las exigencias técnicas del producto, y formales, surgidos de las decisiones libres y originales del autor, pudiendo a veces separar idealmente unos y otros⁵⁴⁷.

La eficacia de la forma para obtener el resultado técnico se considera un factor más a tener en cuenta, si bien formulado

⁵⁴⁶ Conclusiones AG en *Brompton*, § 78-80. Como apunta FHIMA, I., 'Functionality...', *op. cit.*, pg. 4, una posición similar fue adoptada en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2010, *Lego Juris*, C-48/09 P, ECLI:EU:C:2010:516, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró la existencia de una patente previa como un factor que sugería, pero no determinaba *per se*, la funcionalidad técnica del objeto de análisis.

⁵⁴⁷ Conclusiones AG en *Brompton*, § 80-88, citando a la Comisión en la vista del caso *Brompton*.

de forma ambigua por el Tribunal remitente⁵⁴⁸. Similarmente, la voluntad del presunto infractor no es relevante a efectos de determinar la existencia de una infracción, pero sí puede serlo para apreciar la funcionalidad de la forma, particularmente en este caso en el que la forma en cuestión fue objeto de patente, manifestando así la intención del titular de proteger una invención que le permitía obtener un resultado técnico específico. La parte que alegue que una forma obedece estrictamente a consideraciones funcionales soporta la carga de la prueba, por lo que resulta más relevante la intención del diseñador que la del infractor, valorando sí en el momento de la creación del diseño, el autor aspiraba a crear una creación intelectual propia o buscaba meramente proteger una idea para la elaboración, fabricación y comercialización de un producto industrial

⁵⁴⁸ *Ibid.*, § 95-98; FHIMA, I, ‘Functionality...’, *op. cit.*, pg. 5, relaciona este punto con la irrelevancia de las formas alternativas como factor en la jurisprudencia de Derecho de marcas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, citando el concreto la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2010, *Lego Juris*, C-48/09 P, ECLI:EU:C:2010:516, § 58, y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de junio de 2002, *Philips/Remington*, C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377, § 81-83.

original⁵⁴⁹.

Finalmente, la consideración de un diseño como arte, puesta de manifiesto por su exhibición en museos o por la obtención de premios, no se considera relevante para determinar que la intención del autor fuese la de crear su propia creación intelectual, sino meramente que es un “*objeto industrial merecedor de elogio, o incluso de admiración, en su ámbito propio, o que tiene unos componentes estéticos relevantes*”⁵⁵⁰. El Abogado General considera

⁵⁴⁹ Conclusiones AG en *Brompton*, § 89-94: “*ante la afirmación de que la forma del modelo obedece a una decisión puramente estética, y no funcional, nada impide que quien sostenga lo contrario (esto es, que ha usado esa forma por imposición estrictamente técnica o funcional) lo pruebe*”. INGUANEZ, D., *op. cit.*, pgs. 15-17, propone la adopción de la figura de un observador objetivo como punto de referencia para apreciar la funcionalidad de una obra, haciendo referencia a la sentencia del caso *Doceram*, § 52-53, para evitar tomar como referencia para perspectiva subjetiva del autor. Optar por la perspectiva de un experto en arte conllevaría la exclusión de protección de un amplio espectro de diseños, mientras que la perspectiva de un consumidor provocaría el problema inverso al restringir excesivamente la exclusión, por lo que el autor se decanta por sugerir la perspectiva de un experto en diseño. En el mismo sentido, FHIMA, I., ‘Functionality...’, *op. cit.*, pgs. 5-6, plantea la posible incongruencia de que la intención subjetiva del diseñador sea un criterio para determinar la funcionalidad, planteada como una cuestión objetiva. Sin embargo, pese a que la funcionalidad es indudablemente objetiva en el Derecho de marcas, los tribunales atienden a los reclamos comerciales del demandante, un elemento subjetivo, para apreciarla, lo cual cabe extrapolar al Derecho de diseño. RITSCHER, M. y LANDOLT, R., *op. cit.*, pg. 136, sugieren que el demandante soporta la carga de la prueba en relación con la toma de decisiones libres y creativas en el desarrollo del diseño, augurando la creciente importancia de diarios y archivos, que ya juegan un importante papel como defensa contra alegaciones de infracción de diseños no registrados.

⁵⁵⁰ Conclusiones AG en *Brompton*, § 89-94, citando la sentencia del caso *Doceram*, § 37, en relación con “*las circunstancias objetivas que muestren los motivos que presidieron la elección de las características de la apariencia del producto en cuestión*”.

que existen muchos más criterios a tener en cuenta que los cuatro sugeridos y analizados, por lo que la pretensión de una enumeración exhaustiva resulta inapropiada. Señala así mismo la importancia del derecho de competencia desleal como herramienta complementaria para impedir “*imitaciones serviles o parasitarias*” incluso si se denegase la protección del Derecho de autor⁵⁵¹.

En conclusión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró en la sentencia del caso *Brompton* que la protección del Derecho de autor se aplica a un producto cuya forma sea, al menos parcialmente, necesaria para obtener un resultado técnico, siempre que el producto constituya una obra original en el sentido de resultar de una creación intelectual, “*ya que, por medio de esa forma, su autor expresa su capacidad creativa de manera original adoptando decisiones libres y creativas de modo que la citada forma refleja su personalidad*”. Pese a no ofrecer un listado de factores específicos a tener en cuenta al comprobar el grado de originalidad de un diseño funcional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea orienta a los órganos jurisdiccionales nacionales al disponer que deberán “*tener en cuenta todos los elementos pertinentes del caso concreto, tal y como existían durante la concepción de ese objeto, independientemente de los factores exteriores y posteriores a la creación del producto*”⁵⁵². Similarmente, el Abogado General afirmó que el Derecho de autor no protege la forma de un producto dictada exclusivamente por su función técnica, circunstancia que el juez competente deberá dilucidar atendiendo a todas las

⁵⁵¹ Conclusiones AG en *Brompton*, § 99-101.

⁵⁵² Sentencia del caso *Brompton*, § 38.

circunstancias objetivas pertinentes, resultando irrelevante en tal caso que existan formas alternativas para lograr esa misma función, pero pudiendo ser relevante que la forma incorpore elementos no funcionales importantes que obedezcan a elecciones libres creativas del autor⁵⁵³.

Esta sentencia establece una exclusión de funcionalidad en el Derecho de autor europeo, similar a la que existe para el Derecho de diseño y el Derecho de marcas, pero independiente de éstas. El objeto se excluye de la protección del Derecho de autor no por su exclusión del Derecho de diseño, sino por no ser suficientemente original, por lo que no cabe establecer una equivalencia directa entre ambas exclusiones⁵⁵⁴. La construcción de esta exclusión coincide con la jurisprudencia establecida en los casos *BSA* y *Football Dataco*, al considerar que no cumplirán el criterio de originalidad aquellos elementos en los que idea y expresión sean inseparables o en los que la expresión esté dictada por consideraciones técnicas, reglas o exigencias que impidan el ejercicio de libertad creativa por parte del autor. La base legal para denegar protección a un objeto caracterizado por su función técnica es, por tanto, la falta de originalidad suficiente para ser calificado de propia creación intelectual de su autor⁵⁵⁵, siendo este

⁵⁵³ Conclusiones del AG en *Brompton*, § 102.

⁵⁵⁴ INGUANEZ, D., *op. cit.*, pgs. 11-12; CARBAJO CASCÓN, F., ‘Objetos industriales...’, *op. cit.*, pgs. 933-935.

⁵⁵⁵ Sentencia del caso *Brompton*, § 29-32; PILA, J., ‘The Authorial Works Protectable by Copyright’, en ROSATI, E. (ed.), *The Routledge Handbook of EU Copyright Law*, Routledge, Londres, 2021, pgs. 16-17, 27, citando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de julio de 2019, *Funko Medien*, C-469/17, ECLI:EU:C:2019:623, § 24.

criterio, expresado mediante las decisiones libres y creativas, el factor principal a que debe atenderse por encima de consideraciones relativas al carácter técnico de la creación⁵⁵⁶.

Esta exclusión acerca aún más el Derecho de autor y el Derecho de diseño, reforzando así el principio de acumulación, al que, sin embargo, no se refiere expresamente. La forma de un producto útil puede constituir una obra susceptible de protección por el Derecho de autor, siempre que sus características técnicas dejen margen de libertad creativa suficiente para permitir la autoría, en el sentido de constituir una creación propia de su autor. Siguiendo así la estela de las sentencias en los asuntos *Flos* y *Cofemel*, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reafirma en el caso *Brompton* que estética y funcionalidad deben existir en equilibrio en un objeto de diseño para que éste resulte protegible como obra de arte aplicado, siendo de aplicación para determinar esa naturaleza el concepto autónomo de obra.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea opta así por abandonar criterios estéticos o cualitativos en favor de adoptar un mismo criterio, el concepto de obra con su doble elemento originalidad y expresión con suficiente precisión y objetividad, para determinar la protección del diseño como obra de arte aplicado, lo cual podría suponer una protección más amplia y prolongada a los diseños en virtud del principio de acumulación, con las debatidas consecuencias que ello comportaría, como se abordará en el capítulo 6 de este trabajo. Así, para mantener el equilibrio entre intereses públicos y privados y asegurar la eficacia

⁵⁵⁶ INGUANEZ, D., *op. cit.*, pg. 19.

del Derecho de autor y del Derecho de diseño, los diseños puramente funcionales o técnicos deben ser excluidos de la definición de “creación intelectual propia de su autor”, utilizando como criterio la libertad del autor a la hora de diseñarlo, en contraposición a la determinación exclusiva de la forma por la función técnica a la que obedecen. Estos diseños deben

permanecer en dominio público para no limitar la innovación⁵⁵⁷, siguiendo los antecedentes jurisprudenciales de Estados

⁵⁵⁷ Conclusiones AG en *Brompton*, § 35-45, remitiéndose a las conclusiones del AG Maciej Szpunar en *Cofemel* al advertir que el principio de acumulación no debe traducirse en una “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”, desbaratando el mencionado equilibrio al extender una protección más prolongada, menos costosa, con menos requisitos formales y sin publicidad registral requerida. Por ello, sugiere que “la confrontación de las finalidades y de los valores perseguidos por unos regímenes jurídicos (los de propiedad industrial) y otros (los derechos de autor) debe realizarse de manera proporcionada para evitar que una salvaguarda desmesurada de estos últimos deje sin contenido a los primeros”. RITSCHER, M. y LANDOLT, R., *op. cit.*, pgs. 134-136, en relación con *Cofemel*, sugiere como criterio la pregunta “¿Utilizó el diseñador o diseñadora su libertad al desarrollar el diseño/elemento en cuestión o la apariencia del producto/elemento del mismo está sólo dictada por su función técnica?” (Traducción propia). Así, cuando las características de un diseño no son imprescindibles, pero sí puramente funcionales, sin suponer un ejercicio de libertad creativa, no resultarán protegidas, mientras que, si poseen cualidades estéticas que manifiestan decisiones libres y creativas, pese a cumplir primariamente funciones técnicas, podrán ser merecedoras de la protección del Derecho de autor. Ritscher y Landolt proponen que la exclusión de funcionalidad en el Derecho de autor se limite al ámbito de protección, en el sentido de no excluir *a priori* objetos funcionales, dada la estrecha vinculación entre elementos artísticos y funcionales en la mayoría de diseños, sino de limitar el ámbito de protección a aquellas características del diseño resultantes de elecciones libres y creativas, excluyendo aquellos elementos técnica o funcionalmente indispensables que no permiten esta libertad. Un escaso nivel de libertad creativa conlleva un limitado ámbito de protección, por lo que, a mayor libertad creativa empleada por el diseñador, más tendrán que diferir los diseños de sus competidores de diseños previos para recibir protección. No existiría infracción si la similitud entre dos diseños se debe a necesidades técnicas y no a imitación de características estéticas.

miembros como el Derecho alemán⁵⁵⁸.

En definitiva, la línea jurisprudencial formada por *Flos*, *Cofemel* y *Brompton* supone afianzar el principio de acumulación de los artículos 17 de la Directiva 98/71 y 96(2) del Reglamento 6/2002, eliminando su antaño flexible interpretación y estableciendo el concepto autónomo de obra original identificable con suficiente precisión y objetividad como el único baremo para determinar el objeto del Derecho de autor, prohibiéndose condiciones específicas o subjetivas asociadas a criterios estéticos. Pese a la intención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que la acumulación se limite a determinadas situaciones para preservar la finalidad y eficacia del Derecho de autor y del Derecho de diseño como ramas autónomas y diferenciadas, todo diseño resulta susceptible de protección por el Derecho de autor, sujeto únicamente al cumplimiento del criterio de obra protegida. Como se explica en detalle en el punto 5.5, el criterio se concreta en un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad que sea original en el sentido de reflejar la personalidad de su autor como resultado de decisiones libres y creativas, incluso si se trata de la forma de un producto que es parcialmente necesaria

⁵⁵⁸ Véanse la sentencia del Bundesgerichtshof de 22 de enero de 2015 – I ZR 107/13 ‘Exzenterzähne’ GRUR 2015, 909), un caso de competencia desleal en el que el BGH determinó que si un diseño puede ser reemplazado por otro que cumple la misma misma función con la misma cantidad, sus características técnicas o son necesarias; o la sentencia del Bundesgerichtshof de 12 de mayo de 2011 – I ZR 53/10, ‘Seilzirkus’ (GRUR 2012, 58), en el que el Bundesgerichtshof determinó que el diseñador no puede ampararse en el Derecho de autor respecto a características de la apariencia de un diseño que son indispensables para conseguir su fin técnico y funcional; ambas citadas por RITSCHER, M. y LANDOLT, R., *op. cit.*, pgs. 134-135.

para la obtención de un resultado técnico, estableciendo así un umbral de protección relativamente bajo y fácilmente superable por un porcentaje sustancial de diseños.

3.3 El futuro de la doble protección del diseño en el Derecho europeo

La interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de los artículos 17 de la Directiva 98/71 y 96(2) del Reglamento 6/2002 ha reducido progresiva pero decisivamente la libertad de los Estados miembros predicada en estos preceptos, avanzando hacia un modelo armonizado de acumulación de protecciones sobre el diseño. Durante la última década, paralelamente a este desarrollo jurisprudencial, se ha gestado un análisis integral de la normativa europea de diseño con vistas a su modificación y actualización tras más de dos décadas en vigor, y la doble protección del diseño ha sido abordada como un punto clave, como pone de manifiesto un análisis cronológico de esta evaluación y de los avances normativos resultantes.

3.3.1. La resolución de AIPPI sobre la interacción entre la protección de los dibujos y modelos y los derechos de autor de los productos industriales de 2012

En 2012, la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual (AIPPI) publicó un

informe con los resultados de una consulta encaminada a “*estudiar la legislación internacional y nacional relativa a la interacción entre la protección de los dibujos y modelos y los derechos de autor de los productos industriales y fomentar propuestas para una mayor armonización*”, bajo el título “La interacción entre la protección del diseño y la protección del derecho de autor para productos industriales”; este informe serviría como base a la Unión Europea en los futuros análisis económicos y legales sobre la protección del diseño industrial⁵⁵⁹.

Esta cuestión ya había sido abordada de manera indirecta en diversas resoluciones en torno a la revisión del Arreglo de La Haya en los años 60 que abogaron por la coexistencia del Derecho de diseño y el Derecho de autor sobre el diseño de acuerdo a la normativa nacional⁵⁶⁰. Similarmente, en el contexto del estudio “Importancia jurídica y económica de la protección de dibujos y modelos”⁵⁶¹ se propuso ya en 1985 que la doble protección del diseño debía configurarse de manera que el Derecho de autor incluyese a los diseños en sentido amplio pero

⁵⁵⁹ Europe Economics, *The Economic Review of Industrial Design in Europe – Final Report*, MARKT/2013/064//D2/ST/OP, 2015 (en adelante *Economic Review of Industrial Design in Europe*), pgs. 39-40; *Legal review on industrial design protection in Europe*, pgs. 95, 108 (Traducción propia).

⁵⁶⁰ AIPPI, *Question 34. International protection of works of applied art, designs and models*, Congreso de Londres, 30 de mayo a 4 de junio de 1960, Anuario 1960, serie nueva n° 10, 2ª parte, año 63º, pgs. 18, 35-42.

⁵⁶¹ AIPPI, *Question 73. Legal and economic significance of design protection*, Comité Ejecutivo de Río de Janeiro, 13-18 de mayo de 1985, Anuario 1985/III, pgs. 307 – 308; AIPPI, *Question 73. Legal and economic significance of design protection*, Comité Ejecutivo y Consejo de Presidentes de Moscú, 19 – 24 de abril de 1982, Anuario 1982/III, pg. 109; 32º Congreso de París, 22 – 27 de mayo de 1983, Anuario 1984/I, pgs. 160 – 162.

con una protección reducida de veinticinco años, duración que la protección del Derecho de diseño no debía superar; además, ambas protecciones debían vincularse de forma que la transferencia o licencia de un derecho supusiera automáticamente la transferencia del otro, sin que ello afectase a los derechos morales del autor⁵⁶².

Con la cuestión 231, AIPPI pretendía abordar una serie de problemas derivados de la disparidad entre sus Estados miembros en la doble protección del diseño, como los requisitos y alcance de la protección de las obras de arte aplicadas a la industria; la posible redundancia del Derecho de diseño frente al Derecho de autor si sus requisitos para el diseño se equiparan con el del resto de obras protegidas; la protección sucesiva del diseño por Derecho de diseño y Derecho de autor y su excesiva duración; y la complementariedad entre ambas protecciones como justificación para su acumulación⁵⁶³. Para ello, AIPPI partió de informes recabados de los grupos de trabajo nacionales de los Estados miembros, entre ellos Francia, España e Italia, ofreciendo una visión de conjunto desde una perspectiva comparada de la doble protección del diseño en la que posteriormente se apoyarían

⁵⁶² CALAME, T., DAGG, N., MATHERSON, S., OSHA, J., YOSHIDA, K., ULFSDOTTER, S., *Working Guidelines, Question 231. The interplay between design and copyright protection for industrial products* (Q231-SR-2012-en), 20 de diciembre de 2012, pg. 2; AIPPI, *Question 73. Legal and economic significance of design protection*, Comité Ejecutivo de Río de Janeiro, 13-18 de mayo de 1985, Anuario 1985/III, pgs. 307-308.

⁵⁶³ CALAME, T., DAGG, N., MATHERSON, S., OSHA, J., YOSHIDA, K., ULFSDOTTER, S., *Working Guidelines, Question 231. The interplay between design and copyright protection for industrial products* (Q231-SR-2012-en), 20 de diciembre de 2012, pgs. 3-4.

los subsiguientes informes de la Comisión sobre el régimen jurídico del diseño en el Derecho europeo⁵⁶⁴.

Todos los países participantes reconocían alguna forma de acumulación entre Derecho de diseño y Derecho de autor, y la mayoría nunca habían rechazado la protección de un diseño como obra de arte aplicado en virtud del artículo 2(7) del Convenio de Berna, con algunas excepciones, como Francia, que en numerosas ocasiones había aplicado este precepto para excluir de protección como obra de arte aplicado a diseños extranjeros. Como se explica en mayor detalle en el punto 6.5 de este trabajo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de junio de 2005 (*Tod's SpA*, C-28/04)⁵⁶⁵, en torno a si el diseño de unos mocasines de origen italiano podía protegerse en Francia como obra de arte aplicado, prohibió la aplicación de este precepto entre Estados miembros en virtud del principio de no discriminación por razón de la nacionalidad⁵⁶⁶. Todos los países participantes, particularmente los miembros de la Unión Europea, contaban con sistemas registrales de protección del diseño sin exámenes sustantivos previos, mientras que otros países

⁵⁶⁴ *Ibid.*, pg. 1.

⁵⁶⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 30 de junio de 2005, *Tod's SpA*, C-28/04, ECLI:EU:C:2005:418.

⁵⁶⁶ CALAME, T., DAGG, N., MATHERSON, S., OSHA, J., YOSHIDA, K., ULFSDOTTER, S., *Summary Report. Question 231. The interplay between design and copyright protection for industrial products (Q231-SR-2012-en)*, 15 de julio de 2012 (en adelante *Summary Report, Question 231*), pg. 2. Como ejemplos de las respuestas de países concretos, véanse France National Group Report (Q231-GR-2012-France), 30 de junio de 2012, pg. 2; Spain National Group Report (Q231-GR-2012-Spain), 30 de junio de 2012, pg. 2; Italy National Group Report (Q231-GR-2012-Italy), 30 de junio de 2012, pg. 1.

no europeos, como Canadá, Finlandia, Japón, o Estados Unidos, sí requerían este examen⁵⁶⁷.

Por lo que respecta a los requisitos de protección del Derecho de diseño, el informe reflejó el régimen europeo de diseño comunitario registrado, diseño comunitario no registrado y diseño nacional registrado, sujetos a las condiciones de novedad y carácter singular, en contraste con otros países en los que existe un requisito de originalidad, como Nueva Zelanda o Rusia; un componente artístico o estético en su configuración o propósito, como Argentina o Paraguay; o la mera novedad, como Perú, Malasia o Tailandia, matizada con un lenguaje similar a los requisitos del Derecho de patentes en China, Japón o Estados Unidos. Para el Derecho de autor, la originalidad y la fijación objetiva eran los requisitos más habituales en la práctica totalidad de países, incluidos los miembros de la Unión Europea, y la novedad objetiva prácticamente no se consideraba un requisito necesario con carácter general. Así, la diferencia fundamental entre el Derecho de Diseño y el Derecho de autor radicaba, según el informe, en el registro constitutivo y la exigencia de novedad objetiva frente a la originalidad subjetiva como condición para su protección⁵⁶⁸.

Los resultados del informe mostraron que los requisitos del Derecho de autor para las obras de arte aplicado eran los

⁵⁶⁷ *Ibid.*, pg. 2.

⁵⁶⁸ *Ibid.*, pgs. 3-4; el grupo francés puso de manifiesto el contraste entre el carácter objetivo y vinculando al estado del arte de los requisitos de novedad y carácter singular frente al carácter subjetivo e independiente del requisito de originalidad.

mismos que para el resto de obras en la mayoría de ordenamientos, salvo por algunos con un requisito de originalidad más elevado, como Estados Unidos, Japón, Alemania o Italia antes de su adecuación a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pese a la aparente equivalencia de requisitos, muchos grupos nacionales destacaron ciertas diferencias en el tratamiento de las obras de arte aplicado justificadas en la naturaleza intrínseca a los productos industriales: de acuerdo con el grupo finés, el Derecho de autor no podía proteger las características funcionales de un producto dada la falta de margen para la expresión personal en estos casos. Por su parte, los grupos noruego y polaco abogaron por una aplicación estricta de los requisitos de protección al diseño, principios que resuenan en lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia del caso *Brompton*⁵⁶⁹.

La protección conferida a las obras de arte aplicado era generalmente la misma que otras obras artísticas, salvo por ciertos países que confieren una protección más limitada en general o en relación con los derechos morales, como era el caso de

⁵⁶⁹ *Ibid.*, pgs. 4-5, explicando las doctrinas de la *Stufentheorie* alemana, la *scindibilità* italiana, así como la doctrina suiza de *Zeitgeist*, de acuerdo a la cual una obra de arte aplicado debe mostrar características originales más allá de las propias de un estilo o época, superando el nivel de la mera artesanía o producción industrial y yendo más allá de lo requerido por la función técnica del producto al que se incorpora el diseño; o la separabilidad del derecho estadounidense, según la cual sólo los aspectos de un diseño que sean separables e independientes de sus aspectos funcionales y utilitarios y que cumplan los requisitos exigibles a las obras pictóricas, gráficas o escultóricas pueden alcanzar la protección del Derecho de autor. Véanse las respuestas de estos grupos nacionales a AIPPI para una descripción más detallada.

Dinamarca, Hungría o Suiza⁵⁷⁰. Los criterios para apreciar la existencia de una infracción de Derecho de diseño y de Derecho de autor coincidían en considerar como un factor importante la similitud sustancial entre obras, pero diferían en muchos otros aspectos. En el caso de los Estados miembros de la Unión Europea, el criterio de la impresión general distinta en el usuario informado del Derecho de diseño contrasta con la exigencia del Derecho de autor de que la obra infractora reproduzca elementos que constituyan la propia creación intelectual del autor. Para la mayoría de grupos nacionales, particularmente los europeos, la creación independiente servía como defensa en el ámbito del Derecho de diseño registrado, pero no así del Derecho de autor o del Derecho no registrado⁵⁷¹.

Uno de los aspectos más conflictivos de la protección acumulada del diseño, la duración y el solapamiento de ambas protecciones, fue también abordada por AIPPI en el informe. Frente a los cinco años prorrogables hasta veinticinco en el caso de diseños registrados, y tres años para diseños no registrados del Derecho europeo, otros países ofrecían una protección más limitada, como el máximo de diez años de Australia, Canadá o Perú; quince años en Egipto o Méjico; catorce años en EEUU, o veinte años para Japón. Presentaba también variaciones la protección del Derecho de autor: aunque la mayoría de países encuestados ofrecía una protección de setenta años tras la muerte del autor, en algunos ordenamientos la protección era más breve,

⁵⁷⁰ *Ibid.*, pg. 5.

⁵⁷¹ *Ibid.* pgs. 5-8.

como los cincuenta años *post mortem auctoris* del Convenio de Berna vigente en China, Canadá o Japón. También existían casos de protecciones extendidas, como Estados Unidos, donde las obras creadas por cuenta ajena gozan de una protección del periodo más breve entre ciento veinte años tras su creación o noventa y cinco años tras su publicación. Según la mayoría de grupos nacionales encuestados, ambas protecciones eran completamente independientes entre sí, por lo que, una vez terminados los plazos de protección del Derecho de diseño, la protección del Derecho de autor subsistía sin limitaciones. El informe recoge, no obstante, numerosas excepciones, en países no miembros de la Unión Europea, como Canadá o Rusia, pero también de países europeos, como Irlanda, Reino Unido o Polonia, que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso *Flos*, tuvieron que eliminar estas limitaciones⁵⁷².

Finalmente, el informe de AIPPI recoge y sintetiza las propuestas de armonización planteadas por los grupos nacionales, que en su inmensa mayoría se mostraron a favor de mantener la protección acumulada del diseño, considerando ambas protecciones complementarias en sus fines, efectos y requisitos, entendiendo que la acumulación redundaba en una protección más diversa y flexible para los diseñadores y la industria, y considerando que los preceptos en este sentido no resultan problemáticos. Otros grupos se mostraron en contra, como el japonés, que propuso minimizar la acumulación a fin de evitar la reducción de incentivos al registro de diseños y los

⁵⁷² *Ibid.*, pgs. 8-12; *Legal review on industrial design protection in Europe*, pg. 95.

posibles problemas derivados de los derechos morales sobre el diseño, o el ruso, partidario de excluir por vía del Derecho internacional al diseño de la protección del Derecho de autor⁵⁷³.

Para casi todos los países encuestados, no era pertinente adoptar nuevas medidas por no resultar la acumulación indeseable o problemática. El grupo belga enfatizó la complementariedad de ambas protecciones; los grupos danés y español insistieron en la necesidad de evitar que las obras de arte aplicadas se convirtieran en obras “de segunda categoría” discriminadas injustificadamente frente al resto de obras protegidas por un tratamiento diferenciado más estricto; y el grupo alemán, citando la sentencia del caso *Flos*, apuntó que sustituir la acumulación por un régimen alternativo de protección en el ámbito europeo sería difícil, potencialmente discriminatorio e ineficaz en el objetivo de proteger adecuadamente el diseño. Entre las escasas propuestas concretas, Portugal propuso limitar a veinticinco años la protección de las obras de arte aplicadas por Derecho de autor; Finlandia y Francia pidieron clarificar la acumulación de protecciones sobre diseños creados en el seno de una relación laboral, particularmente en cuestiones de titularidad; Italia y EEUU sugirieron excluir del ámbito de protección del Derecho de autor los aspectos exclusivamente funcionales del diseño, y Polonia expresó que el Convenio de Berna debía modificarse para derogar preceptos “discriminatorios” y problemáticos como los artículos 2(7) y 7(4)⁵⁷⁴.

⁵⁷³ *Summary Report. Question 231*, pgs. 13-14.

⁵⁷⁴ *Ibid.*, pgs. 15-16.

La resolución final de AIPPI, pese a su declarado objetivo de “*promover la uniformidad internacional de las normas que rigen la interacción entre estas dos áreas del derecho en relación con la protección de los productos industriales*”, resolvió meramente que los productos industriales deben poder acceder a la protección del Derecho de autor sin necesidad de registro y sin más requisitos que “*poseer un carácter artístico original*”, pudiendo excluir los aspectos de la apariencia o forma de un producto dictados exclusivamente por consideraciones técnicas. Asimismo, AIPPI dispuso que la protección acumulada del diseño debía permitirse, siendo la duración de ambas protecciones independientes la una de la otra, y otorgándose el alcance de protección que al resto de obras protegidas por Derecho de autor⁵⁷⁵. Estas conclusiones confirmaron la acumulación de protecciones como una cuestión de difícil armonización, no sólo en el plano europeo, sino internacional. El informe destaca el apoyo mayoritario de los países encuestados a la protección cumulativa y la aplicación al diseño de los mismos estándares y requisitos que a las bellas artes, pero no se trata de una opinión en absoluto unánime⁵⁷⁶.

3.3.2. El informe económico sobre los dibujos y modelos industriales en Europa de 2015

En 2015, la Comisión Europea encargó un informe

⁵⁷⁵ AIPPI, *Resolution. Question 231. The interplay between design and copyright protection for industrial products*, Congress Seoul 2012, 23 de octubre de 2012, pgs. 1-3 (Traducción propia).

⁵⁷⁶ *Summary Report. Question 231*, pgs. 17-18.

centrado en las industrias europeas más basadas en el diseño⁵⁷⁷; su producción de diseños y la contribución de éstos a la economía; las diferentes estrategias de protección de estos diseños, su idoneidad, eficacia y fundamento; las consecuencias económicas de la falta de armonización de aspectos clave del Derecho de diseño, como las piezas de recambio; y los retos que presentan nuevas tecnologías como la impresión 3D. Pese a que, según los resultados del informe, las industrias en las que en diseño juega un papel fundamental comprendían 3,4 millones de empresas, aportaban 23 millones de puestos de trabajo y contribuían 1.7 trillones de euros a la economía europea, sólo un pequeño porcentaje de los diseños generados en la Unión Europea recibían protección legal. El estudio concluyó que, de entre todas las formas de protección a disposición de los interesados, el derecho de diseño registrado era la opción más popular, particularmente el diseño comunitario para empresas que operaban en múltiples países⁵⁷⁸.

Los resultados del estudio incidieron especialmente en la razón subyacente a la elección de proteger formalmente un diseño y qué método escoger de entre las diversas opciones legalmente disponibles. Para decidir proteger formalmente un diseño, el nivel de protección conferido era el factor más importante, independientemente del método de protección, quedado los costes de obtención –variables entre Estados miembros, pero sustancialmente inferiores a los costes del registro de marcas– y

⁵⁷⁷ *Economic Review of Industrial Design in Europe*, pgs. 39-40.

⁵⁷⁸ *Ibid.*, pg. 1.

defensa los factores menos relevantes. Por lo que respecta al tipo de protección escogido, los costes legales y el ámbito geográfico de protección eran los factores decisivos; por el contrario, el tiempo entre la solicitud y la obtención de la protección resultó el factor menos importante. Particularmente, la ausencia de costes y burocracia resultaron muy relevantes para la elección del diseño no registrado frente al registrado⁵⁷⁹.

Pese a que el estudio no se centra en la protección acumulada de las obras de arte aplicado, sí tiene en cuenta el Derecho de autor como forma de protección del diseño y su intersección con el Derecho de diseño, mencionándolo expresamente en varios puntos. La encuesta realizada para el estudio recabó cerca de mil respuestas, muchas de las cuales malinterpretaron las preguntas planteadas: a la pregunta de qué método utilizaban para proteger sus diseños, ningún encuestado citó el Derecho de autor, pero sí cuando se les preguntó acerca del uso del Derecho de diseño en conjunción con otros derechos de propiedad industrial e intelectual⁵⁸⁰. Así, el estudio no arrojó datos sobre el uso del Derecho de autor aisladamente considerado como forma de protección del diseño, pero sí mostró los porcentajes de diseños protegidos por derechos de diseño nacionales registrados y no registrados, 17% y 8% respectivamente, por derechos de diseño comunitarios registrados y no registrados, 8% en ambos casos, y por el derecho de marca

⁵⁷⁹ *Ibid.*, pgs. 2-10.

⁵⁸⁰ *Ibid.*, pg. 72.

nacional y comunitaria, 21% en ambos casos⁵⁸¹.

Por otro lado, al preguntar a los encuestados acerca del uso acumulado del Derecho de diseño con otros derechos, un tercio de los encuestados utilizaban el Derecho de diseño junto con el Derecho de marcas o el Derecho de autor, con escasas variaciones entre sectores de actividad⁵⁸². No obstante, el estudio sí resaltó las variaciones en relación con el origen del encuestado: hacían uso acumulado del Derecho de diseño y del Derecho de autor, con o sin el Derecho de marca, un 30% de los encuestados de Estados miembros del norte, frente a un 16% de los Estados miembros del sur, un 8% de los Estados miembros del oeste y un 18% de los Estados miembros centrales⁵⁸³. El estudio también apunta que el menor impacto del diseño no registrado en países como Francia podría deberse a la redundancia de esta figura, dado que, en virtud de la doctrina de la unidad del arte, los diseños ya gozan de la protección del Derecho de autor⁵⁸⁴.

⁵⁸¹ Los porcentajes mostrados corresponden a la media corregida para compensar las limitaciones del estudio y la representación excesiva o limitada de ciertos sectores. Véase *ibid...*, *op. cit.*, pgs. 13-17, 69-70.

⁵⁸² *Ibid.*, pgs. 71-72, mostrando una incidencia acumulada de alrededor de entre el 15 y el 20% de respuestas en las que o bien el Derecho de autor o bien el Derecho de autor y el de marca se utilizaban en conjunción con el Derecho de diseño, con pequeñas variaciones entre los sectores de actividades profesionales, comercio y reparaciones, manufacturas y muestras.

⁵⁸³ *Ibid.*, pgs. 72-73; los porcentajes arriba ofrecidos obedecen a la suma aritmética de los porcentajes ofrecidos por el estudio respecto al uso de Derecho de autor y Derecho de diseño, por un lado, y de Derecho de autor, Derecho de marca y Derecho de diseño por otro lado. El estudio sugiere que el menor número de encuestados de países del Norte podría verse reflejado en los resultados.

⁵⁸⁴ *Ibid.*, pgs. 42-43.

El estudio también reconoció la doble protección del diseño como un factor relevante a efectos de su defensa: según los resultados de la encuesta realizada, un 18% los encuestados había utilizado los derechos de autor para iniciar acciones legales contra terceros, la opción más elegida sólo por detrás del derecho de diseño registrado nacional y el derecho de diseño comunitario registrado, que representaban un 26% y un 21% de las respuestas⁵⁸⁵. Por otra parte, de la gran mayoría de encuestados que admitieron haber sido objeto de acciones legales presentadas por terceros, para un 8% de los encuestados estas acciones se basaban en la presunta infracción de derechos de autor, frente al 53% que respondieron que las acciones se fundaban en la presunta infracción de derechos de diseño registrado nacional o el 13%, de diseño comunitario registrado⁵⁸⁶.

También se dedica una sección a la protección del diseño por el Derecho de autor, infiriendo de los resultados del estudio comparativo realizado por AIPPI en 2012 que, si bien la acumulación es común a la mayoría de países, no es posible en todos los casos ni con las mismas condiciones⁵⁸⁷. Aparte de esta sección, el informe no afronta directamente el Derecho de autor y su relación con el Derecho de diseño, sino que se centra en los aspectos mejorables del sistema de Derecho de diseño en su conjunto. Sus recomendaciones, reflejando los comentarios de los interesados encuestados, incluían una mayor información por parte de las autoridades a pequeñas y medianas empresas sobre

⁵⁸⁵ *Ibid.*, pgs. 120-121.

⁵⁸⁶ *Ibid.*, pgs. 124-125.

⁵⁸⁷ *Ibid.*, pgs. 39-40.

las alternativas de protección del diseño y por parte de asociaciones y representantes acerca del diseño comunitario; la instauración de un organismo para obtener y defender derechos de diseños en terceros países; habilitar medios telemáticos para solicitar protección y acceder a registros; mejorar la armonización europea en los aspectos relativos a la defensa del derecho de diseño; reforzar las oficinas ante el previsible aumento de solicitudes de registro que provocará el avance de la tecnología 3D, y la introducción de una cláusula en relación con las piezas de recambio⁵⁸⁸.

El propio informe reconoce que sus resultados no son concluyentes por la reducida muestra de la encuesta, y menos en lo referido a la intersección entre el Derecho de diseño y el Derecho de autor. La falta de publicidad registral y la generación automática de estos derechos los visibiliza generalmente sólo en la eventualidad de su defensa, por lo que resulta difícil apreciar estadísticamente su prevalencia entre los diferentes sectores industriales europeos en los que el diseño resulta crucial⁵⁸⁹. No obstante, resulta evidente que las diferencias que persisten entre Estados miembros en cuanto a la acumulación de protecciones sobre el diseño perjudican en última instancia a la armonización europea y entorpecen los intereses de los titulares en proteger y

⁵⁸⁸ *Ibid.*, pgs. 170-172.

⁵⁸⁹ *Ibid.*, pgs. 95-96, destacando las ventajas del Derecho de autor para la protección del diseño en relación con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris, C-48/09 P, ECLI:EU:C:2010:516.

defender sus derechos⁵⁹⁰.

3.3.3. El informe jurídico sobre la protección de dibujos y modelos industriales en Europa de 2016

La Comisión Europea también encargó a un equipo de expertos la realización de un informe legal del diseño en Europa, publicado en 2016, como complemento al informe económico publicado en 2015 en el esfuerzo de la Unión Europea por evaluar el marco de protección del diseño en Europa. La metodología del estudio combinó la investigación legal con encuestas y entrevistas, y ha sido objeto de críticas por su sesgo y limitaciones⁵⁹¹. La relación entre el Derecho de diseño y el Derecho de autor constituyó una cuestión clave en el informe⁵⁹², que, partiendo de los artículos 17 de la Directiva 98/71 y 96(2) del Reglamento 6/2002, sintetizó la cuestión en torno a la protección acumulada del diseño, afirmando que un diseño debe satisfacer los requisitos del Derecho de autor y del Derecho de diseño para protegerse por ambos, siendo el nivel de originalidad requerido para el primero más alto y difícil de probar que el nivel de novedad y carácter singular requerido para el segundo. En algunos países, el nivel de originalidad exigido a las obras de arte aplicado es más alto que para otras obras de arte, exigiéndose un

⁵⁹⁰ *Ibid.*, pg. 110.

⁵⁹¹ *Ibid.*, pgs. 10-11; sobre las críticas contra la metodología, véase HARTWIG, H., 'The 'Legal Review on Industrial Design Protection in Europe': A closer look', *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 13(4), 2018, pgs. 332-336.

⁵⁹² *Legal review on industrial design protection in Europe*, pg. 11.

mérito artístico o estético; el informe cita Reino Unido, Alemania y Portugal como ejemplos. La encuesta realizada entre interesados de la industria del diseño mostró que, entre los encuestados no pertenecientes a la industria automovilística, un 23% consideraba el Derecho de autor la forma más atractiva de protección, frente a un 66% que prefería el Derecho de diseño, fundando dicha opinión mayoritariamente en el grado, duración y facilidad de obtención de la protección otorgada⁵⁹³. Afirma el informe que:

“Se creía que la línea final del artículo 17 de la Directiva de Diseño otorgaba a todos los Estados Miembros total libertad para imponer criterios nacionales en relación con el objeto protegido, o para imponer condiciones adicionales que deben satisfacerse para que los diseños sean protegidos, incluyendo el nivel de originalidad requerido⁵⁹⁴”.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó en su sentencia del caso *Flos* que esta aparente libertad no se extendía a la facultad de excluir de la protección del Derecho de autor a diseños que cumplan las condiciones para ello. El caso *Flos*, junto con la opinión del Abogado General en el caso *Donner*, actúan como sólidos indicadores del viraje del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hacia un incremento del grado de acumulación⁵⁹⁵. Aunque posteriores al informe y, por ello, no recogidas en él, las sentencias en los casos *Cofemel* y *Brompton* han establecido que las únicas condiciones exigibles a

⁵⁹³ *Ibid.*, pgs. 92-93.

⁵⁹⁴ *Ibid.*, pg. 93 (Traducción propia).

⁵⁹⁵ *Ibid.*, pg. 149.

una obra para ser protegida por Derecho de autor, incluyendo las obras de arte aplicado, son las de originalidad y expresión con suficiente precisión y objetividad comprendidas en el concepto autónomo de obra, como se ha visto anteriormente.

Múltiples Estados miembros, como recoge el estudio, habían modificado ya sus normas para adecuarse a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto *Flos*, abrazando la protección cumulativa del diseño. Basándose, al igual que *The Economic Review of Industrial Design in Europe*, en el estudio llevado a cabo por AIPPI en 2012, el informe realiza un breve repaso de países cuyas normativas parecen contrarias a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como España, Alemania, Portugal o Italia, que exigían requisitos adicionales al diseño para ser protegido como obra artística; Reino Unido, que limitaba la duración de la protección de las obras de arte aplicado a veinticinco años; o Polonia, que restringía el ejercicio de los derechos económicos asociados al Derecho de autor sobre el diseño.

El problema que desencadenó la sentencia del caso *Flos* y que, posteriormente a la publicación de este estudio, agravaron las sentencias de los casos *Cofemel* y *Brompton*, es que la extensión del Derecho de autor a los diseños con carácter general alberga el potencial de:

“La extensión del Derecho de autor a más dibujos y modelos puede dividir el mercado, como consecuencia de las disposiciones sobre “trato recíproco” del Convenio de Berna, que permiten a los Estados miembros denegar la protección del Derecho de autor a productos

diseñados en el extranjero que sólo estarían protegidos por derecho de diseño (y no por derechos de autor) en su país de origen. Entre los países de origen potencialmente afectados se encuentran EE.UU., Japón, China, India y Corea⁵⁹⁶”.

Pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que el principio de no discriminación evita la aplicación del artículo 2(7) del Convenio de Berna entre Estados miembros de la Unión Europea, la regla no se aplica de forma homogénea con respecto a terceros países, como demostró el estudio de AIPPI de 2012. El informe sugiere pues que, para evitar la división del mercado interior que podría provocar el hecho de que un diseño estuviese protegido como obra de arte aplicado en un país y no en otro, se avance en la armonización de la aplicación del tratamiento recíproco del artículo 2(7) del Convenio de Berna, a fin de que, o bien todos los Estados miembros, o bien ninguno, lo apliquen respecto a terceros países⁵⁹⁷; esta cuestión se aborda más profundamente en punto 6.5.

Otra cuestión asociada a la extensión del Derecho de autor al diseño que el estudio examina es la difícil equiparación de ambas protecciones, dadas sus sustanciales diferencias en términos de duración, acciones, límites y ámbito. Para mantener la consistencia del Derecho de autor, el informe considera que debería añadirse un párrafo al artículo 20 del Reglamento

⁵⁹⁶ *Ibid.*, pg. 95 (Traducción propia).

⁵⁹⁷ *Ibid.*, pgs. 95-96, citando diversa jurisprudencia, incluyendo la extraída del estudio de AIPPI de 2012.

6/2002, dedicado a los límites al derecho de diseño, para indicar que cuando un derecho de autor sobre un diseño existe solamente en virtud del artículo 96(2), los actos listados en dicho artículo 20 no infringen esos derechos de autor; un precepto equivalente debería introducirse también en la Directiva 98/71 y trasladarse al Derecho de los Estados miembros. Estas medidas, que el informe considera “poco controvertidas”, podrían implementarse de esta manera o introducirse en una futura normativa que armonice el Derecho de autor en general. Así, el informe recomienda que, para adecuarse a la sentencia del caso *Flos*, “*cualquier Estado miembro que todavía no haya alterado sus leyes, debería hacerlo pronto. Cualquier disparidad que exista a nivel de los Estados miembros respecto a esta cuestión puede deberse simplemente a inercia legislativa o mala interpretación judicial en dichos Estados*⁵⁹⁸”.

La impresión 3D, uno de los principales desafíos a futuro que aborda el informe, desdibuja las fronteras entre el Derecho de autor y el Derecho de diseño. En particular, la irrupción de la copia privada en el ámbito del diseño replica el desafío jurídico que planteó para muchas categorías de obras protegidas por Derecho de autor la digitalización y las tecnologías de intercambio de archivos entre finales de los años 90 y principios de los 2000. Un 45% de los encuestados provenientes de sectores no automovilísticos respondieron afirmativamente y un 25% negativamente ante la pregunta de si un mecanismo de compensación equitativa similar al previsto en el Derecho de autor europeo sería un método adecuado para hacer frente a la

⁵⁹⁸ *Ibid.*, pgs 96, 161 (Traducción propia).

copia privada realizada mediante impresión 3D. Por lo que respecta a la defensa del derecho de diseño, la incorporación al Derecho de diseño de los métodos para perseguir infracciones de intermediarios en el Derecho de autor y el Derecho de patentes podrían redundar en una protección más eficiente del diseño frente a usuarios privados que utilicen la impresión 3D para infringir⁵⁹⁹.

El informe profundiza ampliamente en la cuestión de las piezas de recambio, a la cual la protección cumulativa del diseño afecta tangencialmente. El Derecho de autor y el Derecho de diseño, junto con otras formas de propiedad intelectual e industrial, han cobrado cada vez más importancia como herramientas en manos de sus titulares para intentar controlar los mercados secundarios de accesorios y servicios en relación con los productos duraderos y complejos que constituyen el mercado principal, lo cual puede tener efectos anticompetitivos que el legislador europeo debe afrontar. Además, a consecuencia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los componentes de productos complejos probablemente también podrán acceder a esta protección. Considera así el informe que la cláusula del artículo 100 del Reglamento 6/2002 sobre la no protección como diseño de piezas de recambio debería extenderse a los derechos de autor surgidos sobre la base del artículo 17 de la Directiva 98/71 y 96(2) del Reglamento 6/2002. Se sugiere además la introducción de una exención para piezas de recambio que se extienda al Derecho de autor y a otras áreas del Derecho

⁵⁹⁹ *Ibid.*, pgs. 128-133.

de propiedad industrial⁶⁰⁰. En relación con la normativa nacional, junto con la opción de introducir la cláusula del artículo 110 en la de la Directiva 98/71, se plantea mantener el *statu quo* y esperar a que una futura armonización del Derecho de autor aborde la cuestión junto con la impresión 3D⁶⁰¹.

3.3.4. La evaluación de la legislación de la Unión Europea sobre la protección de dibujos y modelos industriales de 2020

El 6 de noviembre de 2020, la Comisión Europea publicó una evaluación de la normativa europea de protección de dibujos y modelos analizando en profundidad el funcionamiento del sistema europeo de protección del diseño, tanto en el ámbito comunitario como en el nacional. El fin de la evaluación, que abarcó los entonces veintiocho Estados miembros, era determinar si la Directiva 98/71 y el Reglamento 6/2002 habían cumplido sus objetivos en términos de eficiencia, efectividad, relevancia, coherencia y valor añadido para la Unión Europea, y si continuaban siendo útiles dados los cambios tecnológicos y digitales sufridos por la industria en las últimas décadas⁶⁰².

La evaluación se basó en multitud de fuentes, incluyendo

⁶⁰⁰ *Legal review on industrial design protection in Europe*, pgs. 140-150.

⁶⁰¹ *Ibid.*, pgs. 15-16, 151, 165.

⁶⁰² Commission Staff Working Document, *Evaluation of EU legislation on design protection*, SWD(2020) 265 final, 06/11/2020 (en adelante *Evaluation of EU legislation on design protection*), pgs. 3-5; analiza esta evaluación de forma exhaustiva OTERO LASTRES, J. M., 'La Comisión europea y la reforma del diseño', *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 41, 2020.

los informes legal y económico ya mencionados, así como en otros múltiples trabajos de carácter cualitativo y cuantitativo promovidos por la EUIPO, por el Observatorio Europeo de Infracciones de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial y por las oficinas nacionales de los Estados Miembros, además de por las respuestas recabadas en la consulta pública abierta del 18 de diciembre de 2018 al 30 de abril de 2019⁶⁰³. Al igual que los dos informes que le precedieron, la metodología de la evaluación se vio limitada por la escasez de datos cuantitativos empíricos sobre la protección del diseño y de jurisprudencia nacional y comunitaria, que se suplió con una mayor dependencia de datos cualitativos obtenidos mediante encuestas y entrevistas y los aportes de múltiples expertos de diversos Estados miembros⁶⁰⁴.

La evaluación comenzó repasando el proceso de armonización europea, recordando la única instancia de apertura de un procedimiento de infracción contra un Estado miembro por no transponer adecuadamente la Directiva 98/71, con motivo de la incompatibilidad del artículo 17 de la Directiva 98/71 con la doctrina de la *scindibilità* italiana⁶⁰⁵. También destacó que las industrias europeas más basadas en el diseño –como la gestión de derechos de propiedad industrial, la manufactura de equipamiento eléctrico, la venta al por mayor de mobiliario, alfombras e iluminación, la manufactura de cubertería; y la manufactura de porcelana sanitaria– generaron un 14% de los empleos en la Unión Europea entre 2014 y 2016, lo cual se

⁶⁰³ *Ibid.*, pg. 18.

⁶⁰⁴ *Ibid.* pgs. 18-19.

⁶⁰⁵ *Ibid.*, pg. 10, nota 28.

tradijo en más de 30 millones de puestos de trabajo y generando casi 67 billones de euros en beneficios⁶⁰⁶.

El sistema de protección europea del diseño fue valorado positivamente por la gran mayoría de encuestados, desde diseñadores, pasando por investigadores y autoridades, hasta empresarios –a excepción de los usuarios de diseños ajenos, que en general opinaron que el sistema no funcionaba correctamente–, alabando, entre otros motivos, su carácter predecible, rápido y asequible⁶⁰⁷. Por el contrario, entre los aspectos que requerían, en opinión de los encuestados, mejoras, modernización y un mayor grado de armonización, se incluye la intersección del Derecho de diseño y el Derecho de autor⁶⁰⁸.

Pese a que la mayor duración del Derecho de autor fue identificada como su principal ventaja frente a la protección del Derecho de diseño, un 75% de los encuestados consideraron adecuado el periodo de veinticinco años de protección del diseño registrado, e incluso un 14% sugirió acortarlo a veinte años. Sólo un 12% consideró procedente extenderlo a cincuenta años o equipararlo al Derecho de autor⁶⁰⁹. Los encuestados también consideraron que los derechos de diseño ofrecían una protección suficiente frente a las infracciones de terceros, particularmente el derecho de diseño comunitario y el derecho de diseño registrado

⁶⁰⁶ *Ibid.*, pgs. 11-12.

⁶⁰⁷ *Ibid.*, pg. 20; Comisión Europea, *Factual Summary report on the public consultation on the evaluation of EU legislation on design protection*, Ares(2019)4979430, pg. 3.

⁶⁰⁸ *Evaluation of EU legislation on design protection*, pg. 20; Comisión Europea, *Factual Summary report on the public consultation on the evaluation of EU legislation on design protection*, Ares(2019)4979430, pg. 3.

⁶⁰⁹ *Evaluation of EU legislation on design protection*, pgs. 34, 101.

nacional; sin embargo, tal y como ya reflejó el informe económico de 2015, un porcentaje significativo en encuestados –20% en esta consulta– recurrían también a otros derechos para proteger sus creaciones, como el Derecho de autor⁶¹⁰. Al plantearles por qué no habían optado por proteger sus creaciones mediante el derecho de diseño registrado, un 50% de los encuestados respondieron que otros derechos, como el Derecho de autor o el Derecho de marcas, satisfacían sus necesidades, lo cual se sumaba a otros factores, como los costes de registro o el atractivo del diseño no registrado⁶¹¹.

La posibilidad de protección del diseño por el Derecho de autor también adquirió relevancia en relación con la posibilidad de introducir un examen de novedad obligatorio ante la EUIPO, a lo que un 66% de los encuestados se opuso, alegando el gran coste económico y temporal que supondría y la falta de exhaustividad, dada la existencia de diseños no registrados, protegidos tanto por derechos de diseño como por derechos de autor, que también podrían destruir la novedad del diseño cuyo registro se pretende⁶¹². La consulta pública también demostró que, para muchos encuestados, los límites al Derecho de diseño eran muy limitados en comparación con la amplitud de excepciones y límites del Derecho de autor, particularmente en vigor de la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la

⁶¹⁰ *Ibid.*, pgs. 59, 106, 118.

⁶¹¹ *Ibid.*, pgs. 109-110.

⁶¹² *Ibid.*, pg. 115.

Unión Europea sobre el límite de cita⁶¹³. La mayoría de los encuestados mencionaron la necesidad de informar a diseñadores y emprendedores de los diferentes métodos de protección del diseño, sus beneficios y sus diferencias con otras formas de protección, como el Derecho de autor⁶¹⁴.

La consulta abordó expresamente la relación del diseño con otras formas de protección, considerando la interacción del Derecho de diseño y el Derecho de autor como la más problemática e incierta, como se desprendió de las respuestas de diversos encuestados, preocupados, entre otras cuestiones, por la posibilidad de utilizar el Derecho de autor para prolongar artificialmente la protección de un diseño, menoscabando la relevancia de la protección del Derecho de diseño⁶¹⁵. En virtud del principio de acumulación establecido en los artículos 17 de la Directiva 98/71 y 96(2) del Reglamento 6/2002, siempre que se cumplan los requisitos de ambas protecciones, su acumulación debe ser posible. No obstante, la cláusula *in fine* de estos preceptos, interpretada como discrecionalidad permitida para los Estados miembros, ha limitado el grado de armonización alcanzado y ha dado lugar a discrepancias entre diferentes ordenamientos, perjudicando la efectividad, relevancia y coherencia externa del

⁶¹³ La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de septiembre de 2017, Nintendo, C-24/16 y C-25/16, ECLI:EU:C:2017:724, desarrolló el concepto de “cita” a los efectos del límite a los derechos de autor. Véase, sobre el caso, CORNWELL, J., ‘Nintendo v. BigBen and Acacia v Audi; Acacia v. Porsche: design exceptions at the CJEU’, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 14(1), 2019, pg. 51.

⁶¹⁴ *Evaluation of EU legislation on design protection*, pgs. 17, 95.

⁶¹⁵ *Ibid.*, pgs. 34-35.

Derecho europeo de diseño. Como se ha explicado ampliamente en el apartado anterior, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los casos como *Flos*, *Cofemel* y *Brompton* ha avanzado notablemente la armonización en este sentido, haciendo necesaria una actualización normativa congruente con este desarrollo jurisprudencial⁶¹⁶. La Comisión reconoció que:

“Es aún demasiado pronto para apreciar cómo los tribunales nacionales aplicarán esta jurisprudencia y si clarifica suficientemente la relación entre el diseño y el Derecho de autor. No obstante, la armonización de las condiciones de protección del Derecho de autor y las recientes orientaciones impartidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea –dada la importancia de estos factores para la interacción entre el diseño y el Derecho de autor– pone en duda si el margen de maniobra actualmente permitido a los Estados miembros sigue estando justificado⁶¹⁷”.

Así, se puso en duda la pertinencia de que los Estados miembros puedan continuar determinando el alcance y condiciones del diseño como obra de arte aplicado, anticipando posibles futuras sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que clarifiquen todavía más la aplicación de los estándares armonizados de Derecho de autor al diseño. La difusa frontera entre el diseño y las obras artísticas se ve evidenciada en áreas como el diseño de interiores: existen precedentes de su protección mediante el Derecho de marcas o el Derecho de autor, pero su encaje en el Derecho de diseño continúa siendo incierto

⁶¹⁶ *Ibid.*, pgs. 35-37.

⁶¹⁷ *Ibid.*, pgs. 34-36 (Traducción propia).

pese a que *a priori* parezca el área del Derecho más apta para acogerla⁶¹⁸.

Respecto al persistente problema de las piezas de recambio y el papel del Derecho de autor en ella, la Comisión coincidió con el Informe legal del diseño industrial en Europa en que, en vista de la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las piezas de recambio superarán los requisitos del concepto autónomo de obra y podrán acceder a la protección del Derecho de autor. Por tanto, parece necesario extender la cláusula de piezas de reparación al Derecho de autor, algo que también sugirieron algunos encuestados. El límite potestativo del artículo 5(3)(l) de la Directiva 2001/29 ofrece una vía prometedora para tal fin, pero sólo algunos Estados miembros la han incorporado y no resulta claro que este precepto abarque las piezas de recambio en productos complejos en su conjunto⁶¹⁹.

Las conclusiones de la consulta incluían la apreciación de que *“la interacción entre el Derecho de diseño y el Derecho de autor continúa incierta, planteando serias dudas sobre si el principio de acumulación ha sido abordado de manera adecuada”*. La consulta pública mostró que, para

⁶¹⁸ *Ibid.*, pg. 36, citando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 10 de julio de 2014, Apple Store, C-421/13, ECLI:EU:C:2014:2070, como ejemplo de la protección del diseño de interiores por el Derecho de marcas. Asimismo, la sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile, de 30 de abril de 2020, n. 8433, aplicó la sentencia del caso *Cofemel* para conceder la protección del Derecho de autor al diseño de interiores de las tiendas de cosméticos KIKO.

⁶¹⁹ *Evaluation of EU legislation on design protection*, pgs. 67, 104, mencionando que países como Austria, Alemania, Malta, Polonia o Rumanía cuentan con este precepto en su legislación.

muchos interesados, la incertidumbre que rodea a la acumulación de protecciones sobre las obras de arte aplicado puede desencadenar una menor confianza en el Derecho de diseño, por lo que es importante enfatizar la independencia del Derecho de diseño y clarificar la frontera entre éste y el Derecho de autor⁶²⁰. Asimismo, como dispuso el resumen ejecutivo de la evaluación, las disposiciones sobre la interacción del Derecho de diseño y el Derecho de autor son poco claras y no atienden adecuadamente a la última jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la materia⁶²¹: las sentencias en los casos *Cofemel* y *Brompton*, publicadas con posterioridad al cierre de la consulta, no han hecho sino reforzar la relevancia de esta cuestión y la necesidad de una creciente armonización, en detrimento de la autonomía legislativa nacional⁶²².

En noviembre de 2020, el Consejo publicó sus conclusiones⁶²³ al proceso de evaluación iniciado en 2014 y concretado en los informes económico y jurídico arriba analizados. El Consejo reconocía, a la vista de los resultados de las consultas y coincidiendo con casi la mitad de los participantes que así lo señalaron, que existen aspectos mejorables y ajustables del sistema, particularmente su relación con los sistemas de protección nacionales y regionales. Por tanto, solicitó a la

⁶²⁰ *Ibid.*, pg. 127 (Traducción propia).

⁶²¹ Comisión Europea, Commission Staff Working Document, *Executive Summary of the Evaluation of EU legislation on design protection*, pg. 2.

⁶²² *Evaluation of EU legislation on design protection*, pgs. 73, 81.

⁶²³ Consejo de la Unión Europea, *Conclusiones del Consejo sobre la política en materia de propiedad intelectual e industrial y la revisión del sistema de dibujos y modelos industriales de la Unión*, n° 12235/20, 28 de octubre de 2020.

Comisión que presentase propuestas para la revisión de la Directiva 98/71 y del Reglamento 6/2002, así como que realizase una “evaluación de impacto global y exhaustiva”, con el objetivo de conseguir una protección modernizada y atractiva para particulares y empresas. El Consejo ofreció una lista de cuestiones que la Comisión debería considerar en su futura revisión, incluyendo la adaptación a tecnologías punteras como la impresión 3D y a nuevas técnicas de representación de diseños y de examinar en bases de datos el estado de la técnica; la ideación de medios más eficaces de luchar contra la falsificación; las posibilidades de armonización en torno al eterno problema de las piezas de recambio; y la coherencia entre la normativa europea de diseños con la recientemente reformada normativa de marcas⁶²⁴.

Pese a su evidente importancia, la doble protección del diseño no se encontraba entre las sugerencias de revisión ofrecidas por el Consejo, que sí hizo referencia a los “*renovados esfuerzos por reducir las áreas de divergencia dentro del sistema de protección de la Unión en materia de dibujos y modelos*”. El Consejo pone como ejemplo de estas divergencias la clarificación de la relación de los productos para el alcance de la protección del diseño o la noción de derecho fundado en una utilización anterior, pero no se refiere a la obvia divergencia que supone la incierta protección de las obras de arte aplicado⁶²⁵. Sin embargo, la cuestión de la protección cumulativa del diseño sería pronto objeto de una anticipada renovación.

⁶²⁴ *Ibid.*, pgs. 7-9.

⁶²⁵ *Ibid.*, pg. 8 (Traducción propia).

3.3.5. Las propuestas de modernización de la legislación sobre protección de dibujos y modelos industriales de 2022

En noviembre de 2020, la Comisión publicó un Plan de Acción en materia de propiedad intelectual e industrial⁶²⁶ en que se incluía la revisión de la legislación de la Unión Europea en materia de protección de dibujos y modelos para “*mejorar la accesibilidad y asequibilidad de la protección de los dibujos y modelos en la Unión Europea, especialmente para los ecosistemas textil, de muebles y electrónico, y garantizar que el régimen de protección del diseño apoye mejor la transición a la economía digital y ecológica*”⁶²⁷. En la Evaluación de Impacto Inicial, publicada también en noviembre de 2020, la falta de claridad en la interacción entre el Derecho de autor y el Derecho de diseño figuraba como una de las deficiencias importantes que motivaban su revisión. Como objetivo específico, la Comisión se propuso “*modernizar, aclarar y reforzar la protección de los dibujos y modelos, por ejemplo [...] aclarando la interrelación entre la protección de los dibujos y modelos y la de los derechos de autor*”⁶²⁸.

La Comisión llevó a cabo una segunda consulta pública

⁶²⁶ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, *Aprovechar al máximo el potencial innovador de la Unión Europea: un plan de acción en materia de propiedad intelectual e industrial para apoyar la recuperación y la resiliencia de la Unión Europea*, Bruselas, 25 de noviembre de 2020, COM(2020) 760 final.

⁶²⁷ *Ibid.*, pgs. 6-7, 10.

⁶²⁸ Comisión Europea, *Inception Impact Assessment on the Review of the Design Directive and Community Design Regulation*, Ares(2020)70652— - 24/11/2020, pgs. 2-3 (Traducción propia).

entre el 29 de abril de 2021 y el 22 de julio de 2021, cuyos resultados de examinan en el Anexo 2 del Informe de Evaluación de Impacto, publicado el 28 de noviembre de 2022⁶²⁹ como acompañamiento a las propuestas modificadas de Reglamento y Directiva. Respecto a la confluencia entre los Derechos de autor y el Derecho de diseño, la mayoría de respuestas a la consulta coinciden en que el principio de acumulación es un elemento clave en la mayoría de sectores que hacen un uso intensivo del diseño. Casi la mitad de los encuestados consideraron que la relación entre ambas protecciones no está clara, dando lugar a que se recurriese menos a la protección del diseño o que se obviase esta protección en favor de los derechos de autor, considerados como “*más ventajosos, porque son más baratos y ofrecen una protección más prolongada*”. Particularmente, los encuestados manifestaron preocupación por la protección de los Derechos de autor sobre piezas de recambio como un obstáculo a la liberalización de este mercado⁶³⁰.

Más de la mitad de los encuestados no considera difícil la elección entre ambos regímenes de protección dada la armonización que ha realizado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea del concepto autónomo de obra en sus casos *Flos*, *Cofemel* y *Brompton*. Casi dos tercios de los interesados no considera que el

⁶²⁹ Comisión Europea, *Impact Assessment Report Accompanying the Documents to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Amending Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community Designs and Repealing Commission Regulation (EC) No 2246/2002 and the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Legal Protection of Designs (Recast)*, Bruselas, 28 de noviembre de 2022, SWD(2022) 368 final.

⁶³⁰ *Ibid.*, pg. 66 (Traducción propia).

régimen de protección del diseño vaya a quedar obsoleto o sin efecto por su posible acumulación con el de los derechos de autor, ni que ésta suponga “una extralimitación de la protección y al falseamiento de la competencia (en particular, al permitir la superposición de la protección más allá del plazo máximo de 25 años de protección de los dibujos y modelos)⁶³¹”. Los encuestados:

“[S]ubrayan que los dos regímenes persiguen objetivos diferentes y tienen criterios de elegibilidad distintos, y destacan que la protección de los dibujos y modelos tiene ciertas ventajas, en particular, las ventajas de la protección registrada (por ejemplo, protección absoluta, claridad en cuanto a la fecha de prioridad y la titularidad, carga de la prueba, notificación pública de los derechos, posibilidad de búsqueda, posibilidad de hacer valer los derechos mediante el registro y aplicabilidad) que superan a la protección de los derechos de autor, por lo que muchas industrias recurren a la protección de los dibujos y modelos incluso cuando sus productos pueden acogerse a la protección de los derechos de autor⁶³²”.

De nuevo, dos tercios de los encuestados se mostraron a favor de la modificación de la normativa en cuanto a la acumulación de protecciones: un 26% consideró:

“[Q]ue es necesario eliminar el margen de discrecionalidad de los Estados miembros para determinar las condiciones de protección de los derechos de autor, ya que el concepto de “obra” ha sido armonizado recientemente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión

⁶³¹ *Ibid.*, pgs. 66-67 (Traducción propia).

⁶³² *Ibid.*, pgs. 66-67 (Traducción propia).

Europea (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) dictaminó que la “noción de obra” es un concepto autónomo del Derecho de la Unión Europea que debe interpretarse y aplicarse de manera uniforme, lo que pone en duda que el margen de maniobra que actualmente se deja a los Estados miembros siga estando justificado. En consecuencia, muchas partes interesadas plantean que ya no parece justificada la disposición de la Directiva (segunda frase del artículo 17) que establece que los Estados miembros fijen las condiciones en las que se concede dicha protección, incluido el nivel de originalidad exigido⁶³³”.

Un 13% de los encuestados opinó que la adopción de directrices que clarificasen la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este aspecto reduciría las divergencias normativas entre los ordenamientos nacionales y la consiguiente incertidumbre jurisprudencial. Yendo un paso más allá, un cuarto de los interesados se mostró a favor de la adopción de disposición específicas que ofrezcan “*certidumbre absoluta*” sobre cuándo un diseño puede ser protegido por los derechos de autor, mientras que otros se oponían a que conceptos propios del Derecho de autor se modifiquen mediante la normativa de Diseño industrial⁶³⁴.

Otro punto de la consulta pública relacionado con la cuestión del Derecho de autor es el de los límites al Derecho de diseño y su posible expansión. Algunos encuestados, en relación con el límite de fines de ilustración o fines docentes, manifestaron que “*el uso de un dibujo o modelo con fines meramente decorativos u*

⁶³³ *Ibid.*, pgs. 67 (Traducción propia).

⁶³⁴ *Ibid.*, pg. 67.

ornamentales no debería estar cubierto por este límite, pero los actos que entran dentro de una excepción a los derechos de autor (por ejemplo, la cita), tampoco deberían considerarse una infracción en virtud de la legislación sobre dibujos y modelos⁶³⁵”.

Se planteó también la expansión del abanico de límites a los derechos de diseño, inspirándose en gran medida en los límites a los derechos de autor. Sobre la posible adición de un límite de comentario, crítica o parodia. El 54% de los encuestados consideró que:

“[L]os usos permitidos en virtud de la legislación sobre derechos de autor deben permitirse también en virtud de la legislación sobre dibujos y modelos, en particular debido a la posibilidad de acumular la protección de los dibujos y modelos y de los derechos de autor sobre el mismo producto. Estas partes interesadas subrayan que esta limitación debe aplicarse estrictamente para salvaguardar los intereses legítimos del titular del dibujo o modelo. [...] el 46% de las partes interesadas está en contra de declarar admisibles los comentarios, las críticas o las parodias, alegando que ello daría lugar a que terceros menospreciaran injustamente los dibujos y modelos de otros aprovechándose de esta limitación⁶³⁶”.

También se planteó la inclusión de un límite para “*el uso del diseño para fomentar la innovación (por ejemplo, la creación de nuevos diseños) con ayuda de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (en la línea de la excepción de minería de textos y datos en la ley de derechos de autor)*”, apoyado por un 34% de los interesados, que hacen

⁶³⁵ *Ibid.*, pg. 65.

⁶³⁶ *Ibid.*, pgs. 65-66 (Traducción propia).

hincapié en la necesidad de que este límite estuviese claramente definido de forma restrictiva para garantizar la seguridad jurídica y limitar el uso legítimo a situaciones en las que esté justificado⁶³⁷.

Aborda con mayor detalle la cuestión de “*las disposiciones específicas sobre la relación entre la protección de los dibujos y modelos y los derechos de autor*”⁶³⁸ el Anexo 11 del informe, titulado “Relación con la protección de los derechos de autor”. En primer lugar, el Informe identifica como deficiencia que tanto el artículo 18 y el Considerando octavo la Directiva 98/71 el artículo 96(2) y el Considerando trigésimo segundo del Reglamento 6/2002 permiten “*un margen de maniobra a los Estados miembros en lo que respecta a la relación entre los dibujos y modelos y los derechos de autor*”, permitiendo *de lege* que éstos determinen el alcance de la protección de los derechos de autor y las condiciones en las que puede conferirse, dando lugar a divergencias importantes entre los ordenamientos jurídicos:

*“Algunos Estados miembros permiten la acumulación de la protección de los dibujos y modelos y de los derechos de autor, mientras que otros no permiten la plena acumulación o tienen la voluntad de delimitar la protección de los derechos de autor y de los dibujos y modelos mediante el uso de diversos instrumentos jurídicos y de eliminar las barreras a la competencia impidiendo que los derechos de autor invadan las artes aplicadas, especialmente en lo que se refiere a los aspectos funcionales de un objeto”*⁶³⁹.

⁶³⁷ *Ibid.*, (Traducción propia).

⁶³⁸ *Ibid.*, pg. 7 (Traducción propia).

⁶³⁹ *Ibid.*, pg. 109 (Traducción propia).

Esta heterogeneidad normativa y jurisprudencial genera inseguridad jurídica y confusión entre los usuarios y los operadores jurídicos, particularmente en lo referido al alcance y plazo de protección. Afirma el informe que el margen de maniobra permitido a los Estados miembros en la Directiva y el Reglamento *“parecía justificado en el momento de la adopción de la Directiva y el Reglamento en la década de 1990, no parece que siga siendo así. La legislación de la Unión Europea en materia de derechos de autor, incluidas las nociones de obra y originalidad, se ha armonizado ampliamente⁶⁴⁰”*.

El informe sintetiza las tres sentencias clave del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la materia, incidiendo en la limitación de la libertad de los Estados miembros frente a la acumulación del concepto de obra:

“En su decisión sobre el caso Flos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclaró que los Estados miembros no pueden excluir, ni siquiera durante un periodo determinado, la protección de los derechos de autor de los dibujos y modelos. Esta decisión ha provocado cambios en la legislación y la jurisprudencia de algunos países, ampliando la protección de los derechos de autor de las obras de artes aplicadas y el posible solapamiento con la legislación sobre dibujos y modelos. [...] En su reciente sentencia sobre el asunto Cofemel, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió que la aplicación acumulativa de la protección de los derechos de autor y de los dibujos y modelos sólo puede contemplarse en determinadas situaciones (es decir, no es posible la acumulación total), lo que limita el posible

⁶⁴⁰ *Ibid.*, pg. 110 (Traducción propia).

solapamiento. [...] En su reciente sentencia en el asunto Brompton, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea llegó a la conclusión de que la forma de un producto que viene dictada únicamente por su función técnica no puede estar amparada por la protección de los derechos de autor y corresponde a los tribunales decidir si el autor, mediante la elección de la forma, ha expresado su capacidad creativa de manera original tomando decisiones libres y creativas y ha diseñado el producto de tal manera que refleje su personalidad⁶⁴¹”.

En vista de esta jurisprudencia, la solución propuesta es mantener el principio de acumulación, pero eliminar la discrecionalidad de los Estados miembros sobre las condiciones en las que ésta debe existir:

“[E]l alcance y las condiciones en que puede concederse la protección de los derechos de autor, incluido el nivel de originalidad, deberían ajustarse a la Directiva 2001/29/CE según la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la práctica, esto significaría que los Estados miembros no podrían incluir en su legislación nacional condiciones específicas (como, por ejemplo, un mayor nivel de originalidad) para permitir la protección de los derechos de autor sobre los dibujos y modelos⁶⁴²”.

Estos cambios se reflejan en las propuestas de Directiva y Reglamento presentadas en noviembre de 2022: tanto la propuesta de Directiva refundida⁶⁴³ como la propuesta de nuevo

⁶⁴¹ *Ibid.*, pg. 111.

⁶⁴² *Ibid.*, pgs. 110-112 (Traducción propia).

⁶⁴³ Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (refundición), Bruselas, 28 de noviembre de 2022, COM(2022) 667 final 2022/0392 (COD).

Reglamento⁶⁴⁴ especifican que *“se mantiene el principio de acumulación de los dibujos y modelos y de la protección de los derechos de autor, teniendo en cuenta el progreso de la armonización en el ámbito de los derechos de autor desde que se adoptó la legislación original”*, respectivamente el nuevo artículo 23 de la propuesta de Directiva y el artículo 96(2) de la propuesta Reglamento.

En la propuesta de Directiva refundida, el Considerando décimo segundo, antiguo Considerando octavo, dispone que:

*“Es importante establecer el principio de acumulación de la protección al amparo del Derecho sobre protección específica de los dibujos y modelos registrados y al del Derecho en materia de derechos de autor, por los cuales los dibujos y modelos protegidos por los derechos sobre los dibujos y modelos también deben poder acogerse a la protección como obras protegidas por derechos de autor, siempre que cumplan los requisitos del Derecho de la Unión en materia de derechos de autor”*⁶⁴⁵.

La referencia a “la falta de armonización de la legislación sobre derechos de autor” que motivaba la discrecionalidad de los Estados miembros ha sido eliminada, así como la admisión de que *“los Estados miembros están facultados para determinar libremente el alcance*

⁶⁴⁴ Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2246/2002 de la Comisión, Bruselas, 28 de noviembre de 2022 COM(2022) 666 final 2022/0391 (COD).

⁶⁴⁵ Considerando décimo segundo de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (refundición), Bruselas, 28 de noviembre de 2022, COM(2022) 667 final 2022/0392 (COD).

de la protección de los derechos de autor y las condiciones en que se concede dicha protección”.

El artículo 23, antiguo artículo 17, establece que:

“Los dibujos y modelos protegidos por un derecho sobre un dibujo o modelo registrado en un Estado miembro o respecto a él mismo de conformidad con lo previsto en la presente Directiva, podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre los derechos de autor de dicho Estado a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte, siempre que se cumplan los requisitos del Derecho de la Unión en materia de derechos de autor⁶⁴⁶”.

Se elimina así la problemática referencia *in fine* a “*cada Estado miembro determinará el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido*”.

Por su parte, el Considerando trigésimo tercero del nuevo Reglamento propuesto, equivalente al Considerando trigésimo segundo en el Reglamento vigente, añade que:

“Habida cuenta de la avanzada armonización del Derecho en materia de derechos de autor en la Unión, conviene adaptar el principio de acumulación de la protección en virtud del Reglamento (CE) n.º 6/2002 y en virtud del Derecho en materia de derechos de autor, permitiendo que los dibujos y modelos protegidos por derechos sobre dibujos y modelos de la Unión Europea se consideren obras protegidas por derechos de autor, siempre que se cumplan los requisitos

⁶⁴⁶ Artículo 23 de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (refundición), Bruselas, 28 de noviembre de 2022, COM(2022) 667 final 2022/0392 (COD).

*del Derecho de la Unión en materia de derechos de autor*⁶⁴⁷”.

Finalmente, el artículo 96(2) dispone que:

*“Los dibujos y modelos protegidos por un dibujo o modelo de la Unión Europea podrán acogerse asimismo a la protección conferida por los derechos de autor a partir de la fecha en que el dibujo o modelo haya sido creado o fijado sobre cualquier soporte, siempre que se cumplan los requisitos del Derecho de la Unión en materia de derechos de autor*⁶⁴⁸”.

Estas propuestas normativas ponen fin a dos décadas de inseguridad jurídica derivada del margen de manobra de los artículos 17 de la Directiva 98/71 y 96(2) del Reglamento 6/2002, originalmente ideados como preceptos provisionales a falta de una mayor armonización que se ha ido logrando gracias a la labor interpretativa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que, por fin, encontrarán una base normativa en el artículo 23 y en el Considerando décimo segundo de la propuesta de Directiva, y en el artículo 96(2) y en el Considerando trigésimo tercero de la propuesta de Reglamento.

La nueva configuración del Derecho europeo establece

⁶⁴⁷ Considerando trigésimo tercero de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2246/2002 de la Comisión, Bruselas, 28 de noviembre de 2022, COM(2022) 666 final 2022/0391 (COD).

⁶⁴⁸ Artículo 96(2) de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2246/2002 de la Comisión, Bruselas, 28 de noviembre de 2022, COM(2022) 666 final 2022/0391 (COD).

inequívocamente un régimen de acumulación restringida, sujeto al cumplimiento de los requisitos del Derecho de autor para que la obra se beneficie de la doble protección sin que este cumplimiento se presuma de todo diseño. Sin embargo, como se abordará a continuación en el punto 5.5, el criterio armonizado de obra original expresada con suficiente precisión y objetividad es lo suficientemente amplio como para abarcar un porcentaje sustancial de creaciones consideradas dibujos y modelos industriales, por mucho que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pretendiese en sus sentencias de los casos *Cofemel* y *Brompton* que la acumulación se limitase sólo a determinados casos.

Además, resulta notable que los preceptos propuestos aludan de forma general a “*los requisitos del Derecho de la Unión en materia de derechos de autor*” cuando éstos no se encuentran reflejados en la normativa, sino en la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Parece esperable que, en un futuro próximo, la labor armonizadora de la Unión Europea se encamine hacia un reflejo normativo de estos requisitos, alcanzando así un grado sin precedentes de armonización en el Derecho de autor con consecuencias que van mucho más allá de la doble protección del diseño.

Capítulo 4: La doble protección del diseño en el derecho francés, español e italiano: una visión comparada

Tras desarrollar el marco jurídico internacional y europeo de la protección de las obras de arte aplicado, procede centrar el análisis en tres ordenamientos jurídicos concretos, Francia, España e Italia, que respectivamente ejemplifican los tres modelos arquetípicos de protección cumulativa, la acumulación absoluta, la acumulación parcial y la no acumulación. Un análisis comparado de la normativa, jurisprudencia y doctrina francesas, españolas e italianas desde los orígenes históricos de la protección del diseño hasta el presente permite apreciar que, lejos de un monolito normativo, la cuestión de la doble protección del diseño ha experimentado cambios significativos en cuanto al grado y condiciones de la acumulación a lo largo de la historia de estos ordenamientos. Esta visión histórica sirve asimismo de base necesaria para posteriormente ahondar en aspectos esenciales y prácticos de la protección de las obras de arte aplicado desde una perspectiva comparada, en particular, en los principales criterios de delimitación de las obras de arte aplicado en el capítulo 5, y en las consecuencias de la acumulación de protecciones sobre ellas en el capítulo 6.

4.1 El modelo francés de acumulación absoluta

4.1.1 Los orígenes de la acumulación: de la Ordenanza de 1711 a la ley de 1902

El Derecho francés ocupa una posición hegemónica en el debate en torno a la doble protección del diseño, como el ordenamiento de nacimiento de la teoría de la unidad del arte y precursora y abanderada del modelo de acumulación absoluta. Los primeros antecedentes de la protección jurídica del diseño surgen en la Francia absolutista del siglo XVIII, con la Ordenanza del Consulado de Lyon de 25 de octubre de 1711⁶⁴⁹ que prohibía la apropiación y el uso fraudulento de un dibujo por aquellos a quienes se hubiera encomendado su manufactura⁶⁵⁰. Esta norma concedía un primitivo *ius prohibendi* al creador del dibujo, reconociendo implícitamente su derecho exclusivo sobre su obra. Sin embargo, esta Ordenanza se aplicaba únicamente a la manufactura de sedas y tapices en Lyon, por lo que no fue demasiado efectiva en frenar la imitación y usurpación de dibujos industriales⁶⁵¹.

⁶⁴⁹ Ordonnance du Consulat de Lyon du 25 octobre 1711 pour la communauté des marchands et maîtres ouvriers en soye de la ville de Lyon, homologuée par arrêt du Conseil du 1 mars 1712.

⁶⁵⁰ SUTHERSANEN, U., 'Function, art and fashion', en GEIGER, C. (ed.), *Constructing European Intellectual Property. Achievements and New Perspectives*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, pg. 379, nota 97; PONI, C., 'Fashion as flexible production: the strategies of the Lyon silk merchants in the eighteenth century', en SABEL, C. F. y ZEITLIN, J. (eds.), *Studies in Modern Capitalism: World of Possibilities: Flexibility and Mass Production in Western Industrialization*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, pg. 47-50; OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pg. 52; PRAGER, F. D., 'History...', *op. cit.*, pgs. 728-729.

⁶⁵¹ OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pgs. 51-53.

Décadas después, el Reglamento de 1 de octubre de 1737 amplió la protección jurídica de los dibujos a varias provincias y a tejidos distintos de la seda y recrudesció las multas y castigos⁶⁵². Sería el Reglamento de 19 de junio de 1744 el que reconocería por primera vez la propiedad sobre un dibujo industrial, concediendo al titular de un dibujo sobre tela un derecho exclusivo y perpetuo a reproducirlo, aunque limitado geográficamente a Lyon⁶⁵³. Le seguirían el Reglamento de 16 de abril de 1765 para prohibir el envío de telas de seda fuera de Lyon, y la ordenanza consular de 3 de febrero de 1778, extendiendo la misma protección otorgada a los dibujos sobre telas de seda a los dibujos de telas bordadas⁶⁵⁴.

Finalmente, el Decreto del Consejo del Rey de 14 de julio de 1787 estableció la protección de dibujos realizados en tela en toda Francia, concediendo a quien hubiese creado un dibujo nuevo o hubiese encargado a otro su fabricación un derecho exclusivo a reproducirlo. La norma no sólo limitaba temporalmente su protección, estableciendo un periodo máximo de quince años para telas para amueblar y ornamentar iglesias, y de seis años para telas destinadas a otros usos, sino que establecía como requisito formal necesario para acceder a la protección la presentación del original o una muestra del dibujo antes de su

⁶⁵² *Ibid.*, pgs. 53-54, explica que un Decreto en 1739 suspendería parcialmente esta norma debido a las protestas de los comerciantes.

⁶⁵³ PRAGER, F. D., 'History...', *op. cit.*, pgs. 728-729.

⁶⁵⁴ OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pgs. 55-56, POUILLET, E., *op. cit.*, pg. 6.

puesta a la venta⁶⁵⁵.

Frente a la abundancia de normas relativas a los dibujos industriales, sobre los modelos industriales sólo existían en esta época reglamentos particulares de ciertos gremios y corporaciones, como el Reglamento de los maestros fundidores de 1766⁶⁵⁶, que subordinaba la propiedad de los modelos a la presentación de un dibujo del modelo en un registro de la corporación, cuyo articulado inspiraría muchos otros reglamentos gremiales de la época⁶⁵⁷.

La Revolución supuso la abolición de las corporaciones y la derogación de sus reglamentos y privilegios sobre la protección del diseño. El legislador revolucionario manifestó su interés en proteger las creaciones intelectuales mediante la aprobación de diversas leyes, como la Ley de 7 de enero de 1791, que instauró los derechos de patentes de invención⁶⁵⁸, los decretos leyes de 13-19 de enero de 1791 y de 18 de julio-6 de agosto de 1791, que

⁶⁵⁵ OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pgs. 56-57; PRAGER, F. D., 'History...', *op. cit.*, pg. 730.

⁶⁵⁶ Déclaration des maîtres fondeurs du 21 avril 1766, approuvée par sentence de pólce du 16 juillet 1766, et par arrêt du parlement du 30 du julliet 1766.

⁶⁵⁷ OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, pgs. 57-59; HUARD, G., *Traité de la Propriété Intellectuelle. Tome Second. Brevets d'invention, dessins et modèles industriels*, Marchal et Billard, París, 1903, pgs. 13-14.

⁶⁵⁸ Loi du 7 janvier 1791 relative aux découvertes utiles et aux moyens d'en assurer la propriété aux auteurs. Sobre la Ley de 1791, dirigida a proteger nuevas invenciones con utilidad directa y aplicación industrial durante cinco, diez o quince años, véase GALVEZ-BEHAR, G., 'The Patent System during the French Industrial Revolution: Institutional Change and Economic Effects', *Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte / Economic History Yearbook, De Gruyter* 60(1), 2019, pgs. 31-56, 2019.

consagraron los derechos de los autores dramáticos sobre la ejecución de sus obras⁶⁵⁹, o la Ley de 19-24 de julio de 1793, que protegía las producciones de autores, compositores, pintores y diseñadores⁶⁶⁰ durante toda la vida del autor y diez años tras su muerte, sin necesidad de registro y dotando al autor de medios para solicitar la incautación de bienes infractores y la indemnización de daños y perjuicios⁶⁶¹. La posible aplicación de esta última a dibujos y modelos industriales originó gran debate doctrinal: pese a que la norma no contenía referencias expresas a diseños y modelos, su ambigua redacción planteaba la extensión de su objeto de protección no sólo a las obras de bellas artes, sino a obras artísticas general, incluyendo las obras de arte

⁶⁵⁹ Décret-loi des 13-19 janvier 1791, relatif aux spectacles; Décret-loi, des 19 juillet-6 août 1791, relatif aux spectacles.

⁶⁶⁰ Décret du 19-24 juillet 1793 relatif aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tout genre, compositeurs de musique, peintres et dessinateurs (Recueil Duvergier, pg. 35); POUILLET, E., *op. cit.*, pg. 20: "*Parece que, en aquella época, por una verdadera intuición de futuro, las asambleas de la Revolución entendieron que todas las producciones del intelecto debían encontrar lógicamente protección en dos leyes únicas: la relativa a los inventos, si proporcionaban una utilidad directa y producían un resultado industrial; o la que protegía las producciones de los autores, pintores y diseñadores, si sólo apuntaban a la búsqueda de la idea, la forma, la armonía o la belleza*" (Traducción propia).

⁶⁶¹ Esta protección se extendió a veinte años por el Decreto Ley de 5 de febrero de 1810, y posteriormente a treinta años por la Ley de 8 de abril de 1854. Véanse GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pgs. 3-4; KAHN, A., 'The Copyright/Design Interface in France', en DERCLAYE, E. (ed.), *The Copyright/Design Interface*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, pg. 10, nota 3.

aplicadas⁶⁶².

La jurisprudencia aludió implícitamente a la posibilidad de que un dibujo industrial original pudiese protegerse en virtud de la Ley de 1793, apuntando además que la enumeración de su artículo 1 era enunciativa y no exhaustiva, abarcando cualquier producción del espíritu o del ingenio que pertenezca a las bellas artes. En su sentencia de 5 de brumario del año XIII, la Cour de Cassation evitó pronunciarse sobre la aplicación de la Ley de 1793 a diseños de papel pintado, señalando meramente que “*las ventajas concedidas a los autores por la ley de 1793 sólo pueden ser reclamadas por aquellos que son verdaderamente autores, por aquellos a los que pertenece la primera concepción de una obra, ya sea de la literatura o de las artes que esta ley les asimila a este respecto*”. Igualmente, la sentencia de 21 de julio de 1855 afirmó que “*no es necesario distinguir entre las esculturas destinadas a la industria y las destinadas a las bellas artes*⁶⁶³”.

⁶⁶² OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pgs. 60-63, explica en detalle las diferentes posturas doctrinales en torno a esta norma. A favor de que la Ley de 1793 no pretendía abarcar al diseño sino mantener la diferencia entre arte e industria, véase VAUNOIS, A., *Des dessins et modèles de fabrique*, A. Chevalier-marescq, París, 1898, pgs. 11-14. Por el contrario, POUILLET, E., *op. cit.*, pgs. 14-21, consideraba que la vaga redacción de la ley y el hecho de que en aquel periodo los términos “bellas artes” y “artistas” tenían un sentido menos restrictivo del que poseen ahora, por lo que la ley de 1793 podía aplicarse *de facto* a diseños pese a no estar previstos expresamente en su ámbito de protección.

⁶⁶³ (Traducción propia). Véanse las sentencias de la Cour de Cassation de 21 de julio de 1855 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1856, pg. 76) y de 5 de brumario de XIII (11 de abril de 1804) y citadas por OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pgs. 63-66; PASSA, J., *Droit de la propriété industrielle. Tome 2*, LGDJ París, 2013, pg. 897; BERTRAND, A., *Droit d'auteur 2011-2012*, 3ª edición, Dalloz, París, 2010, §101.24.

Ante esta inseguridad jurídica, la Cámara de Comercio de Lyon aprovechó una visita de Napoleón a la ciudad en 1806 para reclamar una protección suficiente de sus diseños textiles, que derivaría en la aprobación de la Ley de 18 de marzo de 1806⁶⁶⁴, dedicada a proteger los dibujos realizados sobre telas de seda mediante un sistema de depósito y registro a cargo de un *conseil de prud'hommes*, pudiendo elegir el solicitante de registro entre una protección limitada a uno, tres o cinco años, o una protección perpetua⁶⁶⁵. Inicialmente la norma sólo resultaba aplicable a la ciudad de Lyon y a dibujos realizados sobre telas de seda, pero los tribunales extendieron la protección a todo diseño bidimensional y, posteriormente, también a los modelos tridimensionales⁶⁶⁶. La Ordenanza Real de 17 de agosto de 1825 terminaría por ampliar su ámbito de aplicación de la Ley de 1806 a todo el territorio francés⁶⁶⁷.

⁶⁶⁴ Loi du 18 mars 1806 portant établissement d'un conseil de prudhommes à Lyon (Recueil Duvergier, pg. 382).

⁶⁶⁵ KAHN, A., 'The Copyright/Design...', *op. cit.*, pg. 10; GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pgs. 4-5; PASSA, J., *op. cit.*, pg. 897; BERTRAND, A., *op. cit.*, §101.28; OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pgs. 68-74. La propia Exposición de Motivos de la ley afirma que el enfoque de la misma es similar al derecho de patente utilizado para proteger nuevas máquinas e instrumentos, no dejando lugar a dudas del carácter industrial de la protección, en contraste con el enfoque claramente intelectual de la Ley de 1793, como afirma POUILLET, E., *op. cit.*, pg. 26.

⁶⁶⁶ Véanse el Dictamen del Consejo de Estado de 30 de marzo de 1823 y la sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 25 de noviembre de 1881 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1882, pg. 133), citados por KAHN, A., 'The Copyright/Design...', *op. cit.*, pg. 11; BERTRAND, A., *op. cit.*, §101.28.

⁶⁶⁷ Ordonnance du Roi du 17 août 1825, portant règlement sur le dépôt des dessins de fabrique; POUILLET, E., *op. cit.*, pgs. 35-38, analiza en detalle

Ante el silencio del legislador acerca de la delimitación entre el ámbito de protección de la Ley de 1806 con la Ley de 1793, jurisprudencia temprana otorgó protección a diseños como obras de arte aplicado pese a su carácter eminentemente industrial, como la sentencia de la Cour de Cassation de 2 de agosto de 1854, según la cual la Ley de 1793 protegía todo tipo de creaciones, fuesen obras de arte en sentido estricto u obras de arte aplicado⁶⁶⁸. No obstante, el deseo de mantener una rigurosa separación entre las bellas artes y las artes aplicadas llevó a doctrina y jurisprudencia a buscar infructuosamente durante décadas un criterio que permitiera distinguir los diseños merecedores de protección por propiedad intelectual de los diseños sólo protegibles como objetos útiles producidos en

la cambiante jurisprudencia de esta época, tanto en el caso de los dibujos como de los modelos, considerados como “*dibujos en relieve*” que planteaban el mismo problema sobre su naturaleza y su encaje en estas dos leyes, una distinción “*esquiva y especulativa*”; GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pg. 4; OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pgs. 71-73, cita además sentencias anteriores que también abogaban por la aplicación de la Ley de 1806 a dibujos y modelos en general, como las sentencias de la Cour d’appel de Paris 15 de marzo de 1879 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1879, pg. 360), 18 de agosto de 1868 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1869, pg. 193) y de 3 de agosto de 1854 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1855, pg. 32).

⁶⁶⁸ KAHN, A., ‘The Copyright/Design...’, *op. cit.*, pg. 11, nota 11.

masa⁶⁶⁹. Como se examina en mayor detalle en el capítulo 5 de este trabajo, durante esta época múltiples criterios fueron desarrollados, aplicados de forma insatisfactoria y, en última instancia, abandonados, en favor de la teoría de la unidad del arte. Sin ánimo de repetir el análisis realizado más adelante, procede repasarlos someramente: el criterio del método de reproducción, según el cual un diseño reproducido con medios mecánicos era una obra industrial y un diseño reproducido artesanalmente, una obra artística; el criterio del destino industrial de la obra, que excluía de la protección del Derecho de autor a las obras cuyo destino fuese reproducirse industrialmente; el criterio de la accesoriadad del diseño, radicado en el carácter accesorio y útil del diseño respecto al producto al que se incorpora frente al valor intrínseco y la gratuidad de las bellas artes; el criterio de la cualidad de la persona del autor, según el cual la consideración de artista o diseñador del creador de la obra determinaba la protección de ésta; y el carácter artístico de la obra, un criterio que confiaba en la apreciación subjetiva del juez para diferenciar las bellas artes del arte industrial y que previsiblemente produjo resultados contradictorios. Este problema interpretativo y conceptual sentó las bases de los

⁶⁶⁹ GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pg. 5; KAHN, A., ‘The Copyright/Design’, *op. cit.*, pgs. 11-12; DERCLAYE, E., ‘A Model...’, *op. cit.*, pg. 436; OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pg. 74; FINNISS, G., ‘The Theory of “Unity of Art” and the Protection of Designs and Models in French Law’, *Journal of the Patents Office Society* 46(9), 1964, pg. 168-169: ‘*la historia de la jurisprudencia francesa relativa a la protección de las “artes industriales” podría caracterizarse, en cierta medida, por el ensayo sucesivo y siempre infructuoso de muchos criterios de diferenciación a los que se puede recurrir en las circunstancias*’ (Traducción propia).

enfoques del Derecho de patentes y del Derecho de autor, modelos legislativos que serían replicados por otros países europeos⁶⁷⁰.

4.1.2 Instauración y desarrollo de la acumulación absoluta entre la Ley de 1902 al Code de la propriété intellectuelle de 1992

El final del siglo XIX marcó un punto de inflexión en el Derecho francés: ante el fracaso por parte de la doctrina y la jurisprudencia en alcanzar un criterio satisfactorio que permitiera diferenciar entre el arte puro y el arte aplicado, la distinción en sí misma comenzó a ser vista como absurda y artificial⁶⁷¹.

Este clima de descontento hacia la legislación vigente dio origen a la teoría de la unidad del arte, que, frente al carácter subjetivo y contradictorio de los juicios de valor emitidos por los órganos jurisdiccionales, proponía la extensión del Derecho de autor a toda obra de diseño, sin importar las múltiples consideraciones en las que radicaban antiguos criterios, como el destino del diseño o la altura artística. Como se detalla en

⁶⁷⁰ GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pg. 5; LADAS, S. P., *op. cit.*, pg. 380.

⁶⁷¹ Evidencia la pugna por una reforma de la legislación francesa el famoso discurso de Víctor Hugo en la Cámara de Pares el 14 de febrero de 1846, en el que calificó la ley entonces vigente de vaga, oscura e incompleta, pero a la vez, generosa: “*Bernard Palissy era alfarero; Benvenuto Cellini era orfebre. Un Papa quería un modelo de candelabros de iglesia: Miguel Ángel y Rafael compitieron por este modelo. ¿Nos atrevemos a decir que no son obras de arte?*” (Traducción propia). Véase HUGO, V., MEURICE P. (ed.), *Œuvres complètes de Victor Hugo. Actes et paroles 1*, Librairie P. Ollendorff, París, 1937-1940, pgs. 306-308.

profundidad en el punto 5.3 de este trabajo, esta teoría, abanderada por Pouillet, suponía la superación de los fracasados intentos por delimitar el Derecho de autor y el Derecho de diseño⁶⁷². Tras varios intentos fallidos de reforma⁶⁷³, artistas, escultores, diseñadores, editores de artes plásticas y presidentes de diversos gremios enviaron en 1898 una petición al Ministro de Bellas Artes solicitando un proyecto de ley de extendiese la protección de la Ley de 1793 a todas las artes plásticas “*independientemente del mérito, la importancia, el uso o incluso la finalidad industrial de la obra, y sin que los concesionarios se vean obligados a cumplir otras obligaciones que las impuestas a los autores*”⁶⁷⁴. La Ley de 11 de marzo de 1902⁶⁷⁵ dio respuesta a esta petición, extendiendo el ámbito de protección de la Ley de 1793 a arquitectos, escultores y diseñadores ornamentales, “*cualquiera que sea el mérito y el destino de*

⁶⁷² PEROT-MOREL, M. A., ‘El sistema francés de la doble protección de los dibujos y modelos industriales’, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 10, 1984, pg. 119.

⁶⁷³ POUILLET, E., *op. cit.*, pgs. 55-63, analiza en profundidad las diversas propuestas legislativas que antecedieron a la Ley de 1902 y que trataron de encumbrar al plano legislativo criterios previos a la unidad del arte. Las demandas de reforma llegaron también de la industria: “*En 1889, en el Congreso Internacional de Propiedad Industrial, a propuesta del M. Soleau, presidente de la Reunión de Fabricantes de Bronces, se admitió, casi por unanimidad, “que era imposible establecer un criterio que permitiera distinguir diseños industriales y obras artísticas; que no era necesario tener dos leyes diferentes para proteger los diseños industriales y las obras artísticas”. Un voto similar se aprobó unos años más tarde en el Congreso de Artes Decorativas de 1896, y desde entonces este voto se ha repetido en muchos Congresos*”.

⁶⁷⁴ *Ibid.*, pg. 63 (Traducción propia); GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pgs. 7.

⁶⁷⁵ Loi du 11 mars 1902 etendant aux oeuvres de sculpture l’application de la Loi des 19-24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire (JORF du 14 mars 1902).

la obra”, incluyendo creaciones publicitarias⁶⁷⁶, pero excluyendo de esa protección a las creaciones de moda⁶⁷⁷.

Pese a suponer un punto de inflexión en el Derecho francés, las insuficiencias de la Ley de 1902 se hicieron pronto evidentes. Por una parte, la unidad del arte no fue automática o unánimemente adoptada por doctrina y jurisprudencia⁶⁷⁸. Pese a añadir obras de diseño en la enumeración de la Ley de 1793 y expresamente prohibir su exclusión por su mérito o destino, la nueva normativa no había eliminado el carácter artístico intrínseco mínimo exigible a las obras plásticas protegidas por la Ley de 1793, y así lo entendió generalmente la jurisprudencia, exigiendo que la obra, aun aplicándose a la industria, poseyese

⁶⁷⁶ Véanse Sentencia del Tribunal civil de Sena de 13 de junio de 1939 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire*, 1940/48, pg. 154); Sentencia de la Cour d’appel de Douai, Chambre 1^a, de 6 de febrero de 1911 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire*, 1911, pg. 225); Sentencia del Tribunal civil de París de 26 de enero de 1906 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire*, 1907, pg. 119); y la sentencia de la Cour d’appel de Angers de 19 de enero de 1904 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire*, 1904, pg. 66), citadas por BERTRAND, § 205.11, nota 4.

⁶⁷⁷ Sentencia de la Cour d’appel de París, de 25 de octubre de 1905 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire*, 1906, pg. 71): “Cualquiera que sea la elegancia y el buen gusto de los vestidos, trajes y abrigos, no se puede, sin caer en el abuso del lenguaje y la hipérbole, calificarlos como obras de arte, y de ello se desprende que, si se debe alguna protección al modelo depositado, sólo puede ser la de la ley de 1806”, citada por BERTRAND, A., 210.12, nota 7 (Traducción propia).

⁶⁷⁸ KAHN, A., ‘The Copyright/Design’, *op. cit.*, pg. 14; PÉROT-MOREL, *Les principes...*, *op. cit.*, pgs. 43-45, recoge las críticas doctrinales a la unidad del arte, afirmando *in fine* que: “En realidad, el sistema de acumulación para el conjunto de la doctrina francesa no está justificado, es una necesidad. Es la única actitud lógica, parece, ante la imposibilidad de trazar objetivamente, según criterios válidos, la frontera entre el arte puro y el arte aplicadas a la industria” (Traducción propia).

carácter artístico⁶⁷⁹.

Pese a la reticencia de los tribunales, ganó fuerza una corriente jurisprudencial favorable a conceder la protección del

⁶⁷⁹ Véanse en este sentido la sentencia del Tribunal civil de París de 26 de enero de 1906 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire* 1907, 1907, I, pg. 199), que negó la protección del Derecho de autor a un diseño de alambiques al entender que su forma se debe a las necesidades que satisface el producto y no a ninguna preocupación estética; la sentencia del Tribunal civil de Sena de 10 de febrero de 1905 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire*, 1905, pg. 352), que dispuso: “*Quien pretenda beneficiarse de las disposiciones de la ley de 19-24 de julio de 1793, modificada por la ley del 11 de marzo de 1902, debe reunir a dos condiciones esenciales; en primer lugar, debe haber una creación, es decir, una que hay una creación, es decir, la creación de una obra de una obra que es propia y personal y que tiene un una novedad indiscutible; en segundo lugar, el objeto creado debe ser que el objeto creado es una producción artística, es decir pretende convertirse en una fuente de disfrute intelectual para el público*”; y la sentencia del Tribunal correctionnel del Sena de 9 de diciembre de 1903 (*Recueil périodique Dalloz* 1905, II, pg. 415), que denegó la protección del Derecho de autor a caracteres impresos considerándolos intercambiables, inalterables y por ende carentes de carácter artístico intrínseco, citadas por PÉROT-MOREL, *Les principes...*, *op. cit.*, 1968, pg. 46, y por OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pg. 84; FINNISS, G., *op. cit.*, pgs. 617-618, 621-622.

Derecho de autor a obras *a priori* ajenas al arte⁶⁸⁰. Asimismo, la noción de “dibujos o esculturas ornamentales” a que hacía referencia la Ley de 1902 daba pie a una interpretación restrictiva que excluyese ciertos diseños, particularmente diseños de moda. Al guardar silencio respecto a su relación con la Ley de 1806, se planteó si ésta última había sido tácitamente derogada, si su coexistencia otorgaba al creador de una obra la elección entre una y otra o, incluso, si las dos protecciones podían acumularse

⁶⁸⁰ Entre otras, conceden la protección del diseño como obra de arte las sentencias del Tribunal civil de París de 26 de enero de 1906 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1907, pg. 119) y de 25 de mayo de 1903 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1904, pg. 93); y se pronuncian en contra que conceder la protección del Derecho de autor a diseños alejados a lo puramente artístico las sentencias de la Cour d’appel de París de 22 de enero de 1924 (*Gazette du Palais* 1924, pg. 438), que negó la protección del Derecho de autor a las flores artificiales hechas de conchas por considerar que no eran obras de escultura o dibujo y por tanto quedaban fuera del ámbito de protección de la Ley de 1793, afirmando que “*es excesivo pretender que cualquier producción de la inteligencia esté protegida como obra de arte por la ley de 1793-1902*”, de 11 de marzo de 1909 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1909, pg. 234), y de 25 de octubre de 1905 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1906, pg. 71); y la sentencia del Tribunal de commerce de Sena de 23 de 1907 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1908, pg. 28), citadas por KAHN, A., pgs. 15-16, notas 37-38, y por PEROT-MOREL, M. A., 1968, pg. 47, nota 47.

simultáneamente⁶⁸¹.

La acumulación de protecciones fue instaurada por la Ley de 14 de julio de 1909, sobre dibujos y modelos⁶⁸², asentó los principios de unidad de arte y protección cumulativa del diseño que hasta hoy caracterizan al sistema francés⁶⁸³. Así, el artículo 1 de la Ley de 1909 disponía que:

“Todo creador de un dibujo o modelo y sus causahabientes tienen el derecho exclusivo de explotar, vender o hacer vender este dibujo o modelo en las condiciones previstas por la presente ley, sin perjuicio de los derechos que les correspondan por otras disposiciones legales y, especialmente, por la ley de 19-24 de julio de 1793 modificada por la ley de 11 de marzo de 1902⁶⁸⁴”.

Esta alusión lacónica a “otras disposiciones legales” hacía referencia a la Ley de 1793 y posteriormente a la Ley de 1957, pero no establecía expresamente que los titulares de derechos de diseño estarían protegidos en todo caso por las leyes de Derecho de autor, subrayando la naturaleza facultativa y complementaria

⁶⁸¹ PASSA, J., *op. cit.*, pg. 903, considera el principio de acumulación como “corolario del principio de la unidad del arte. Así, siempre que se cumplan las respectivas condiciones de protección, los creadores pueden situarse alternativamente en uno u otro terreno, o incluso invocar simultáneamente ambos regímenes para beneficiarse de las normas más favorables de uno y otro” (Traducción propia); OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, pgs. 81-88, afirma que “después de la ley de 1902 no cabe distinguir entre arte propiamente dicho y arte aplicadas a la industria”; POUILLET, E., *op. cit.*, pgs. 111-119, analiza estas posibilidades y su reflejo en la jurisprudencia de la época, incidiendo especialmente en los diseños de moda.

⁶⁸² Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles (JORF du 19 juillet 1909).

⁶⁸³ PASSA, J., *op. cit.*, pg. 897; DUCHEMIN, W., ‘La protection...’, *op. cit.*, pg. 44; FINNISS, G., *op. cit.*, pgs. 617-618; 621-622.

⁶⁸⁴ Traducción de OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pg. 88.

de la protección del Derecho de diseño⁶⁸⁵.

La Ley de 1909 derogó la antigua Ley de 1806, ofreció una definición amplia de diseño, abarcando diseños, formas plásticas y objetos industriales nuevos, corrigiendo así la vaguedad terminológica de la normativa anterior. La Ley estableció un sistema de registro con efectos meramente declarativos; fijó la duración de la protección en cincuenta años, y añadió múltiples mejoras frente a su predecesora en términos de seguridad jurídica y de defensas legales para los titulares de derechos. Esta norma se concibió como un régimen especial para el diseño, complementario a la protección del Derecho de autor, y cuya principal ventaja era la facilidad probatoria asociada al registro, con efectos meramente declarativos pero que proporcionaba una presunción *iuris tantum* en favor del depositante de ser el creador de la obra depositada. La nueva ley supuso una progresiva disminución de las sentencias reacias o contrarias a aceptar la unidad del arte con base en una interpretación restrictiva del objeto de protección o en el carácter artístico mínimo exigible a las obras⁶⁸⁶.

La jurisprudencia de la Cour de Cassation jugó un papel fundamental en extender la unidad del arte: la sentencia de 9 de julio de 1931 confirmó finalmente que el Derecho de autor debía extenderse a cualquier diseño ornamental, fuese o no industrial y

⁶⁸⁵ GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pg. 86; PASSA, J., *op. cit.*, pgs. 903-904.

⁶⁸⁶ GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pgs. 9-10; KAHN, A., ‘The Copyright/Design...’, *op. cit.*, pg. 14-15; DUCHEMIN, W., ‘La protection...’, *op. cit.*, pg. 46; FINNISS, G., *op. cit.*, pgs. 622-623.

aun careciendo de carácter artístico⁶⁸⁷; la sentencia de 8 de diciembre de 1934 revirtió la exclusión de los diseños de moda de la protección del Derecho de autor⁶⁸⁸, y la sentencia de 30 de marzo de 1938 dispuso que los regímenes de protección se aplicaban, atendiendo a los términos generales de ambas leyes, a cualquier manifestación de la actividad creadora⁶⁸⁹, instaurando inequívocamente la unidad del arte y la acumulación de protecciones sobre el diseño.

A la protección conferida por las Leyes de 1909 y de 1873, se sumó la Ley de 12 de marzo de 1952⁶⁹⁰, sancionando la falsificación de creaciones de las industrias de ropa y adornos de temporada, que ofrecía una protección específica a las creaciones de estas industrias con procedimientos de infracción, acumulable

⁶⁸⁷ Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 9 julio de 1931 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire*, 1932, pg. 324), citada por PÉROT-MOREL, *Les principes...*, *op. cit.*, pg. 47, nota 49 (Traducción propia); PÉROT-MOREL, M. A., 'El sistema francés...', *op. cit.*, pg. 1984.

⁶⁸⁸ Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 8 de diciembre de 1934 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1937, pg. 251), citada por PÉROT-MOREL, M. A., *Les principes...*, *op. cit.*, pg. 46, nota 45: "Los sombreros, que se distinguen por una sucesión de rasgos originales y personales, más que por la perfección del diseño, que no es necesario considerar, entran en la categoría de objetos cuya copia servil o casi servil constituye una infracción en los términos de la ley de 18-21 de julio de 1793, modificada por la de 18-21 de julio de 1793, modificada por la de marzo de 1902. De hecho, es el carácter de la creación original y personal la base necesaria de los bienes protegidos por esta ley" (Traducción propia).

⁶⁸⁹ Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 30 de marzo de 1938 (*Dalloz hebdomadaire*, 1938, pg. 324), citada por PÉROT-MOREL, M. A., *Les principes...*, *op. cit.*, pg. 47, nota 50.

⁶⁹⁰ Loi n°52-300 du 12 mars 1952 reprimant la contrefaçon des créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure (JORF du 13 mars 1952).

con la protección del Derecho de autor y la protección del Derecho de diseño⁶⁹¹.

La aprobación de Ley de 11 de marzo de 1957 sobre propiedad artística y literaria⁶⁹² afianzó definitivamente el sistema de acumulación y el principio de la unidad del arte, que la jurisprudencia ya venía reconociendo de manera consistente a los creadores de obras de arte aplicadas a la industria. Su artículo 2 establecía que las disposiciones de la ley “*protegían los derechos de los autores sobre todas las obras del espíritu, independientemente del género, la forma de expresión, el mérito o el destino*”⁶⁹³, ampliando la fórmula de la Ley de 1902 para no dejar duda alguna de que protege toda forma de expresión, abandonado toda condición de carácter artístico. Por su parte, el artículo 3, al enumerar de manera no exhaustiva las obras del espíritu, incluía las obras de arte aplicadas a la industria, las creaciones de industrias de confección, las obras de diseño, pintura, arquitectura y escultura, inequívocamente abarcando dibujos y modelos en su ámbito de protección, sin restricciones ni condiciones adicionales a las de las demás obras⁶⁹⁴.

La Ley de 1957 derogó la Ley de 1793-1902 dispuso en su artículo 1 que “*el autor de una obra del espíritu goza, por el mero hecho de su creación, de un derecho de propiedad incorporal exclusivo sobre dicha obra,*

⁶⁹¹ KAHN, A., ‘The Copyright/Design...’, *op. cit.*, pg. 15.

⁶⁹² Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique (JORF du 14 mars 1957).

⁶⁹³ (Traducción propia).

⁶⁹⁴ GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pgs. 89-90; DUCHEMIN, W., ‘La protection’, pg. 42-44; PÉROT-MOREL, M. A., *Les principes...*, *op. cit.*, pgs. 48-49.

oponible a todos⁶⁹⁵”; formalizó los desarrollos que llevaban gestándose más de un siglo en los tribunales respecto a los derechos económicos y morales de los autores, reconociendo los derechos económicos de reproducción y representación en su artículo 26 y los derechos morales de autoría, divulgación, integridad y retirada en su artículo 6; e incluyó normas específicas relativas a la explotación contractual de obras protegidas y la transmisión de los derechos de autor. No obstante, la ley omitía un aspecto tan esencial como el requisito de originalidad, meramente haciendo alusión a él en su artículo 5 en relación sólo con los títulos de obras; la originalidad continuaría desarrollándose en la jurisprudencia francesa como “*la impronta de la personalidad del autor*”, coincidiendo en gran medida con el que acabaría siendo el concepto autónomo de originalidad⁶⁹⁶.

La unidad del arte había sido expresamente confirmada

⁶⁹⁵ (Traducción propia); GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pgs. 10-11, apuntan que el artículo 1(3) añadía que “*la existencia o la celebración de un contrato de arrendamiento de una obra o servicio por parte del autor de una obra del espíritu no impedirá en modo alguno el disfrute del derecho reconocido por el primer párrafo*” (Traducción propia); KAHN, A., ‘The Copyright/Design...’, *op. cit.*, pgs. 13-14.

⁶⁹⁶ (Traducción propia). La sentencia de la Cour d’appel de París, Chambre 1^a, de 1 de abril de 1957 (*Recueil périodique Dalloz* 1957, pg. 43), formuló el requisito de originalidad como “*la impronta de la personalidad del autor*”, mientras que la jurisprudencia reciente amplía en concepto con las nociones de “*esfuerzo creativo*”, “*esfuerzo intelectual*” o “*sesgo estético*” que permiten al autor dotar a la obra de esta impronta, como denotan la sentencia de la Cour d’appel de París, Pôle 5, Chambre 2^a, de 30 de enero de 2015 (nº 13/24509) o la sentencia de la Cour d’appel de París, Pôle 2, Chambre 1^a, de 6 de noviembre de 2013 (nº 12/02162), todas citadas por KAHN, A., *The Copyright/Design...’, op. cit.*, pgs. 14-17. En general, sobre el requisito de originalidad en el Derecho francés, véase LUCAS, A. y H., y LUCAS-SCHLOETTER, A., *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 4^a edición, Litec, París, 2012, pgs. 104 y ss.

pero no claramente definida, motivando su desarrollo jurisprudencial. Los tribunales confirmaron que la protección del Derecho de autor debía concederse a obras que, por su carácter original y por la impronta que su autor les ha transferido, son asimilables a las demás creaciones del espíritu protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual⁶⁹⁷. Esta originalidad, a su vez, se entendió como un elemento clave para apreciar si partes del diseño o su impresión general evocan diseños precedentes, pudiendo, en caso contrario, considerarse nuevos y originales, y por ello merecedores de protección, aun cuando todavía no existía un requisito expreso de carácter singular en el Derecho francés⁶⁹⁸.

La Cour de Cassation confirmó de forma inequívoca la acumulación de protecciones sobre el diseño al anular la sentencia de la Cour d'appel de París de 25 de junio de 1960 que había

⁶⁹⁷ Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 22 de junio de 1967 (*Recueil périodique Dalloz* 1968, pg. 241); Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 23 de junio de 1959 (*Recueil périodique Dalloz* 1959, pg. 384); Sentencia de la Cour d'appel de París, Chambre 1^a, de 1 de abril de 1957 (*Recueil périodique Dalloz* 1957, pg. 436); citadas por PÉROT-MOREL, M. A., *Les principes...*, *op. cit.*, pgs. 49-50.

⁶⁹⁸ Véanse, entre otras, la sentencia de Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 10 de septiembre de 2013 (nº 12-23.8 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00784); la sentencia del Cour d'appel de París, Chambre 4^a, de 13 de julio de 1976 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1977, pg. 59); la sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 9 de octubre de 1974 (*Semaine Juridique, Édition générale* 1976 II, pg. 18311); la sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 22 de junio de 1967 (*Recueil périodique Dalloz* 1968, pg. 241); la sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 23 de marzo de 1965 (*Bulletin des arrêts de la Chambre civile de la Cour de Cassation* 1965 III, pg. 229).

negado la aplicación del Derecho de autor al diseño de una ensaladera, considerando que era puramente utilitaria y carente de apariencia artística, y, por ende, que la Ley de 1902 debía proteger sólo creaciones artísticas y no utilitarias, relegadas a la Ley de 1909⁶⁹⁹. Por el contrario, en su sentencia de 2 de mayo de 1961, la Cour de Cassation entendió que pese a la ausencia de mérito artístico alguno, el Derecho de autor protegía toda creación original independientemente de parámetros estéticos o artísticos⁷⁰⁰. Así, infinidad de sentencias, exigiendo sólo la novedad y originalidad del diseño –entendidas como no estar precedido por obras similares, no estar impuestas exclusivamente por exigencias funcionales, portar la impronta de su creador y demostrar esfuerzo creativo–, han concedido la protección del Derecho de autor a toda clase de diseños, desde ensaladeras de plástico⁷⁰¹, acuarios de cemento⁷⁰², pulseras⁷⁰³ o cubos de

⁶⁹⁹ Sentencia de la Cour d'appel de París de 25 de junio de 1960 (*JurisClasseur périodique* 1960, II, pg. 11709).

⁷⁰⁰ Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 2 de mayo de 1961 (*JurisClasseur périodique* 1961, II, pg. 12242), confirmada por la sentencia de la Cour d'Appel de Amiens, de 4 de mayo 1962 (*JurisClasseur périodique* 1962, II, pg. 12821), ambas citadas por GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pgs. 90-91.

⁷⁰¹ Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 30 de octubre de 1963 (*Recueil périodique Dalloz* 1964, pg. 678), citada por KAHN, A., 'The Copyright/Design...', *op. cit.*, pg. 19, nota 56.

⁷⁰² Sentencia de la Cour d'appel de París de 29 marzo de 1968 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1968, pg. 213), citada por GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pg. 125, nota 181.

⁷⁰³ Dictamen del Conseil d'État de 21 de noviembre de 1972 (*JurisClasseur Propriété littéraire et artistique* 306, n° 12), citado por BETRAND, A., *op. cit.*, § 105.42, nota 9.

Rubik⁷⁰⁴, hasta muebles de jardín⁷⁰⁵, llantas de coches⁷⁰⁶, o robots de cocina⁷⁰⁷.

La Ley de 1909 fue modificada por la Ley de 26 de noviembre de 1990, relativa a la propiedad industrial⁷⁰⁸, introduciendo una protección extendida de veinticinco años prorrogables hasta un total de cincuenta, y la obligación de inscribir en un registro público nacional los contratos relacionados con diseños para que sean oponibles a terceros, entre otras medidas, sin alterar el régimen de acumulación. La verdadera reforma del régimen del diseño ocurrió con la aprobación del Code de la propriété intellectuelle mediante la Ley de 1 de julio 1992⁷⁰⁹, que, tras derogar la normativa anterior, regula la propiedad literaria y artística en su primera parte y la propiedad industrial en su segunda parte, unificando la normativa sin introducir modificaciones de fondo en ella, como indica su

⁷⁰⁴ Sentencia del Cour d'appel de Paris, Chambre 4^a, de 25 de junio de 1987 (*Cahiers de droit d'auteur* 1988 n° 4, pg. 23), citada por BETRAND, A., *op. cit.*, § 102.32, nota 3.

⁷⁰⁵ Sentencia de la Cour d'appel de Paris de 9 de junio de 1988 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 1988 III, pg. 586), citada por GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pg. 91, nota 37.

⁷⁰⁶ Sentencia del Cour d'appel de Paris, Chambre 4^a, de 25 de septiembre de 1996 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 1997, n° 624, III, pg. 52), citada por *ibid.*, pg. 91, nota 40.

⁷⁰⁷ Sentencia del Tribunal de Grande Instance de Paris de 23 de enero de 2002 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 202, n° 748, III, pg. 380, citada por *ibid.*, pg. 91, nota 41).

⁷⁰⁸ Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle (JORF n°0276 du 28 novembre 1990).

⁷⁰⁹ Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie législative) (JORF n°0153 du 3 juillet 1992).

Exposición de Motivos.

El Libro I afianza la protección cumulativa basada en el principio de la unidad del arte: el artículo L. 112-1, refleja el tenor del artículo 2 de la Ley de 1957: *“Las disposiciones del presente Código protegerán los derechos de los autores sobre todas las obras del espíritu, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad”*; y el artículo L. 112-2 incluye las obras de arte aplicadas y las creaciones de ropa de temporada e industrias ornamentales en los puntos 10 y 14 respectivamente de la lista *numerus apertus* de obras protegidas por el Derecho de autor⁷¹⁰.

Por su parte, el Libro V recoge la normativa de diseños industriales; su artículo L511-1, actualmente derogado, disponía que:

*“Todo creador de un dibujo o modelo y sus derechohabientes tendrán el derecho exclusivo de explotar, vender o hacer vender dicho dibujo o modelo en las condiciones establecidas en el presente Libro, sin perjuicio de los derechos que les correspondan en virtud de otras disposiciones legales y, en particular, de los Libros I y II”*⁷¹¹

Siguiendo la estela del artículo 1 de la Ley de 1909, se recogió el principio de la unidad del arte al hacer remisión expresa a la protección del Derecho de autor, estableciendo un sistema de acumulación absoluta en el que el titular de la obra podía invocar la protección simultánea o alternativa del Derecho de autor y el Derecho de diseño⁷¹².

⁷¹⁰ (Traducción propia).

⁷¹¹ (Traducción propia).

⁷¹² DUCHEMIN, W., ‘La protection...’, *op. cit.*, pg. 44.

4.1.3 La armonización tras la Ordenanza de 2001: hacia la restricción de la acumulación absoluta

La Ordenanza de 25 de julio de 2001 transpuso la Directiva 98/71 al Derecho francés⁷¹³, derogando y sustituyendo el título 1º del Libro V del Code de la propriété intellectuelle y modificó el régimen general del diseño para adecuarlo a las disposiciones de la Directiva 98/71 y reforzar su autonomía frente al Derecho de autor. Se introdujo una nueva definición del objeto protegido centrada en la apariencia; se añadió el concepto del carácter singular *–caractère propre–* basado en la opinión de un usuario informado *–observateur averti–* que se unió a la novedad entendida en sentido objetivo, como requisito para la protección del diseño; y se dotó al registro de un carácter constitutivo, frente al carácter meramente declarativo que había tenido en la Ley de 1909, reduciendo su duración de cincuenta a veinticinco años⁷¹⁴. Por lo que respecta a las obras de arte aplicado, la Ordenanza de 2001 introdujo en el capítulo III sobre los derechos conferidos por el registro el artículo L513-2: “*Sin perjuicio de los derechos derivados de la aplicación de otras disposiciones legislativas, en particular los Libros I y*

⁷¹³ Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications (JORF n°173 du 28 juillet 2001). Véase, sobre esta norma, GREFFE, F., ‘Ordonnance du 25 juill. 2001. Transposition de la directive communautaire du 13 oct. 1998: une harmonisation limitée et inutile’, *Juris-Classeur Périodique*, 29 de noviembre de 2001, pgs. 1900 y ss.

⁷¹⁴ GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pg. 92; KAHN, A., ‘The Copyright/Design...’, *op. cit.*, pgs. 19-20; PASSA, J., *op. cit.*, pgs. 898-899, 906-907.

III del presente Código, el registro de un dibujo o modelo conferirá a su titular un derecho de propiedad que podrá ceder o licenciar”, en combinación con el ya mencionado artículo L. 112-1 del Code de la propriété intellectuelle⁷¹⁵.

Pese al expreso mantenimiento de la unidad del arte en el Derecho francés, determinadas disposiciones europeas transpuestas en el Libro V entran en conflicto con la unidad del arte entendida en sentido absoluto. Así, la prohibición de proteger diseños contrarios al orden público o a las buenas costumbres, o diseños cuyas características vienen impuestas exclusivamente por la función técnica del producto, no existen en el Derecho de autor, aunque la jurisprudencia ha extendido esta última exclusión al Derecho de autor en términos similares a los dispuestos en la sentencia del caso *Brompton*, al relacionarla con la originalidad de la obra⁷¹⁶. También plantea discrepancias el hecho de apreciar el carácter singular del diseño a partir de la opinión del usuario informado, frente a la apreciación subjetiva de la originalidad basada en la creación intelectual propia de su autor, lo cual aboca la acumulación a ser no una confusión automática de los regímenes de protección y sus correspondientes requisitos, sino un solapamiento condicionado a que se cumplan los requisitos de protección de ambas, aisladamente considerados y apreciados, dando lugar a obras protegidas cumulativamente pero también alternativamente por Derecho de diseño y por

⁷¹⁵ (Traducción propia).

⁷¹⁶ Sentencia del Cour d'appel de París de 6 de noviembre de 2009 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2010, n° 913, III, pg. 158), citada por KAHN, A., ‘The Copyright/Design...’, *op. cit.*, pg. 20, nota 61.

Derecho de autor⁷¹⁷.

Este giro normativo ha sido lentamente adoptado por los tribunales; si bien muchas sentencias equiparaban el carácter singular del Derecho de diseño a la originalidad del Derecho de autor⁷¹⁸, la Cour de Cassation ha consolidado un enfoque más moderado hacia la unidad del arte, circunscrita a la satisfacción separada de los requisitos del Derecho de autor y del Derecho de diseño⁷¹⁹. Así, en las últimas décadas, los tribunales franceses han otorgado la protección del Derecho de autor a bañadores⁷²⁰, etiquetas de productos alimenticios⁷²¹, contadores de la luz⁷²²,

⁷¹⁷ KAHN, A., ‘The Copyright/Design...’, *op. cit.*, pgs. 20-21; KAMINA, P., ‘Arts appliqués’, *Juris-Classeur Propriété littéraire et artistique* 1155, 2003, pg. 30.

⁷¹⁸ Como la sentencias de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 31 de enero de 2012 (n° 11-14024) y de 21 de octubre de 2008 (n° 07-20.274, *Annales de la propriété industrielle, littéraire et artistique* 2009, pg. 16), la sentencia de la Cour d’appel de París, Pôle 5, Chambre 1^a, de 13 de enero de 2015 (n° 13/09274); la sentencia de la Cour d’appel de París, Pôle 5, Chambre 5^a, de 15 de enero de 2014 (*Jurisdata* n° 2014-001706); y la sentencia de la Cour d’appel de París, Pôle 5, Chambre 1^a, de 1 de febrero de 2012 (*Jurisdata* n° 2012-002239), citadas por KAHN, A., ‘The Copyright/Design...’, *op. cit.*, pg. 22.

⁷¹⁹ Sentencias de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 26 de noviembre de 2013 (n° 12-81.7 - ECLI:FR:CCASS:2013:CR05365); de 13 de diciembre de 2011 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2012, n° 957, III, pg. 180); y de 5 de octubre de 2010 (n° 09-85695), citadas por KAHN, A., ‘The Copyright/Design...’, *op. cit.*, pg. 24, nota 80.

⁷²⁰ Sentencia de la Cour d’appel de Angers de 25 de junio de 2001 (n° 1999/00635).

⁷²¹ Sentencia de la Cour d’Appel de Agen, Chambre 1^a, de 21 de septiembre de 2005 (n° 04/00704)

⁷²² Sentencia de la Cour d’appel de París de 7 de noviembre de 2007 (n° 06/12991).

abrigos⁷²³ y monumentos funerarios⁷²⁴; pero también la han denegado para señuelos de pesca⁷²⁵, parachoques⁷²⁶ o composiciones florales⁷²⁷.

La influencia de la armonización europea ha matizado y refinado la teoría de la unidad del arte, dando lugar a un modelo de acumulación restringida que no establece condiciones específicas restrictivas para la protección del diseño por Derecho de autor más allá del criterio general de originalidad, pero tampoco presume su cumplimiento por todo diseño nuevo y con carácter singular. Igualmente, que un diseño sea considerado obra de arte aplicado no implica automáticamente que los requisitos de novedad y carácter singular del Derecho de diseño se vean satisfechos. Por tanto, no existe una acumulación automática, sino una acumulación ideal y potencial entre ambos regímenes, condicionada al cumplimiento de los requisitos de ambas áreas considerados de manera separada y autónoma, sin

⁷²³ Sentencia de la Cour d'appel de Douai de 3 de abril de 2008 (n° 04/07615).

⁷²⁴ Sentencia de la Cour d'appel de Rennes de 15 de diciembre de 2009 (n° 08/08878).

⁷²⁵ Sentencia de la Cour d'appel de Rennes de 19 de febrero de 2008 (n° 05/03322).

⁷²⁶ Sentencia de la Cour d'appel de Rouen de 28 de mayo de 2009 (n° 08/00634).

⁷²⁷ Sentencia de la Cour d'appel de Rennes de 21 de septiembre de 2010 (n° 10/01338).

que se presume la originalidad de un diseño⁷²⁸.

Así lo consideró la Cour de Cassation en su sentencia de 29 de marzo de 2017, concediendo la protección del Derecho de autor a unas bolsas de cadenas de nieve y afirmando que:

“[L]os artículos L. 112-1 del Código de la Propiedad Intelectual y 96. 2 del Reglamento (CE) n° 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, no imponen una acumulación total o automática de las protecciones que instituyen, sino que sólo autorizan dicha acumulación cuando se satisfacen las posibilidades respectivas de las diferentes protecciones”.

No obstante, añade la sentencia que *“un modelo comunitario está protegido si es nuevo y si tiene carácter individual, implicando este segundo carácter que el modelo lleva la impronta de la personalidad de su autor”*, fusionando una vez más el carácter singular y la originalidad⁷²⁹.

⁷²⁸ Véanse la sentencia de la Cour d’appel de París, Pôle 5, Chambre 2^a, de 6 de diciembre de 2013 (n° 2012/21866); y la sentencia de la Cour d’appel de París, Pôle 5, Chambre 1^a, de 11 de mayo de 2011 (*JurisData* n° 2011-008582), citadas por KAHN, A., ‘The Copyright/Design...’, *op. cit.*, pgs. 26-27; PASSA, J., *op. cit.*, pg. 904: *“Un diseño original, es decir, que lleva la impronta de la personalidad de su autor, constituye una obra intelectual protegida por el Derecho de autor; y, si se presenta en las condiciones previstas en el Libro V, se beneficia del régimen jurídico especial, siempre, claro está, que cumpla las condiciones de fondo, que ahora son diferentes de las de acceso a la protección del Derecho de autor. [...] Sin embargo, es importante destacar que la acumulación de la protección nunca ha supuesto una confusión de sus regímenes”* (Traducción propia).

⁷²⁹ Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 29 de marzo de 2017 (n° 15-10.8 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00462) (Traducción propia). También conceden la protección del Derecho de autor, pero sin ahondar en la unidad del arte, la sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 18 de septiembre de 2019 (n° 17-23.2 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00675); y la sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 27 de junio de 2018 (n° 16-86.4 - ECLI:FR:CCASS:2018:CR01447).

Recientemente, la Cour de Cassation ha considerado en su sentencia de 27 de junio de 2018 que el legislador europeo ha pretendido consagrar en el artículo 17 de la Directiva 98/71 el principio de acumulación, dejando a los Estados miembros libertad a la hora de establecer las condiciones de dicha acumulación⁷³⁰, lo cual contradice la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos *Flos*, *Cofemel* y *Brompton*, como se analizó en el capítulo 3 de este trabajo. Por el contrario, diversas sentencias francesas han aplicado el criterio armonizado en relación con obras de arte aplicado, como la sentencia de la Cour d'appel de París de 2 de noviembre de 2022⁷³¹, las sentencias del Tribunal de Grande Instance de París de 6 de agosto de 2020⁷³², 26 de febrero de 2021⁷³³ o 24 de mayo de 2022⁷³⁴.

Francia constituye así el ejemplo paradigmático de la acumulación absoluta y la aplicación práctica de la unidad del arte, por lo que el titular de un diseño, tanto registrado como no registrado, podrá reclamar la protección del derecho de autor, pudiendo elegir invocar ambas protecciones de manera

⁷³⁰ Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 27 de junio de 2018 (n° 16-86.4 - ECLI:FR:CCASS:2018:CR01447).

⁷³¹ Sentencia de la Cour d'appel de París, Pôle 5, Chambre 1^a, de 2 de noviembre de 2022 (n° 20/18672).

⁷³² Sentencia del Tribunal de Grande Instance de París, Chambre 3^a, de 6 de agosto de 2020 (n° 18/04056).

⁷³³ Sentencia del Tribunal de Grande Instance de París de 26 de febrero de 2021 (n° 19/07309).

⁷³⁴ Sentencia del Tribunal de Grande Instance de París, Chambre 3^a, de 24 de mayo de 2022 (n° 20/03773) (Traducción propia).

cumulativa y simultánea⁷³⁵.

4.2 El modelo español de acumulación restringida

4.2.1 Desarrollo hasta la Ley de 1902: un incierto modelo de no acumulación

España ejemplifica el modelo de acumulación restringida o parcial de protecciones en su desarrollo normativo de la doble protección del diseño como obra intelectual e industrial, habiendo pasado, sin embargo, por periodos de incertidumbre e inestabilidad en cuanto a la existencia y el modelo de la acumulación. Si bien los orígenes del Derecho de autor en España se remontan al siglo XVIII, estos antecedentes normativos se centraban inicialmente en las obras literarias, para paulatinamente extender su ámbito objetivo al resto de obras hoy

⁷³⁵ En este sentido, véanse la sentencia de la Cour d'appel de París, Chambre 4^a, de 4 de julio de 2008 (n° 06/19104); la sentencia de la Cour d'appel de París, Chambre 4^a, de 20 de junio de 2007 (n° 04/15432); la sentencia de la Cour d'appel de París, Chambre 4^a, de 15 de diciembre de 2006 (n° 05/08405); la sentencia de la Cour d'appel de París, Chambre 4^a, de 7 de junio de 2006 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2006, n° 837, III, pg. 619); la sentencia de la Cour d'appel de París, Chambre 1^a, de 5 de mayo de 2006 (n° 05/03794), citadas por COHEN, D., *Le droit des dessins et modèles. Droit français, droit communautaire et droit international*, Ed. Economica, París, 2014.

comprendidas por el Derecho de la propiedad intelectual⁷³⁶. La primera norma que abarcó la propiedad intelectual en sentido amplio y planteó la posibilidad de acumulación sobre dibujos y modelos fue la Ley de 10 de junio de 1847, que reconoció un derecho exclusivo de carácter económico con duración de cincuenta años *post mortem auctoris* e introdujo el requisito de originalidad, explícitamente para las obras literarias e implícitamente para las artísticas⁷³⁷.

El objeto de la ley comprendía obras literarias y artísticas, haciéndose referencia en los puntos 4º y 5º del artículo 3 a las obras de “*dibujantes [...] pintores y escultores con respecto a la reproducción de sus obras por el grabado u cualquier otro medio*”. Sin embargo, el punto 4º de ese precepto establecía una excepción a la protección de los

⁷³⁶ Los antecedentes del Derecho de autor en España se remontan al siglo XVIII: Carlos III dictó la Real Orden de 23 de marzo de 1763, que otorgó al autor derecho exclusivo a imprimir sus obras, y la Real Orden de 20 de octubre de 1764 (Ley XXV del Título XVI del Libro 8º de la novísima recopilación), que reconoció que los derechos del autor podían transmitirse a sus herederos. Consolidan los derechos de autor sobre las obras literarias el Decreto de libertad de prensa e imprenta de 10 noviembre de 1810 y el Decreto de 10 de junio de 1813 de reglas para conservar á los escritores en la propiedad de sus obras, que otorgaban una protección de diez años *post mortem auctoris*. La protección de las obras teatrales vendría con la Real Orden de 5 de mayo de 1837, sobre propiedad literaria, y la Real Orden de 8 de abril de 1939, acerca de la propiedad literaria de las obras dramáticas. Véase con carácter general LARRIBA, E., y DURÁN LÓPEZ, F. (dirs.), *El nacimiento de la libertad de imprenta. Antecedentes, promulgación y consecuencias del Decreto de 10 de noviembre de 1810*, Silonia, Madrid, 2012.

⁷³⁷ Ley de 10 de junio de 1847, declarando el derecho de propiedad á los autores y á los traductores de obras literarias, y estableciendo las reglas oportunas para protección (Gaceta de Madrid núm. 4657, de 15 de junio de 1847, pgs. 1-2).

dibujos, excluyendo del objeto de la ley “*los dibujos que hubieren de emplearse en tejidos, muebles y otros artículos de uso común, los cuales estarán sujetos a las reglas establecidas o que se establecieren para la propiedad industrial*”⁷³⁸. Esta exclusión suponía un reconocimiento de la existencia de las obras de arte aplicadas a la industria como una categoría merecedora de consideración jurídica separada. Paradójicamente, no existía entonces un derecho específico de dibujos y modelos industriales, por lo que la remisión a la normativa de propiedad industrial resultaba inútil a efectos de proteger estas obras. La ley de 1847, incluso antes de que existiese normativa con la cual pudiera plantearse una posible acumulación, se decantaba ya por un modelo de demarcación o no acumulación de protecciones.

La Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879⁷³⁹ y el Reglamento para su ejecución de 3 de septiembre de 1880⁷⁴⁰ supusieron una elevación de la propiedad intelectual a propiedad especial, aumentando la duración de la protección hasta ochenta años *post mortem auctoris* y extendiendo su objeto a un amplio abanico de obras científicas, literarias y artísticas, pero no hicieron referencia expresa a dibujos y modelos, aún menos a las

⁷³⁸ CÁMARA ÁGUILA, M. P., ‘La Ley por la que se declara el derecho de propiedad a los autores y a los traductores de obras literarias, y establece las reglas oportunas para su protección, de 10 de junio de 1847’, *Pe.i.: propiedad intelectual* 2, 1999, pg. 171.

⁷³⁹ Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879 (Gaceta de Madrid núm. 12, de 12 de enero de 1879, pgs. 107 y ss).

⁷⁴⁰ Real Decreto de 3 de septiembre de 1880, aprobando el adjunto reglamento para la ejecución de la ley de 10 de enero de 1879 sobre propiedad intelectual, comprensivo del de teatros (Gaceta de Madrid núm. 250, de 6 de septiembre de 1880).

obras de arte aplicadas a la industria⁷⁴¹. Según el artículo 1:

“Se entenderán por obras, para los efectos de la Ley de Propiedad Intelectual, todas las que se producen y pueden publicarse por los procedimientos de la escritura, el dibujo, la imprenta, la pintura, el grabado, la litografía, la estampación, la autografía, la fotografía o cualquier otro de los sistemas impresores o reproductores conocidos o que se inventen en el futuro”.

Por su parte, el artículo 3 concedía derechos exclusivos *“a los autores de obras de arte respecto a la reproducción de las mismas por cualquier medio”*. Así, aunque la obra de arte no estaba expresamente definida, de la Ley y el Reglamento podía desprenderse que los requisitos para su protección eran la fijación, teniendo que ser producida y publicable, pasando del plano de las ideas al de su concreta expresión objetiva; y la originalidad, atendiendo al artículo 5 del Reglamento: *“para refundir, copiar, extractar, compendiar o reproducir obras originales españolas se necesitará acreditar que se obtuvo por escrito el permiso de los autores o propietarios”*. La Ley de 1879 también creaba el Registro de Propiedad Intelectual, siendo obligatoria la inscripción para el reconocimiento de los derechos de autor sobre la obra. No obstante, el artículo 37 libraba de la obligación de registro y depósito a las obras plásticas, definidas como *“los cuadros, las estatuas, los bajos y altos relieves, los modelos de arquitectura o topografía, y en general todas las obras del arte*

⁷⁴¹ Analiza en profundidad ambas normas, junto con la Ley de 1847, MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual en la legislación española*, Marcial Pons, Madrid, 1995. Esta normativa se vería completada por el Real decreto de 11 de junio de 1886, dictando disposiciones relativas á la propiedad literaria (Gaceta de Madrid núm 163, de 12 de junio de 1886, pgs. 725 y ss.).

*pictórico, escultural o plástico*⁷⁴²”, concepto que abarcaba lo que posteriormente se denominaría dibujos y modelos industriales, incluyendo las obras de arte aplicado.

Las últimas décadas del siglo XIX vieron la aparición de la protección de dibujos y modelos por el Derecho de propiedad industrial. Pese a la influencia del Derecho francés y el conocimiento por nuestros juristas del intenso debate doctrinal al respecto de la protección del diseño por Derecho de autor o Derecho de diseño, en España, dibujos y modelos fueron asimilados a las marcas de fábrica en los orígenes de su protección jurídica. Las primeras normas aplicables al diseño industrial en nuestro ordenamiento no resultaban siquiera de aplicación al actual territorio español. El Real Decreto de 21 de agosto de 1884 regulaba la concesión de marcas y modelos industriales en Cuba y Puerto Rico⁷⁴³, y sería esencialmente reproducido en el Real Decreto de 26 de octubre de 1888 sobre la protección de las marcas y modelos industriales en Filipinas⁷⁴⁴, ambas normas caracterizadas por su redacción parca y pobre, que ni siquiera definía el término “dibujos y modelos” ni resultaban aplicables sólo en los entonces territorios de ultramar.

⁷⁴² OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pgs. 363-368.

⁷⁴³ Real Decreto de 21 de agosto de 1884 (Gaceta de Madrid núm. 241, de 28 de agosto de 1884, pgs. 685 y ss). La norma no delimitaba ambos derechos entre sí, ofrecía una mera enumeración enunciativa de modelos protegidos y concedía una protección mediante certificado, renovable indefinidamente y sometida al requisito de novedad. Véase OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pgs. 268-269.

⁷⁴⁴ Real Decreto de 26 de octubre de 1888 (Gaceta de Madrid núm. 307, de 2 de noviembre de 1888, pgs. 345 y ss.).

El primer atisbo de protección surgió a raíz de la firma por parte de España del Convenio de la Unión de París y la consiguiente aprobación del Real Decreto de 1888⁷⁴⁵, que concedía una protección temporal de seis años a los diseños industriales exhibidos en exposiciones internacionales celebradas en España, dentro de la cual el titular podía solicitar la protección definitiva del diseño, de la que España irónicamente carecía⁷⁴⁶. La doctrina de la época ya se planteaba entonces cuál era la diferencia entre diseños industriales y obras artísticas, habida cuenta que la teoría de la unidad del arte ganaba fuerza en Francia⁷⁴⁷.

Esta situación de desprotección, criticada por la doctrina de la época⁷⁴⁸, cambiaría con el cambio de siglo: la presentación del proyecto de Ley de Propiedad Industrial de 16 de octubre de 1901⁷⁴⁹ ofrecía por primera vez protección al modelo industrial. Como explicaba el preámbulo del proyecto, la ausencia de protección había sido una medida deliberada surgida de la idea

⁷⁴⁵ Real Decreto de 16 de agosto de 1888 (Gaceta de Madrid núm. 232, de 19 de agosto de 1888, pgs. 527 y ss.).

⁷⁴⁶ OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, pgs. 269-270.

⁷⁴⁷ PRAT DE LA RIBA, E., *Ley jurídica de la industria: estudio de filosofía jurídica seguido de bases para la reforma de un Código industrial*, Penella y Bosch, Barcelona, 1989, pgs. 139 y ss., citado por OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pgs. 375-376.

⁷⁴⁸ PELLA Y FORGAS, J., *Las patentes de invención y los derechos del inventor. Tratado de utilidad práctica para inventores é industriales*, Administración de Industria e Invenciones, Barcelona, 1892: “No se explica sino por la desidia que caracteriza a los gobiernos españoles la anomalía de poseer legislación de modelos industriales para Ultramar y no tenerla en España”, pgs. 74-75, nota 1.

⁷⁴⁹ Proyecto de Ley de Propiedad Industrial de 16 de octubre de 1901 (Gaceta de Madrid núm. 291, de 18 de octubre de 1901, pgs. 302 y ss.).

de que esta normativa favorecería a las industrias extranjeras frente a las nacionales⁷⁵⁰. Este proyecto marca el primer planteamiento en seno legislativo de la disyuntiva de asimilar los dibujos y modelos al Derecho de autor, protegiéndolos como obras artísticas, o al Derecho de propiedad industrial⁷⁵¹. Fue esta segunda opción la que triunfó, continuando con la tradición ya iniciada por los Reales Decretos de 1884 y 1888. Así, la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902⁷⁵², si bien privaba de independencia normativa al diseño, concedía a “*dibujos y modelos de la fabricación ó de la industria*” una protección registral de veinte años improrrogables, y por la novedad como requisito de

⁷⁵⁰ De acuerdo con el preámbulo del proyecto, la ausencia de normativa hasta el momento se debía a “*el temor de beneficiar al extranjero más que al regnícola*”, como recoge OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pgs. 271-272, notas 15-17.

⁷⁵¹ El preámbulo del proyecto, reproducido por *ibid.*, pg. 272, nota 17, expresaba que: “*En los capítulos de esta ley, relativos a marcas, se incluyen los dibujos y modelos industriales, asegurándoles la misma protección y similares derechos. Los postulados de la ciencia moderna son contrarios a su obra, en cuanto tienden a asegurar a los autores de dibujos y modelos industriales análogos derechos a los de los autores de obras artísticas, literarias y científicas, equiparando la duración de la propiedad industrial, en esa única manifestación, a la propiedad intelectual*”. Hubo, sin embargo, voces disidentes, como la de Antonio Comyn Crooke, que propuso la asimilación de los diseños a las invenciones, véase *ibid.*, pgs. 172-174.

⁷⁵² Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902 (Gaceta de Madrid núm. 318, de 18 de mayo de 1902, pgs. 785 y ss.).

protección⁷⁵³, y definía dibujos y modelos⁷⁵⁴.

El artículo 22 suscribe la postura de la separación de protecciones al establecer que:

“No se comprenderán como dibujos ó modelos de fábrica los que por tener carácter puramente artístico no puedan considerarse como aplicados con un fin industrial ó como simples accesorios de los productos industriales y estén comprendidos en la ley de Propiedad intelectual ó puedan sus autores considerarlos objeto de patentes”.

El precepto parte de la completa naturaleza del diseño, susceptible de ser protegido por diferentes áreas del Derecho, diferenciando entre dibujos y modelos ordinarios protegidos por la Ley, y dibujos y modelos puramente artísticos y con carácter accesorio a productos industriales comprendidos por el Derecho de autor. Asimismo, la exclusión de aquellos dibujos y modelos que puedan ser objeto del Derecho de patentes reconoce la dualidad industrial y funcional pero también estética y artística que caracteriza al diseño. Esta supone la primera referencia al diseño artístico, denominación clásica en nuestro ordenamiento de las obras de arte aplicado.

La doctrina se planteaba si la Ley de 1902 instauraba una

⁷⁵³ De acuerdo con el artículo 14, “*se considera como nuevo [...] lo que no es conocido ni se ha practicado en España ni en el extranjero*”.

⁷⁵⁴ Según el artículo 22, se entendía por dibujo de fábrica “*toda disposición ó combinación de líneas ó colores, de líneas y colores aplicables con un fin industrial á la ornamentación de un producto, verificándose la aplicación del dibujo por cualesquiera medios manuales, mecánicos ó químicos combinados, como la impresión, la estampación, la pintura, el bordado, el moldeado, la fusión, el repujado, etc*”, y por modelo de fábrica, “*todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación industrial de un producto y las formas que presentan los productos industriales ó que son susceptibles de aplicarse á estos productos*”.

acumulación restringida en lugar de prohibir toda acumulación, dado que el precepto hacía referencia a la exclusión no de todo diseño artístico, sino de los puramente artísticos y, por ello, carente del componente industrial⁷⁵⁵. La Real Orden de 17 de junio de 1903 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes trató de aclarar la dudosa cuestión de la acumulación, en respuesta a una consulta del Registro general de la Propiedad Intelectual planteando el encaje de dibujos y modelos como “*respaldos de naipes, anuncios de propaganda y otros análogos*” en la Ley de Propiedad Intelectual de 1879 y en la Ley de Propiedad Industrial de 1902. La Orden, si bien de manera poco clara, estableció que, aunque dibujos y modelos “*hayan podido entenderse comprendidos en la ley de Propiedad intelectual del año 1879, dentro de la que, sin tener carácter artístico, tampoco cabría*”, tras la entrada en vigor de la Ley de 1902, dibujos o modelos “*hechos con fin industrial, son ya materia exclusiva de la segunda de dichas leyes, toda vez que carecen además de carácter artístico*”. Concluye la Orden, “*no son materia propia de la ley de Propiedad intelectual, ni por tanto susceptibles de registro al amparo de ésta*⁷⁵⁶”.

La Orden se refiere de manera particularizada a diseños con carácter artístico, objeto de la Ley de Propiedad Intelectual, frente a los diseños ordinarios carentes de tal carácter que no

⁷⁵⁵ DÍAZ VELASCO, M., ‘Voz «dibujo y modelo industrial’ en DE CASSO Y ROMERO, I. y CERVERA Y JIMÉNEZ ALFARO, F. (comp.), *Diccionario de Derecho Privado*, Título I, Editorial Labor, Barcelona, 1954, pg. 1577, citado por OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pg. 377.

⁷⁵⁶ Real Orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 17 de junio de 1903 (Gaceta de Madrid núm. 179, de 28 de junio de 1903, pgs. 1258-1259), comentada por AMOR FERNÁNDEZ, A., *op. cit.*, pg. 96.

pueden verse amparados por ella y son materia exclusiva de la Ley de 1902⁷⁵⁷. La referencia a la exclusividad parece establecer un sistema de demarcación entre la Ley de 1879 y la Ley de 1902, pero la redacción de la Orden puede ser interpretada en el sentido de que los diseños que son materia exclusiva de la Ley de 1902 son aquellos carentes de carácter artístico, siendo posible en tal caso la acumulación para los que sí posean este carácter, como consideraron algunos autores⁷⁵⁸.

4.2.2 La instauración de la acumulación restringida entre el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 y la Ley de Propiedad Intelectual de 1987

A lo largo de la década de los años 20 se sucedieron diversas reformas de la normativa de propiedad industrial que tendrían un gran impacto en la regulación de las obras de arte aplicado. El proyecto de Decreto Ley de nuevo régimen de Patentes de Invención y garantías comerciales presentado el 29 de octubre de 1927⁷⁵⁹, si bien no definía el requisito de novedad y reducía el término de protección a un máximo de quince

⁷⁵⁷ ZAMBRINI, M., ‘La protección jurídica del diseño industrial mediante propiedad intelectual en los últimos pronunciamientos jurisprudenciales’, *Pe. i.: Revista de Propiedad Intelectual* 1, 1999, pg. 97; OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pg. 378, cita a ROSELLÓ Y GÓMEZ, A., *La Propiedad industrial y leyes que la regulan*, Tous, Palma, 1907, pg. 205.

⁷⁵⁸ DÍAZ LEVASCO, M., *op. cit.*, pg. 1577, citado por OTERO LASTRES, *El modelo...*, *op. cit.*, pgs. 379 y ss.

⁷⁵⁹ Diario de las sesiones de la Asamblea Nacional, 29 de octubre de 1927, apéndice 3º, n. 2, pgs. 9 y ss.

años⁷⁶⁰, ampliaba la definición general de dibujos y modelos industriales⁷⁶¹ para introducir expresamente los modelos artísticos⁷⁶². El preámbulo de este proyecto se refiere al modelo artístico como una modalidad de obras “*que es necesario recoger en la legislación de patentes, porque hoy están huérfanas de toda protección*”. Al reconocer el legislador que el diseño artístico no había sido protegido hasta ese momento, retroactivamente aclara las dudas existentes respecto a la acumulación de las leyes de 1879 y 1902, afirmando implícitamente el sistema de no acumulación⁷⁶³. Por lo que respecta a la regulación de los diseños artísticos en la propuesta en el proyecto, el artículo 151 establecía un sistema de acumulación restringida basado en el criterio del fin al que se dedica la obra⁷⁶⁴, y los artículos 183 a 188 regulaban la figura bajo el título “Dibujos y modelos artísticos comerciales”, definiendo el

⁷⁶⁰ OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pgs. 278-279.

⁷⁶¹ El artículo 148.2 definía dibujos y modelos con carácter general, abarcando modelos industriales, modelos artísticos comerciales y modelos de temporada (categoría que sería posteriormente suprimida), como “*los que se refieren a la estructura, configuración, ornamentación o representación de productos industriales*”.

⁷⁶² De acuerdo con el artículo 183, “*se considerarán comprendidos en este grupo los modelos y dibujos que constituyendo una reproducción de una obra de arte tienen por su explotación un fin industrial y, por tanto, están comprendidos en esta sección las obras ornamentales, fotografías originales, las empleadas para el embellecimiento de un producto fabricado, independientemente de los derechos que pudieran corresponderle en el concepto de propiedad intelectual*”; reproducido por OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pg. 281, nota 45.

⁷⁶³ En este sentido se pronuncia *ibid.*, pg. 380.

⁷⁶⁴ Artículo 151 del proyecto: “*El modelo o dibujo artístico comercial será protegido por esta ley cuando se destine a un fin industrial, y, por tanto, independientemente de los derechos que al autor pueda reconocérsele en la ley de Propiedad Intelectual*”.

diseño artístico y enfatizando la acumulación restringida⁷⁶⁵.

A partir del texto de este proyecto, sería aprobado el Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929⁷⁶⁶, con diversas modificaciones, como la supresión de la categoría de modelos de temporada. La regulación propuesta de los modelos artísticos no cambió, si acaso fue enfatizada por mención expresa por su Exposición de Motivos: “*es preciso acoger en sus preceptos los modelos artísticos, es decir, aquellas obras de arte cuya reproducción se hace con un fin industrial*”⁷⁶⁷. El texto refundido y revisado de la norma⁷⁶⁸ alcanzó rango de Ley el 16 de septiembre de 1931⁷⁶⁹, ampliándose en 1947 la duración de la protección a veinte años⁷⁷⁰ y otorgándosele

⁷⁶⁵ Artículo 183 del proyecto: “*Se entenderán comprendidos en este grupo los modelos y dibujos que constituyendo una obra de arte tienen por su explotación un fin industrial y, por tanto, están comprendidas en esta Sección las obras ornamentales, fotografías originales, las empleadas para el embellecimiento de un producto fabricado, independientemente de los derechos que pudieran corresponderle en el concepto de propiedad intelectual*”.

⁷⁶⁶ Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, reformando la de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902 y su Reglamento de 15 de enero de 1924 (Gaceta de Madrid núm. 211, de 30 de julio de 1929, pgs. 739 y ss.).

⁷⁶⁷ Citada por OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pg. 283, nota 50.

⁷⁶⁸ Aprobado con una nueva numeración de los preceptos sobre diseños industriales en virtud del Real Decreto-Ley derogando y modificando algunos artículos de los Reales decretos que se indican relativos a la propiedad industrial, y la Real orden, de 30 de abril de 1930, publicando el texto del Real Decreto-Ley, de 26 de julio de 1929 sobre propiedad industrial introduciendo las modificaciones acordadas en el Real Decreto-Ley, de 15 de marzo de 1930, y rectificando las erratas y omisiones advertidas en dicho primer texto oficial.

⁷⁶⁹ Real Decreto-Ley reformando la de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902 y su Reglamento de 15 de enero de 1924 (Gaceta de Madrid núm. 260, de 17 de septiembre de 1931, pgs. 1859-1860).

⁷⁷⁰ Decreto de 26 de diciembre de 1947 (BOE núm. 24, de 24 de enero de 1948, pgs. 330 y ss).

el nombre definitivo de Estatuto de la Propiedad Industrial. El título IV del Estatuto de la Propiedad Industrial se dedicaba a “*modelos y dibujos en general*”, abarcaba “*modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales y modelos artísticos de aplicación industrial*” y ofrecía una definición diferenciada de ambos términos⁷⁷¹. La protección registral conferida a dibujos y modelos industriales sin examen previo de novedad o utilidad se extendía a diez años, renovable por otros diez hasta un máximo de veinte⁷⁷².

El artículo 164 que inaugura el título IV definía su ámbito objetivo como “*modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales y modelos artísticos de aplicación industrial*”; esta última categoría recibía una regulación específica en los artículos 190 a 193. El artículo 190 del Estatuto de la Propiedad Industrial definía los diseños artísticos como “*los modelos y dibujos que, constituyendo una reproducción de una obra de arte, se exploten con un fin industrial*”, ofrecía una lista ejemplificativa de obras comprendidas en esta categoría, como “*las obras ornamentales, las empleadas para el embellecimiento de un producto fabricado, las fotografías originales, etc.*”, y especificaba que los diseños artísticos se entenderán comprendidos en el ámbito objetivo del Estatuto de la Propiedad Industrial “*independientemente de los derechos que pudieran corresponderles en el concepto de propiedad intelectual*”. El Estatuto de la Propiedad Industrial instauró así el principio de acumulación parcial o restringida, diferenciando entre tres

⁷⁷¹ El artículo 182 consideraba como modelo “*todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto y que pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación*” y como dibujo, “*toda disposición o conjunto de líneas o colores, o líneas y colores, aplicables con un fin comercial a la ornamentación de un producto, empleándose cualquier medio manual, mecánico, químico o combinados*”.

⁷⁷² Véanse artículos 183 y 185 del Estatuto de Propiedad Industrial.

categorías conceptuales: los diseños ordinarios, protegidos como dibujos y modelos por el Estatuto de la Propiedad Industrial; las obras de arte puro, protegidas por la Ley de 1879; y los diseños artísticos, protegidos simultáneamente por ambas como una categoría diferenciada y restringida, ya que no todo diseño era *per se* artístico y merecedor por tanto de protección cumulativa⁷⁷³.

Los artículos 191 a 193 completaban la regulación de la figura; el artículo 191 señalaba que cuando el dibujo o modelo se tratase de la reproducción de obras artísticas que no estén en dominio público, la solicitud de depósito debería acompañarse de la autorización del autor o sus causahabientes; el artículo 192 negaba el registro a “*modelos y dibujos cuya aplicación resultare en desdoro y menoscabo de la obra artística original*”; y el artículo 193 aclaraba que la concesión del registro de un diseño artístico sólo implicaba la exclusiva en la aplicación de la obra a “*un solo objeto industrial o a un solo género de ornamentación*”, sin que el concesionario pudiese impedir que otros utilizaran la obra en otros objetos y ornamentaciones⁷⁷⁴.

La redacción del artículo 190 del Estatuto de la Propiedad Industrial, pese a claramente adoptar un modelo de acumulación restringida, plantea diversas dudas relevantes sobre su funcionamiento práctico. Al hacer referencia tanto a modelos como a dibujos, parece claro que la denominación de modelo

⁷⁷³ OTERO LASTRES, J. M., ‘El grado de originalidad requerido al diseño artístico’, *Anuario Andino de Derechos Intelectuales* 2, 2005, pg. 98; OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pgs. 383-384.

⁷⁷⁴ Comenta ampliamente estos preceptos y sus consecuencias prácticas OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pgs. 409-423.

artístico, con la que se conocía en nuestro ordenamiento a las obras de arte aplicadas a la industria, no limitaba esta categoría a las obras tridimensionales a los efectos de la definición del artículo 182 del Estatuto de la Propiedad Industrial⁷⁷⁵. La definición del Estatuto de la Propiedad Industrial partía de la utilización industrial del diseño artístico como requisito y como rasgo que la diferencia de las obras de arte puras⁷⁷⁶ y *a priori* limitaba la categoría a meras reproducciones de obras de arte preexistentes, si bien la doctrina extendió su significado a creaciones que constituyesen obras de arte en sí mismas. Pese a la ausencia de un criterio explícito para discernir diseños artísticos de diseños ordinarios, el criterio de la altura creativa fue el adoptado y desarrollado por nuestra doctrina y jurisprudencia en las décadas siguientes y hasta la actualidad, como se examinará más adelante⁷⁷⁷.

Durante este periodo, la protección del diseño artístico no preocupó a los tribunales españoles, hasta el punto de que no existe jurisprudencia que aborde de forma directa la aplicación de los preceptos del Estatuto de la Propiedad Industrial en este sentido, y las pocas sentencias que siquiera lo mencionan, lo

⁷⁷⁵ Sobre el concepto de modelo artístico en el Estatuto de la Propiedad Industrial, véase OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, op. cit., pgs. 359-373.

⁷⁷⁶ DÍAZ VELASCO, M., *op. cit.*, pgs. 1577-1578, considera que la utilización debía ser “*la consistente en emplearlos como accesorios para la fabricación o presentación de objetos o mercancías, y no la que se haga del arte en ellos contenido*”, tal y como cita OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, op. cit., pg. 383, nota 18, quién se decanta por entender utilización industrial en sentido más amplio.

⁷⁷⁷ ZAMBRINI, M., *op. cit.*, pg. 105; OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, op. cit., pg. 406.

hacen de pasada y sin ahondar en aspectos sustanciales. La sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 1910, sobre cristales de vidrio estampados, meramente reprodujo el artículo 22 de la Ley de 1902 sobre los diseños carácter puramente artístico y su exclusión de la protección de la propiedad industrial⁷⁷⁸. En su sentencia de 13 de junio de 1952, sobre un óleo titulado “La Virgen del Carmen”, el Tribunal Supremo calificó el objeto del litigio como un dibujo artístico: “*se trata del registro de un dibujo artístico para oleografías o estampas destinadas exclusivamente para la venta, sin ningún otro empleo, ni para ser utilizadas como distintivo de productos ni marca comercial*”. Si bien el litigio versaba sobre la denegación del registro, que fue resuelto en favor del recurrente, y no sobre la doble protección del diseño artístico, resulta destacable el mero reconocimiento de esta categoría de obra en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, dada la escasez de jurisprudencia⁷⁷⁹.

En la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 1957, sobre dibujos decorativos de tapones de botellas de agua, la parte recurrida invocó el artículo 193 del Estatuto de la Propiedad Industrial, pero el fallo se limitó a desestimar el recurso por nulidad del registro del diseño en cuestión, sin hacer referencia alguna a su calificación como diseño artístico⁷⁸⁰. Finalmente, la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de

⁷⁷⁸ Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 21 de junio de 1910 (Roj: STS 835/19 - ECLI:ES:TS:1910:835).

⁷⁷⁹ Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 13 de junio de 1952 (Roj: STS 1849/19 - ECLI:ES:TS:1952:1849).

⁷⁸⁰ Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 23 de octubre de 1957 (Roj: STS 1526/19 - ECLI:ES:TS:1957:1526).

1966, sobre figuras decorativas de peces y crustáceos, calificó tales como diseños artísticos, afirmando que, según el artículo 193:

“Por lo que toca a los efectos aplicativos de la concesión del modelo o dibujo artístico [...] no lleva aparejada la exclusiva más que respecto a un solo objeto industrial o a un solo género de ornamentación, en cuya virtud los concesionarios no podrán impedir que otro u otros utilicen la misma obra artística para ser aplicada a objetos u ornamentaciones diferentes⁷⁸¹”.

El Tribunal utiliza este argumento para desestimar el recurso y permitir el registro de un diseño artístico similar⁷⁸². Ninguna de estas sentencias aborda directamente la acumulación de protecciones sobre el diseño artístico, poniendo de manifiesto el silencio jurisprudencial en España durante estas décadas.

La promulgación de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual⁷⁸³, no hizo sino consolidar la situación preexistente, derogando la Ley de 1879 y reconociendo los derechos morales del autor y fijando la duración de la protección conferida a setenta años *post mortem auctoris*, entre otras muchas características aún vigentes en nuestro actual régimen de Derecho de autor. La redacción original de la norma demuestra de manera inequívoca que el legislador español respalda la acumulación de protecciones: el artículo 1 dispuso que *“La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación”*; el artículo 5 calificó como autor a *“la persona natural*

⁷⁸¹ *Ibid.*

⁷⁸² Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 7 de julio de 1966 (Roj: STS 270/19 - ECLI:ES:TS:1966:270).

⁷⁸³ Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual (BOE núm. 275, de 17 de noviembre de 1987, pgs. 34163 y ss.).

que crea alguna obra literaria, artística o científica”; y el artículo 10.1, al precisar que el objeto de la propiedad intelectual abarcaba “todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro”, incluía entre ellas en su punto e) “Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía, y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas”⁷⁸⁴.

El artículo 10.1.e) englobó las obras de arte aplicado dentro de la categoría de obras plásticas, sin que ese carácter aplicado fuese óbice para su protección siempre que cumplan los requisitos generalmente aplicables *ex* artículo 10.1⁷⁸⁵. Cabe considerar también como obras de arte aplicadas, de acuerdo a nuestra doctrina, a las obras enumeradas en el punto f) del artículo 10, aunque el precepto no lo especifique expresamente: “los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería”⁷⁸⁶. La jurisprudencia ha calificado artes aplicadas como la orfebrería o la joyería como obras menores frente a las obras mayores, como la pintura o la escultura⁷⁸⁷. También se hizo referencia expresa a las obras de arte aplicado en el artículo 24.1

⁷⁸⁴ Analiza en profundidad estos preceptos en la normativa vigente OTERO LASTRES, J. M., ‘El grado...’, *op. cit.*, pgs. 92-100.

⁷⁸⁵ GALÁN CORONA, E., ‘Artículo 3’, *op. cit.*, pg. 61.

⁷⁸⁶ CARBAJO CASCÓN, F., ‘Bienes inmateriales híbridos y concurrencia de protecciones’, *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*, Aracne, Roma, 15–16 september 2016, pg. 25.

⁷⁸⁷ Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 26 de octubre de 1992 (Roj: 17363/1992 - ECLI:ES:TS:1992:17363).

de la Ley, al excluirlas del derecho de participación en la reventa de las artes plásticas.

La Ley de 1987 categorizó a las obras de arte aplicado como obras plásticas con un destino práctico⁷⁸⁸; de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la expresión del punto e) del artículo 10.1 *in fine* abarca “*las obras de orfebrería, joyería, bisutería y otras pertenecientes a las llamadas artes menores por contraposición a la escultura y a la pintura (artes mayores), siempre en ellas se den los caracteres exigidos para poder ser calificadas de “creaciones originales”*”⁷⁸⁹. Asimismo, el tenor literal del artículo 3.º de la Ley de 1987 expresaba que “*Los derechos de autor son independientes y compatibles con: [...] 2.º Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra*”.

Este precepto que sería modificado en 1996 por la aprobación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante Real Decreto Legislativo 1/1996)⁷⁹⁰ para introducir expresamente el principio de compatibilidad de protecciones, resultando en la vigente redacción del artículo 3, estableciendo que los derechos de autor son “*independientes, compatibles y acumulables*” con los derechos de propiedad industrial que

⁷⁸⁸ PEINADO GRACIA, J. I., ‘Comentario al artículo 10’, en PALAU RAMÍREZ, F., y PALAO MORENO, G. (Dirs.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pg. 212.

⁷⁸⁹ Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 26 de octubre de 1992 (Roj: 17363/1992 - ECLI:ES:TS:1992:17363); ORTEGA DOMÉNECH, J., *Obra plástica y Derechos de autor*, Editorial Reus, Madrid, 2000, pgs. 84, 89.

⁷⁹⁰ Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (BOE núm. 97, de 22/04/1996).

puedan existir sobre la obra⁷⁹¹. La redacción de este artículo parte de la existencia de una obra protegida por Derecho de autor que puede ser también objeto de la protección de la propiedad industrial, sin que, *contrario sensu*, cualquier obra protegida por propiedad industrial pueda acceder a la protección del Derecho de autor⁷⁹². De esta manera, la Ley de Propiedad Intelectual no dejaba duda alguna en sus artículos 3 y 10 de la inclusión de las obras de arte aplicadas en su ámbito objetivo, y de la posibilidad de acumular dicha protección con la conferida por el entonces vigente Estatuto de la Propiedad Industrial⁷⁹³.

La jurisprudencia de esta época es tan escasa como vacilante, reconociendo la acumulación de protecciones siempre que el diseño fuese considerado original⁷⁹⁴. Sólo resoluciones aisladas, como la de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 24 de julio de 1996, consideran el modelo imperante en España como uno de no acumulación, en el que las protecciones del derecho de autor y del diseño industrial son mutuamente excluyentes. Al no

⁷⁹¹ La introducción del término “acumulable” tiene un alcance práctico muy limitado, que no hace sino reforzar explícitamente en otrora implícito principio de acumulación que ya existía en la redacción anterior, como afirma OTERO LASTRES, J. M., ‘El grado...’, *op. cit.*, pg. 99.

⁷⁹² *Ibid.*, pg. 100, refiriéndose a que el artículo 3.2 establece un “camino de ida” pero no un “camino de vuelta”, que equivaldría a una acumulación absoluta.

⁷⁹³ Ya con la redacción anterior la doctrina se había planteado la acumulación, véanse VALLÉS, M., Comentario al artículo 3, en BERCOVITZ, R. (coord.) *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 4ª edición, Tecnos, Madrid, 2017, pgs. 45 y ss; GALÁN CORONA, E., ‘Comentario al artículo 3’, en BERCOVITZ, R. (coord.) *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 3ª edición, Tecnos, Madrid, 2007, pg. 40.

⁷⁹⁴ CARBAJO CASCÓN, F., ‘La protección del diseño industrial...’, *op. cit.*, pg. 558.

figurar las creaciones industriales expresamente enumeradas entre las obras protegidas por el Derecho de autor, esta sentencia negó la protección de diseños de muebles, contradiciendo los artículos 190 del Estatuto de la Propiedad Industrial y 3.2º de la Ley de Propiedad Intelectual e ignorando el carácter ejemplificativo de la enumeración de obras protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual⁷⁹⁵ y el hecho de que esta lista incluye las obras plásticas aplicadas⁷⁹⁶.

El Tribunal Supremo ya afirmó en su sentencia de 26 de octubre de 1992 la compatibilidad de protecciones sobre el diseño:

“Si bien el núm. 2 del citado art. 3.º reconoce la independencia y compatibilidad con los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra, compatibilidad que se da especialmente en los modelos o dibujos artísticos definidos en el art. 190 del Estatuto de la Propiedad Industrial como «los que, constituyendo una reproducción de una obra de arte, se exploten con un fin industrial»”.

Esta protección como obra plástica radicaba en el cumplimiento del requisito de originalidad, entendida por el

⁷⁹⁵ ZAMBRINI, M., *op. cit.*, pg. 99, comentando esta sentencia y señalando que “el criterio determinante a efectos de delimitar los tipos de creaciones protegibles por el derecho de autor no se deriva de esta enumeración sino del concepto contenido en el párrafo primero de este artículo, esto es, debe tratarse de una creación original de carácter literario, artístico o científico expresada por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocida o que se invente en el futuro”.

⁷⁹⁶ Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de diciembre de 1994 (*Revista General de Derecho* 1996, pg. 7017); sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 34 de Barcelona de 21 de enero de 1992 (*Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia* 8286/1992), ambas citadas por ZAMBRINI, M., *op. cit.*, pg. 100.

Tribunal en un sentido subjetivo que confundía este requisito con la acreditación de la autoría⁷⁹⁷: “*en el caso litigioso, negada la cualidad de “creación original” a las piezas de joyería producidas por la actora no se suscita problema alguno relativo a esa compatibilidad*”.

Si bien no directamente concerniente a la acumulación de protecciones sobre el diseño, la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1999, confirmó la compatibilidad de los derechos de propiedad industrial con los derechos de autor, en virtud del artículo 10.3 de la Ley de Propiedad Intelectual, sin que suponga “*ninguna contradicción o incompatibilidad*”, refiriéndose en el caso concreto a personajes de un programa de televisión encajables en el artículo 10.1.e) de la Ley de Propiedad Intelectual, el mismo que abarca las obras de arte aplicado⁷⁹⁸.

Numerosas sentencias de Audiencias Provinciales reconocen la acumulación de protecciones, entendiendo implícita o explícitamente nuestro modelo como uno de acumulación total o absoluta, en el que el diseño debe cumplir los requisitos de cada una de las normas a las que se acoge, es decir, considerarse una creación original a efectos de su protección por el Derecho de autor, basándose precisamente en la ausencia de este requisito

⁷⁹⁷ Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 26 de octubre de 1992 (Roj: STS 7972/19-2 – ECLI:ES:TS:1992:7972), citada por ZAMBRINI, M., *op. cit.*, pgs. 107-108, 111.

⁷⁹⁸ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., ‘La protección...’, *op. cit.*, pg. 46.

para negar la protección como obra de arte aplicado⁷⁹⁹, como se verá en mayor detalle en el punto 5.4. Si bien muchas sentencias de esta época son desestimatorias, existen ejemplos en los que los tribunales reconocieron la doble protección, como el Auto de 13 de mayo de 1996 de la Audiencia Provincial de Alicante, que declara la doble protección de un dibujo industrial y concede las medidas cautelares solicitadas en virtud de la Ley de Propiedad Intelectual, afirmando sin reservas la compatibilidad de protecciones sobre esta obra de arte aplicado⁸⁰⁰.

La inconsistencia de la jurisprudencia⁸⁰¹ en torno al modelo de acumulación anterior a la moderna Ley de Diseño Industrial de 2003 y la armonización europea encontró eco en la doctrina, que se debatía entre considerar que imperaba un

⁷⁹⁹ Véase, entre otras, la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria de 29 de diciembre de 1995 (*Revista General de Derecho*, 1997, pg. 11091), que rechaza erróneamente la protección del derecho de autor por la falta de inscripción en el registro, ignorando la exención de esta obligación de registro para las obras plásticas en el artículo 37 de la Ley de Propiedad intelectual vigente; la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 25 de abril de 1996 (*Revista Jurídica de Cataluña* 1997, pg. 84), o la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 9 de diciembre de 1993 (*Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 16, 1994-1995, 1996, pg. 571, citadas por ZAMBRINI, M., *op. cit.*, pgs. 103-104, 108, 111.

⁸⁰⁰ Auto de 13 de mayo de 1996 de la Audiencia Provincial de Alicante (*Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia* 1996\1023).citado por ZAMBRINI, M., *op. cit.*, pgs. 103-104

⁸⁰¹ LENCE REIJA, C., *op. cit.*, pg. 134: “una jurisprudencia indecisa y tambaleante, incapaz de encontrar un criterio uniforme que ofrezca la mínima seguridad jurídica”.

modelo de acumulación absoluta⁸⁰² en el que todo diseño resultaba protegible por el Derecho de autor, o una acumulación restringida, de acuerdo a la cual sólo algunos diseños pueden acceder a ella⁸⁰³. La incertidumbre en torno al modelo de acumulación español continuaría hasta que la aprobación de la nueva normativa de diseño y el proceso de armonización europea esclareciesen la cuestión.

⁸⁰² BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., ‘La protección...’, *op. cit.*, pgs. 45-46: “No es legítimo decir que la categoría de los «dibujos y modelos artísticos» del artículo 190 LPI es la única tutelable por el Derecho de autor. [...] Siempre que el diseño cumpla los requisitos generales de la LPI (absolutamente independientes de los de la regulación de la Propiedad Industrial), estará protegido por el Derecho de autor. Y siendo el mérito (llámese «altura creativa» si se quiere) irrelevante, bastará por tanto con que sea una creación del autor, y que sea objetivamente original (nueva), por lo que la mayor parte de los diseños protegidos por propiedad industrial también lo estarían en principio actualmente por derecho de autor”; BAYLOS CORROZA, H., *op. cit.*, pg. 303, citado por ZAMBRINI, M., *op. cit.*, pg. 106: “La Ley de Propiedad Intelectual no introduce restricción alguna derivada del tipo de creación contemplado, por ello, y desde esta perspectiva, la acumulación de protecciones debe aceptarse de forma indiscriminada [...] [N]o se establece ninguna diferencia entre el denominado «arte puro» y el denominado «arte industrial», parece claro que la solución a esta cuestión estará condicionada por cómo se interpreten los requisitos de protección exigidos por el sistema de derecho de autor”; ESPÍN, D., ‘Las obras de artes plásticas en la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987, en VV.AA., *Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre Derecho Industrial*, Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial 1992, pgs. 325-340.

⁸⁰³ CERDÁ ALBERO, F., *op. cit.*, pgs. 3678-3681; MASSAGUER FUENTES, J. ‘La protección jurídica del Diseño Industrial’, *Seminario OMPI sobre propiedad intelectual, competencia y desarrollo para los países andinos*, 1993, OMPI/PI/QUI/93, pg. 14; CASADO CERVIÑO, A., ‘Interrelación entre Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual. Su tratamiento en la vigente Ley española’, en VV.AA., *Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre Derecho Industrial*, Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, 1992, pgs. 97 y ss; CERRO, B. ‘La protección nacional e internacional de los modelos y dibujos industriales’, *Revista General de Derecho*, 1992, pgs. 1561 y ss, citados por ZAMBRINI, M., *op. cit.*, pg. 106; OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pgs. 371-372, 405-406.

4.2.3 Consolidación legal y jurisprudencial de la acumulación restringida a partir de la Ley de Diseño Industrial de 2003

La Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en adelante Ley 20/2003) sustituyó el régimen del Estatuto de la Propiedad Industrial y transpuso la Directiva 98/71, configurando el diseño industrial como un derecho registral con una duración de cinco años prorrogable hasta veinticinco, y cumpliendo el principio de acumulación predicado en el artículo 17 de la Directiva 98/71⁸⁰⁴. Ya la Exposición de Motivos en su punto segundo expresa que:

“El bien jurídicamente protegido por la propiedad industrial del diseño es, ante todo, el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad. El diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación. Ello no impide que el diseño original o especialmente creativo pueda acogerse además a la tutela que le brinda la propiedad intelectual, ya que ambas formas de protección son, como es sabido, independientes, acumulables y compatibles⁸⁰⁵”.

⁸⁰⁴ Analizando en detalle la transposición de la normativa europea, véase BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., ‘La protección...’, *op. cit.*, pgs. 9-64.

⁸⁰⁵ OTERO LASTRES, J. M., ‘El grado...’, *op. cit.*, pg. 102: “*el TLPI reserva su protección para las obras artísticas originales o, lo que es lo mismo, los productos intelectuales de alguna importancia en las bellas artes, que sean el resultado de la inventiva de su autor*”.

La referencia a un diseño “especialmente creativo” parece apuntar a una acumulación restringida, limitada a las obras que satisfacen un criterio extra de originalidad. Como explica el punto VI de la Exposición de Motivos, la Ley 20/2003 no regula el diseño artístico como una modalidad autónoma, como sí lo hacían los artículos 190 y siguientes del Estatuto de la Propiedad Industrial, al no existir el diseño artístico como una categoría diferenciada de los diseños ornamentales en el Derecho Europeo. No obstante:

“Si la obra es objeto de propiedad intelectual, el autor tiene en todo caso los derechos de explotación sobre la misma en cualquier forma y la posibilidad de impedir a terceros la explotación comercial de las copias, ya que ésta implica necesariamente su reproducción y distribución, derecho que podría extenderse a las variantes de la misma a través de la facultad, que también le concede el derecho de autor, de prohibir la transformación de la obra sin su consentimiento. Ello no le impedirá registrarla además como diseño si se dan las condiciones previstas en esta ley, y en ese caso su protección sería absoluta, incluso frente al creador posterior independiente”.

Además, la Ley 20/2003 prevé como prohibición de registro en el artículo 13.g), como motivo de oposición en el artículo 33.2, y como causa de nulidad en el artículo 65, que el diseño suponga un uso no autorizado de una obra protegida por derechos de autor, lo cual implícitamente contempla la concurrencia de protecciones sobre el diseño y establece reglas de coordinación de las mismas. Igualmente, la Directiva 98/71 prevé normas análogas en sus artículos 11.2.b), y el Reglamento 6/2002, en su artículo 52. La Directiva 98/71 y la Ley 20/2003

permiten tanto la oposición al registro mediante procedimiento administrativo, como la solicitud de cancelación del registro mediante ejercicio de la acción de nulidad, mientras que el Reglamento 6/2002 sólo prevé esta última vía, sea ante la EUIPO para diseños registrados o ante los tribunales de marcas y diseños comunitarios para diseños no registrados o demandas reconventionales⁸⁰⁶.

Aborda la cuestión de la acumulación de forma directa la Disposición Adicional Décima, que reproduce el tenor literal del artículo 3.2º del Real Decreto Legislativo 1/1996:

“La protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual”.

Como demuestra la enmienda 105 a esa norma, la intención de este precepto es establecer un sistema de acumulación restringida que limite la doble protección del diseño *“sólo cuando presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser considerado como creación artística que justifique su protección con arreglo a nuestra legislación sobre propiedad intelectual”⁸⁰⁷*.

Restringir la acumulación a sólo ciertos diseños se presenta como la manera de evitar extensiones indeseadas de

⁸⁰⁶ CARBAJO CASCÓN, J., ‘Bienes...’, *op. cit.*, pgs. 22-23.

⁸⁰⁷ Boletín Oficial de las Cortes Generales, serie A, núm. 125-8, de 10 de marzo de 2003, pgs. 69-70.

monopolios, haciendo especial hincapié en la duración del derecho de autor como elemento disruptor de la competencia:

“Tan importante como fomentar la inversión en nuevos diseños, finalidad que persigue la protección mediante la propiedad industrial, es evitar la sobreprotección derivada de [...] una aplicación indiscriminada del principio de acumulación de protecciones [que] permitiría al titular del diseño registrado garantizarse, a través de la propiedad intelectual, una protección exorbitante [...] sobre cualquier innovación formal referida a un producto [...] sin otro valor que su poder inductor de compras, y le permitiría, además, impedir la transformación del mismo sin su consentimiento para la creación de nuevos modelos. Todo ello rompería, indirectamente, el equilibrio que debe existir entre la concesión de un monopolio que permita rentabilizar el valor comercial añadido por el diseño al producto, y la necesidad de preservar la competencia y la libertad de mercado⁸⁰⁸”.

Si bien estos preceptos sugieren un modelo de acumulación restringida radicado en un concepto de originalidad creativa que sólo algunos diseños poseen⁸⁰⁹, nuestro modelo de acumulación continúa sin ser una cuestión pacífica entre la doctrina: una posición minoritaria, partidaria de la acumulación absoluta, entiende que los requisitos para los diseños artísticos son los mismos que para cualquier otra obra de acuerdo con el

⁸⁰⁸ *Ibid.*

⁸⁰⁹ CARBAJO GASCÓN, F., ‘Bienes...’, *op. cit.*, pg. 33; FERNÁNDEZ NOVOA, C., ‘El encuadramiento sistemático del Diseño Comunitario’, en VV.AA., *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia, Homenaje a A. Bercovitz*, Grupo Español de la AIPPI, 2005, pgs. 409-416.

artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996⁸¹⁰; mientras una posición mayoritaria considera que en nuestro ordenamiento impera un modelo de acumulación restringida basada en el criterio de la altura creativa, en función del cual sólo diseños que superen un cierto umbral de altura creativa podrán acceder a la

⁸¹⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., ‘Comentario al artículo 10’ en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 4ª edición, Tecnos, Madrid, 2017, pgs. 205-245; ROGEL VIDE, C., *Estudios completos de Propiedad intelectual. Volumen Segundo*, Editorial Reus, Madrid, 2006, pgs. 319, 325-326: “Las obras plásticas, en todo caso y para ser objeto de propiedad intelectual, han de ser originales, originalidad [...] que no requiere de altura creativa –al margen de lo difícil que sea constatar dicha altura, tarea que, en todo caso, no compete ni está reservada a los jurisperitos–, pues se protegen las obras buenas y las malas, el arte pobre y el minimalista, el dibujo de un diseño, el de un maestro del impresionismo”; BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., ‘La protección...’, *op. cit.*, pgs. 45-46; BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., ‘Merchandising de personaje animado: la absoluta compatibilidad y acumulación de la tutela del diseño mediante derechos de propiedad industrial y derechos de propiedad intelectual (Comentario a la sentencia del TS de 15 de julio de 1999) (RJ 1999, 5954)’, *Aranzadi civil: revista quincenal* 2, 2000, pgs. 2353-2372.

doble protección⁸¹¹.

Aplicando este difuso criterio de originalidad y valor artístico, nuestra jurisprudencia ha oscilado entre rechazar y reconocer la doble protección del diseño. En un periodo inicial de escasa exigencia, los tribunales reconocieron como diseños merecedores de la protección del Derecho de autor a modelos de

⁸¹¹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., ‘Artículo 10...’, *op. cit.*, pg. 184: “Teniendo en cuenta que «la separabilidad de la forma y la función es lo que permite que la forma externa de un producto utilitario pueda ser protegido como diseño» y que tampoco en tal caso podrá reconocerse la existencia de obra (no se protegen los conocimientos técnicos) difícilmente será posible admitir la existencia de diseños que no sean obra si no se exige para ésta cierta altura creativa”; OTERO LASTRES, J. M., ‘Rasgos conceptuales...’, *op. cit.*, pgs. 366, 380-382, 422-424; OTERO LASTRES, J. M., ‘Requisitos...’, *op. cit.*, pgs. 401-413; CARBAJO CASCÓN, F., ‘Bienes...’, *op. cit.*, pgs. 30-31; OTERO LASTRES, J. M., ‘El sistema...’, *op. cit.*, pgs. 263-276; BOET SERRA, E., ‘Solapamiento o acumulación de protecciones de diseño industrial, derecho de autor y marcas en las obras de arte aplicado. Perspectiva jurisprudencial’, *XXVII Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, Grupo Español de la AIPPI, n° 45, 16-17 febrero 2012, pg. 108; OTERO LASTRES, J. M., ‘Reflexiones...’, *op. cit.*, pgs. 223-225, 233-249; RUIZ MUÑOZ, M. R., *op. cit.*, pgs. 423-424, recoge y comenta ambas posturas; MACÍAS MARTÍN, J., ‘Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial’, en VV.AA., *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia, Homenaje a A. Bercovitz*, Grupo español de la AIPPI, 2005, pg. 657; GÓMEZ SEGADE, J. A., ‘Panorámica de la nueva Ley española de diseño industrial’, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 24, 2003, pg. 50.

silla⁸¹², bancos⁸¹³, sillas para niños⁸¹⁴, frascos de perfume⁸¹⁵, personajes de dibujos animados⁸¹⁶, vajillas⁸¹⁷, tipografías⁸¹⁸, taburetes⁸¹⁹ e incluso el modelo de bicicleta que posteriormente sería objeto del decisivo caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la bicicleta plegable Brompton⁸²⁰. No obstante, el criterio de la altura creativa se fue consolidando, conllevando una restricción de la doble protección a obras que, de forma acumulada, fuesen nuevas, singulares y especialmente creativas. Los tribunales negaron así la protección del Derecho de autor a

⁸¹² Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15^a, de 28 de mayo de 1999 (Roj: SAP B 5453/19-9 – ECLI:ES:APB:1999:5453).

⁸¹³ Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15^a, de 24 de abril de 2003 (Roj: SAP B 3466/20-3 – ECLI:ES:APB:2003:3466).

⁸¹⁴ Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 13^a, de 28 de mayo de 2003 (Roj: SAP M 6307/20-3 – ECLI:ES:APM:2003:6307) y Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 14^a, de 17 de noviembre de 2004 (Roj: SAP M 14700/20-4 – ECLI:ES:APM:2004:14700).

⁸¹⁵ Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4^a, de 24 de abril de 2006 (Roj: SAP MU 524/20-6 – ECLI:ES:APMU:2006:524).

⁸¹⁶ Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 17^a, de 3 de diciembre de 2007 (Roj: SAP M 17395/20-7 – ECLI:ES:APM:2007:17395).

⁸¹⁷ Sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Sección 2^a, de 20 de abril de 2009 (Roj: SAP SS 331/20-9 – ECLI:ES:APSS:2009:331).

⁸¹⁸ Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28^a, de 16 de septiembre de 2013 (Roj: SAP M 13453/20-3 – ECLI:ES:APM:2013:13453).

⁸¹⁹ Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15^a, de 26 de abril de 2019 (Roj: SAP B 4105/20-9 – ECLI:ES:APB:2019:4105).

⁸²⁰ Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n° 5 de Madrid, de 10 de febrero de 2010 (Roj: SJM M 152/20-0 – ECLI:ES:JMM:2010:152): *“El grado de originalidad exigible dependerá del tipo de obra, entendiéndose que será menor en el ámbito de las obras [...] plásticas aplicadas, dependiendo del mayor o menor grado de libertad creativa con el que cuenta el autor”*.

sacos y botes de cemento⁸²¹, diseños gráficos incorporados a envases⁸²², adornos metálicos⁸²³, cenefas adhesivas⁸²⁴, diseños de estampados textiles⁸²⁵, diseños de bicicleta⁸²⁶, modelos de zuecos⁸²⁷, modelos de contenedor⁸²⁸, maletas⁸²⁹, planos⁸³⁰, un mueble tapizado⁸³¹, las vidrieras de la Casa Museo Lis de

⁸²¹ Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 14 de septiembre de 2006 (Roj: SAP M 18300/20-6 – ECLI:ES:APM:2006:18300).

⁸²² Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, sección 4ª, de 5 de febrero de 2008 (Roj: SAP BI 512/20-8 – ECLI:ES:APBI:2008:512).

⁸²³ Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 13 de mayo de 2008 (Roj: SAP M 7496/20-8 – ECLI:ES:APM:2008:7496).

⁸²⁴ Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 2 de julio de 2008 (Roj: SAP B 7766/20-8 – ECLI:ES:APB:2008:7766).

⁸²⁵ Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, de 8 de abril de 2009 (Roj: SJM A 136/20-9 – ECLI:ES:JMA:2009:136),

⁸²⁶ Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, sección 3ª, de 18 de septiembre de 2009 (Roj: SAP GR 1232/20-9 – ECLI:ES:APGR:2009:1232).

⁸²⁷ Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, de 10 de enero de 2011 (Roj: SAP V 259/20-1 – ECLI:ES:APV:2011:259); Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 27 de enero de 2011 (Roj: SAP B 13933/20-1 – ECLI:ES:APB:2011:13933); Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 4ª, de 4 de mayo de 2012 (Roj: SAP GC 1495/20-2 – ECLI:ES:APGC:2012:1495).

⁸²⁸ Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid, de 5 de marzo de 2010 (Roj: SJM M 179/20-0 – ECLI:ES:JMM:2010:179).

⁸²⁹ Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 15 de septiembre de 2011 (Roj: SAP B 13679/20-1 – ECLI:ES:APB:2011:13679).

⁸³⁰ Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 4ª, de 30 de diciembre de 2011 (Roj: SAP C 3850/20-1 – ECLI:ES:APC:2011:3850).

⁸³¹ Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 1ª, de 22 de febrero de 2013 (ECLI:ES:APA:2013:365).

Salamanca⁸³², un cochecito de bebé⁸³³, una columna de iluminación⁸³⁴, un monograma⁸³⁵, el diseño de una camiseta⁸³⁶ o un sacacorchos⁸³⁷.

El Tribunal Supremo ha confirmado el modelo de acumulación restringida en la paradigmática sentencia de 27 de septiembre de 2012, sobre un modelo de farola en el Eixample de Barcelona, negando que se pueda proteger todo diseño por propiedad intelectual:

“[S]in exigir para las obras plásticas ningún requisito o mérito que singularice las “obras de arte aplicadas” de las “obras de arte simple” u “obras de arte puro” [...] sin necesidad de altura artística, creatividad o individualidad configurativa. [...] a la “novedad” precisa para el modelo industrial se acumula la exigencia de un plus de creatividad⁸³⁸”.

Dado que las finalidades del Derecho de autor y del

⁸³² Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, Sección 1ª, de 13 de diciembre de 2011 (Roj: SAP SA 805/20-1 – ECLI:ES:APSA:2011:805).

⁸³³ Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección 3ª, de 29 de abril de 2013 (Roj: SAP CS 758/20-3 – ECLI:ES:APCS:2013:758).

⁸³⁴ Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, de 1 de julio de 2013 (Roj: SJM MU 688/20-3 – ECLI:ES:JMMU:2013:688).

⁸³⁵ Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 3, de 9 de enero de 2014 (Roj: SJM M 5/20-4 – ECLI:ES:JMM:2014:5).

⁸³⁶ Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de La Palma, de 5 de marzo de 2017 (Roj: SJM IB 2039/20-7 – ECLI:ES:JMIB:2017:2039).

⁸³⁷ Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, Sección 3ª, de 20 de noviembre de 2017 (Roj: SAP BU 1059/20-7 – ECLI:ES:APBU:2017:1059).

⁸³⁸ Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 27 de septiembre de 2012 (Roj: STS 6196/20-2 – ECLI:ES:TS:2012:6196), comentada por VIVAS TESÓN, I., ‘La tutela del diseño industrial por el derecho de autor’, *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial* 30, 2013, pgs. 407-426.

Derecho de diseño son tan diferentes:

“El reconocimiento del haz de derechos característicos del derecho de autor [...] no puede proyectarse, sin más, a las formas nuevas [...] que aportan un valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, pero carecen de cierto nivel de originalidad o/y creatividad dentro de la libertad relativa que impone su aplicación a un objeto”.

La sentencia confirma un modelo de acumulación restringida diferenciando entre:

“[L]as obras plásticas puramente artísticas (con independencia de que puedan ser explotadas con fin industrial), las obras de arte aplicadas a la industria y los diseños propiamente dichos, o creaciones formales diseñadas o utilizadas para ser reproducidas artesanal o industrialmente en serie, que produzcan una impresión general en el usuario informado que difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público”.

En la última década, nuestros tribunales han adoptado y desarrollado este criterio de manera dispar. Entre las sentencias desestimatorias, algunas consideran el grado de nivel creativo como un criterio cuantitativo, siendo la popularidad comercial del diseño un indicio de su elevado nivel artístico⁸³⁹; otras sentencias rechazan que la fama y difusión del diseño sean factores a considerar, incidiendo en la relación inversamente proporcional entre las necesidades funcionales del producto al que el diseño se aplica y la libertad del diseñador para producir una creación

⁸³⁹ Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 1ª, de 22 de febrero de 2013 (ECLI:ES:APA:2013:365).

artística que alcance suficiente grado de originalidad⁸⁴⁰.

Las sentencias estimatorias de la doble protección identifican como factores para apreciar la originalidad del diseño artístico su distintividad y notoriedad comercial, sus aspectos estéticos y sus soluciones técnicas, sin que la inspiración en diseños precedentes, la fabricación industrial o los materiales de baja calidad sean óbice para que el diseño alcance la altura creativa suficiente⁸⁴¹. Resulta notable la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, de 26 de abril de 2019, según la cual nuestro modelo restringido exige una originalidad notablemente elevada a las obras de arte aplicado, ya que *“lo que está en juego es tratar de conseguir un justo equilibrio entre la necesidad de preservar la libertad de mercado y el alcance de la protección que se debe dispensar a los autores por sus creaciones”*. El diseño artístico debe ser *“el resultado de una gran creatividad”*, trascendiendo la mera novedad y transmitiendo *“una idea o una expresión sensible”*⁸⁴².

No obstante, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a los conceptos armonizados de originalidad y obra protegida han tenido su reflejo en la jurisprudencia española en sentencias que abandonan progresivamente el criterio de la altura creativa en favor del

⁸⁴⁰ Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, Sección 3ª, de 20 de noviembre de 2017 (Roj: SAP BU 1059/20-7 – ECLI:ES:APBU:2017:1059); Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección 3ª, de 29 de abril de 2013 (Roj: SAP CS 758/20-3 – ECLI:ES:APCS:2013:758).

⁸⁴¹ Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 16 de septiembre de 2013 (Roj: SAP M 13453/20-3 – ECLI:ES:APM:2013:13453).

⁸⁴² Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 26 de abril de 2019 (Roj: SAP B 4105/20-9 – ECLI:ES:APB:2019:4105).

criterio armonizado, como la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28ª, de 15 de septiembre de 2017, sobre un modelo de bolso⁸⁴³; la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, de 6 de marzo de 2020, sobre un modelo de farola⁸⁴⁴; o la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 24 de febrero de 2023, sobre los logos de una discoteca⁸⁴⁵, todas examinadas en profundidad en el punto 5.5.3. Estas sentencias evidencian una tendencia hacia la matización o incluso el rechazo del criterio de altura creativa en favor de adoptar los conceptos armonizados establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos *Flos*, *Cofemel* y *Brompton* a los efectos de la doble protección de las obras de arte aplicado.

4.3 El modelo italiano de no acumulación

4.3.1 La acumulación absoluta entre la Ley de 1868 a la Ley de 1882

Pese a que quepa considerar la arquetípica *scindibilità* italiana como el modelo antagónico a *l'unité de l'art* francesa, los inicios de la protección del diseño en el Derecho italiano se

⁸⁴³ Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 15 de septiembre de 2017 (Roj: SAP M 14041/2017, ECLI:ES:APM:2017:14041).

⁸⁴⁴ Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 6 de marzo de 2020 (Roj: SAP B 2644/20-0 – ECLI:ES:APB:2020:2644).

⁸⁴⁵ Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, de 24 de febrero de 2023 (núm. 184/2023).

caracterizaron por la acumulación absoluta de protecciones. Dejando a un lado los orígenes antiguos del Derecho de autor en la Italia renacentista, ya explorados en el primer capítulo de este trabajo, la primera ley moderna de protección del derecho de autor fue la Ley de 25 de junio de 1865⁸⁴⁶, posteriormente refundida y consolidada en 1882⁸⁴⁷, que estableció un derecho de autor enajenable basado en el control por parte del autor de las reproducciones de su obra, con una duración de cuarenta años *post mortem auctoris* o de ochenta años desde la primera publicación. Aunque no incluía una enumeración siquiera ejemplificativa de obras protegidas, no excluía formalmente las obras de arte aplicado de su régimen de protección, lo cual condujo por primera vez al planteamiento de esta acumulación⁸⁴⁸. Su artículo 3 consideraba una reproducción reservada al autor “*la variación proporcional de las dimensiones en las partes o formas de una obra perteneciente a las artes del diseño*”, así como “*la variación de la materia o del procedimiento en la copia de un dibujo*”⁸⁴⁹. Asimismo, su artículo 11,

⁸⁴⁶ Legge 25 giugno 1865 n. 2337 sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno (GURI n. 162 del 5 luglio 1865).

⁸⁴⁷ Regio decreto 19 settembre 1882 n. 1012. Testo 355355rie delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756 (GURI n. 234 del 6 ottobre 1882).

⁸⁴⁸ GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pgs. 955-956; MARZANO, P., ‘Una protección mal concebida destinada a un producto bien concebido: Italia y la protección del derecho de autor sobre dibujos y modelos’, *Revue Internationale du Droit d'Auteur* 240, 2014, pg. 124.

⁸⁴⁹ (Traducción propia). La redacción original en italiano utiliza la palabra “*disegno*” puede designar tanto un dibujo o esbozo como un diseño, y dada la posterior y tradicional denominación de *disegni e modelli*, paralela a *dessins et modèles* en francés y diseños y modelos en español, cabe tener en consideración el uso de esta palabra.

al tratar traducciones y transformaciones de obras protegidas, consideraba como una transformación de las obras de dibujo la reproducción de las formas o figuras de manera no meramente mecánica o química, sino que constituya una obra de arte de tipo diferente a la obra original.

Tres años después sería aprobada la primera Ley de Diseño Industrial, la Ley de 30 de agosto de 1868, inspirada por la Ley francesa de 1806, que extendió al diseño, bajo la denominación de “dibujos y modelos ornamentales”, la normativa establecida para las patentes en virtud de las Leyes de Derechos de propiedad industrial de 30 de octubre de 1859 y de 31 de enero de 1864 y del Reglamento aprobado por Real Decreto de 31 de enero de 1864, confiriendo al diseño una protección transmisible de sólo dos años desde su registro que confería a su titular el derecho exclusivo a reproducirlo en todo o parte⁸⁵⁰.

La aplicación de la legislación de patentes al diseño

⁸⁵⁰ Legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali; Legge 31 gennaio 1864, n. 1657, colla quale viene estesa a tutto il regno quella del 30 ottobre 1859 sulle privative industriali; Legge 31 gennaio 1864, n. 1637, colla quale viene estesa a tutto il Regno quella del 30 ottobre 1859, sulle privative industriali (GURI n. 38 del 13 febbraio 1864); Regio Decreto 31 gennaio 1864 n. 1674, che approva il Regolamento pe' l'esecuzione della Legge sulle Privative industriali (GURI n. 46 del 23 febbraio 1864). La subdivisión entre diseños ornamentales y modelos de utilidad no se hizo hasta la Legge 14 febbraio 1987, n. 60. Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni d'll'accordo d'll'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744 (GURI n. 53 del 5 marzo 1987, que incorporó al ordenamiento italiano las normas de aplicación del Arreglo de La Haya de 1925.

planteó diversos problemas, como la concreción de los requisitos de protección: el requisito de aplicación industrial fue generalmente aceptando de forma pacífica como el elemento *a priori* diferenciador entre el diseño industrial y las obras de arte aplicado, pero la novedad generó debate doctrinal sobre si debía considerarse de forma extrínseca, equiparable a la ausencia de divulgación previa, o de forma intrínseca, equivalente a la originalidad⁸⁵¹. El concepto de “ornamento especial” fue generalmente interpretado como la exigencia de altura creativa determinada que podía conducir a decisiones arbitrarias basadas en juicios estéticos subjetivos, por lo que voces doctrinales propusieron vincular esta noción a que la ornamentación fuese el factor principal que influyese al consumidor para adquirir el producto⁸⁵². Esta ley fue considerada insuficiente por la corta duración de la protección conferida y las tasas de registro, que comportaron un escasísimo número de diseños registrados⁸⁵³ y sólo un caso dirimido en los tribunales en relación con la

⁸⁵¹ DERCLAYE, E., ‘The Copyright...’, *op. cit.*, pgs. 272-273; SPALLINO, A., ‘Rassegna di dottrina in tema disegni e modelli industriali 1883-1953’, *Rivista di Diritto Industriale* 1, 1954, pgs. 277-278; DI FRANCO, L., *Trattato della proprietà industriale*, Editore S.E.L., Milán, 1933, pgs. 215-230.

⁸⁵² VANZETTI A., ‘I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali’, *Rivista di Diritto Industriale*, 1994, pg. 332 y ss; SARTI, D., *op. cit.*, pg. 120 y ss.

⁸⁵³ DERCLAYE, E., ‘The Copyright...’, *op. cit.*, pgs. 273-274; GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pgs. 955-956; PIOLA CASELLI, E., *Del diritto di autore secondo la legge italiana comparata con le leggi straniere*, Eugenio Marghieri e Unione Tip. Edit. Torinese, Nápoles, 1907, pgs. 299-300; FOÀ, F., ‘De la protection des Arts décoratifs en Italie’, *Diritti d'Autore* 11-12, 1902, pg. 125, apunta que sólo cinco diseños fueron registrados en los diez primeros años de andadura de la Ley de 1868, y que sólo un caso llegó a los tribunales durante su vigencia.

misma⁸⁵⁴.

La doctrina y la jurisprudencia de la época no concebían a las obras de arte aplicado como una categoría autónoma, sino que abordaban su tutela jurídica desde el prisma de obras plásticas y figurativas aplicadas, pudiendo el autor invocar sus derechos ante reproducciones industriales no autorizadas de su obra⁸⁵⁵. La doble protección del diseño planteaba posiciones divergentes en la doctrina, desde aquellos en contra de la autonomía del diseño, partidarios de asimilarlo a las obras de arte figurativas y por tanto abarcado con el ámbito objetivo del Derecho de autor⁸⁵⁶, pasando por la admisión de una doble protección sin entrar a considerar los criterios delimitadores de la

⁸⁵⁴ La sentencia de la Corte d'Appello de Milán de 17 de agosto de 1889 (*Monitore dei tribunali* 1889, pg. 891) rechazó la protección como diseño de un dulce de almendra con forma de botón por falta de novedad, pese a que constituía la aplicación de un diseño conocido a un producto nuevo, lo cual la doctrina consideraba como satisfactorio del criterio de novedad. Véase SALA, G., 'La prima sentenza italiana in materia di designi e modelli industriali', *Rivista di Diritto Industriale*, 1952, pgs. 388 y ss.

⁸⁵⁵ SPALLINO, A., *op. cit.*, pg. 276; FOÀ, F., *op. cit.*, pg. 125 y ss; ROSMINI, E. *Legislazione e giurisprudenza sul diritto d'autore*, Milán, 1890, pg. 500 y ss.; AMAR, M., *Dei diritti degli autori delle opere dell'ingegno: studi teorico-pratici sulla legislazione italiana in rapporto colle leggi delle altre nazioni, coi trattati internazionali e colle decisioni dei magistrati italiani e stranieri*, Fratelli Boca, Turín, 1874, pg. 61 y ss; citados por MARZANO, P., *op. cit.*, pg. 126.

⁸⁵⁶ SPALLINO, A., *op. cit.*, pg. 280; DI FRANCO, L., 'Nozione teorica e disciplina legale dell'arte applicata all'industria', *Il Diritto di Autore* 1940, pg. 269, que afirma que la protección autónoma del diseño se debe a razones de política legislativa que distingue ente arte puro y arte aplicado; DI FRANCO, L., *Trattato...*, *op. cit.*, pg. 224 y ss; FOÀ, F., *op. cit.*, pg. 125, partidario de adoptar en Italia un sistema parecido al francés.

misma⁸⁵⁷; hasta los partidarios de diferentes criterios ya perfilados en el derecho francés, como el carácter artístico o industrial de la obra⁸⁵⁸; tampoco existía consenso sobre la posibilidad de acumular ambas protecciones⁸⁵⁹.

La cuestión de la protección del diseño como obra de arte fue abordada por primera vez por la jurisprudencia en las sentencias de la Corte di Cassazione de Turín de 7 de junio de 1900 y de 21 de noviembre de 1903; en ambos casos, cromolitografías utilizadas con fines industriales fueron consideradas obras protegidas por el texto refundido de la Ley de 1882, confirmando que la aplicación industrial de una obra no eliminaba los derechos de autor que existiesen sobre ella, considerando que las cromolitografías en cuestión despertaban sentimientos estéticos y requerían para su fabricación destreza y talento, pese a realizarse por métodos industriales⁸⁶⁰. En

⁸⁵⁷ VIDARI, E., *Corso di diritto commerciale, Vol. III*, Librajo de la Real Casa, Milán, 1895, pg. 143, citado por SPALLINO, A., *op. cit.*, pg. 280.

⁸⁵⁸ Se posicionan a favor ROSMINI, E., *Diritti di autore sulle opere dell'ingegno*, Società libraria, Milán, 1896, § 88; AMAR, M., *op. cit.*, § 28; y DRAGO, R., *Annotazioni 359ome legge 25 giugno 1865*, Tipi della Gazzetta dei Tribunali, Génova, 1865, pg. 123; citados por PIOLA CASELLI, E., *Le opere d'arte applicata e il diritto d'autore*, S. Lapi, Milán, 1905, pg. 7.

⁸⁵⁹ BRUNO, T., *Diritti d'Autore*, en FIORE, P., y LUCCINI, L., *Il Digesto italiano: enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, Volumen IX, Parte Segunda, Utet, Milán, 1903, § 118, citando la sentencia de la Corte di Cassazione de Turín de 20 de julio de 1894 (*Monitore dei tribunale* 1895, pg. 663), sobre diseños tipográficos de una empresa alemana copiados por una empresa italiana, como ejemplo de una decisión judicial en la que se había denegado la doble protección al diseño; AMAR, M., *op. cit.*, § 28.

⁸⁶⁰ Sentencia de la Corte di Cassazione de Turín de 21 de noviembre de 1903 (*Il Foro Italiano* 1905, 301, pg. 171); Sentencia de la Corte di Cassazione de 7 de junio de 1900 (*Giurisprudenza Italiana* 1900, 1(1), pg. 952).

consecuencia, en 1902, la Comisión real encargada de la actualización de la Ley de 1882, propuso la protección conjunta del Derecho de autor y de la propiedad industrial para las obras de arte aplicado⁸⁶¹.

4.3.2 El triunfo de la separabilidad: de la Ley de Derecho de Autor de 1925 a las Leyes de Diseño de 1940 y de Derecho de autor de 1941

El comienzo del siglo XX vio el surgimiento de la que se convertiría en la doctrina paradigmática del Derecho italiano, la *scindibilità* o separabilidad, propuesta por Eduardo Piola Caselli⁸⁶², diametralmente opuesta a la doctrina francesa de la unidad del arte y con el fin de preservar la pureza de las bellas artes. Como se explicará en mayor detalle en el punto 5.2, este criterio fue formulado por primera vez por la sentencia de 19 de diciembre de 1931 de la Corte di Cassazione, entendiendo que, si los rasgos artísticos de un producto pueden separarse del destino industrial del mismo y adquirir una apariencia autónoma, éstos merecen protección por el Derecho de autor⁸⁶³. Pese a que algunos autores se mostraron contrarios a este criterio y

⁸⁶¹ MARZANO, P., *op. cit.*, pg. 128, citando el Informe de la Comisión designada para los decretos reales del 15 de diciembre de 1901 y del 15 de febrero de 1902, pg. 12.

⁸⁶² PIOLA CASELLI, E., *Del Diritto...*, *op. cit.*, pgs. 299-300.

⁸⁶³ Sentencia de la Corte di Cassazione de 19 de diciembre de 1931 (*Il Diritto d'Autore* 1932, pg. 128).

favorables a la acumulación de protecciones⁸⁶⁴, la teoría de la separabilidad comenzó a calar en la jurisprudencia: la sentencia de la Corte d'Appello de Milán del 17 de agosto de 1914 negó la protección del Derecho de autor a farolas de bronce considerando que, pese a su carácter artístico y ornamental, carecían de individualidad artística propia y no podían considerarse independiente del producto industrial al que se incorporaban⁸⁶⁵.

Aunque la teoría de la *scindibilità* continuaba cobrando fuerza, la influencia del Derecho francés⁸⁶⁶ llevó al legislador italiano a reconocer formalmente por primera vez la protección del diseño como obra artística. La Ley de 7 de noviembre de 1925⁸⁶⁷ actualizó el Derecho de autor italiano para adecuarlo al Convenio de Berna, introduciendo pocas modificaciones de alcance general frente al texto refundido de 1882, con la salvedad de extender la protección del Derecho de autor a cincuenta años *post mortem auctoris* en su artículo 26. Por lo que respecta al diseño, su artículo 1.1 establecía que “*Todas las obras científicas, literarias, artísticas y didácticas están protegidas por este decreto, sea cual sea su mérito*

⁸⁶⁴ Véase como ejemplos de doctrina favorable a la acumulación de protecciones BIAMONTI, L., ‘Sulla natura e sui limiti della tutela giuridica dei lavori d’arte applicata all’industria e dei disegni e modelli ornamentali’, *Il Diritto d’Autore*, 1932, pg. 443; y DE SANCTIS, V., ‘I disegni ed i modelli ornamentali nella legge di riforma delle privative industriali e dei marchi’, *Il Diritto d’Autore*, 1934, pg. 482, ambos citados por SPALLINO, A., *op. cit.*, pg. 281.

⁸⁶⁵ Sentencia de la Corte d’Apello de Milán de 17 de septiembre de 1914 (*Il Foro Italiano* 1914, 39(2), pg. 541).

⁸⁶⁶ PERRET, F., *op. cit.*, pg. 257.

⁸⁶⁷ Regio decreto legge 7 novembre 1925 n. 1950. Disposizioni sul diritto di autore (GURI n. 270 del 20 novembre 1925).

y destino”, y el apartado segundo de este mismo artículo, al enumerar las obras consideradas artísticas, incluía las obras de arte aplicadas a la industria⁸⁶⁸. Esta expresa inclusión del diseño como obra de arte aplicado en el ámbito de protección del Derecho de autor, acompañado de la falta de un precepto específico que prohibiese o limitase la posibilidad de acumularla con la protección específica de la propiedad industrial, no hizo sino respaldar el modelo de acumulación absoluta entre la Ley de 1925 y la Ley de 1882, sin importar el mérito artístico o el destino de la obra en cuestión, como defendía gran parte de la doctrina⁸⁶⁹.

No obstante, tal y como había ocurrido en Francia en el siglo anterior, tanto la doctrina como la jurisprudencia se resistieron a la adopción de la unidad del arte, buscando limitar la acumulación de protecciones mediante el desarrollo numerosas teorías y criterios para distinguir entre diseños ordinarios y obras de arte aplicado. Los criterios resultantes se correspondían o aludían a los ya ideados, probados y descartados en Francia: el modo de reproducción, obedeciendo al número de copias⁸⁷⁰; el destino esencial, industrial o estético, de la obra⁸⁷¹; el criterio de la accesoriedad, traducido en el carácter autónomo del arte

⁸⁶⁸ (Traducción propia).

⁸⁶⁹ DERCLAYE, E., ‘The Copyright...’, *op. cit.*, pg. 275; PERRET, F., *op. cit.*, pgs. 257-258; DI FRANCO, L., ‘Nozione...’, *op. cit.*, pgs. 269 y ss.

⁸⁷⁰ BIAMONTI, L., ‘Sulla natura...’, *op. cit.*, pg. 457, propone este criterio frente a la *scindibilità*; citado por DERCLAYE, E., ‘The Copyright...’, *op. cit.*, pg. 275.

⁸⁷¹ GHIRON, M., *Corso di Diritto Industriale con Testi di Legislazione e Convenzioni Internazionale in Appendice, Volumen II*, SEFI, Roma, 1929, pg. 210, propone este criterio.

aplicado frente a la accesoriedad del dibujo o modelo frente a la producción industrial⁸⁷²; el carácter artístico o industrial de la obra, atendiendo a qué elemento prevalece, rescatando la antigua dicotomía entre la contemplación estética y la utilidad práctica, y centrándose en el valor artístico de la obra⁸⁷³, pero sobre todo, el criterio de la separabilidad o *scindibilità*⁸⁷⁴.

La teoría de la separabilidad ganó rápidamente acogida entre la doctrina⁸⁷⁵ y la jurisprudencia, aplicándose por primera vez por la Corte di Cassazione en su sentencia de 19 de diciembre de 1931, en la que se rechazó la protección de una cocina como obra de arte aplicado en virtud del criterio de la separabilidad, así como por falta de originalidad, al entender que los elementos artísticos del diseño no podían separarse de su destino industrial, adquiriendo una apariencia autónoma separada del objeto⁸⁷⁶. La

⁸⁷² DERCLAYE, E., 'The Copyright...', *op. cit.*, pg. 275, cita a BIAMONTI, L., 'La protezione pratica delle opere dell'arte applicata, *Rapporto presentato al congresso di Budapest dell'Ass. Litter. Et Art. Internazionale del 1930*, pg. 563; MUSATTI, A., 'Opere dell'ingegno e disegni o modelli di fabbrica, *Rivista di Diritto Commerciale*, 1915, II, pg. 161.

⁸⁷³ BIAMONTI, L., 'Sulla natura...', *op. cit.*, pg. 443; LUISETTI, G., 'Della protezione legale dei prodotti d'arte industriale', *Giurisprudenza Italiana*, 1914, II, pg. 142.

⁸⁷⁴ PIOLA CASELLI, E., *Del diritto...*, *op. cit.*, pg. 292.; PIOLA CASELLI, E., 'L'allacciamento della protezione dell'arte industriale con la protezione del diritto d'autore', *Il Diritto D'Autore*, 1940, pg. 15.

⁸⁷⁵ DE SANCTIS, V., La tutela giuridica dell'arte industria, *Studi di Diritto Industriale*, 1940, pg. 19; GHIRON, M., 'La tutela dell'arte applicata all'industria', *Rivista di Diritto Privato*, 1933, II, pg. 302; BIAMONTI, L., 'La protezione...', *op. cit.*, pg. 563.

⁸⁷⁶ Sentencia de la Corte di Cassazione de 19 de diciembre de 1931 (*Il Diritto d'Autore* 1932, pg. 128); sentencia de la Corte di Cassazione de 26 de enero de 1932 (*Il Faro Italiano* 1932, 57, pg. 868).

Corte di Cassazione consolidó la adopción de esta doctrina en los años siguientes, concediendo protección como obras de arte aplicado a diseños tridimensionales, como figuritas de madera que decoraban corchos de botella⁸⁷⁷, y negándola a diseños bidimensionales, como tipos de letra o diseños del dorso de barajas de cartas⁸⁷⁸; los tribunales inferiores pronto adoptaron también la teoría de la separabilidad⁸⁷⁹.

Mientras la separabilidad se afianzaba como el criterio hegemónico, Italia avanzaba hacia un modelo de no acumulación en el que la protección del Derecho de autor resultaba inaccesible para todo diseño que no cumpliesen el estricto requisito de la separabilidad, en todo caso siendo ambas protecciones alternativas y no acumulables⁸⁸⁰. La Ley de 13 de septiembre de 1934 sobre derechos de propiedad industrial y marcas de fábrica y de comercio, pese a no llegar nunca a entrar en vigor, ya disponía en su artículo 66 que “*las disposiciones sobre derechos de autor*

⁸⁷⁷ Sentencia de la Corte di Cassazione de 25 de enero de 1933 (*Il Diritto d'Autore* 1934, pg. 46)

⁸⁷⁸ Sentencia de la Corte di Cassazione de 20 de diciembre de 1937 (*Il Foro Italiano* 1938, pg. 562).

⁸⁷⁹ Como la sentencia la Corte d'Apello de Milán de 17 de julio de 1933 (*Rivista della Proprietà Intellettuale e Industriale* 1933, pg. 305), que negó la protección del Derecho de autor a un anuncio de madera; la sentencia de la Corte d'Apello de Brescia de 12 de diciembre de 1933 (*Rivista della Proprietà Intellettuale e Industriale* 1933, pg. 330), citadas por SPALLINO, A., *op. cit.*, pg. 282; o la sentencia de la Corte d'Apello de Milán de 22 de octubre de 1935 (*Il Diritto d'Autore* 1936, pg. 44), que otorgó protección a esbozos de diseños de moda como obras de arte puro, citada por DERCLAYE, E., ‘The Copyright...’, *op. cit.*, pg. 277.

⁸⁸⁰ GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pg. 956.

no se aplican a los modelos y dibujos⁸⁸¹”. La protección los diseños se emancipó por fin de protección del Derecho de patentes⁸⁸² con la aprobación del Real Decreto de 25 de agosto de 1940⁸⁸³. Esta norma igualmente negaba *prima facie* la protección del Derecho de autor al diseño en su artículo 5, declarando que “*las disposiciones sobre derechos de autor no se aplican a los modelos y diseños*”, estableciendo así un sistema de no acumulación en la que la protección registral del Derecho de diseño excluía la protección del Derecho de autor⁸⁸⁴. El artículo 5 de la Ley definía los modelos o dibujos ornamentales como “*modelos o dibujos nuevos capaces de dar, a determinados productos industriales, una ornamentación especial, ya sea por la forma o por una combinación particular de líneas, colores y otros elementos*”⁸⁸⁵. Para su protección, se requería la novedad, carente de definición legal, pero entendida aún como un concepto dual dividido en novedad extrínseca o novedad objetiva y novedad intrínseca o esfuerzo creativo, y la aplicación industrial, así como

⁸⁸¹ Regio Decreto 13 settembre 1934, n. 1602, Privative industriali e marchi di fabbrica e di commercio (GURI n. 240 del 12 ottobre 1934) (Traducción propia); DERCLAYE, E. ‘The Copyright...’, *op. cit.*, pg. 274; DE SANCTIS, V., ‘I disegni e modelli ornamentali nella legge di riforma delle privative industriali e dei marchi’, *Il Diritto d’Autore* 1934, pg. 484.

⁸⁸² REGIO DECRETO 29 giugno 1939, n. 1127. Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali. (GURI n. 189 del 14 agosto 1939), la normativa de patentes entonces vigente.

⁸⁸³ Regio Decreto 25 agosto 1940, n. 1411. Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali (GURI n. 247 del 21 ottobre 1940).

⁸⁸⁴ (Traducción propia); DERCLAYE, E., ‘Copyright...’, *op. cit.*, pgs. 279-280; citando a GRECO, P. y VERCELLONE, P., ‘Le invenzioni e i modelli industri’li’, en VASALLI, F. (Dir.), *Trattato di diritto civile italiano*, Utet, Turín, 1968, pg. 405.

⁸⁸⁵ (Traducción propia).

que el diseño no contraviniese la moral pública⁸⁸⁶. La protección registral tenía una escasa duración de cuatro años, frente a los dos años de la normativa precedente⁸⁸⁷, si bien posteriormente sería ampliada a quince años mediante la Ley de 23 de mayo de 1977⁸⁸⁸. La norma fue ampliamente criticada por su brevísima protección, altas tasas y complejo procedimiento registral⁸⁸⁹.

Por su parte, en materia de derechos de autor, la Ley de 22 de abril de 1941 resultaba mucho más clara en su codificación de la teoría de la separabilidad. Su artículo 1 disponía: “*Se encuentran protegidas por esta ley las obras intelectuales de carácter creativo pertenecientes a la literatura, la música, las artes figurativas, la arquitectura, el teatro y la cinematografía, cualesquiera que sea el modo o la forma de expresión*”. Esta expresión *in fine* reemplazó a la de “*cualquiera que sea su mérito o destino*” de la anterior ley para evitar la protección de obras triviales⁸⁹⁰. Enfatizaba el artículo 2.4 que el objeto de protección de la ley incluía “*las obras de escultura, pintura, dibujo, grabado y artes figurativas similares, incluida la escenografía, incluso las aplicadas a la industria, siempre que su valor artístico sea separable del*

⁸⁸⁶ DERCLAYE, E., ‘The Copyright...’, *op. cit.*, pg. 280; PAVANELLO, L., ‘Chapter 10: Industrial Design Rights: Italy’, en GAO R., GRAY B.W. (eds.), *Industrial Design Rights: An international perspective*, 2ª edición, Kluwer Law International, La Haya, 2015, pg. 165; SUTHERSANEN, U., *Design Law in Europe...*, *op. cit.*, pg. 220.

⁸⁸⁷ DERCLAYE, E., ‘The Copyright...’, *op. cit.*, pgs. 281-282.

⁸⁸⁸ Legge 23 maggio 1977, n. 265. Modifica agli articoli 9, 12 e 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, relativamente alla durata del brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali (GURI n. 153 del 7 giugno 1977).

⁸⁸⁹ DERCLAYE, E., ‘The Copyright...’, *op. cit.*, pg. 287.

⁸⁹⁰ (Traducción propia); MARZANO, *op. cit.*, pg. 145.

*carácter industrial del producto al que se asocian*⁸⁹¹”. En términos generales, esta nueva ley resultaba más detallada que su predecesora, estableciendo como requisitos de protección el carácter creativo y el esfuerzo intelectual, regulando los derechos económicos y morales del autor, estableciendo límites a los mismos, y fijando la duración de la protección en cincuenta años *post mortem auctoris*; no obstante, todavía omitía cuestiones tan relevantes como la regulación de las obras en comisión o de las obras creadas por trabajadores⁸⁹².

La teoría de la separabilidad fue adoptada con carácter general por doctrina y jurisprudencia, entendiéndose como una separabilidad ideal y no material de los elementos funcionales y artísticos de la obra, pudiendo apreciar su valor artístico de forma separada e independiente al uso práctico del producto⁸⁹³. La doctrina se debatió entre interpretar este concepto con base en el

⁸⁹¹ Legge 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritt' d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (GURI n. 166 del 16 luglio 1941).

⁸⁹² DERCLAYE, E., 'The Copyright...', *op. cit.*, pg. 279.

⁸⁹³ *Ibid.*, pg. 282; PAVANELLO, L., *op. cit.*, pgs. 160-161; MORRI, F., 'Le opere d'industrial design tra diritt' d'autore e tutela come modelli industrialdebeeve cambiare tutto perché (quasi) nulla cambi?', *Rivista di Diritto Industriale* 62, 2013, pg. 187; citando, entre otras, Sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile I, de 7 de diciembre de 1994 (*Il Diritto d'Autore* 1996, pg. 410); la sentencia de la Corte di Cassazione de 26 de junio de 1980, n. 4006 (*Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale* 1980, pg. 61), permitiendo la reproducción exacta de la silla Wassily de Marcel Breuer; la sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione criminale, de 27 de enero de 1977 (*Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 1978, pg. 99), sobre el diseño de una silla del diseñador holandés Gerrit Rietveld; la sentencia de la Corte di Cassazione de 22 de octubre de 1956 (*Il Faro Italiano* 1957, 80, pg. 586), sobre cajas decoradas de semillas de flores.

valor artístico de la obra o en la posibilidad de reproducir la obra en un soporte diferente al que estaba asociada originalmente⁸⁹⁴. Aunque el lenguaje ambivalente utilizado en ambas interpretaciones dificultó identificar cuál de las dos estaba siendo utilizada en cada caso concreto⁸⁹⁵, la jurisprudencia se mostró favorable a la primera interpretación, evitando así juicios de valor sobre el mérito artístico de la obra en cuestión⁸⁹⁶.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el criterio de la separabilidad acabó por imponerse, dando lugar a una jurisprudencia previsible y rígida, mucho más dura con los diseños tridimensionales que con los bidimensionales. Formalmente, el modelo italiano podía calificarse como acumulación restringida, pero para los diseños tridimensionales se trataba de un modelo no acumulación *de facto*. Las obras tridimensionales quedaban excluidas con carácter general de la protección del Derecho de autor, al considerarse que la relación indivisible entre estética y función impedía que la forma pudiese reproducirse en otro soporte material a aquel en que

⁸⁹⁴ FITTANTE, A., *La nuova tute'a dell'industrial design*, Giuffrè, 2002, pg. 23.

⁸⁹⁵ BERGOMI, G., 'Industrial design', en *Contratto e Impresa. Dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale diretti da Francesco Galgano*, CEDAM – Padova, 1987, pgs. 971 y ss.

⁸⁹⁶ Véanse, entre otras, la sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile I, de 5 de julio de 1990 (*Il Diritto d'Autore* 1991, pg. 67) y la sentencia del Tribunale de Florencia de 20 de octubre de 1988 (*Il Diritto d'Autore* 1989, pg. 455), citadas por DERCLAYE, E., 'The Copyright...', *op. cit.*, pg. 286; DI FRANCO, 'Nozione...', *op. cit.*, pg. 269.

originalmente se había fijado⁸⁹⁷. Las obras bidimensionales sí podían acceder a la protección del Derecho de autor siempre que, además de cumplir el criterio de separabilidad, fuesen lo bastante originales como para salvar el umbral establecido por el Real Decreto de 1940⁸⁹⁸. La jurisprudencia de la Corte di Cassazione no sólo estableció la separabilidad como “*el único criterio que puede servir de base para el enjuiciamiento es la separabilidad ideal del valor artístico de la obra del carácter industrial del producto al que se asocia*”⁸⁹⁹, rechazando otros criterios⁹⁰⁰, sino que prohibió el recurso a otras

⁸⁹⁷ Véanse la sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile I, de 7 de diciembre de 1994 (*Il Diritto d'Autore* 1996, pg. 410); sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile I, de 5 de julio de 1990 (*Il Diritto d'Autore* 1991, pg. 67); sentencia del Tribunale de Florencia de 20 de octubre de 1988 (*Il Diritto d'Autore* 1988, pg. 455); sentencia de la Corte di Cassazione del 10 de octubre de 1975 (*Giurisprudenza comparata di diritto internazionale privato* 1978, pg. 3); citadas por DERCLAYE, E., ‘The Copyright...’, *op. cit.*, pgs. 284-285.

⁸⁹⁸ Sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile I, de 7 de diciembre de 1994 (*Il Diritto d'Autore* 1996, pg. 410); sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile I, de 5 de julio de 1990 (*Il Diritto d'Autore* 1991, pg. 67); sentencia de la Corte d'Appello de Milán de 19 de julio de 1985 (*Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 1985, pg. 2005); FITTANTE, *La nuova...*, *op. cit.*, pgs. 25-26; MORRI, F., ‘Le opere...’, *op. cit.*, pg. 191.

⁸⁹⁹ Sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile I, de 5 de julio de 1990 (*Il Diritto d'Autore* 1991, pg. 67), sobre un diseño de tela con cuadrados de colores (Traducción propia).

⁹⁰⁰ Véanse entre otras, la sentencia de la Corte d'Appello de Milán de 19 de julio de 1985 (*Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 1985, pg. 2005) y la sentencia del Tribunale de Milán de 4 de octubre de 1973 (*Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale* 1973, pg. 396); DERCLAYE, E., ‘The Copyright...’, *op. cit.*, pg. 286; BERGOMI, G., *op. cit.*, pg. 969.

categorías de obra para eludir su aplicación⁹⁰¹.

4.3.3 De la acumulación absoluta fugaz a la acumulación restringida armonizada

La asentada doctrina de la separabilidad se vería bruscamente interrumpida, al menos *de lege*, con la aprobación de la Ley de 23 de diciembre de 1996⁹⁰², cuyo artículo 1.58 disponía que:

“El derecho de autor de las obras de diseño industrial está incluido entre los protegidos por la ley n. 633 de 22 de abril de 1941, el Gobierno, mediante reglamentos adoptados de conformidad con el artículo 17, párrafo 2, de la ley n. 400 de 23 de agosto de 1988, está autorizado a dictar normas para la aplicación y coordinación de la disposición de la frase anterior de este párrafo con la legislación vigente en materia de diseño industrial”.

Esta disposición supuso un inesperado y tentativo retorno al periodo de acumulación absoluta que precedió a la instauración de la separabilidad, con el potencial para generar un

⁹⁰¹ Sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile I, de 7 de diciembre de 1994 (*Il Diritto d'Autore* 1996, pg. 410), sobre una *chaise-longue* de LeCorbusier, sugiriendo que todo diseño tridimensional funcional no merece protección como obra de arte aplicado.

⁹⁰² Legge 23 dicembre 1996, n. 650. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata (GURI n. 300 del 23 dicembre 1996).

régimen de acumulación restringida articulado legislativamente mediante un reglamento⁹⁰³.

Sin embargo, la vida de esta disposición fue muy breve: el artículo 27 de la Ley n. 266 de 7 de agosto de 1977 lo derogó expresamente, yendo más allá al disponer que:

“La duración de la protección legal de los derechos de autor para obras de dibujos y modelos industriales, de acuerdo con el Real Decreto n° 1411 del 25 de agosto de 1940, no puede ser superior a quince años, hasta la aplicación de la directiva de la Comunidad en materia de patentabilidad de los diseños industriales⁹⁰⁴”.

Si bien esta Ley dio marcha atrás a la generosa acumulación de la Ley de 1996, reconoció a la vez la protección del Derecho de autor para el diseño, aunque limitada temporalmente y sujeta a la teoría de la separabilidad imperante. El precepto guardaba silencio sobre la fecha de inicio del cómputo de los quince años de duración de la protección y su compatibilidad con el artículo 5(2) del Real Decreto de 1940, que excluía al diseño de la aplicación del Derecho de autor. Además, la limitación en el plazo de protección del diseño como obra de arte aplicado se oponía frontalmente a la Directiva 2006/116, por la cual el plazo de protección del Derecho de autor había sido

⁹⁰³ (Traducción propia); DERCLAYE, E., ‘The Copyright...’, *op. cit.*, pg. 289; MARZANO, P., *op. cit.*, pg. 199, apuntando que el precepto pretendía eliminar las distinciones en cuanto al nivel de creatividad exigido al diseño respecto al resto de obras protegidas por Derecho de autor; SUTHERSANEN, U., *Design Law in Europe...*, *op. cit.*, pg. 209.

⁹⁰⁴ Legge 7 agosto 1997, n. 266. Interventi urgenti per l’economia (GURI n. 186 dell’11 agosto 1997) (Traducción propia).

armonizado en setenta años *post mortem auctoris*⁹⁰⁵.

Con el cambio de milenio, la aprobación de la Directiva 98/71 y del Reglamento 6/2002 obligarían a una transformación del modelo italiano. La Directiva 98/71 fue transpuesta por el Decreto Legislativo n° 95 de 2 de febrero de 2001⁹⁰⁶, cuyo artículo 22 eliminó el expreso requisito de separabilidad de artículo 2.4 de la Ley de Derecho de Autor de 1941, introduciendo un nuevo punto 10 según el cual se incluía en la enumeración de obras protegidas a “*las obras de diseño industrial que presentan carácter creativo y valor artístico per se*”. Este precepto suponía el paso a una acumulación restringida conforme con el artículo 17 de la Directiva 98/71, derogando la teoría de la separabilidad que, como ya se ha apuntado, la Comisión consideraba contraria al Derecho europeo. El tenor literal del artículo, si bien no dejaba dudas acerca del abandono de la separabilidad como criterio hegemónico, introducía el doble criterio del “carácter creativo y valor artístico”.

La expresión “carácter creativo” cabe entenderse como una nueva versión del requisito tradicional de creatividad exigida explícitamente en el artículo 1.1 de la Ley de 1941, que establece como objeto del Derecho de autor “*las obras intelectuales de carácter*

⁹⁰⁵ DERCLAYE, E., ‘The Copyright...’, *op. cit.*, pg. 289; PAVANELLO, L., *op. cit.*, pg. 154; SUTHERSANEN, U., *Design Law in Europe, op. cit.*, pg. 209; MORRI, ‘Le opere...’, *op. cit.*, pgs. 193-195, resume las posturas doctrinales en torno a esta norma.

⁹⁰⁶ Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 95. Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli; entró en vigor el 19 de abril de 2001 (GURI n. 79 del 4 aprile 2001 – Suppl. Ordinario n. 72).

creativo pertenecientes a la literatura, la música, las artes figurativas, la arquitectura, el teatro y la cinematografía, cualquiera que sea su modo o forma de expresión". Esta creatividad mínima se entiende por la doctrina y la jurisprudencia como la ausencia de copia y la expresión de la personalidad del autor⁹⁰⁷. El segundo elemento de "valor artístico" ha dado lugar a posiciones doctrinales encontradas y resoluciones judiciales contradictorias en las últimas décadas, a fin de evitar las consecuencias anticompetitivas de una excesiva acumulación⁹⁰⁸, como se explica en detalle el punto 5.4.2.

Una mayoría de la doctrina entendió el valor artístico en un sentido cuantitativo, como una exigencia más estricta que para el resto de obras protegidas por Derecho de autor, requiriendo que el elemento estético fuese gratuito, en el sentido de prevalecer sobre los aspectos utilitarios del diseño⁹⁰⁹; que el público identifique la obra como artística, apreciando sus elementos

⁹⁰⁷ (Traducción propia). Véanse la sentencia del Tribunale de Venecia de 19 de octubre de 2007 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2009, pg. 1271); la sentencia del Tribunale de Venecia de 9 de junio de 2006 (*Le Sezioni Specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale- Rassegna di giurisprudenza*, 2006 I-II, 254, pg. 387); DI CATALDO, V., 'Dai vecchi "disegni e modelli ornamentali" ai nuovi "disegni e modelli": i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime', *Europa e diritto privato* 1, 2002, pg. 80-82; FABIANI, M., 'La protezione dell'opera d'arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale', *Il Diritto d'Autore* 2002, pg. 205; SPADA, P., GHINDINI, G., y AUTERI, P., 'Industrial design e opere d'arte applicate all'industria (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini)', *Rivista di diritto civile* 48(2), 2002, pg. 276.

⁹⁰⁸ MARZANO, P., *op. cit.*..., pg. 206.

⁹⁰⁹ *Ibid.*, pgs. 207-208; SPADA, P., GHINDINI, G., y AUTERI, P., *op. cit.*, pgs. 269-272: "*La obra presenta un valor artístico en sí misma si el valor artístico se desliga del valor utilitario, si el lenguaje funcionalmente estético se presta a ser sentido socioculturalmente como gratuito*" (Traducción propia).

estéticos como independiente de sus elementos funcionales⁹¹⁰; o incluso proponiendo una diferenciación entre el mercado del arte y el mercado de los productos industriales, como contextos contrapuestos en los que imperan respectivamente el Derecho de autor y el Derecho de diseño⁹¹¹. La teoría de “el dictamen de la historia”, secundada por parte de la jurisprudencia, propone basar el valor artístico del diseño en el reconocimiento que éste obtenga en el mundo del arte por parte de críticos, expertos e instituciones, siendo expuesto en museos y galerías, incluido en publicaciones del sector, siendo objeto de premios y en general adquiriendo la consideración colectiva de obra de arte⁹¹².

Otra posición doctrinal entiende el valor artístico en términos cualitativos, acercándolo a la originalidad, de forma que satisfarían el criterio las obras que ejemplifiquen el poder comunicativo de las obras de arte o la capacidad creativa y expresiva del ser humano. También se han considerado los conceptos de “carácter creativo” y “valor creativo” como un intento del legislador de diferenciar las obras protegidas por el Derecho de autor, pudiendo satisfacer una obra estos criterios,

⁹¹⁰ MARZANO, P., *op. cit.*, pgs. 210-211; SARTI, D., ‘Tutela dei disegni e modelli comunitari tra imitazione servile e protezione del diritto d’autore’, *Il Diritto Industriale* 2, 2008, pg. 172; SPADA, P., GHINDINI, G., y AUTERI, P., *op. cit.*, pgs. 272-276.

⁹¹¹ SPADA, P., GHINDINI, G., y AUTERI, P., *op. cit.*, pgs. 276-280.

⁹¹² DI CATALDO, V., *I brevetti per invenzione e per 374nergí di utilità i disegni e modelli. Artt. 2584-2594*, 3ª edición, Giuffrè, Milán, 2012, pg. 32; BONELLI, G., ‘Industrial Design e tutela di diritto d’autore’, *Il Diritto d’Autore* 2003, pgs. 518-519; DE SANCTIS, *La Protezione delle Forme nel Codice della Proprietà Industriale*, Giuffrè, Milán, 2009, pg. 100 y ss; citados por MARZANO, P., *op. cit.*, pgs. 210-214.

pero a no considerarse nueva o singular a los efectos del Derecho de diseño⁹¹³.

La jurisprudencia se ha debatido, en las últimas décadas, entre vincular el valor artístico al hecho de que la infracción afecte a la comercialización de la obra en el mercado del arte, y entender este elemento en el contexto de la mencionada teoría del dictamen de la historia. Según una primera interpretación, la protección del Derecho de autor se vincula a la comercialización en el mercado del arte, sus innovaciones estéticas frente a los estándares del sector y la apreciación de dicho elemento estético de forma separada a sus elementos industriales por parte del público; en base a estos criterios, los tribunales han denegado la protección del Derecho de autor a chaquetas térmicas⁹¹⁴, máquinas de café⁹¹⁵, sofás⁹¹⁶, productos de papelería⁹¹⁷ o grifos⁹¹⁸,

⁹¹³ MARZANO, P., *op. cit.*, pgs. 214-217; GUIZZARDI, S., ‘La tutela d’autore del disegno industriale: incentivi all’innovazione e regime circolatorio’, *Quaderni di AIDA*, Giuffrè, Milán, 2005, pg. 76; FABIANI, M., ‘Rivoluzione nella protezione dell’arte applicata all’industria’, *Il Diritto d’Autore* 2001, pg. 37; GUIDICI, S., ‘La protezione giuridica dei disegni e modelli’, *Rivista di Diritto industriale*, 2001, III, pg. 36.

⁹¹⁴ Sentencia de la Corte d’Appello de Milán, sezione I, de 5 de mayo de 2017, n. 1893.

⁹¹⁵ Sentencia del Tribunale de Roma, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 12 de enero de 2011, n. 457.

⁹¹⁶ Sentencia del Tribunale de Venecia, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 21 de diciembre de 2004.

⁹¹⁷ Sentencia del Tribunale de Roma, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 4 de noviembre de 2013, n. 21935.

⁹¹⁸ Sentencia del Tribunale de Turín, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 18 de junio de 2010.

pero también se lo han reconocido a joyas⁹¹⁹.

Por su parte, otro sector jurisprudencial ha abrazado la teoría del dictamen de la historia, midiendo el valor artístico de las obras de arte aplicado en función de su reconocimiento por los círculos artísticos y el público, negando la protección del Derecho de autor a modelos de coche⁹²⁰, relojes⁹²¹, belenes⁹²² o telas de alta costura⁹²³, pero también lo han concedido a botas de esquiar⁹²⁴, figuritas decorativas⁹²⁵, bancos⁹²⁶, la famosa silla Panton⁹²⁷, la lámpara Arco que sería objeto de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso *Flos*⁹²⁸, o mobiliario del célebre arquitecto Le Corbusier⁹²⁹.

⁹¹⁹ Sentencia del Tribunale de Roma, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 26 de marzo de 2008, n. 6542.

⁹²⁰ Sentencia del Tribunale de Turín, Sezione specializzata in materia di impresa, de 31 de enero de 2019, n. 482 (Traducción propia).

⁹²¹ Sentencia de la Corte d'Appello de Turín, Sezione specializzata in materia di impresa, de 16 de septiembre de 2019, n. 1509.

⁹²² Sentencia de la Corte di Cassazione, sezione civile I, de 12 de enero de 2018, n. 658.

⁹²³ Sentencia del Tribunale de Bolonia de 30 de marzo de 2009.

⁹²⁴ Sentencia de la Corte d'Appello de Milán, Sezione specializzata in materia di impresa, de 25 de enero de 2021, n. 493.

⁹²⁵ Sentencia de la Corte de Cassazione, Sezione penale III, de 5 de octubre de 2017, n. 2402.

⁹²⁶ Sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile I, de 13 de noviembre de 2015, n. 23292.

⁹²⁷ Sentencia del Tribunale de Milán, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 13 de septiembre de 2012, n. 9917.

⁹²⁸ Sentencia del Tribunale de Milán, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 12 de septiembre de 2012, n. 9906 (Traducción propia).

⁹²⁹ Sentencia del Tribunale de Florencia, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 26 de abril de 2011.

Finalmente, la consideración de un diseño como arte, puesta de manifiesto por su exhibición en museos o por la obtención de premios, no se considera parece relevante para determinar que la intención del autor fuese la de crear su propia creación intelectual, sino meramente que es un “*objeto industrial merecedor de elogio, o incluso de admiración, en su ámbito propio, o que tiene unos componentes estéticos relevantes*”⁹³⁰. El Abogado General considera que existen muchos más criterios a tener en cuenta que los cuatro sugeridos y analizados, por lo que la pretensión de una enumeración exhaustiva resulta inapropiada. Señala asimismo la importancia del derecho de competencia desleal como herramienta complementaria para impedir “*imitaciones serviles o parasitarias*” incluso si se denegase la protección del Derecho de autor⁹³¹.

Recientemente, algunas sentencias italianas han empezado a aplicar el concepto autónomo de obra, matizando o precisando el criterio del carácter creativo y valor artístico, como la sentencia de la Corte di Cassazione de 30 de abril de 2020, sobre la disposición interior de una tienda; o las sentencias del Tribunale de Milán de 25 de febrero de 2022⁹³² y de 19 de abril de 2021⁹³³. Estas sentencias serán abordadas en profundidad más

⁹³⁰ Conclusiones AG en *Brompton*, § 89-94, citando la sentencia del caso *Doceram*, § 37, en relación con “*las circunstancias objetivas que muestren los motivos que presidieron la elección de las características de la apariencia del producto en cuestión*”.

⁹³¹ Conclusiones AG en *Brompton*, § 99-101.

⁹³² Sentencia del Tribunale de Milán, Sezione specializzata in materia di impresa, de 25 de febrero de 2022, n. 1679.

⁹³³ Sentencia del Tribunale de Milán, Sezione specializzata in materia di impresa, de 19 de abril de 2021, n. 3193.

adelante en el punto 5.5.3.

Resulta imprescindible abordar, además, las sucesivas modificaciones del Derecho italiano en relación con al régimen transitorio para la aplicación de la doble protección en materia de obras de arte aplicado. Cuando la Directiva 2006/116 armonizó el plazo de setenta años *post mortem auctoris* para las obras amparadas por el artículo 2 del Convenio de Berna, incluyendo las obras de arte aplicado⁹³⁴, el Decreto Legislativo de 12 de abril de 2001, n° 164, relativo a la aplicación de la Directiva 98/71/CE⁹³⁵ estableció un régimen transitorio de diez años en el artículo 25*bis* del Decreto Legislativo n° 95/2001, según el cual la protección del Derecho de autor sobre los dibujos y modelos no surtiría efectos frente a quienes, antes del 19 de abril de 2001, ya hubieran comenzado a fabricar, ofertar o comercializar productos a los que se hubiesen incorporado dibujos y modelos que hubieran pasado a dominio público. De esta manera, el legislador italiano trataba de proteger los intereses de la industria nacional que había reproducido lícitamente diseños en dominio público, dándoles tiempo para adaptarse a la nueva acumulación

⁹³⁴ El artículo 10.2 de la Directiva 2006/116 establece que la protección del Derecho de autor durante toda la vida del autor y setenta años después de su muerte se aplicará a todas las obras y temas protegidos al menos en un Estado miembro en la fecha de la entrada en vigor de la norma –el 1 de julio de 1995 según el artículo 13 de la Directiva 2006/116–, aunque no afectaría a actos de explotación previos a este momento, ni reduciría plazos de protección superiores que ya estuviesen discurriendo en un Estado miembro.

⁹³⁵ Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GURI n. 106 del 9 maggio 2001).

de protecciones⁹³⁶. El Decreto Legislativo n° 30 de 10 de febrero de 2005 reorganizó el Derecho de propiedad industrial creando el Codice della Proprietà Industriale⁹³⁷, regulando el diseño en sus artículos 31 a 44 y transfiriendo este régimen transitorio al artículo 239. La redacción original del artículo 44 del Codice della Proprietà Industriale introdujo además una limitación del plazo de protección de las obras de arte aplicado a veinticinco años tras la muerte del autor.

Sin embargo, la Comisión inició un procedimiento de infracción contra Italia por considerar estos preceptos incompatibles con la Directiva 98/71⁹³⁸, y finalmente fueron suprimidos por el Decreto Ley n° 10 de 15 de febrero de 2007 relativo a la aplicación de las obligaciones comunitarias e internacionales⁹³⁹, que amplió la protección del diseño por el Derecho de autor a setenta años tras la muerte del autor y modificó el artículo 239 para disponer que esta protección no produciría efectos frente a los productos realizados según diseños que habían pasado a ser de dominio público antes de la fecha de entrada en vigor del Decreto Legislativo n° 95/2001, eliminando la anterior limitación de diez años. Este precepto excluía de la protección del Derecho de autor toda obra no registrada o cuyo diseño hubiese caducado antes de dicha fecha, permitiendo la

⁹³⁶ Consejo de Ministros, comunicado 65/2001166; MARZANO, P., *op. cit.*, pgs. 201-203.

⁹³⁷ Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Codice della proprietà industriale, a nor'a dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

⁹³⁸ Procedimiento de infracción n° 4088/2005.

⁹³⁹ Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 2007, n. 46 (in GURI n. 84 dell'11 aprile 2007).

continuación lícita de imitaciones. Aunque algunos autores se mostraron críticos con estas modificaciones⁹⁴⁰, otros apoyaron que la doble protección no fuese aplicada de forma retroactiva⁹⁴¹. Igualmente, la jurisprudencia se debatió entre excluir toda obra en dominio público antes de 2001⁹⁴², sólo a aquellas que ya estuviesen siendo explotadas en el momento de entrada en vigor de la normativa de 2001⁹⁴³, o sólo a obras producidas antes de la reforma de 2007⁹⁴⁴.

El régimen transitorio fue modificado de nuevo con la Ley n° 99 de 23 de julio de 2009⁹⁴⁵, apodada Ley “made in Italy”, según la cual la protección del Derecho de autor no afecta contra los que ya estuviesen fabricando, ofertando o comercializando productos antes de 19 de abril de 2001 conforme a diseños y modelos en dominio público. El Decreto Legislativo n° 131, de 13

⁹⁴⁰ BELLAN, A., ‘L’irretroattività della protezione per diritto d’autore di disegni e modelli (Tribunale di Milano, 30 giugno 2008), *Il Diritto Industriale* 2008, pg. 414 y ss; SCORDAMAGLIA, V., ‘Il diritto d’autore sulle opere di disegno industriale secondo la L. n. 46/2007’, *Il Diritto Industriale*, 2008, pg. 81.
⁹⁴¹ FLORIDIA, G., ‘Il regime transitorio dopo l’entrata in vigore del ‘cumulo’’, *Il Diritto Industriale*, 2005, pg. 205.

⁹⁴² Sentencia del Tribunale de Milán de 30 de abril de 2009 (*Il Diritto industriale* 2009, pg. 309); sentencia del Tribunale de Milán de 28 de mayo de 2009 (*Il Diritto industriale* 2009, pg. 309).

⁹⁴³ Sentencia del Tribunale de Milán de 20 de junio de 2008 (*Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2008, pg. 968).

⁹⁴⁴ Sentencia del Tribunale de Monza de 15 de julio de 2008 (*Il Diritto industriale*, 2008, pg. 581), sobre el modelo de silla Cobra.

⁹⁴⁵ Legge 23 luglio 2009, n. 99. Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia di 380nergía (GURI n. 176 del 31 luglio 2009 – Suppl. Ordinario n. 136).

de agosto de 2010⁹⁴⁶, en su artículo 123, modificó una vez más el artículo 239 para reducir la duración del régimen transitorio a cinco años: pese a que se reconocía protección a toda obra en dominio público antes del 19 de abril de 2001, los terceros que hubiesen fabricado o comercializado productos en relación con diseños en dominio público en los doce meses anteriores a dicha fecha quedarían liberados de responsabilidad por los productos fabricados o adquiridos antes de esa fecha y durante los cinco años siguientes⁹⁴⁷. Finalmente, esta moratoria de cinco años sería prolongada a trece años con el artículo 22*bis* del Decreto Legislativo n° 216, de 29 de diciembre de 2011⁹⁴⁸, permitiendo así que las empresas continuasen lícitamente las imitaciones hasta del 19 de abril de 2014.

En definitiva, la evolución de protección de las obras de arte aplicado en el Derecho italiano parte de un prevalente modelo de no acumulación, alternado con un breve periodo de acumulación total, posteriormente reemplazado a un modelo de acumulación restringida exigido por la armonización europea, de nuevo matizado por el criterio de obra protegida establecido por

⁹⁴⁶ Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 131. Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (GURI n. 192 del 18 agosto 2010 – Suppl. Ordinario n. 195).

⁹⁴⁷ El artículo 8.10 del Decreto Legislativo 70/2011 pretendió modificar el artículo 239 para que el régimen transitorio se aplicase solamente a las obras que hubieran pasado al dominio público tras el fin de los efectos del registro, pero fue derogada por la Ley n° 106 de 12 de julio de 2011, restableciendo el régimen del Decreto Legislativo n° 131/2010.

⁹⁴⁸ Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (GURI n. 302 del 29 dicembre 2011).

la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El ordenamiento italiano ejemplifica así los cambios drásticos entre diferentes modelos, las diferentes concepciones en torno a qué caracteriza las obras de arte aplicado, y la inherente dificultad de su protección.

Capítulo 5: Criterios de delimitación de la doble protección del diseño

Deslindar los diseños artísticos de los diseños ordinarios ha ocupado a la doctrina y la jurisprudencia de los muchos ordenamientos en los que la cuestión de la doble protección del diseño se ha planteado, entre ellos, el francés, el español y el italiano. Durante décadas, diversos criterios han sido planteados y aplicados con diferentes grados de precisión, efectividad y seguridad jurídica; algunos quedaron obsoletos rápidamente, mientras que otros continúan vigentes, sea *de lege* o *de facto*. Sin embargo, el proceso de armonización europeo ha llevado a un progresivo abandono o superación de antiguos criterios específicos a cada país, en favor un criterio armonizado aplicable a todos los Estados miembros.

Un examen pormenorizado de los principales criterios de delimitación utilizados históricamente en Francia, España e Italia, ateniendo a sus aciertos y limitaciones, resulta imprescindible para completar la visión comparada de la evolución de la cuestión en estos países, así como para atisbar futuros desarrollos legislativos que puedan dar solución a este clima de heterogeneidad normativa. Así, pese a que se ha hecho referencia esquemática a su surgimiento y evolución en relación con el Derecho francés, español e italiano en el capítulo anterior de este trabajo, a continuación, se analizarán sistemáticamente, poniéndolos en relación con sus manifestaciones en otros ordenamientos.

5.1 Criterios obsoletos

Los criterios a continuación examinados evidencian los intentos infructuosos de la doctrina y jurisprudencia francesas durante el siglo XIX por encontrar un criterio único que singularizara a las obras de arte aplicado, con carácter previo a la instauración de la unidad del arte. Como se verá, estos criterios también fueron desarrollados, adoptados, o incluso continúan vigentes, en otros ordenamientos, si bien han sido virtualmente abandonados en los Estados miembros en la Unión Europea y en particular, en Francia, España e Italia.

5.1.1. Criterio del modo de reproducción

Según este criterio, pertenecían al ámbito de las artes aplicadas la obras cuyo medio técnico de reproducción era mecánico, mientras que serían arte puro las obras reproducidas por medios manuales. Fue éste el primero de los criterios propuestos en Francia para distinguir entre la Ley 19-24 de 1793 sobre propiedad artística y literaria y la Ley de 18 de marzo de 1806 sobre dibujos y modelos industriales. Su origen se encuentra en un Dictamen del Consejo de Estado de 1823, cuya decisión de aplicar la ley de 1806 a un papel pintado se basó en el carácter mecánico de los procesos de reproducción utilizados para

imprimir el papel⁹⁴⁹. Serían diseños industriales protegidos por la Ley de 1806 los reproducidos por medios mecánicos, mientras que serían obras amparadas por la Ley de 1793 aquellas reproducidas por medios artesanales⁹⁵⁰.

Este criterio fue generalmente considerado arbitrario, carente de fundamento legal y de escaso valor práctico, por depender la protección de la obra de un acontecimiento ajeno a su creación y a su naturaleza, como es su medio de reproducción. Además, establecer diferencias artificiales entre diferentes sectores industriales en función de los medios utilizados para la fabricación de objetos útiles supone ignorar la gran cantidad de creaciones industriales realizadas artesanalmente, como bordado o encaje, y de obras artísticas creadas con la ayuda de medios mecánicos, como grabados⁹⁵¹, por lo que apenas fue aplicado por

⁹⁴⁹ POUILLET, E., *op. cit.*, pgs. 30-31, reproduce el dictamen, en el que se explicaba que la Ley de 1793 estaba relacionada únicamente con las obras de bellas artes, por lo que no podía aplicarse a los diseños de papel pintado, que, pese a imitar grabados y estampados, se fabricaban mediante medios mecánicos susceptibles de ser imitados fácilmente por personas ajenas a las artes. Así, una estatua de mármol obtenida mecánicamente del original o un grabado de prensa no serían diseños protegidos por propiedad intelectual, mientras que una cesta tejida a mano sí lo sería; OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pg. 74; FINNISS, G., ‘The Theory...’, *op. cit.*, pg. 619.

⁹⁵⁰ Dictamen del Co’seil d’État de 30 de mayo de 1823; sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 25 de noviembre de 1881 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire*, 1882, pg. 133), citados por KANH, E., ‘The Copyright...’, *op. cit.*, pg. 11.

⁹⁵¹ GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pg. 5; DUCHEMIN, W., *op. cit.*, pg. 63; PERRET, F., *op. cit.*, pgs. 239-240; FINNISS, G., *op. cit.*, pg. 619; POUILLET, E., *op. cit.*, pgs. 39-40.

la jurisprudencia⁹⁵².

El énfasis en el modo de reproducción, propuesto también por la doctrina italiana antes de la adopción del criterio de la separabilidad⁹⁵³, fue rechazado en el Derecho de Reino Unido⁹⁵⁴ y sigue siendo utilizado en el derecho japonés⁹⁵⁵. La mayoría de ordenamientos, no obstante, reconocen como diseños industriales abarcados por su objeto de protección tanto los reproducidos por medios industriales como artesanales, señalando la clara superación de este criterio.

5.1.2. Criterio del destino o finalidad

De los muchos criterios desarrollados en Francia a lo largo del siglo XIX como intento de delimitar los ámbitos de aplicación de las Leyes 1793 y de 1806, el más prevalente fue el basado en la finalidad o destino de una obra: las obras con finalidad industrial podían recibir sólo la protección del Derecho de propiedad industrial, mientras que las obras con destino estético podrían ser protegida como obras artísticas por el Derecho de

⁹⁵² OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, pg. 75, nota 102, cita su uso en la sentencia del Tribunal de París de 22 de abril de 1875 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1883, pg. 206).

⁹⁵³ DERCLAYE, E., 'The Copyright...', *op. cit.*, pg. 288, nota 94; DERCLAYE, E., 'A model...', *op. cit.*, pg. 440.

⁹⁵⁴ Véase la sentencia *George Hensher Ltd v. Restawile Upholstery (Lancs) Ltd* [1975] RPC 31 (HL), comentada en BENTLEY, L., 'The Design...', *op. cit.*, pg. 211.

⁹⁵⁵ DERCLAYE, 'A Model...', *op. cit.*, pg. 440; MOTOYAMA, M., 'The Copyright/Design Interface in Japan', en DERCLAYE, E. (ed.), *The Copyright/Design Interface*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, pg. 406.

autor⁹⁵⁶.

La sentencia de la Cour de Cassation de 17 de enero de 1882, coincidiendo con numerosas sentencias de los tribunales inferiores, afirmó que, si bien el destino dado a la obra no cambiaba su naturaleza originaria, sí constituía el elemento más importante en determinar su carácter, por lo que aplicó la protección de la Ley de 1806 a los mangos y pies de cafeteras y teteras objeto del litigio⁹⁵⁷. En virtud de este criterio, los tribunales rechazaron la aplicación de la Ley de 1793 a obras realizadas en bronce, cerámica, joyas, carteles ilustrados, menús o diplomas de exposición⁹⁵⁸.

Este criterio presenta evidentes problemas prácticos, al negar la doble naturaleza del diseño y pretender determinar un destino principal de la obra en cada caso, lo cual resulta difícil, aun cuando los elementos estéticos y funcionales de un diseño resultan separables, y más aún en el caso de objetos con elementos

⁹⁵⁶ KAHN, A., 'The Copyright...', *op. cit.*, pgs. 11-12; GAUBIAC, Y., *op. cit.*, pg. 44-46.

⁹⁵⁷ Sentencia de la Cour de Cassation de 17 de enero de 1882 (*Recueil périodique et critique Dalloz* 1883, I, pg. 119).

⁹⁵⁸ Sentencia de la Cour d'appel de París de 21 de enero de 1892 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire* 1894, pg. 48); sentencia del Tribunal civil de Sena de 20 de junio de 1891 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire* 1894, pg. 51); sentencia de la Cour d'appel de París de 18 de agosto de 1868 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1869, pg. 193); sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 8 de junio de 1860 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire* 1860, pg. 94), citadas por GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pg. 6.

estéticos y funcionales entremezclados e indivisibles⁹⁵⁹. Para la comprobación de este destino, los tribunales se basaban en diferentes indicadores, como los métodos utilizados para su reproducción o el número de copias reproducidas⁹⁶⁰.

Por lo que respecta a la justificación del criterio, el hecho de que la protección se hiciera depender del soporte material en el que la obra se expresa y el uso dado a éste, un aspecto dissociado del acto creativo y de la naturaleza de la obra, llevó a que este criterio fuese considerado un injusto castigo hacia los autores de obras de arte aplicado por el mero hecho de su uso utilitario o su multiplicación, sin importar sus elementos artísticos, la maestría

⁹⁵⁹ RICKETSON, S. y GINSBURG, J. C., *op. cit.*, pg. 455; POUILLET, E., *op. cit.*, pgs. 42-43, citando la crítica del jurista y senador M. Bozérián en el Congreso de propiedad industrial de París de 1878, *Actas del Congreso de 1878*, Preámbulo, Anexo, pg. 50.

⁹⁶⁰ PERRET, F., *op. cit.*, pg. 241, haciendo referencia al ya mencionado criterio del modo de reproducción y al derecho anglosajón.

en su elaboración o el renombre de su autor⁹⁶¹, su aplicación industrial excluía su protección como obras de arte aplicado⁹⁶². Sobre todo, cuando los autores hubiesen obviado el trámite de depósito requerido por la ley de 1806 y diesen un destino industrial a sus obras, éstas quedarían completamente desprotegidas tanto por el Derecho de diseño como por el Derecho de autor, en virtud de este criterio⁹⁶³. La aplicación de este criterio condujo además a que obras socialmente

⁹⁶¹ RICKETSON, S. y GINSBURG, J. C., *op. cit.*, pg. 455; PERRET, F., *op. cit.*, pg. 241; OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pgs. 75-76, nota 102, cita la sentencia de la Cour de Cassation de 30 de diciembre de 1865 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire* 1867, pgs. 51-52) en la que la Cour de Cassation admitió que, sin importar que un dibujo pudiera ser aisladamente considerado como una obra de arte, desde que se incorpora a un objeto industrial adquiere esa naturaleza. En el mismo sentido se pronuncia la sentencia del Tribunal de Lunéville de 21 de abril de 1880 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire*, 1880, pg. 235); FINNISS, G., *op. cit.*, pg. 620, apunta que “*en efecto, parece casi paradójico que la protección que se concederá a una obra de arte deje de depender de los méritos de la propia obra, sino que deba estar determinada por los términos de un contrato que el artista podría celebrar con un fabricante. Hacer de la utilización del diseño o modelo el criterio de su pertenencia al ámbito del arte o al de la industria, es subordinar los derechos del creador a un elemento ajeno a su obra, y en cierta medida accidental*”; POUILLET, E., *op. cit.*, pgs. 42-43, citando la crítica del jurista y senador M. Bozérián en el Congreso de propiedad industrial de París de 1878, *Actas del Congreso de 1878*, Preámbulo, Anexo, pg. 50.

⁹⁶² OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pgs. 75-76, nota 102, cita la sentencia de la Cour de Cassation de 30 de diciembre de 1865 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire* 1867, pgs. 51-52) en la que la Corte admitió que, sin importar que un dibujo pudiera ser aisladamente considerado como una obra de arte, desde que se incorpora a un objeto industrial adquiere esa naturaleza. En el mismo sentido se pronuncia la sentencia del Tribunal de Lunéville de 21 de abril de 1880 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire*, 1880, pg. 235).

⁹⁶³ GAUBIAC, Y., *op. cit.*, pg. 44.

consideradas como artísticas fuesen excluidas del Derecho de autor⁹⁶⁴.

Si bien el criterio del destino industrial fue abandonado expresamente en el Derecho francés con la Ley de 1902, una versión actualizada del mismo perdura en forma del criterio del número de copias reproducidas, según el cual una obra queda excluida de la protección del Derecho de autor cuando de ella se reproducen industrialmente más de un cierto número de ejemplares. La seguridad jurídica derivada de la certidumbre y simplicidad de este criterio se ve menoscaba por la arbitrariedad del número elegido y la cuestionable idea subyacente de que las sucesivas reproducciones desmerecen el valor artístico de una obra⁹⁶⁵. En Reino Unido, este criterio se utilizó hasta 1968 en el marco de un modelo de no acumulación, adoptando las cincuenta reproducciones como umbral que, superado, excluía a la obra del Derecho de autor, como reflejaron la sección 22 de la Copyright Act 1911, las Design Rules de 1912 y, posteriormente, la sección 10 de la Copyright Act de 1956⁹⁶⁶. La Copyright Act de 1968 introdujo la acumulación restringida, y la Copyright, Designs and Patents Act de 1988 reprodujo el criterio de las cincuenta copias

⁹⁶⁴ KANH, A., 'The Copyright...', *op. cit.*, pg. 12, nota 17, citando la sentencia de la Cour d'appel de París de 21 de enero de 1892 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire* 1894, pg. 48); la sentencia del Tribunal civil de Sena de 20 de junio de 1891 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1894, pg. 51); y la sentencia de la Cour d'appel de París de 18 de agosto de 1868 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1869, pg. 193).

⁹⁶⁵ DERCLAYE, E., 'A model...', *op. cit.*, pg. 442; PEROT-MOREL, M. A., *Les principes...*, *op. cit.*, pgs. 314-318.

⁹⁶⁶ Véase en detalle la evolución del Derecho anglosajón, BENTLY, L., 'The Design...', *op. cit.*, pgs. 198-203.

en su sección 52, limitando la duración de los derechos d autor a veinticinco años para los diseños “aplicados industrialmente”; este precepto sería derogado en 2016⁹⁶⁷. Por su parte, en el Derecho australiano, la Copyright Act de 1968 y las Copyright Regulations de 1969 introdujeron la aplicación de una obra artística a más de cincuenta artículos como criterio para determinar la aplicación industrial de la obra, a efectos de restringir la aplicación del Derecho de autor a estas obras, criterio que aún continúa en vigor⁹⁶⁸.

5.1.3. Criterio de la accesoriidad

Ideado por el jurista francés Edouard Philippon en relación con las leyes de 1806 y 1793, este criterio propugnaba que un diseño abarcado por la Ley de 1806 no tenía carácter independiente, sino que existía como accesorio del objeto al que se incorporase, contribuyendo a su valor y atractivo, pero no a su utilidad; por el contrario, una obra de arte aplicado amparado por la ley de 1793 tendría una existencia propia e independiente, mientras que el objeto al que se aplicase vería mermado su valor

⁹⁶⁷ Ibid., *op. cit.*, pg. 223-224.

⁹⁶⁸ ALEXANDER, I., ‘The Copyright/Design Interface in Australia’, en DERCLAYE, E. (ed.), *The Copyright/Design Interface*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, pgs. 244-245; DERCLAYE, E., ‘A Model...’, *op. cit.*, pgs. 442-443.

y utilidad sin él⁹⁶⁹. En última instancia, este criterio no hacía sino replantear la clásica dicotomía entre la utilidad del diseño como un elemento que lo desmerece, contra la gratuidad de las bellas artes, que constituyen creaciones en sí mismas dignas de mayor protección⁹⁷⁰.

Resulta complejo en la práctica determinar el carácter accesorio o principal de un diseño, particularmente dado que Philippon consideraba diseños de fábrica, y no obras de arte aplicada, los diseños que se incorporan a objetos útiles para decorarlos, haciendo este criterio *de facto* equivalente al criterio del destino industrial. Así, un idéntico motivo o dibujo podía calificarse como accesorio a una tela, pero independiente de otra, si la primera tela tenía como fin usarse como cortina o tapicería, y la segunda, en un lienzo, pese a que el motivo sea exactamente el mismo en ambos casos. Por tanto, la aplicación de este criterio no sólo conllevaba decisiones subjetivas y arbitrarias, sino que acaba conduciendo de nuevo al criterio del destino industrial, por lo que tuvo escaso éxito entre los tribunales franceses de la

⁹⁶⁹ PHILIPPON, E. P. L., *Traité théorique et pratique de la propriété des dessins et modèles industriels. Histoire. Législation. Jurisprudence*, 1880, A. Marecq, Paris, pgs. 52 y ss, citado por POUILLET, E., *op. cit.*, pgs. 43-44, explicando que, si se hacen desaparecer las líneas de un magistral grabado, el papel en blanco no podrá prestar ninguna de las funciones que prestaba el grabado, pero si se hacen desaparecer las líneas que decoran un lato, el utensilio conserva utilidad, si bien perderá parte de atractivo.

⁹⁷⁰ GAUBIAC, Y., *op. cit.*, pg. 46; FINNISS, G., *op. cit.*, pg. 620.

época⁹⁷¹.

Este criterio fue también aplicado brevemente en Italia, formulado como la teoría según la cual una obra de arte posee una existencia propia y autónoma, en contraste con los diseños ornamentales, meros accesorios incorporados a un objeto útil preexistente; la accesoriedad fue pronto abandonada en favor de la separabilidad⁹⁷².

5.1.4. Criterio de la calidad de la persona del autor

El estatus profesional de la persona del creador determina la protección concedida a la obra según este criterio, desarrollado por el jurista francés Albert Vaunois⁹⁷³ en relación con las leyes de 1806 y 1793. Así, si el creador es un artista o artesano, procedería la protección de la propiedad intelectual, mientras que, si es un fabricante o comerciante, su obra sería protegida por propiedad industrial. Esta distinción, anclada en las tradiciones del antiguo régimen, fue considerada tan arbitraria como otros criterios ideados en la época, ya que la normativa en cuestión

⁹⁷¹ GAUBIAC, Y., *op. cit.*, pgs. 43-45; OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pg. 75 nota 102, la sentencia del Tribunal de París de 23 de julio de 1865 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire* 1867, pg. 49); PERRET, F., *op. cit.*, pg. 242; FINISS, G., *op. cit.*, pgs. 620-621.

⁹⁷² ALGARDI, Z. O., *Disegno industriale e arte applicata*, Giuffrè, Milán, 1977, pg. 63.

⁹⁷³ CHABAUD, G., *Le droit des auteurs, des 393rtistas et des fabricants: Législation, Jurisprudence, Projets de réforme*, Gazette du Palais, 1908, pgs. 115 y ss; VAUNOIS, A., *Des dessins et modèles de fabrique*, A. Chevalier-Marescq, París, 1898, pgs. 39 y ss.

protegía no a la figura de artistas y fabricantes, sino a sus obras en abstracto: la explotación o la transmisión de una obra no hacían que ésta perdiese su carácter artístico o industrial, ni la protección conferida por una u otra ley.

Asignar la cualidad de artista o fabricante al autor suponía ignorar la realidad de que los creadores de diseños podían ejercer ambas actividades, y entrañaba la dificultad de tratar de determinar la actividad principal de un sujeto atendiendo a sus circunstancias personales, económicas o a su propia percepción de su ocupación⁹⁷⁴. Pese a la apariencia arcaica de este criterio, continúa en uso de forma irregular en ordenamientos como el australiano: en el caso *Burge v Swarbrick* en 2007 en relación con la sección 77 de la Copyright Act de 1968 para determinar si la obra en cuestión era una obra de artesanía artística⁹⁷⁵.

5.1.5. Criterio de la intención del autor

La intención del autor en el momento de la concepción de la obra es, según este criterio, el elemento crucial a la hora de determinar su carácter industrial o artístico. Si el creador buscaba crear una obra de arte, ésta recibiría la protección del Derecho de autor, mientras que, si perseguía la explotación industrial de la misma, sería protegida por el Derecho de diseño. Este criterio ha sido planteado en multitud de ordenamientos, entre otros el

⁹⁷⁴ GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pg. 7; GAUBIAC, Y., *op. cit.*, pgs. 46-48; POUILLET, E., *op. cit.*, pgs. 45-48.

⁹⁷⁵ Sentencia *Burge v. Swarbrick* (2007) 232 CLR 336.

italiano y el suizo⁹⁷⁶. Asimismo, fue utilizado en la Copyright Act británica de 1911 y en la Copyright Act australiana de 1912, que establecían un sistema de no acumulación basado en si intención del autor al crear la obra era o no su reproducción mediante un proceso industrial⁹⁷⁷; el criterio, pese a haber sido generalmente abandonado, ha sido aplicado en Reino Unido en casos recientes⁹⁷⁸. En el Derecho alemán este criterio, conocido como la teoría de la prevalencia, figuraba en la sección 14 de la Ley de 1876 de Derechos de Autor como forma de delimitar su ámbito de aplicación y la de la Ley de Derechos de Autor de Patrones y Modelos de 11 de enero de 1876⁹⁷⁹.

Las limitaciones de este criterio resultan evidentes a efectos de su aplicación. Primeramente, podía ser utilizado de forma estratégica por el creador para obtener la protección deseada, dejando en sus manos la determinación de la normativa aplicable mediante la mera alegación de su intencionalidad al crear la obra⁹⁸⁰.

⁹⁷⁶ PERRET, F., *op. cit.*, pg. 17; BIAMONTI, L., ‘Sulla natura...’, *op. cit.*, pg. 433; BIAMONTI, L., ‘La protezione...’, *op. cit.*, pg. 563.

⁹⁷⁷ Sentencia *King Features Syndicate Inc. and Betts v. O & M Kleeman Ltd* [1941] AC 417, HL; ALEXANDER, I., ‘The Copyright...’, *op. cit.*, pgs. 241-243; BENTLY, L., ‘The Design...’, *op. cit.*, pgs. 200-201.

⁹⁷⁸ DERCLAYE, E., ‘A Model...’, *op. cit.*, pg. 439, citando la sentencia *Lucasfilm v. Ainsworth* [2008] EWHC 1878 (Ch), affirmed by [2011] UKSC 39.

⁹⁷⁹ Das Urheberrecht an Werken der bildenden Kunst: Gesetz vom 9. Januar 1876; Gesetz, betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen. Vom 11. Januar 1876; OHLY, A., *op. cit.*, pg. 139-143; PERRET, F., *op. cit.*, pg. 17; NORDEMAN, W., ‘Zur Abgrenzung des Geschmacksmusterschutzes vom Urheberschutz’, *UFITA - Archiv für Medienrecht und Medienwissenschaft* 50, 1967, pgs. 906-910; REICHEL, W., ‘Die Formgebung und die Formgestaltung von Schriftwerken und ihr rechtlicher Schutz’, *GRUR International*, 1963, pgs. 124-126.

⁹⁸⁰ DERCLAYE, E., ‘A Model...’, *op. cit.*, pg. 439.

Intentar aplicar este criterio de forma más justa y objetiva hubiese implicado un juicio de valor de la intención del creador desde la perspectiva del juez o del público, lo cual conducía a los mismos problemas que acarrearba el criterio de destino o finalidad, al hacer depender la protección de la obra de un elemento externo a su creación. Asumiendo que el creador siempre defendería que su intención creadora conduce a la protección que considera más ventajosa, una apreciación objetiva de la intención creadora del autor debería basarse en la obra misma y su explotación, regresando a la diferenciación entre obras con finalidad creadas para ser útiles, protegidas sólo como diseños, y obras creadas para la contemplación estética, protegidas como obras artísticas⁹⁸¹.

5.2 Criterio de la *scinbilità*

El criterio de la separabilidad se impuso en Italia, tras diversos vaivenes legislativos y jurisprudenciales, entre finales del siglo XIX y principios XX⁹⁸². Desarrollado por Eduardo Piola Caselli, juez de la Corte di Cassazione, esta teoría postula que:

“Incluso en las obras de arte aplicadas es necesario encontrar la originalidad de una forma representativa que exprese un contenido de hechos, ideas o sentimientos y que sea apta, per se, para el ejercicio de los derechos de publicación y reproducción. Y más brevemente, debemos entender como obra de arte aplicado una obra que también puede ser concebida como una obra de arte pura, dissociándola de aquellos elementos materiales que le dan el carácter de producto

⁹⁸¹ PERRET, F., *op. cit.*, pg. 280-281.

⁹⁸² FITTANTE, A., *op. cit.*, pgs. 18-19.

*industrial*⁹⁸³”.

Así, sólo aquellas obras que, pese a su uso industrial, mantuviesen una individualidad artística, podrían protegerse como obras de arte, mientras que, si el elemento artístico u ornamental resultaba indivisible del producto útil, la obra sólo podría protegerse como diseño industrial. De esta forma, la protección del diseño por Derecho de autor se hace depender de su consideración como obra de arte, abstracta y separada de los elementos útiles e industriales del producto al que se aplica⁹⁸⁴. La separabilidad no obedece a un criterio estético cuantitativo, sino que hace depender la protección del Derecho de autor de la subsistencia de las características propias del arte puro en el objeto de protección una vez se aplica a un objeto utilitario⁹⁸⁵.

Como estableció la sentencia del Tribunale de Florencia de 20 de octubre de 1988, la separabilidad se entiende como:

“[L]a posibilidad conceptual de abstraer la idea de la obra de arte del producto, es decir, aquella forma artística que, si su creador no hubiera decidido aplicarla a la industria, podría haberse realizado en

⁹⁸³ PIOLA CASELLI, E., *Trattato del di'itto d'autore e del contralto di edizione nel diritto italiano comparato col diritto straniero*, 2ª edición, Eugenio Marghieri, Nápoles, y Unione Tipografico-editrice Torinese, Turín, 1927, pgs. 108 y ss. (Traducción propia). En el mismo sentido, véanse la sentencia de la Corte di Cassazione de 18 de junio de 1938 (*Il Faro Italiano* 1939, I, pg. 1642); la sentencia de la Corte di Cassazione de 25 de enero de 1933 (*Il Diritto d'Autore* 1933, pg. 46); la sentencia de la Corte di Cassazione de 19 de diciembre de 1931 (*Il Diritto D'Autore* 1932, pg. 128).

⁹⁸⁴ PIOLA CASELLI, E., ‘L'allacciamento...’, *op. cit.*, pg. 15 y ss.; PIOLA CASELLI, E., *Trattato...*, *op. cit.*, pg. 292 y ss.; PIOLA CASELLI, E., *Le opere...*, *op. cit.*, pg. 8.

⁹⁸⁵ MARZANO, P., *op. cit.*, pg. 120.

*estado puro según la técnica expresiva propia de la categoría a la que pertenece. Por lo tanto, la disciplina de los derechos de autor [...] es aplicable siempre que la obra, idealmente perteneciente a las artes figurativas, consiga preservar su valor mientras se transfiere al producto industrial*⁹⁸⁶”.

Según esta concepción, las obras de arte aplicado se componen de una obra autónomamente concebida y un producto industrial al cual ésta se aplica, y de esta dualidad deriva la separabilidad entre ambos elementos; en los diseños ordinarios, en lugar de esta dualidad, existe una obra única que se reproduce industrialmente, siendo apariencia y producto indivisibles⁹⁸⁷.

La Corte di Cassazione formuló por primera vez la teoría de la separabilidad en su sentencia de 19 de diciembre de 1931, afirmando que:

*“El producto industrial que, por su propia naturaleza y destino, no puede prescindir de una cierta forma en sintonía también con sus líneas estéticas, puede por tanto asumir la calificación de entidad artística en la medida en que los rasgos artísticos expresados en la fabricación del objeto puedan separarse de éste y de su destino industrial y adquirir una apariencia autónoma que se superpone al propio objeto*⁹⁸⁸”.

La separabilidad fue gradualmente adoptada como la

⁹⁸⁶ Sentencia del Tribunale de Florencia de 20 de octubre de 1988 (*Il Diritto d'Autore* 1989, pg. 455) (Traducción propia).

⁹⁸⁷ GIUDICI, S., ‘Dall’opera d’arte applicata all’industrial design’, *Rivista di Diritto Industriale*, 1989, pg. 277-278.

⁹⁸⁸ Sentencia de la Corte di Cassazione de 19 de diciembre de 1931 (*Il Diritto d'Autore* 1932, pg. 128) (Traducción propia).

postura arquetípica del Derecho italiano, incluyéndose en el artículo 2.4 de la Ley 633/1941, haciendo depender la protección de obras aplicadas a la industria de que “*su valor artístico sea separable del carácter industrial del producto al que se asocian*”.

La teoría de la separabilidad fue generalmente concebida como una disociación ideal y conceptual entre los aspectos estéticos del diseño y su aplicación a un producto útil: no se pretendía una separación física o material de los elementos artísticos y los elementos funcionales del producto, sino la apreciación del valor artístico de la obra separada de los usos prácticos del producto al que ésta se encuentre incorporada⁹⁸⁹. La sentencia de la Corte di Cassazione de 22 de octubre de 1956 afirmó que:

“Las obras de arte aplicadas a la industria se contraponen a los modelos o diseños ornamentales porque conservan su individualidad artística, mientras que los modelos o diseños ornamentales, tendentes únicamente a hacer el producto más estético y agradable, no tienen un valor representativo autónomo, por lo que no pueden concebirse como una obra en sí misma, separada del propio producto”⁹⁹⁰.

Por su parte, en la sentencia de 27 de enero de 1977, la Corte di Cassazione advirtió sobre la extensión indiscriminada de

⁹⁸⁹ Sentencia de la Corte di Cassazione de 22 de octubre de 1956 (*Il Faro Italiano* 1957, 80, pg. 586); DERCLAYE, E., ‘The Copyright’, *op. cit.*, pg. 282; PAVANELLO, L., *op. cit.*, pgs. 160-161; MORRI, ‘Le opere...’, *op. cit.*, pg. 187; SARTI, D., *op. cit.*, pg. 3 y ss; FITTANTE, A., *La nuova...*, *op. cit.*, pg. 23.

⁹⁹⁰ Sentencia de la Corte di Cassazione de 22 de octubre de 1956 (*Il Faro Italiano* 1957, 80, pg. 586) (Traducción propia).

la protección del Derecho de autor a obras cuyos elementos estéticos no pueden desasociarse del producto industrial al que se aplican, ya que ello implicaría que existiesen derechos de autor sobre cualquier obra “*concebida o imaginable exclusivamente en función del carácter utilitario del objeto destinado a la producción industrial*”⁹⁹¹.

La separabilidad generó división entre la doctrina: aparte de aquellos que se oponían diametralmente a este criterio, considerándolo arbitrario, excesivamente complejo en la práctica y basado en apreciaciones ilusorias⁹⁹², entre los partidarios de la separabilidad no existía consenso en cuanto a cómo aplicarla. Para un sector, la separabilidad debía entenderse como una separación ideal entre el disfrute artístico puro de la obra y el destino útil y funcional del producto al que se incorpora, introduciéndose un elemento adicional de altura artística que excluyese *a priori* la protección del Derecho de autor salvo a raros casos de objetos con un diseño particularmente artístico. Esta vertiente acababa entendiendo la separabilidad en términos cuasi cuantitativos, y obligaba a considerar el valor artístico de la obra en cuestión en base a indicadores externos a su propia creación,

⁹⁹¹ Sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile I, de 7 de diciembre de 1994 (*Il Diritto d'Autore* 1996, pg. 410), argumentando que la protección prolongada del diseño por el derecho de autor limitaría de forma perjudicial la actividad industrial; sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione criminale, de 27 de enero de 1977 (*Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 1978, pg. 99).

⁹⁹² DERCLAYE, E., ‘The Copyright...’, *op. cit.*, pg. 283; MORRI, F., ‘Le opere...’, *op. cit.*, pg. 187; GIUDICI, S., ‘Dell’opera...’, *op. cit.*, pgs. 277-278; BERGOMI, G., ‘Industrial’ design’, *op. cit.*, pg. 968; DUCHEMIN, W., ‘La protection...’, *op. cit.*, pg. 65; FABIANI, M., ‘Problemi di protezio’e del ‘design’ industriale’, *Il Diritto D’Autore* 1972, pg. 270 y ss; BARBIERI, P., ‘Tutela dell’arte applicata all’industria’, *Il Diritto D’Autore* 1955, pg. 194.

como su consideración social y artística o su exhibición en museos y galerías⁹⁹³; estos indicadores serían recuperados décadas después en la teoría del dictamen de la historia, como se verá en el apartado 5.4.2.

Por el contrario, la postura contraria consideraba una obra susceptible de protección como obra de arte aplicado si podía reproducirse en un medio distinto al producto útil al que originalmente se asociaba, siendo su valor artístico independiente de los materiales y el medio en que ha sido expresada o ejecutada⁹⁹⁴. Esta postura, que acabó prevaleciendo, conllevaba la estricta no acumulación en el caso de diseños tridimensionales o modelos, intrínsecamente unidos a la apariencia de un objeto útil, pero la protección de la práctica totalidad de diseños bidimensionales o dibujos, ya que dada su naturaleza gráfica se presta más fácilmente a su reproducción en otros medios⁹⁹⁵.

Como confirmó la Corte di Cassazione en su sentencia de 27 de enero de 1977, para que una obra de arte aplicado sea

⁹⁹³ BERGOMI, G., 'Industrial' design', *op. cit.*, pg. 972; FITTANTE, A., *op. cit.*, pg. 23-24; SPADA, P., GHINDINI, G., y AUTERI, P., *op. cit.*, pg. 78.

⁹⁹⁴ DI CATALDO, V., y VANZETTI, A., *Manuale di diritto industriale*, 8ª edición, Giuffrè, Milán, 2018, pg. 478 y ss.; DERCLAYE, E., 'The Copyright...', *op. cit.*, pg. 283, cita a AUTERI, P., 'Industrial design', en CARNEVALI, U., *Dizionario di diritto privato a cura d'Irti, Vol. 11, Diritto Commerciale e Industriale*, Giuffrè, Milán, 1985, pg. 588, para quien la idea de separabilidad se traduce no en que la obra sea materialmente separable del producto, sino en que pueda ser reproducida en un medio distinto al del producto.

⁹⁹⁵ DERCLAYE, E., 'The Copyright...', *op. cit.*, pg. 283; FITTANTE, A., *op. cit.*, pg. 23; BERGOMI, G., *op. cit.*, pg. 971 y ss; GIUDICI, S., *op. cit.*, pg. 10 y ss.

protegida por derecho de autor, debe:

“[S]er objeto de una valoración estética incluso prescindiendo del objeto industrial al que se ha aplicado [...] si no puede ser concebida y disfrutada más que como una cualidad estética del producto industrial, es decir, existiendo como una interpenetración inseparable entre éste y la función del producto, sólo puede beneficiarse de la protección prevista para los diseños industriales⁹⁹⁶”.

Las obras tridimensionales y bidimensionales se vieron afectadas de forma muy desigual por el criterio de la separabilidad en su desarrollo durante la segunda mitad del siglo XX. Así, mientras los diseños bidimensionales podrían acceder al Derecho de autor pese a su escaso valor artístico, pero de manera alternativa a la protección registral del Derecho de diseño, al poder siempre ser reproducidas en un soporte distinto a su soporte original⁹⁹⁷, los diseños tridimensionales se encontraban vetados de la protección del Derecho de autor⁹⁹⁸. Esta exclusión que sólo se recrudesció con la estricta interpretación de la separabilidad en los años noventa, impulsada por el juez de la Corte di Cassazione Paolo Vercellore, que desde los años cincuenta abogaba por

⁹⁹⁶ Sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione criminale, de 27 de enero de 1977 (*Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 1978, pg. 99) (Traducción propia).

⁹⁹⁷ MARZANO, P., *op. cit.*, pg. 157; MORRI, F., *op. cit.*, pgs. 190-192.

⁹⁹⁸ Diversas sentencias excluyen categóricamente las piezas de mobiliario de la protección del Derecho de autor, sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile I, de 7 de diciembre de 1994 (*Il Diritto d'Autore* 1996, pg. 410); sentencia del Tribunale de Florencia de 20 de octubre de 1988 (*Il Diritto d'Autore* 1988, pg. 455); sentencia de la Corte di Cassazione del 10 de octubre de 1975 (*Giurisprudenza comparata di diritto internazionale privato* 1978, pg. 3).

excluir del Derecho de autor a obras de arte aplicado tridimensionales, aduciendo que perderían su valor estético si fuesen plasmadas en otro objeto o reproducidas en otro material, al considerarlas meramente como el elemento estético de un producto industrial útil, y no como una obra con entidad independiente; sólo las obras que recibían la consideración de esculturas permanecían dentro del ámbito del Derecho de autor pese a su aplicación industrial⁹⁹⁹.

En su decisiva sentencia de 5 de julio de 1990, la Corte di Cassazione se posicionó claramente a favor de una interpretación restrictiva de la separabilidad para diseños tridimensionales en su mencionada sentencia de 5 de julio de 1990:

“La protección de los derechos de autor queda excluida para aquellas formas tridimensionales que pueden ser cualquier cosa que no sea la forma de un producto determinado: por ejemplo, un tenedor o un juego de cubiertos, un televisor, un bolso, un zapato (aquí pretendemos hablar de forma en función de la ornamentación y no de la utilidad)”¹⁰⁰⁰.

Por lo que respecta a diseños bidimensionales, la Corte añadió que:

“La misma regla puede aplicarse fácilmente con respecto a las obras de pintura, dibujo y artes similares que se contrastan con los diseños

⁹⁹⁹ MARZANO, P., *op. cit.*, pgs. 154-155.

¹⁰⁰⁰ Sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile I, de 5 de julio de 1990 (*Il Diritto d'Autore* 1991, pg. 67) (Traducción propia). Véase, en el mismo sentido, la sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile I, de 7 de diciembre de 1994 (*Il Diritto d'Autore* 1996, pg. 410).

ornamentales, combinaciones gráficas de líneas y colores destinadas a dar un ornamento especial a determinados productos industriales. [...] Pensemos en una goma de borrar, en un elemento tipográfico, en los símbolos dibujados en la esfera de un reloj para indicar las horas. En todas estas hipótesis [...] la forma bidimensional es la de la goma, la de la letra del alfabeto, la del símbolo de la hora, hay claramente inseparabilidad”.

Esta sentencia instauró inequívocamente la separabilidad como el único criterio aplicable:

“El único criterio que puede servir de base para el enjuiciamiento es la separabilidad ideal del valor artístico de la obra del carácter industrial del producto al que se asocia; la obra de arte aplicado a la industria es la que conserva su propia individualidad artística, aunque se conciba independientemente de los elementos materiales a los que está vinculada¹⁰⁰¹”.

La Corte especificó que la apreciación de la separabilidad no podía hacerse depender del destino del producto, la finalidad que ha cumplido efectivamente o el propósito de su creador al idearla, ni tampoco las numerosas copias que se puedan haber hecho de ella¹⁰⁰²; este rechazo a otros posibles criterios fue respaldado por los tribunales inferiores, afianzando la hegemonía

¹⁰⁰¹ Sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile I, de 5 de julio de 1990 (*Il Diritto d'Autore* 1991, pg. 67) (Traducción propia), sobre un diseño de tela con cuadrados de colores.

¹⁰⁰² *Ibid.*, (Traducción propia).

de la separabilidad como criterio único¹⁰⁰³. La Corte di Cassazione enfatizó el carácter inescapable de la separabilidad en su sentencia de 7 de diciembre de 1994, no pudiendo circunscribir el diseño en otra categoría de obra, como las obras escultóricas u obras gráficas, para tratar de evadir su aplicación¹⁰⁰⁴.

Aún tras el cambio de milenio, los tribunales continuaban aplicando la teoría de la separabilidad, como demuestra la sentencia de 1 de noviembre de 2002 del Tribunale de Roma, sobre unos tejidos para prendas de vestir que fueron considerados:

“[D]otados de ese carácter de creatividad en la organización de los elementos expresivos y representativos, reveladores de la personalidad de su autor, que hace que la creación sea capaz de suscitar percepciones y emociones y de ser apreciada autónomamente en su dimensión estética, con independencia de su soporte material y de su uso o función práctica respecto del producto industrial al que la obra está concretamente asociada¹⁰⁰⁵”.

No obstante, pese al arraigo de este criterio, el proceso de armonización europeo forzó su abandono a principios de siglo con la transposición de la Directiva 98/71, en favor del criterio

¹⁰⁰³ Véanse *ibid.*; sentencia de la Corte d'Apello de Milán de 19 de julio de 1985 (*Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 1985, pg. 2005); sentencia del Tribunale de Milán de 4 de octubre de 1973 (*Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale* 1973, pg. 396), citadas por DERCLAYE, E., ‘The Copyright...’, *op. cit.*, pg. 286, y por BERGOMI, G., *op. cit.*, pg. 969.

¹⁰⁰⁴ Sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile I, de 7 de diciembre de 1994 (*Il Diritto d'Autore* 1996, pg. 410), sobre una *chaise-longue* de LeCorbusier, sugiriendo que todo diseño tridimensional funcional no merece protección como obra de arte aplicado.

¹⁰⁰⁵ Sentencia del Tribunale de Roma de 1 de noviembre de 2002, n. 36887.

del “valor artístico y el carácter creativo”, que será explorado en el punto 5.4.2. Como afirmó la sentencia del Tribunale de Turín de 17 de diciembre de 2004, sobre un modelo de joyería, tras el Decreto Legislativo n° 95/2001 que transpuso la Directiva 98/71, “*ya no se exige que el valor artístico de la obra sea separable del carácter industrial del producto al que se asocia; en otras palabras, ya no se exige que exista la posibilidad conceptual de extraer del producto la idea de obra de arte*¹⁰⁰⁶”.

5.3 Criterio de *l'unité de l'art*

La teoría de la unidad del arte surgió en Francia como respuesta unificadora ante la insuficiencia de todos los criterios que en vano habían sido ideados y aplicados a lo largo del siglo XIX y principios del XX, y su influencia dio origen a la modalidad de acumulación, la acumulación absoluta, todavía hoy vigente en ordenamientos como el francés o el belga. La esencia de *l'unité de l'art* como teoría es la futilidad de tratar de delimitar el arte puro y el arte industrial, que lleva a la asimilación de las obras de arte aplicado al resto de obras artísticas, y, por consiguiente, a que su acceso a la protección del Derecho de autor se rija por los mismos criterios que cualquier otra obra¹⁰⁰⁷.

¹⁰⁰⁶ Sentencia del Tribunale de Turín de 17 de diciembre de 2004 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2005, pg. 603).

¹⁰⁰⁷ GAUBIAC, Y., ‘La théorie...’, *op. cit.*, pg. 2; FINNISS, G., ‘The Theory...’, *op. cit.*, pg. 615.

Esta teoría fue abanderada por Eugène Pouillet¹⁰⁰⁸, que, tras criticar todos los criterios hasta entonces planteados, propuso la extensión de la protección de la Ley de 1793 a todo diseño original, sin importar su método de reproducción, finalidad, accesoriidad, autor o carácter artístico. Todo intento por trazar una línea divisoria entre arte e industria resultaría infructuoso, ya que “*nos hemos propuesto la tarea de separar dos cosas hechas para combinar y unir, el arte y la industria, y que hemos soñado con trazar una línea divisoria entre ellas*”. Pouillet identificó la esencia del diseño como la individualidad comercial o industrial de que dota a un producto su apariencia, concretada en “*todo tipo de líneas, colores o formas que se pretenda dar al objeto al que se aplica una nueva individualidad*”, con el objetivo de que el producto sea más atractivo al consumidor y se diferencie de la competencia. Pero a veces, esta apariencia individual trasciende su propósito útil y pasando de ser un accesorio del producto a un elemento principal en la decisión del consumidor¹⁰⁰⁹. Cargando contra el tradicional argumento de la gratuidad del arte¹⁰¹⁰, Pouillet propuso que, al igual que no se excluía del ámbito de las bellas artes a obras que podrían

¹⁰⁰⁸ ALGARDI, Z. O., *op. cit.*, pgs. 65-66, afirma que Gustave Huard se adelantó a Pouillet en proponer la teoría de la unidad del arte, pese a que este último contaba con mayor peso doctrinal y ha sido generalmente reconocido como el origen de la misma.

¹⁰⁰⁹ POUILLET, E., *op. cit.*, pgs. 49-51 (Traducción propia).

¹⁰¹⁰ Sobre la inutilidad del arte como teoría estética y corriente filosófica en torno al arte, su origen y sentido, véanse LAMARQUE, P., ‘The Uselessness of Art’, *The Journal of Aesthetics and Art Criticism* 68(3), 2010; CROCE, B., *Breviary of Aesthetics: Four Lectures*, University of Toronto Press, Toronto, 2007; SANTAYANA, G., *El sentido de la belleza*, Tecnos, Madrid, 1999; DISSANAYAKE, E., ‘A Hypothesis of the Evolution of Art from Play’, *Leonardo* 7(3), 1974.

subjetivamente considerarse desconcertantes o con escaso mérito, el “*uso inmediato y directo del objeto*” no debía desmerecer el carácter artístico de una obra de arte aplicado.

Ante la inexistencia de un criterio objetivo y generalmente aplicable que permitiese al legislador apreciar el carácter estético de un diseño a efectos de considerarlo merecedor de protección como obra artística, resultaba imposible definir qué es la belleza o el arte:

“¿Es la belleza absoluta? ¿No varía según la naturaleza, las características, los ambientes y las costumbres de los países y los individuos? ¿Quién soñará con trazar una línea divisoria, clara y definida, entre lo bello y lo que no lo es, o, lo que es lo mismo, entre los que es arte y lo que no lo es? El arte, todo hay que decirlo, no tiene límites; no tiene principio ni fin: es sólo la expresión de la creación concebida por el espíritu humano. Tan pronto como haya creación del espíritu, el arte se manifiesta¹⁰¹¹”.

La distinción entre diseño industrial y obra de arte aplicado se presenta imposible porque se confunden por su propia naturaleza, y, por tanto, “*la ley debe ser uniforme para todas las obras vinculadas al arte*”. Así, Pouillet abogó por:

“[A]similar, pura y simplemente, el diseño de fábrica a la obra de arte aplicado y fusionarlos en una misma protección. [...] De este modo, nuestra legislación estaría perfectamente unificada: todo lo que concierne al campo de la propiedad intelectual estaría regido por dos leyes: una que regularía el progreso industrial, es decir, el progreso de

¹⁰¹¹ POUILLET, E., *op. cit.*, pgs. 51-52 (Traducción propia). Véase también PÉROT-MOREL, M. A., *Les principes...*, *op. cit.*, pg. 39.

todo lo que es útil para nuestras necesidades materiales, progreso que no puede ser obstaculizado por mucho tiempo sin que la sociedad sufra por ello; la otra que regularía el progreso artístico, es decir, el progreso de todo lo que sirve para embellecer nuestra existencia, para encandilarnos, de todo lo que responde a esta aspiración a la belleza, al ideal que está en el fondo de toda alma humana¹⁰¹²”.

La tesis de la unidad del arte tal y como fue planteada por Pouillet no ambicionaba que todo diseño fuese automáticamente considerado como una obra de arte aplicado, sino que los requisitos de la normativa del Derecho de autor se aplicasen de forma uniforme a todas las obras de naturaleza artística o que se derivan de alguna manera del arte. De esta manera, se reconocía la protección del Derecho de autor no sólo a las obras de arte puro, sino también a las obras de arte industrial, siempre que mantuviesen esa cualidad artística¹⁰¹³. La teoría de la unidad del arte se basa pues en considerar la idea de una frontera precisa entre el arte industrial y el arte puro como un ideal teórico y no como un objetivo alcanzable. La aplicación de cualquier otro criterio aboca a realizar un juicio de valor en el que se veían involucrado un elemento tan inherentemente subjetivo como es la sensibilidad artística individual del juez. Para preservar la seguridad jurídica y asegurar la certeza de creadores y

¹⁰¹² POUILLET, E., *op. cit.* (Traducción propia).

¹⁰¹³ GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pgs. 85-86; PÉROT-MOREL, M. A., *Les principes*, pg. 39: “cualquier creación de la forma que lleve la huella suficiente de la personalidad de su autor, sea cual sea su finalidad o utilidad, pertenece indistintamente al dominio del arte. El arte industrial no puede separarse del arte propiamente dicho. No hay ningún criterio de apreciación estética que permita hacerlo racionalmente” (Traducción propia).

diseñadores acerca de qué protección corresponde a sus obras, la teoría de la unidad del arte fue mayoritariamente aceptada¹⁰¹⁴.

Pese a voces críticas que abogaban por mantener un requisito de carácter artístico más propio de una acumulación restringida¹⁰¹⁵, la teoría de la unidad del arte pronto adquirió un gran respaldo doctrinal¹⁰¹⁶, siendo introducida en el Derecho de autor francés con el artículo 2 de la Ley de 11 de marzo de 1902, y en el Derecho de diseño, por el artículo 1 de la Ley de 14 de julio de 1909¹⁰¹⁷. La elevación de la unidad del arte al plano legislativo supuso la superación de la diferenciación entre las artes industriales y las bellas artes y el rechazo expreso a los criterios antaño utilizados por los tribunales para negar la doble protección a las obras de arte aplicado.

La jurisprudencia de la Cour de Cassation confirmó la

¹⁰¹⁴ DUCHEMIN, W., ‘La protection...’, *op. cit.*, pg. 46-48: “*evitar los criterios de diferencia entre las distintas categorías de creaciones de forma, a menudo tan peligrosos por su subjetividad como por la posibilidad que deparan de apreciaciones fantasistas y arbitrarias, sobre todo cuando se trata de averiguar cuál es el elemento artístico de una obra*”; PÉROT-MOREL, M. A., *Les principes...*, *op. cit.*, pg. 45, “*Es la única postura lógica, al parecer, ante la imposibilidad de trazar objetivamente y en función de criterios válidos la frontera entre el arte puro y el arte aplicado a la industria*” (Traducción propia).

¹⁰¹⁵ CHABAUD, G. *La protection légale des dessins et modèles*, Dunod & Pinat, París, 1913, pg. 65-66, citado por PÉROT-MOREL. *Les principes*, *op. cit.*, pg. 43.

¹⁰¹⁶ DUCHEMIN, W., ‘La protection...’, *op. cit.*, pgs. 45, 63, 73; PÉROT-MOREL, M. A., *Les principes...*, *op. cit.*, pg. 315; FINNIS, G., ‘The theory...’, *op. cit.*, pg. 621.

¹⁰¹⁷ GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pgs. 8-9; PASSA, J., *op. cit.*, pg. 903: “*la ley consagró formalmente el importante principio de la unidad del arte, ahorrando al juez la delicada labor subjetiva de la crítica artística, que sólo habría podido conducir a soluciones imprevisibles*” (Traducción propia); BERTRAND, A., *op. cit.*, pg. 16-17; GAUBIAC, Y., *op. cit.*, pg. 4; OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pgs. 77-81.

teoría de la unidad del arte, considerando susceptible de protección cualquier diseño ornamental, “*aunque industrial y sin carácter artístico*”, en su sentencia de 9 de julio de 1931¹⁰¹⁸, y aclarando en su sentencia de 30 de marzo de 1938 que “*todas las manifestaciones de la actividad creadora*”, incluyendo obras de diseño industrial, podía beneficiarse de la protección acumulada del Derecho de autor y el Derecho de diseño¹⁰¹⁹. La jurisprudencia en estos primeros años vacilaba entre reconocer la protección de diseños por la ley de 1793¹⁰²⁰ y negarla con base en la falta de

¹⁰¹⁸ Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 9 julio de 1931 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire*, 1932, pg. 324) (Traducción propia).

¹⁰¹⁹ Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 30 de marzo de 1938 (*Dalloz hebdomadaire*, 1938, pg. 324) (Traducción propia); PÉROT-MOREL, M. A., ‘El sistema francés...’, *op. cit.*, pg. 1984.

¹⁰²⁰ Véanse la sentencia de la Cour d’appel de París de 11 de diciembre de 1929 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1930, pg. 214); la sentencia de la Cour d’appel de París de 29 de junio de 1929; la sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 9 de julio de 1931 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1932, pg. 324); la sentencia de la Cour d’appel de París de 3 de junio de 1927 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1927, pg. 200); la sentencia de la Cour d’appel de Montpellier de 25 de marzo de 1927 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1928, pg. 294); la sentencia del Tribunal civil de Sena de 19 de julio de 1921 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1922, pg. 62), citadas por GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pg. 85.

carácter artístico¹⁰²¹, reconociéndose un requisito implícito de carácter artístico mínimo necesario para la intervención del Derecho de autor, que entrará en juego siempre que el objeto de protección se trate de arte, sea arte puro o arte aplicado¹⁰²².

La Ley de 11 de marzo de 1957 sobre propiedad artística y literaria, sustituyendo la antigua Ley de 1902, expandió la unidad del arte en sus artículos 2 y 3, protegiendo obras del espíritu, incluyendo las obras de arte aplicado, independientemente del género, la forma de expresión, el mérito o el destino, eliminando así cualquier exigencia de carácter artístico, por mínima que fuese¹⁰²³. Sin embargo, la ley ni definía el criterio de originalidad, ni incluía un artículo específico sobre el alcance práctico de la acumulación de protecciones¹⁰²⁴. La Cour de Cassation declaró el 23 de junio de 1959 que el esfuerzo intelectual del autor era el único requisito indispensable para otorgar a la obra la individualidad necesaria para considerarse

¹⁰²¹ Véanse la sentencia de la Cour d'appel de París de 17 de julio de 1936 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1937, pg. 224); la sentencia de la Cour d'appel de París de 29 de junio de 1929 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1932, pg. 206); la sentencia de la Cour d'appel de París de 22 de enero de 1924 (*Gazette du Palais* 1924, pg. 438); la sentencia de la Cour d'appel de Amiens de 20 de abril de 1912 (*Gazette du Palais* 1912 II pg. 529); la sentencia del Tribunal correctionnel de Sena de 23 de mayo de 1907 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1908, pg. 28), citadas por *ibid.*, pg. 85.

¹⁰²² *Ibid.*, pg. 86.

¹⁰²³ *Ibid.*, pg. 90.

¹⁰²⁴ KAHN, A., 'The Copyright/Design...', *op. cit.*, pg. 18, nota 48, citando la sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 11 de abril de 1975 (*Recueil périodique Dalloz* 1975, pg. 759); GAUBIAC, Y., *op. cit.*, pg. 6.

una creación protegida¹⁰²⁵.

El asunto que consolidó la unidad del arte giraba en torno a una ensaladera que, de acuerdo con la Cour d'appel de París, no podía protegerse por la Ley de 1909 por no haberse renovado el registro, y tampoco por la Ley de 1793 por tratarse de un mero objeto doméstico utilitario, ya que dicha norma:

“[S]ólo pretendía proteger las creaciones de arte y no las que son sólo utilitarias [...] es imposible encontrar la más mínima apariencia artística en estos objetos de plástico, que son puramente utilitarios, desprovistos de cualquier ornamento, y que evidentemente fueron diseñados sólo para cumplir su función¹⁰²⁶”.

No obstante, la Cour de Cassation anuló la resolución¹⁰²⁷ por considerar que la falta de valor artístico o mérito estético no eran argumentos válidos para negar la protección del Derecho de autor, atendiendo al tenor literal de la ley; así lo confirmó la Cour d'appel de Amiens, designado como tribunal remitente tras la sentencia en casación¹⁰²⁸. La unidad del arte quedaba así instaurada como una “*regla automática e incondicional*¹⁰²⁹”.

Sin embargo, la doctrina apuntó en las décadas siguientes

¹⁰²⁵ PÉROT-MOREL, M. A., *Les principes...*, *op. cit.*, pgs. 49-50.

¹⁰²⁶ Sentencia de la Cour d'appel de París, Chambre 13^a, de 25 de junio de 1960 (*Juriclasseur Périodique* 1960, II, pg. 11709) (Traducción propia).

¹⁰²⁷ Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 2 de mayo de 1961 (*Juriclasseur Périodique* 1961, II, pg. 12242), citada por *ibid.*, pg. 90, nota 27.

¹⁰²⁸ Sentencia de la Cour d'appel de Amiens de 4 de mayo de 1962 (*Juriclasseur Périodique* 1962, II, pg. 12821).

¹⁰²⁹ Sentencia de la Cour d'appel de París de 25 de junio de 1960 (*JurisClasseur périodique* 1960, II, pg. 11709), citada por GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pg. 91 (Traducción propia).

que el solapamiento entre ambas la Ley de 1957 y la Ley de 1909 no era total, ya que un diseño debería cumplir los requisitos de ambas normas para resultar protegible: un diseño puede ser nuevo, pero no original y viceversa, lo cual lo haría no susceptible de protección por la correspondiente ley¹⁰³⁰. La jurisprudencia ha venido exigiendo originalidad y novedad cumulativamente para la protección del diseño, requiriendo que una obra sea nueva, en el sentido de no ser precedida por obras similares, y original, en el sentido de llevar la impronta de la personalidad de su autor, para constituir una creación protegible¹⁰³¹. Esta confluencia de novedad y originalidad ha sido confirmada en múltiples sentencias por la Cour de Cassation, entendiéndose que para que un diseño pueda considerarse nuevo, debe además aportar la impronta de la personalidad de su autor, lo cual implica su originalidad¹⁰³².

La unidad del arte ha mantenido su hegemonía en la legislación reciente, en los artículos L. 112-1 y 2 y L. 511-1 del

¹⁰³⁰ PÉROT-MOREL, M. A., *Les principes...*, *op. cit.*, pg. 51.

¹⁰³¹ Véanse las sentencias de la Cour d'appel de París, Chambre 4^a, de 25 de septiembre de 1996 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 1996, n° 624, III, pg. 52); de 19 de junio de 1996 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 1996, n° 617, III, pg. 473), de 31 de octubre de 1989 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 1990, n° 474, III, pg. 195), de 25 de mayo de 1981 (*Gazette du Palais* 1981, II, pg. 461), y de 20 de mayo de 1967 (*Juriclasseur Périodique Générale* 1968, II, pg. 15410), citadas por GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pg. 88-89.

¹⁰³² Véanse las sentencias de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 26 de febrero de 2008 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2008, n° 873, III, pg. 291); de 17 de julio de 2001 (*Propriété Intellectuelle* 2002, n° 3, pg. 65); de 13 de febrero de 1996 (*La Semaine juridique Entreprise et affaires*, 1996, I, pg. 562), citadas por KAHN, A., *Copyright/Design...*, pg. 19.

Code de la propriété intellectuelle reconocen respectivamente la acumulación de protecciones desde la perspectiva del Derecho de autor y del Derecho de diseño, como se ha explicado en el punto 4.1 de este trabajo. Por su parte, la Ordenanza de 25 de julio de 2001 que transpuso la Directiva de dibujos y modelos estableció en su prólogo que “*se mantiene íntegramente la norma tradicional en Francia de acumulación de la protección entre el derecho de autor y el derecho específico sobre los dibujos y modelos, norma derivada de la teoría de la unidad del arte*¹⁰³³”. La consecuencia práctica es que cualquier diseño que cumpla los requisitos de ambas protecciones puede ser protegido alternativa o cumulativamente por el Derecho de autor, por el mero hecho de su creación, y por el Derecho de diseño, sea como diseño registrado o como diseño no registrado¹⁰³⁴.

Inicialmente, la jurisprudencia continuó aplicando la unidad del arte como había venido haciendo en las décadas anteriores, confundiendo o apreciando correlativamente originalidad, novedad y carácter singular: el test de originalidad propio del Derecho francés, el sesgo estético marcado por la personalidad de su autor –*parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur*–, se asocia al carácter singular, al igual que la

¹⁰³³ (Traducción propia). Véanse GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pg. 2; PASSA, J., *op. cit.*, pgs. 904-905.

¹⁰³⁴ Véanse la sentencia de la Cour d’appel de París, Chambre 4^a, de 4 de julio de 2008 (n° 06/19104); la sentencia de la Cour d’appel de París, Chambre 4^a, de 20 de junio de 2007 (n° 04/15432); la sentencia de la Cour d’appel de París, Chambre 4^a, de 15 de diciembre de 2006 (n° 05/08405); la sentencia de la Cour d’appel de París, Chambre 4^a, de 7 de junio de 2006 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2006, n° 837, III, pg. 619); y la sentencia de la Cour d’appel de París, Chambre 1^a, de 5 de mayo de 2006 (n° 05/03794), citadas por COHEN, D., *op. cit.*, pg. 161-162.

impresión general o de conjunto –*impression d'ensemble*– es el punto de vista desde el que a menudo se aprecia la originalidad de una obra, tomando además en cuenta el nivel de libertad del diseñador en el caso de obras de arte aplicado¹⁰³⁵. Los tribunales han desarrollado algunos criterios limitadores de la protección del Derecho de autor: se excluye de protección a estilos y elementos comunes, elementos exclusivamente técnicos o funcionales, o que

¹⁰³⁵ Véanse la sentencia del Tribunal de Grande Instance de París, Chambre 3^a, de 18 de septiembre de 2015 (n^o 14/02358); la sentencia de la Cour d'appel de París, Pôle 5, Chambre 1^a, de 13 de enero 2015 (n^o 13/09274), estableciendo que la originalidad como una condición necesaria para el derecho de diseño; la sentencia de la Cour d'appel de París, Pôle 5, Chambre 1^a, de 15 de enero de 2014 (*JurisData* n^o 2014-001706); la sentencia de la Cour d'appel de París, Pôle 5, Chambre 1^a, de 1 de febrero de 2012 (*JurisData* n^o 2012/002239); la sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 31 de enero de 2012 (n^o 11-14024); la sentencia de la Cour d'appel de París, Pôle 5, Chambre 1^a, de 8 de junio de 2011 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2011, n^o 948, III, pg. 625); la sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 21 de octubre de 2008 (n^o 07-20.274, *Annales de la propriété industrielle, littéraire et artistique* 2009, pg. 16); Véanse la sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 20 de febrero de 2007 (n^o 05-16.683, *Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2007, n^o 851, 999, pg. 315); la sentencia de la Cour d'appel de París, Chambre 4^a, de 7 de junio de 2006 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2006, n^o 837, III, pg. 619); la sentencia de la Cour d'appel de París, Chambre 4^a, de 28 de enero de 2004 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2004, n^o 785, III, pg. 277); la sentencia de la Cour d'appel de París, Chambre 4^a, de 17 de enero de 2003 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2003, n^o 765, III, pg. 299), citadas por KAHN, A., 'The Copyright/Design...', *op. cit.*, pgs. 22-23; y por GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pg. 128; COHEN, D., *op. cit.*, pgs. 161-162: "En la práctica, cuando un diseño es nuevo y tiene un carácter distintivo, es necesariamente original, y viceversa" (Traducción propia).

han caído en dominio público¹⁰³⁶. No obstante, la combinación de elementos no protegibles puede dar lugar a un diseño protegible si se combinan de manera original, dotándolos de una fisonomía propia que los distinga de otros diseños del mismo género y que se traduzca en un sesgo estético marcado por la personalidad del autor¹⁰³⁷, si bien la combinación aleatoria de elementos no satisface el criterio de originalidad¹⁰³⁸.

En los últimos años, la Cour de Cassation ha venido adoptando una perspectiva más moderada en su aplicación de la unidad del arte, inclinándose por una acumulación restringida generosa, condicionada a que el objeto de protección cumpla los requisitos del Derecho de autor y del Derecho de diseño para poder protegerse de manera cumulativa. Así, diversas influyentes sentencias han dispuesto que el artículo 17 de la Directiva 98/71 y el artículo L. 513-2 del Code de la propriété intellectuelle no imponen una acumulación automática de las protecciones del

¹⁰³⁶ Sentencia de la Cour d'appel de París de 6 de febrero de 2004 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2004, n° 791, III, pg. 461); sentencia de la Cour d'appel de Pau de 4 septiembre 2006 (*JurisData* n° 06/313400), citadas por KAHN, A., 'The Copyright/Design...', *op. cit.*, pg. 23.

¹⁰³⁷ Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 6 de septiembre de 2016 (n° 14-286), citada por GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pg. 121 nota 166; sentencia de la Cour d'appel de París, Sala 2ª, 30 enero 2015 (*JurisData* n° 2015-002596); la sentencia de la Cour d'appel de París, Chambre 2ª, de 25 de octubre de 2013 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2014, n° 999, III, pg. 132); y la sentencia de la Cour d'appel de París, Pôle 5, Chambre 1ª, de 6 de octubre de 2010 (*JurisData* n° 2010-021871), citadas por KAHN, A., 'The Copyright/Design...', *op. cit.*, pg. 24, nota 78.

¹⁰³⁸ Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 11 de diciembre de 2013 (n° 12-4.030 – ECLI:FR:CCASS:2013:C101437), citada por *ibid.*, pg. 25, nota 87.

Derecho de diseño y el Derecho de autor, sino que autorizan dicha acumulación cuando se satisfagan los requisitos de ambas¹⁰³⁹. Esta corriente ha sido seguida por la jurisprudencia menor: numerosas sentencias reconocen que, ya que los conceptos de novedad y carácter singular son ajenos al Derecho de autor¹⁰⁴⁰, al igual que la originalidad y el valor artístico son

¹⁰³⁹ Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 29 de marzo de 2017 (n° 15-0.885 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00462); sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 11 de diciembre de 2013 (n° 12-4.030 - ECLI:FR:CCASS:2013:C101437); sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 26 de noviembre de 2013 (n° 12-1.700 - ECLI:FR:CCASS:2013:CR05365); sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 13 de diciembre de 2011 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2012, n° 957, III, pg. 180); sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 5 octubre de 2010 (n° 09-85695), citadas por GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pg. 91, y KAHN, A., ‘The Copyright/Design...’, *op. cit.*, pg. 24.

¹⁰⁴⁰ Sentencia de la Cour d’appel de París, Pôle 5, Chambre 1^a, de 12 de mayo de 2015 (n° 14/00989); sentencia de la Cour d’appel de París, Pôle 5, Chambre 2^a, de 5 de septiembre de 2014 (n° 13/08513); sentencia de la Cour d’appel de París, Pôle 5, Chambre 1^a, de 21 de mayo de 2014 (*JurisData* n° 2014- 012530); sentencia de la Cour d’appel de París, Pôle 5, Chambre 2^a, de 21 febrero de 2014 (*Propriété Intellectuelle* 2014, pg. 53); sentencia de la Cour d’appel de París, Pôle 5, Chambre 2^a, de 6 de diciembre de 2013 (*Communication – Commerce électronique* 2014, chronique 8); sentencia de la Cour d’appel de París, Pôle 5, Chambre 2^a, de 19 de abril de 2013 (n° 13/010405); sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 5 de octubre de 2010 (n° 09-85.710); sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 20 de febrero de 2007 (n° 05-16.683, *Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2007, n° 851, 999, pg. 315), citadas por KAHN, A., pg. 24; sentencia de la Cour d’appel de Lyon de 4 de mayo de 2005 (n° 01/05672).

ajenos al Derecho de diseño¹⁰⁴¹, merecen una consideración separada que no los asimile¹⁰⁴². Así, en lugar de confundir los requisitos de protección de los dos regímenes acumulados, los tribunales han aceptado la protección de una obra como diseño

¹⁰⁴¹ Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 1^a, de 7 de abril de 2015 (*JurisData* n° 2015-008797); sentencia de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2^a, de 28 de marzo de 2014 (*JurisData* n° 2014-006788); sentencia de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2^a, de 31 de mayo de 2013 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2013, n° 989, III, pg. 1381); sentencia de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2^a, de 8 de febrero de 2013 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2013, n° 982, III, pg. 1144); sentencia de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2^a, de 24 de junio de 2011 (*Propriété Intellectuelle* 2011, n° 41, pg. 426); sentencia de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2^a, de 18 de noviembre de 2011 (*Propriété Intellectuelle* 2012, pg. 27); citadas por KAHN, A., 'The Copyright/Design...', *op. cit.*, pg. 25.

¹⁰⁴² COHEN, D., *op. cit.*, pgs. 162: "Dado que estas condiciones de protección están contenidas en leyes separadas y su terminología difiere entre el Libro I y el Libro V del CIP, el razonamiento jurídico correcto es que los jueces de primera instancia deben realizar una motivación separada, dependiendo de si se reclama el beneficio de los derechos de autor y/o de la legislación sobre diseños registrados" (Traducción propia), citando como ejemplos de este viraje jurisprudencial la sentencia de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2^a, de 19 de abril de 2013 (n° 13/010405), y la sentencia de la Cour d'appel de Paris de 27 de mayo de 2011, Pôle 5, Chambre 2^a, de 27 de mayo de 2011 (n° 09/01115); GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pg. 75; PASSA, J., *op. cit.*, pg. 905.

industrial y no como obra artística¹⁰⁴³ y viceversa¹⁰⁴⁴, denegando incluso la protección del Derecho de autor en casos en los que no se ha reclamado la protección del Derecho de diseño¹⁰⁴⁵. La Cour de Cassation ha confirmado este viraje jurisprudencial, aplicando el criterio general de originalidad al diseño para apreciar su

¹⁰⁴³ Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 11 de diciembre de 2013 (n° 12-4.030 – ECLI:FR:CCASS:2013:C101437), citada por GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pg. 75, nota 108; sentencia de la Cour d’appel de París, Pôle 5, Chambre 1^a, de 5 de junio de 2013 (n° 12/09557), citada por KAHN, A., ‘The Copyright/Design...’, *op. cit.*, pg. 33, nota 123. Considera COHEN, D., *op. cit.*, 2014, pg. 162, que se trata de decisiones marginales, al menos estadísticamente.

¹⁰⁴⁴ Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 10 de febrero de 2015 (*Propriété Industrielle* 2015, pg. 30); sentencia del Tribunal de Grande Instance de París, Chambre 3^a, de 22 de mayo de 2014 (*Propriété Intellectuelle* 2014, pg. 53); sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 5 de abril de 2012 (n° 10-27.373); sentencia del Cour d’appel de París, Pôle 5, Chambre 1^a, de 8 de junio de 2011 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2011, n° 948, III, pg. 625), citadas por KAHN, A., ‘The Copyright/Design...’, *op. cit.*, pg. 25, nota 86.

¹⁰⁴⁵ Sentencia del Tribunal de Grande Instance de París, Chambre 3^a, section 2^a de 24 de octubre de 2014 (*Communication – Commerce électronique* 2015, chronique 8); sentencia de la Cour d’appel de París, Pôle 5, Chambre 2^a, de 6 de diciembre de 2013 (n° 2012/21866); sentencia del Tribunal de Grande Instance de París, Chambre 3^a, Section 1^a, de 6 de octubre de 2009 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2010, n° 909, III, pg. 41), citadas por KAHN, A., ‘The Copyright/Design...’, *op. cit.*, pg. 25, nota 88.

conurrencia o ausencia¹⁰⁴⁶. Similarmente a como se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia del caso *Cofemel*, una mesurada aplicación del criterio de originalidad que determina la protección del Derecho de autor permite excluir aquellos diseños que carezcan de este mínimo de originalidad: esta originalidad no sólo no se presume, sino que el demandante debe probar la originalidad de la obra mediante elementos que expresen su sesgo estético marcado por la personalidad del autor¹⁰⁴⁷.

¹⁰⁴⁶ Véanse la sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 15 mayo 2015 (n° 14-1.705 – ECLI:FR:CCASS:2015:C100536); la sentencia de la Cour d’appel de París, Pôle 5, Sala 1^a, de 12 de mayo de 2015 (n°14/00989), apuntando que una mera diferencia en el color de dos diseños no justifica la originalidad del segundo como una contribución que refleje la personalidad y el esfuerzo creativo del autor; la sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 10 de septiembre de 2014 (n° 13-21996 – ECLI:FR:CCASS:2014:C101030); la sentencia de la Cour d’appel de París, Pôle 5, Chambre 2^a, de 5 de septiembre de 2014 (n° 13/08513); la sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 20 de mayo de 2014 (n° 13-0.777 – ECLI:FR:CCASS:2014:CO00506); la sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 2 de octubre de 2013 (*Communication – Commerce électronique* 2014, chronique 8); la sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 29 de enero de 2013 (n° 11-27.351); Sentencia del Tribunal de Grande Instance de París, Chambre 3^a, de 11 de enero de 2011 (*Communication – Commerce électronique* 2011, chronique 8); la sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 20 de marzo de 2007 (*Propriété Intellectuelle* 2008, pg. 467), citadas por KAHN, A., ‘The Copyright/Design...’, *op. cit.*, pg. 25-26, notas 89-90.

¹⁰⁴⁷ Sentencia de la Cour d’appel de París, Pôle 5, Chambre 1^a, de 19 de enero de 2016 (*Propriété Intellectuelle* 2016, pg. 240); sentencia de la Cour d’appel de París, Pôle 5, Chambre 2^a, de 12 de junio de 2015 (*Propriété Intellectuelle* 2015, pg. 454), citadas por KAHN, A., ‘The Copyright/Design...’, *op. cit.*, pg. 26, nota 91.

5.4 Criterio del valor artístico

A diferencia de la *scindibilità* o *l'unité de l'art*, criterios cuyos orígenes y desarrollo se encuentran íntimamente ligados a los ordenamientos italiano y francés respectivamente, y que fueron adoptados de forma temprana y nítida por doctrina y jurisprudencia en las primeras décadas del siglo XX, el criterio del valor artístico la obra, también conocido como “altura creativa” o “carácter creativo”, tendría una evolución mucho más lento a lo largo del siglo XX¹⁰⁴⁸.

Planteado como un punto medio o una solución imperfecta entre la acumulación absoluta y la no acumulación, la esencia de este criterio es el grado de originalidad determinada u altura creativa particular que distinga las obras de arte aplicado, susceptibles de recibir la protección del Derecho de autor, de los diseños ordinarios. Este umbral de creatividad puede predicarse de algunos diseños, pero no de todos de forma automática, abocando a los ordenamientos que emplean este criterio a un modelo de acumulación restringida¹⁰⁴⁹. Este criterio se traduce, en la práctica, en una modulación o especificación del criterio de originalidad para las obras de diseño, exigiéndosele una originalidad mayor o apreciándose ésta de forma diferente a

¹⁰⁴⁸ Este criterio recibió un amplio desarrollo en el Derecho alemán, como detalla OHLY, A., ‘The Case for Partial Cumulation in Germany’, en DERCLAYE, E. (ed.), *The Copyright/Design Interface*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, pgs. 140-163.

¹⁰⁴⁹ OTERO LASTRES, J. M., ‘El grado...’, *op. cit.*, pg. 92.

cómo ocurre para el resto de obras amparadas por el Derecho de autor. Su problema principal, pues, es su subjetividad inherente, dejando al arbitrio de los jueces, de público o de expertos la decisión de determinar el grado o cualidad de creatividad necesario para acceder a la protección del Derecho de autor, con la inseguridad jurídica e inconsistencia jurisprudencial que ello conlleva¹⁰⁵⁰.

Este criterio fue adoptado por la jurisprudencia francesa del siglo XIX como último recurso, tras el fracaso de otros criterios anteriormente utilizados, antes de pasar definitivamente a la unidad del arte¹⁰⁵¹. Pese a que la doctrina trató de hallar reglas generales para identificar el carácter artístico de una obra —como atender a si el diseño pertenece a al ámbito de las bellas artes, hablando de inteligencia y sentimiento, o, por el contrario, no suscita sentimientos estéticos, sino que satisface los gustos de la moda y se encamina su uso inmediato¹⁰⁵²—, la jurisprudencia aplicó este criterio de manera subjetiva y contradictoria. Así, la Cour de Cassation dejó al criterio personal de jueces y magistrados de audiencias inferiores la imposible tarea de

¹⁰⁵⁰ DERCLAYE, E., 'A model...', *op. cit.*, pg. 440.

¹⁰⁵¹ GAUBIAC, Y., *op. cit.*, pg. 46-47; POUILLET, E., *op. cit.*, pgs. 48-49.

¹⁰⁵² Criterios propuestos por LYON-CAEN, C. y RENAULT, L., *Précis de Droit Commercial*, Librairie Cotillon, F. Pichon Successeur, París, 1885, pg. 3310, citados por POUILLET, E., *op. cit.*, pg. 48.

reconocer objetivamente el valor estético de una obra¹⁰⁵³, razón por la que el criterio fue pronto abandonado en favor de la unidad del arte. Por el contrario, el criterio del valor artístico ha sido desarrollado y ampliamente aplicado en el Derecho español durante siglo XX y hasta el presente, así como adoptado por el Derecho italiano tras la transposición de la normativa europea, razón por la cual el desarrollo y aplicación de este criterio en esos ordenamientos merece ser explorado en detalle a continuación.

5.4.1. Derecho español

Cabe argumentar que la propia denominación de la figura jurídica propia del Derecho español, “diseño artístico”, presupone ese elemento artístico añadido al de un diseño ordinario. La Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902 ya hablaba en su artículo 22 de “*dibujos ó modelos de fábrica [con] carácter puramente artístico*”, y la Real Orden de 17 de junio de 1903 daba a entender que dibujos y modelos no cabrían en la Ley de Propiedad Intelectual de 1879 “*sin tener carácter artístico*”, como se ha examinado anteriormente. Por su parte, el Estatuto de la

¹⁰⁵³ GAUBIAC, Y., ‘La théorie...’, *op. cit.*, pg. 48; PÉROT-MOREL, M. A., *op. cit.*, pg. 42, notas 31 y 32, cita como ejemplo de la inconsistencia de las resoluciones aplicando este criterio la sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 3 de marzo de 1898 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1899, pg 72); la sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 27 de enero de 1903 (*Recueil Périodique Dalloz* 1903, I pg. 488); y como ejemplo de la Cour de Cassation aceptando la apreciación del juez de fondo sobre el carácter artístico de la obra, la sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 14 de junio de 1891 (*Recueil Sirey* 1891, I, pg. 493); FINNISS, G., ‘The Theory...’, *op. cit.*, pg. 621.

Propiedad Industrial definía los modelos artísticos de aplicación industrial como “*los modelos y dibujos que, constituyendo una reproducción de una obra de arte, se exploten con un fin industrial*” en su artículo 190, precepto que la doctrina interpretó como abarcando además aquellos dibujos y modelos que pudieran considerarse obras de arte en sí, y no meramente los que reprodujesen obras preexistentes. Pese a que el Estatuto de la Propiedad Industrial no se ofrece expresamente ningún criterio para discernir entre diseños artísticos y diseños ordinarios, doctrina y jurisprudencia pronto se decantaron por la altura creativa o nivel artístico del diseño como criterio diferenciador¹⁰⁵⁴. En las escasas ocasiones en las que se pronunciaron al respecto durante la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial, los tribunales optaron por este criterio, considerando que la propiedad intelectual protege el diseño original en atención a su valor artístico, y no meramente en atención a la mera creación de una obra comprendida dentro del

¹⁰⁵⁴ OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, op. cit., pg. 406: “*Se puede afirmar que únicamente podrán ser protegidos como modelos artísticos las creaciones de formas bidimensionales o tridimensionales que reúnan los siguientes rasgos distintivos. En primer lugar, que posean un contenido estético que influya a través de la vista en el sentido de la forma especial del hombre; y, en segundo lugar –y aquí radica la diferencia fundamental con los modelos industriales–, que posean nivel artístico bien porque consistan en la reproducción de una obra de arte preexistente, bien porque constituyan por sí mismas la obra de arte. Las creaciones que posean estas características serán protegidas simultáneamente tanto por el Estatuto de la Propiedad Industrial como por la legislación sobre Propiedad Intelectual*”. En el mismo sentido, ZAMBRINI, M., op. cit., pg. 105: “*Para el derecho de autor es irrelevante que la creación cumpla una función meramente ornamental o embellecedora o que tenga una finalidad intrínsecamente utilitaria ya que la Ley de Propiedad Intelectual protege toda creación con independencia de su finalidad o destino. Sí debe entenderse que la categoría de obra plástica aplicada comprende no solamente los modelos y/o dibujos que constituyan reproducciones de obras de arte preexistentes, sino también los modelos y dibujos industriales que sean originales*”.

ámbito objetivo de la propiedad intelectual¹⁰⁵⁵.

La Ley de Propiedad Intelectual de 1987, explicitó el principio de acumulación de protecciones incluyendo en su apartado 10.1.e) las obras de arte aplicadas a la industria, y el Real Decreto Legislativo 1/1996 confirmaría el Derecho de autor y el Derecho de diseño como “*independientes, compatibles y acumulables*” en su artículo 3. Aunque estas normas no dispusieron un criterio específico para distinguir a los diseños artísticos, dando pie a inconsistencias jurisprudenciales, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 26 de octubre de 1992, consideró que “*la determinación de sí [...] son o no “creaciones originales” constituye el punto clave para el reconocimiento [...] del derecho de propiedad intelectual*” a los diseños artísticos¹⁰⁵⁶.

La falta de originalidad fue considerada el elemento clave para determinar si un diseño podía considerarse una obra de arte aplicado protegida por el Derecho de autor, considerando los dos sentidos en los que la originalidad era entendida por nuestra doctrina: en un sentido subjetivo –que la obra refleje la personalidad del autor– y en un sentido objetivo –que la obra sea nueva y por ello no parte ya del acervo cultural existente–. La sentencia no consideró las joyas objeto del litigio originales en ninguno de los dos sentidos, debido a su simplicidad y al hecho de

¹⁰⁵⁵ Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 1973 (*Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia* 1973\2745), citada por OTERO LASTRES, J. M., pgs. 406, nota 73.

¹⁰⁵⁶ Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 26 de octubre de 1992 (Roj: STS 797-/1992 – ECLI:ES:TS:1992:7972); ORTEGA DOMÉNECH, J., *op. cit.*, pgs. 84, 89.

que las convenciones del género al que pertenecía el objeto útil limitaban la libertad del artista a la hora de dotar de creatividad las piezas. Considerarlas originales, por tanto, supondría “*establecer prácticamente un monopolio sobre la utilización de esos motivos decorativos*”¹⁰⁵⁷. El Tribunal también añadió que el Derecho de autor protegía sólo la obra originaria y no sus sucesivas reproducciones mecánicas, siendo la primera la que debía satisfacer el requisito de originalidad¹⁰⁵⁸.

En el mismo sentido, el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de mayo de 1997 afirma que no se puede negar a ninguna creación artística original la protección acumulada, pero que “*en nuestro ordenamiento rige el sistema de protección cumulativa parcial*”¹⁰⁵⁹. Pese a que algunas sentencias consideraban el Derecho de autor y el Derecho de diseño como excluyentes¹⁰⁶⁰, las pocas resoluciones sobre la cuestión en este momento circunscribían la doble protección a la originalidad de

¹⁰⁵⁷ Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 26 de octubre de 1992 (Roj: STS 797-/1992 – ECLI:ES:TS:1992:7972), comentada por ZAMBRINI, M., *op. cit.*, pgs. 100-102; y LENCE REIJA, C., *op. cit.*, pg. 131.

¹⁰⁵⁸ En este mismo sentido véanse la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 13 de junio de 1997 (*Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia* 1997\1732); la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 21^a, de 11 de noviembre de 1994; y la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1998 (*Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia* 1998\971), citadas por ZAMBRINI, M., *op. cit.*, pg. 101.

¹⁰⁵⁹ Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de mayo de 1997 (*Aranzadi Civil* 1997\1138), citado por *ibid.*, pg. 111.

¹⁰⁶⁰ Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 24 de julio de 1996, comentada por *ibid.*, pg. 99.

la obra de diseño¹⁰⁶¹, si bien en su mayoría con fallo desestimatorio hacia la doble protección¹⁰⁶². Pese a no versar sobre la cuestión del diseño artístico, es también relevante la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 1996, en la que se niega la relevancia del valor literario de un folleto de instrucciones de una mampara de baño, “*entendido como calidad noble del arte de la expresión*”, a efectos de considerarlo protegible por Derecho de autor, sirviendo, así como argumento en contra de que el carácter artístico carecía de relevancia a efectos de la protección del Derecho de autor¹⁰⁶³.

¹⁰⁶¹ CARBAJO CASCÓN, F., ‘La protección del diseño industrial...’, *op. cit.*, pgs. 557-559.

¹⁰⁶² Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria de 29 de diciembre de 1995 (*Revista General de Derecho*, 1997, pg. 11091), considera nuestro modelo como “una doble regulación separada y concurrente” de la propiedad intelectual y la propiedad industrial, independientemente del destino o dependencia del producto industrial, pudiendo el autor reclamar ambas o decantarse por una; o el Auto de 13 de mayo de 1996 de la Audiencia Provincial de Alicante (*Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia* 1996\1023), esta última con fallo estimatorio de la doble protección; la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 25 de abril de 1996 (*Revista Jurídica de Cataluña* 1997, pg. 84), entendiendo que la acumulación no se limita a los diseños artísticos, sino que la interpretación de los artículos 3.2 y 10 de la LPI conduce a una acumulación similar a la francesa; la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 9 de diciembre de 1993 (*Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 16, 1994-1995, 1996, pg. 571): “*no cabe duda alguna que la forma externa de dibujos artísticos o plásticos puede ser susceptible de una protección jurídica concurrente, bien como modelo industrial [...] bien como obra de arte plástico*”; citadas por ZAMBRINI, M., *op. cit.*, pgs. 103-104, 108, 111.

¹⁰⁶³ Véase la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 30 de enero de 1996 (*Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia* 1996\540), si bien existen sentencias en contra, como la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2 de junio de 1993, en la que se identifica lo literario como “el arte de lo bello”, todos citados por ZAMBRINI, M., *op. cit.*, pg. 109.

La ausencia en la normativa vigente de limitaciones o diferencias entre el arte puro y el arte aplicado, incluyéndose este último en la lista no exhaustiva de categorías protegidas, dio lugar a posiciones encontradas en la doctrina entre partidarios y detractores del criterio de altura creativa. Para algunos autores, regía o debía regir en España un sistema de acumulación absoluta como el imperante en Francia: la categoría de modelo artístico debía extenderse a toda obra que cumpla los requisitos de ser una creación original para acceder al Derecho de autor, considerando irrelevante el mérito o altura creativa que el diseño pueda tener y dando como resultado el solapamiento *de facto* de protecciones sobre una gran mayoría de diseños¹⁰⁶⁴. Ante la ausencia de un criterio específico que dividiese el arte puro y el arte industrial y que restringiera la categoría de diseños artísticos, los requisitos de protección de ambos sistemas de protección debían aplicarse sin discriminación a obras de diseño¹⁰⁶⁵.

Para otro sector de la doctrina, sin embargo, el sistema de acumulación parcial o restringida del ordenamiento español venía determinado por el criterio de la altura creativa o carácter artístico, de acuerdo a la cual sólo algunos diseños pueden acceder

¹⁰⁶⁴ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., ‘Comentario al artículo 10’, *op. cit.*, pgs. 163, 182; BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., ‘La protección...’, *op. cit.*, pgs. 45-46; BAYLOS CORROZA, H., *op. cit.*, pg. 803, citado por ZAMBRINI, M., *op. cit.*, pg. 106; ESPÍN, D., *op. cit.*, pgs. 325-340.

¹⁰⁶⁵ ZAMBRINI, M., *op. cit.*, pg. 106.

al Derecho de autor¹⁰⁶⁶. Estos autores aludían a un carácter artístico intrínseco en el concepto de obra artística que los diseños artísticos poseen y del que los diseños ordinarios carecen¹⁰⁶⁷, o identificaban que las diferencias entre el requisito de originalidad del Derecho de autor y el requisito de novedad del Derecho de diseño conllevan que ciertos diseños cumplan una y no otra¹⁰⁶⁸.

La Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial acabó con esta indeterminación al referirse en su Exposición de Motivos al “*diseño original o especialmente creativo*” que puede recibir una doble protección, siendo propiedad

¹⁰⁶⁶ MASSAGUER FUENTES, J. ‘La protección...’, *op. cit.*, pg. 14; CERDÁ ALBERO, F., *op. cit.*, pgs. 3678-3681; CASADO CERVIÑO, A., ‘Interrelación...’, *op. cit.*, pg. 97 y ss.; CERRO PRADA, B. ‘La protección...’, *op. cit.*, pg. 1561 y ss.; OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pgs. 371-372, 405-406.

¹⁰⁶⁷ OTERO LASTRES, J. M., ‘El grado...’, *op. cit.*, pg. 99: “*las normas del Texto Refundido no permiten afirmar que cualquier diseño es una obra de la propiedad intelectual. En efecto, el artículo 1 de nuestro Texto Refundido, al determinar el «hecho generador» de la propiedad intelectual, habla de un acto de creación, pero -y esto ya es revelador- referido justamente a una «obra artística». [...] el artículo 1 del TRLPI contempla como hecho generador de la propiedad intelectual, en lo que aquí interesa, «el de hacer nacer un producto intelectual de alguna importancia en las artes, especialmente en las bellas artes». Esta interpretación lleva claramente a excluir del TRLPI el simple diseño industrial, toda vez que no puede ser considerado como «un producto intelectual de alguna importancia en las bellas artes»*”; CERRO PRADA, B., ‘La protección...’, *op. cit.*, pgs. 1570, 1575-1577: “*la diferencia entre el modelo artístico y el modelo industrial estriba en que la creación de forma protegible como modelo industrial carece de un requisito que va implícito en la noción de obra de arte: el nivel artístico o altura artística*”; OTERO LASTRES, J. M., *El modelo...*, *op. cit.*, pg. 369.

¹⁰⁶⁸ ZAMBRINI, M., *op. cit.*, pg. 112: “*Sólo en el caso de que la originalidad se interprete de forma equivalente a la novedad exigida por el sistema de modelos y dibujos, podría hablarse de una efectiva acumulación absoluta. En caso contrario podrá seguir afirmándose que en nuestro ordenamiento se acepta la acumulación de forma restrictiva en la medida en que no todos los modelos y dibujos que sean nuevos serán también originales*”.

intelectual e industrial independientes, acumulables y compatibles¹⁰⁶⁹. El punto II expresa que “*el bien jurídicamente protegido por la propiedad industrial del diseño es, ante todo, el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad*”, lo que, *contrario sensu*, parece indicar que este nivel estético y artístico es el elemento característico de los diseños artísticos y su protección como tales, entroncando directamente con el requisito de originalidad del Derecho de autor. Añade el punto VI que la desaparición del régimen del diseño artístico como figura autónoma no es óbice para el ejercicio cumulativo de derechos.

Es la Disposición Adicional Décima de la Ley la que finalmente establece un criterio claro de delimitación del diseño artístico:

“La protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual”.

Así, el legislador español establece, pero no define, el criterio de “*el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística*”, remitiéndose a la normativa de

¹⁰⁶⁹ OTERO LASTRES, J. M., ‘El grado...’, *op. cit.*, pg. 102: “*el TLPI reserva su protección para las obras artísticas originales o, lo que es lo mismo, los productos intelectuales de alguna importancia en las bellas artes, que sean el resultado de la inventiva de su autor*”.

propiedad intelectual. Este artículo fue añadido por la enmienda 105 durante el proceso de tramitación de la norma, a fin de garantizar:

“[E]l principio de acumulación restringida de ambos tipos de protección en nuestro derecho [...] El diseño industrial podrá ser objeto de protección acumulada, pero, como es lógico, sólo cuando presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser considerado como creación artística que justifique su protección con arreglo a nuestra legislación sobre propiedad intelectual¹⁰⁷⁰”.

La indeterminación del concepto del grado de creatividad y originalidad exigible al diseño artístico creó división en la doctrina. Haciéndose eco de la teoría de *Gestaltungshöhe* alemana, algunos autores ven en este concepto una originalidad creativa, la exigencia de un plus de creatividad para que un diseño pueda acceder a la protección acumulada¹⁰⁷¹, mientras que otros enfatizan las diferencias en requisitos y objeto de protección del Derecho de autor y Derecho de diseño, considerando limitada la doble protección a diseños especialmente creativos¹⁰⁷², en el sentido de manifestar un grado de creatividad superior al común en el ámbito de las formas, y un grado de originalidad superior al

¹⁰⁷⁰ Boletín Oficial de las Cortes Generales, serie A, núm. 125-8, de 10 de marzo de 2003, pgs. 69-70.

¹⁰⁷¹ FERNÁNDEZ NOVOA, C., ‘El encuadramiento...’, *op. cit.*, pgs. 409-416; OTERO LASTRES, J. M., ‘El grado...’, *op. cit.*, pg. 111: “*el diseño al que se refiere la Disposición adicional décima no es un diseño ordinario, sino un diseño con una originalidad y una creatividad singular o especial*”.

¹⁰⁷² PEINADO GRACIA, J. I., ‘Comentario al artículo 10’, *op. cit.*, pg. 213; GALÁN CORONA, E., ‘Comentario al artículo 3’, *op. cit.*, pg. 61.

de los diseños ordinarios¹⁰⁷³. Son pocos los que defienden que el sistema español es uno de acumulación absoluta, entendiendo que la originalidad y creatividad exigibles al diseño artístico son las mismas que el resto de obras *ex* artículo 10.1 LPI, que protege las obras originales, aplicadas o no¹⁰⁷⁴.

La jurisprudencia ha desarrollado el criterio del valor artístico decantándose por la postura de la acumulación restringida. El Tribunal Supremo, en su sentencia de 5 de abril de 2011¹⁰⁷⁵ afirmó que “*es la posición común de la doctrina*” discernir la protección del diseño por el Derecho de autor por aplicación del criterio de la originalidad creativa, que califica como un “*concepto jurídico indeterminado*” que debe ser ponderado atendiendo a las circunstancias de cada caso:

“[P]ues son diversos los factores y aspectos que pueden incidir, correspondiendo su valoración en principio a los Tribunales que conocen en instancia, a cuyo efecto han de tomar en cuenta la pluralidad de elementos de convicción que hayan podido proporcionarles las partes [...] además de las máximas de experiencia

¹⁰⁷³ OTERO LASTRES, J. M., ‘El grado...’, *op. cit.*, pgs. 105-114: “*para que una obra pueda alcanzar la categoría de «diseño artístico» o, lo que es lo mismo, de «obra de arte aplicado a la industria», se requiere un grado de creatividad más elevado, consistente en una capacidad de creación que supera a la que es común entre los que crean en el ámbito de las formas y, además, un «grado de originalidad», consistente en reflejar en la obra un nivel de creatividad que la hace sobresalir por encima de los diseños ordinarios*”.

¹⁰⁷⁴ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., ‘Comentario al artículo 10’, *op. cit.*, pgs. 205-245; ROGEL VIDE, C., *Estudios completos...*, *op. cit.*, pgs. 319, 325-326; BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., ‘La protección...’, *op. cit.*, pgs. 45-46; BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., ‘Merchandising...’, *op. cit.*, pgs. 2353-2372.

¹⁰⁷⁵ Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 5 de abril de 2011 (Roj: STS 245-/2011 – ECLI:ES:TS:2011:2456).

comunales”.

La jurisprudencia inicialmente aplicó de forma laxa este criterio¹⁰⁷⁶, llegando incluso algunas sentencias a manifestarse en contra del criterio de la altura creativa, entendiéndose que basta con que el autor exprese una idea propia para concederse la protección, sin que sea necesario probar un especial valor artístico¹⁰⁷⁷. Sin embargo, fue progresivamente extendiéndose una aplicación más estricta del criterio reforzado de creatividad y originalidad, admitiendo la protección sólo de diseños que no sólo cumplieren los requisitos de novedad y carácter singular, sino también una altura creativa dentro de los constreñimientos

¹⁰⁷⁶ Véanse, entre otras, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 16 de septiembre de 2013 (Roj: SAP M 1345-/2013 – ECLI:ES:APM:2013:13453); la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid, de 10 de febrero de 2010 (Roj: SJM M 15-/2010 – ECLI:ES:JMM:2010:152); la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Sección 2ª, de 20 de abril de 2009 (Roj: SAP SS 33-/2009 – ECLI:ES:APSS:2009:331); la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 17ª, de 3 de diciembre de 2007 (Roj: SAP M 1739-/2007 – ECLI:ES:APM:2007:17395); la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4ª, de 24 de abril de 2006 (Roj: SAP MU 52-/2006 – ECLI:ES:APMU:2006:524); la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 14ª, de 17 de noviembre de 2004 (Roj: SAP M 1470-/2004 – ECLI:ES:APM:2004:14700); la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 13ª, de 28 de mayo de 2003 (Roj: SAP M 630-/2003 – ECLI:ES:APM:2003:6307); la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 24 de abril de 2003 (Roj: SAP B 346-/2003 – ECLI:ES:APB:2003:3466), o la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 28 de mayo de 1999 (Roj: SAP B 545-/1999 – ECLI:ES:APB:1999:5453).

¹⁰⁷⁷ Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4ª, de 24 de abril de 2006 (Roj: SAP MU 52-/2006 – ECLI:ES:APMU:2006:524).

propios del objeto útil al que el diseño se incorpora¹⁰⁷⁸. Así, multitud de sentencias negaron la protección del Derecho de autor a obras por no alcanzar un grado suficiente de creatividad y originalidad, entendiendo el éxito comercial del diseño, su reconocimiento público o su complejidad y singularidad frente a los estándares del mercado como indicadores de esta altura

¹⁰⁷⁸ CARBAJO CASCÓN, F., 'Bienes...', *op. cit.*, pgs. 136-137.

creativa necesaria¹⁰⁷⁹.

La paradigmática sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2012 consolidó este criterio. Al respecto de la protección por el Derecho de autor de las farolas del Eixample de Barcelona, el Tribunal rechazó la idea de que todo diseño sea protegible por la propiedad intelectual:

“[P]rescindiendo de la intención del creador y del destino de la obra, y sin exigir para las obras plásticas ningún requisito o mérito que singularice las “obras de arte aplicadas” de las “obras de arte simple” u “obras de arte puro” [...] de tal forma que serían protegibles como propiedad intelectual los diseños que tengan un nivel de originalidad que les haga distinguibles de los anteriores, sin necesidad de altura artística, creatividad o individualidad configurativa”.

Basándose en la Exposición de Motivos y la Disposición adicional décima, la sentencia dispone que *“para la tutela del diseño por derecho de autor, a los requisitos de novedad y singularidad [...] añade la necesidad de que sea “original o especialmente creativo” o tenga “el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística”¹⁰⁸⁰”.*

Por tanto, el Derecho de autor no puede aplicarse a un diseño que carezca de:

“[C]ierto nivel de originalidad o/y creatividad dentro de la libertad relativa que impone su aplicación a un objeto. Se trata de requisitos necesarios para ser protegidas como obra artística, de tal forma que a la “novedad” precisa para el modelo industrial se acumula la exigencia de un plus de creatividad”.

Existen por tanto tres categorías de obras: *“las obras*

plásticas puramente artísticas (con independencia de que puedan ser explotadas con fin industrial), las obras de arte aplicadas a la industria y los diseños propiamente dichos”, sólo pudiendo las segundas beneficiarse de la doble protección.

La jurisprudencia ha desarrollado de forma dispar el criterio del valor artístico en la última década. Para la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 22 de febrero de 2013, la diferencia entre el diseño industrial y la obra de arte aplicado es:

“[E]s de orden cuantitativo y no cualitativo, ya que no se diferencian en cuanto a su naturaleza, sino sólo respecto de su distinto grado de nivel creativo, de manera que sólo tiene la categoría de obra de arte aplicado la apariencia de un producto que posee un elevado nivel artístico”.

El mueble objeto del litigio fue considerado insuficientemente original por no “*marcar tendencia respecto a los existentes*”¹⁰⁸¹. Por el contrario, la fama y reconocimiento comercial alcanzados por el diseño, un cochecito de bebé, fueron considerados irrelevantes por la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 29 de abril de 2013: la falta de altura artística se debía a que el diseño era “*esencialmente funcional y de uso corriente, el mantenimiento de cuya utilidad deja muy escaso margen a la creación artística*”¹⁰⁸².

¹⁰⁸¹ Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 1ª, de 22 de febrero de 2013 (ECLI:ES:APA:2013:365).

¹⁰⁸² Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección 3ª, de 29 de abril de 2013 (Roj: SAP CS 75-/2013 – ECLI:ES:APCS:2013:758).

La necesidad de funcionalidad y la consiguiente reducción de la libertad del diseñador juegan en contra del reconocimiento de creatividad suficiente, como dispuso la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 20 de noviembre de 2017, sobre un diseño de sacacorchos: *“las características del diseño que contribuyen a dar originalidad al producto son aquellas impuestas por la propia funcionalidad”*. En nuestro modelo, que la Audiencia calificó de “protección escalonada”, cualquier creación formal que sea nueva y original podrá protegerse como diseño y como obra artística, pero esta doble protección será más difícil de alcanzar en sectores en los que las necesidades funcionales del objeto y los arquetipos estéticos prevalentes en el mercado reducen la libertad del diseñador y con ello sus posibilidades de superar el umbral de originalidad¹⁰⁸³. La originalidad exigible al diseño artístico se identifica como “distinguibilidad” por la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de septiembre de 2013, que concede la protección del Derecho de autor a una tipografía inspirada en el juguete Scalextric: *“la idea de producir un alfabeto con una grafía que evoque las pistas utilizadas en el juguete al que anteriormente se hizo referencia supone sin duda un determinado grado de capacidad creativa, sin que a la realización concreta en la que se materializó se le conozca parangón”*¹⁰⁸⁴.

Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de abril de 2019, sobre un modelo de sillas:

¹⁰⁸³ Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, Sección 3^a, de 20 de noviembre de 2017 (Roj: SAP BU 105-/2017 – ECLI:ES:APBU:2017:1059).

¹⁰⁸⁴ Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28^a, de 16 de septiembre de 2013 (Roj: SAP M 1345-/2013 – ECLI:ES:APM:2013:13453).

“[E]l diseño puede tener una protección doble (como propiedad intelectual y como propiedad industrial), si bien no cualquier diseño, sino que para merecer la protección como propiedad intelectual es preciso que tenga una altura creativa mayor que la que exige el art. 10 [del Real Decreto Legislativo 1/1996], de forma que integre una "obra artística". Es lo que se ha dado en llamar sistema de acumulación parcial o restringida que ha de llevar a distinguir entre los diseños propiamente dichos o creaciones formales y aquellos otros que constituyen "obras de arte aplicadas a la industria". De forma que solo los segundos tendrían el doble ámbito de protección.”

Considera la Audiencia que mantener el necesario equilibrio de intereses entre autores, consumidores y competidores en el mercado se logra *“elevando de forma notable el listón en la exigencia de la originalidad exigible a las obras de arte aplicado para permitir que se puedan hacer acreedoras de la doble protección¹⁰⁸⁵”*.

No obstante, entiende esta sentencia que el nivel de originalidad exigible al diseño artístico no debe ser extraordinariamente elevado. La referencia al plus de creatividad debe entenderse no como *“un nivel de protección absolutamente excepcional”*, sino meramente que existe:

“[A]ltura artística [...] cuando el diseño de un objeto de uso tan cotidiano como una silla o un taburete trasciende a la mera novedad y alcanza altura artística [...] que pueda considerarse el resultado de una gran creatividad, esto es, que sea un producto útil para transmitir una idea o una expresión sensible”.

¹⁰⁸⁵ Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15^a, de 26 de abril de 2019 (Roj: SAP B 410-/2019 – ECLI:ES:APB:2019:4105).

Cabe apreciar cumplido este complejo requisito en diseños que:

“[A] la vez que cumplen con las características técnicas propias de un objeto de consumo con un diseño adecuado para su uso [...] no son simples creaciones industriales, sino que alcanzan una altura creativa elevada que los hace merecedores de protección desde la perspectiva de la protección de los derechos de autor¹⁰⁸⁶”.

Esta altura creativa no está limitada sólo a aspectos estéticos, sino que también puede manifestarse en las soluciones técnicas del diseño o en su notoriedad, sin que se vea menoscabada por el hecho de que el diseño se inspire en otros precedentes, esté fabricado industrialmente o utilice en su composición materiales baratos. La sentencia introduce en su análisis los elementos claramente subjetivos de belleza y reconocibilidad:

“[L]os autores no solo han conseguido crear diseños que han permitido fabricar objetos cómodos y muy aptos para el consumo humano, sino que lo han conseguido con una perfección formal especialmente sobresaliente, de manera que han logrado crear diseños de gran belleza estética, por más que años más tarde, y gracias a su éxito, nos puedan parecer formas fácilmente reconocibles¹⁰⁸⁷”.

El desarrollo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del criterio armonizado de obra protegida y su instauración como único criterio aplicable a toda obra susceptible de protección por el Derecho de autor en sus sentencias en los

¹⁰⁸⁶ *Ibid.*

¹⁰⁸⁷ *Ibid.*

casos *Flos*, *Cofemel* y *Brompton* han propiciado que los tribunales españoles comiencen a adoptar este nuevo criterio, abandonando progresivamente la altura creativa o reinterpretándola desde el prisma del criterio armonizado, como se verá más adelante en el punto 5.5.3.

5.4.2. Derecho italiano

El ordenamiento italiano, durante casi un siglo, se configuró como un modelo de no acumulación, hasta que la transposición de la Directiva provocó un cambio en el artículo 2.4 de la Ley de Derecho de Autor de 1941, eliminando el requisito de la separabilidad y añadiendo un nuevo apartado 10 según el cual se extendía el Derecho de autor a “*las obras de diseño industrial que presentan carácter creativo y valor artístico per se*”. Se estableció entonces un modelo de acumulación restringida de ambiguos parámetros: mientras que el “carácter creativo” fue entendido como el requisito general de creatividad del artículo 1.1 de la Ley de 1941, traducido en la exigencia de que la obra no haya sido copiada de otra sino elaborada por su autor¹⁰⁸⁸, el “valor artístico” ha sido origen de gran debate doctrinal y variadas decisiones jurisprudenciales durante las últimas décadas.

Un sector mayoritario de la doctrina defendió una concepción cuantitativa e interpretativamente estricta de este

¹⁰⁸⁸ FABBIO, P., ‘La tutela autoriale e le opere del disegno industriale’, en SCUFFI, M. y FRANZOSI, M., *Diritto industriale italiano, Tomo primo. Diritto sostanziale*, CEDAM, 2014, pg. 524; FABIANI, M., *op. cit.*, ‘La protezione...’, *op. cit.*, pg. 205.

criterio, heredera de la *scindibilità*¹⁰⁸⁹ y tendente a restringir la acumulación de maneras que evoquen el régimen previo a la armonización, exigiendo no sólo una separación valores estéticos y valores utilitarios, sino también entre espacios de comercialización de la obra potencialmente protegida. Algunos autores vinculan el valor artístico a la gratuidad del elemento estético en las obras de arte aplicadas frente al utilitarismo de la estética de los meros diseños, por lo que no existirá infracción si ésta se refiere a la obra en su dimensión industrial y no como obra artística¹⁰⁹⁰, o exigen que el elemento artístico de una obra destaque de tal manera que el público pueda apreciarlo independientemente de sus factores utilitarios y funcionales e identificar el diseño como una obra de arte¹⁰⁹¹; otros proponen la diferenciación entre infracciones ocurridas en el contexto del mercado de productos industriales y del mercado del arte, en los que imperarían el Derecho de autor y el Derecho de diseño, recordando al viejo criterio del destino de la obra, rechazado por

¹⁰⁸⁹ Existen incluso autores partidarios de mantener la *scindibilità* pese a que ello resultaría contrario al Derecho europeo, como MAGELLI, S., ‘La tutela del diseño: prospettive comunitarie’, *Il Diritto industriale*, 1997, pg. 567; RAPISARDI, A., ‘Contro il cumulo delle protezioni’, *Il Diritto industriale*, 1994, pg. 97.

¹⁰⁹⁰ MARZANO, P., *op. cit.*, pgs. 207-208; SPADA, P., GHINDINI, G., y AUTERI, P., *op. cit.*, pgs. 269-272: “La obra presenta un valor artístico en sí misma si el valor artístico se desliga del valor utilitario, si el lenguaje funcionalmente estético se presta a ser sentido socioculturalmente como gratuito”; FABBIO, P., ‘La tutela...’, *op. cit.*, pgs. 524-525; MONTANARI, M., ‘L’industrial design tra modelli, marchi di forma e di’itto d’autore’, *Rivista di diritto industriale* 2010, I, pg. 21 y ss.

¹⁰⁹¹ MARZANO, P., *op. cit.*, pgs. 210-211; SPADA, P., GHINDINI, G., y AUTERI, P., *op. cit.*, pgs. 272-276; SARTI, D., *op. cit.*, pg. 172.

la doctrina francesa en favor de la unidad del arte¹⁰⁹².

Especialmente relevante resulta la teoría de “el dictamen de la historia” de Vincenzo Di Cataldo por el respaldo jurisprudencial que posteriormente obtendría. Según esta teoría, sólo merecen la doble protección obras de gran calidad, apreciándose ésta atendiendo a criterios fácticos. Así, el reconocimiento del valor artístico de la obra no se dejaría al arbitrio del juez, sino que se vincularía a la consideración del diseño como obra artística por parte de instituciones culturales, críticos y expertos del mundo del arte. Se han propuesto numerosos factores determinantes de este valor artístico: que el diseño se exponga en galerías y museos, se incluya en revistas del mundo del arte y sea objeto de crítica y reseña en ellas, o que reciba premios y reconocimientos¹⁰⁹³; su éxito comercial del diseño, el precio por el que se vende o la exclusividad de los canales de distribución a través de los cuales se ofrece en el mercado; incluso la duración, complejidad y esfuerzo involucrados en el proceso creativo del diseño¹⁰⁹⁴. Esta teoría plantea una protección en dos etapas: el derecho de diseño protegería la creación durante los primeros veinticinco años de vida de la obra, durante los cuales esta podrá obtener el suficiente reconocimiento para pasar a ser protegida posteriormente por los

¹⁰⁹² SPADA, P., GHINDINI, G., y AUTERI, P., *op. cit.*, pgs. 276-280, ponen como ejemplo el exprimidor de Philippe Starck “Araña”: si fuese reproducido ilícitamente como diseño industrial por un competidor, se podría invocar la protección del derecho de autor, mientras que, si la copia estuviese destinada a venderse en galerías de arte, se podría invocar el derecho de autor.

¹⁰⁹³ DI CATALDO, V., y VANZETTI, A., *op. cit.*, pgs. 532 y ss.

¹⁰⁹⁴ FABBIO, P., ‘La tutela...’, *op. cit.*, pg. 527.

derechos de autor, una vez haya transcurrido el plazo de protección del derecho de diseño¹⁰⁹⁵. No obstante, esta teoría entraña el riesgo de que la subjetividad del juez sea reemplazada por la injusticia del tráfico de influencias en el mercado del arte, pudiendo algunos autores superar este “dictamen de la historia” gracias a su popularidad o influencia¹⁰⁹⁶.

Por su parte, un sector doctrinal minoritario interpreta el valor artístico de forma cualitativa, conectándolo con el poder comunicativo de las obras de arte, independiente de sus aspectos funcionales y atractivo estético¹⁰⁹⁷; acercándolo al requisito general de originalidad, basando su apreciación en la expresión de la capacidad creativa del ser humano y no en juicios estéticos¹⁰⁹⁸; y concibiendo el carácter creativo y el valor creativo como un intento del legislador de establecer requisitos esencialmente distintos a la novedad y el carácter singular del Derecho de diseño, pudiendo una obra poseer valor creativo pese a no ser singular o nueva¹⁰⁹⁹.

Estas discrepancias doctrinales encuentran su reflejo en una jurisprudencia vacilante y contradictoria: tras la armonización y el nuevo artículo 2.10 de la Ley de 1941, un sector

¹⁰⁹⁵ MARZANO, P., *op. cit.*, pgs. 210-214; DI CATALDO, V., I Brevetti..., *op. cit.*, pg. 302; DE SANCTIS, V., ‘La protezione...’, *op. cit.*, pg. 100; BONELLI, G., *op. cit.*, pgs. 518-519.

¹⁰⁹⁶ MARZANO, P., *op. cit.*, pgs. 224-240; MONTANARI, M., ‘Industrial Design e tutela di diritto d’autore’, *Il Diritto d’Autore* 2003, pg. 519, vincula el valor artístico al valor comercial que posea la obra en el mercado del arte.

¹⁰⁹⁷ FABIANI, M., ‘Rivoluzione...’, *op. cit.*, pg. 37.

¹⁰⁹⁸ GUIZZARDI, S., *op. cit.*, pg. 76, citado por MARZANO, P., pgs. 216-217.

¹⁰⁹⁹ GUIDICI, S., ‘La protezione...’, *op. cit.*, pg. 36.

de la jurisprudencia entendió que el Derecho de autor no subsiste si la infracción se refiere a los aspectos industriales del diseño y no a su utilización como obra artística. El valor artístico de la obra se asociaba a su comercialización en el mercado del arte en lugar de su comercialización para la reproducción en masa de productos industriales¹¹⁰⁰, a la capacidad del público de apreciar los elementos estéticos de la obra de forma separada y autónoma a sus elementos industriales¹¹⁰¹, y a su innovación frente a formas comunes en el sector¹¹⁰². Siguiendo esta concepción, los tribunales han negado el valor artístico de modelos de chaquetas térmicas, porque el Derecho de autor “*requiere reinterpretaciones*

¹¹⁰⁰ Sentencia del Tribunale de Florencia, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 10 de octubre de 2011: “*dicha protección no puede extenderse a aquellas situaciones en las que la obra, aunque sea creativa en el sentido tradicional de expresión de la personalidad del autor, no reúne además las características de la expresión artística por consistir en una forma fácilmente reproducible en serie y a gran escala*” (Traducción propia), citada por la sentencia del Tribunale de Bolonia, sezione IV, de 19 de marzo de 2015, n. 932; la sentencia del Tribunale de Roma, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 12 de enero de 2011, n. 457; sentencia del Tribunale de Milán, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 23 de septiembre de 2010, n. 10837; FABBIO, P., ‘La tutela...’, *op. cit.*, pgs. 524-525.

¹¹⁰¹ Sentencia del Tribunale de Venecia, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 9 de junio de 2006; sentencia del Tribunale de Venecia, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 21 de diciembre de 2004.

¹¹⁰² Sentencia de la Corte d’Appello de Milán, sezione I, de 5 de mayo de 2017, n. 1893; sentencia del Tribunale de Roma, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 4 de noviembre de 2013, n. 21935; sentencia del Tribunale de Turín, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 18 de junio de 2010; sentencia del Tribunale de Roma, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 26 de marzo de 2008, n. 6542.

completamente innovadoras” de las “las ideas ya presentes en el patrimonio de conocimientos del sector”¹¹⁰³; máquinas de café, ya que “la supuesta infracción tiene por objeto la comercialización de un producto industrial [...] no está destinado al mercado del arte [...] una línea original y atractiva no basta para transformar un artículo de producción manufacturera en un verdadero objeto de arte¹¹⁰⁴”; modelos de sofá, al que “se exige que la obra de diseño tenga un nivel superior de valor estético u originalidad tal que pueda ser apreciada por el público estéticamente con independencia de sus otras características o méritos¹¹⁰⁵”; y, en multitud de sentencias, a muebles

¹¹⁰³ Sentencia de la Corte d’Appello de Milán, sezione I, de 5 de mayo de 2017, n. 1893 (Traducción propia).

¹¹⁰⁴ Sentencia del Tribunale de Roma, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 12 de enero de 2011, n. 457 (Traducción propia); Sentencia del Tribunale de Milán, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 23 de septiembre de 2010, n. 10837.

¹¹⁰⁵ Sentencia del Tribunale de Venecia, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 21 de diciembre de 2004 (Traducción propia).

de Le Corbusier¹¹⁰⁶. Esta tendencia jurisprudencial ha sido criticada por ignorar *de facto* el régimen de acumulación establecido por la ley y por buscar una perpetuación del ya derogado criterio de la *scindibilità*¹¹⁰⁷.

Una segunda tendencia ha adoptado la teoría del dictamen de la historia, reservando la tutela del Derecho de autor a diseños de alta gama con un valor estético superior a la media, y utilizando el dictamen colectivo del mundo del arte acerca de la

¹¹⁰⁶ Sentencia del Tribunale de Florencia de 4 de abril de 2011 (*Rivista di Diritto Industriale* 2012, pg. 308); sentencia del Tribunale de Bolonia de 2 de julio de 2008 (*Foro Italiano* 2009, pg. 99); sentencia de la Corte d'Appello de Milán de 21 de noviembre de 2006 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2010, pg. 632); sentencia del Tribunale de Turín de 17 de diciembre de 2004 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2005, pg. 603); sentencia del Tribunale de Milán de 30 de noviembre de 2004 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2005, pg. 590); sentencia del Tribunale de Bolonia de 3 de agosto de 2004 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2005, pg. 590); sentencia del Tribunale de Bari de 27 de octubre de 2003 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2005, pg. 1027); sentencia del Tribunale de Monza de 16 de julio de 2002 (*Il Diritto Industriale* 2003, pg. 55); sentencia del Tribunale de Monza de 23 de abril de 2002 (*Il Diritto d'Autore* 2002, pg. 433), citadas por GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pg. 881, MARZANO, P., *op. cit.*, pgs. 218-219; y FABBIO, P., 'La tutela...', *op. cit.*, pg. 525.

¹¹⁰⁷ FABBIO, P., 'La tutela...', *op. cit.*, pgs. 524-526.

obra para determinar del valor artístico de la obra¹¹⁰⁸. Así, los tribunales han identificado como valores indicativos la exhibición en museos y galerías; la concesión de premios y galardones; o la fama del autor, si bien se asocia a su producción artística en

¹¹⁰⁸ Sentencia del Tribunale de Bologna de 11 de septiembre de 2012 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2012, pg. 797); sentencia del Tribunale de Turín, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 13 de septiembre de 2011 (*Il Foro Italiano* 2012, I, pg. 2546); sentencia del Tribunale de Milán de 7 de julio de 2011 (*Rivista di Diritto industriale* 2011, II, pg. 308); sentencia del Tribunale de Milán de 28 de abril de 2011 (*Rivista di Diritto industriale* 2011, II, pg. 308); sentencia del Tribunale de Venecia de 15 de diciembre de 2010 (*Rivista di Diritto Industriale* 2011, II, pg. 312); sentencia del Tribunale de Milán, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 23 de septiembre de 2010; sentencia del Tribunale de Turín, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 18 de junio de 2010; sentencia del Tribunale de Milán, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 26 de mayo de 2010 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2011, pg. 928); sentencia del Tribunale de Milán de 22 de abril de 2010 (*Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 5643); sentencia del Tribunale de Milán de 22 de febrero de 2010 (*Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 5636/1-2); sentencia del Tribunale de Florencia de 16 de febrero de 2010 (*Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2010, pg. 1394); sentencia del Tribunale de Milán de 8 de febrero de 2007 (*Rivista di Diritto industriale* 2007, II, pg. 40); sentencia del Tribunale de Milán de 29 de diciembre de 2006 (*Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 5125/2-3); sentencia del Tribunale de Milán de 28 de noviembre de 2006 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2007, pg. 1004); sentencia del Tribunale de Turín de 17 de diciembre de 2004 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2005, pg. 603); sentencia del Tribunale de Milán de 31 de diciembre de 2003; sentencia del Tribunale de Florencia de 6 de agosto de 2003 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2004, pg. 770), citadas por GREFFE, F., y GREFFE, P., *op. cit.*, pg. 882, nota 58; MARZANO, P., *op. cit.*, pg. 220, nota 93; y FABBIO, P., 'La tutela...', *op. cit.*, pg. 526.

sentido global más que a una obra individual¹¹⁰⁹. Los jueces, en algunos casos, han completado o sustituido estos factores con su propia apreciación subjetiva del valor artístico, particularmente incidiendo en si la obra en cuestión se distancia estilísticamente del acervo de formas existentes en el sector¹¹¹⁰.

Estos criterios han sido desarrollados y empleados por los

¹¹⁰⁹ Sentencia del Tribunale de Milán de 28 de noviembre de 2006 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2007, pg. 1004); sentencia de la Corte d'Appello de Milán de 21 de noviembre de 2006 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2010, pg. 632); sentencia del Tribunale de Turín de 17 de diciembre de 2004 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2005, pg. 603); sentencia del Tribunale de Florencia de 6 de agosto de 2003 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2005, pg. 770), citadas por FABBIO, P., 'La tutela...', *op. cit.*, pgs. 526-527.

¹¹¹⁰ Sentencia del Tribunale de Venecia de 19 de octubre de 2007 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2009, pg. 1271); sentencia del Tribunale de Milán de 29 de marzo de 2005 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2005, pg. 640); sentencia del Tribunale de Venecia, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 21 de diciembre de 2004; sentencia del Tribunale de Turín de 17 de diciembre de 2004 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2005, pg. 603); sentencia del Tribunale de Florencia de 6 de agosto de 2003 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2004, pg. 770).

tribunales tanto para negar la protección del Derecho de autor¹¹¹¹ a diseños como, por ejemplo, a los modelos de coche Alfa Romeo y Lancia, entendiendo que *“los dos coches en cuestión tienen un considerable valor “creativo”, así como “histórico”, pero ningún “valor artístico”*¹¹¹²; a modelos de reloj “Rolex”¹¹¹³ o una tela diseñada por Jean Paul Gautier¹¹¹⁴. No obstante, existen también

¹¹¹¹ Sentencia del Tribunale de Turín, Sezione specializzata in materia di impresa, de 31 de enero de 2019, n. 482; sentencia del Tribunale de Milán, sezione XIV, de 20 de noviembre de 2019; sentencia de la Corte d’Appello de Turín, Sezione specializzata in materia di impresa, de 16 de septiembre de 2019, n. 1509; sentencia del Tribunale de Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, de 20 de febrero de 2019; sentencia del Tribunale de Milán de 22 de noviembre de 2017, n. 11766; sentencia del Tribunale de Bologna, sezione IV, de 19 de marzo de 2015, n. 932; sentencia del Tribunale de Turín de 5 de noviembre de 2013; sentencia del Tribunale de Bari, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 31 de enero de 2012, n. 381; sentencia del Tribunale de Milán, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 28 de abril de 2011, n. 5675; sentencia de la Corte d’Appello de Venecia de 7 de abril de 2011, n. 823; sentencia del Tribunale de Roma, sezione IX, de 27 de octubre de 2010, n. 22030; sentencia del Tribunale de Bologna de 30 de marzo de 2009.

¹¹¹² Sentencia del Tribunale de Turín, Sezione specializzata in materia di impresa, de 31 de enero de 2019, n. 482 (Traducción propia).

¹¹¹³ Sentencia de la Corte d’Appello de Turín, Sezione specializzata in materia di impresa, de 16 de septiembre de 2019, n. 1509.

¹¹¹⁴ Sentencia del Tribunale de Bologna de 30 de marzo de 2009.

sentencias con fallo positivo¹¹¹⁵ que reconocen el valor artístico de obras como la silla Panton de Verner Panton¹¹¹⁶; la lámpara ARCO de Achille y Pier Giacomo Castiglioni –el caso Flos que motivó la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea–, ya que un diseño industrial “*destinado a la configuración de un objeto de uso común y, por tanto, con características funcionales específicas– puede trascender la mera capacidad de hacer agradable y funcional un producto en serie*”¹¹¹⁷; o incluso a muebles de Le Corbusier, a los que muchas sentencias habían negado esta protección¹¹¹⁸, dadas “*las exposiciones, galerías de arte y museos donde se expusieron las obras, así como numerosas publicaciones en revistas de*

¹¹¹⁵ Sentencia del Tribunale de Milán de 7 de febrero de 2013; sentencia del Tribunale de Milán, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 13 de septiembre de 2012, n. 9917; Sentencia del Tribunale de Milán, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 12 de septiembre de 2012, n. 9906; Sentencia del Tribunale de Florencia, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 24 de septiembre de 2012, n. 3114; Sentencia del Tribunale de Milán de 20 de junio de 2008 (*Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2008, pg. 968).

¹¹¹⁶ Sentencia del Tribunale de Milán, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 13 de septiembre de 2012, n. 9917.

¹¹¹⁷ Sentencia del Tribunale de Milán, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 12 de septiembre de 2012, n. 9906 (Traducción propia).

¹¹¹⁸ Sentencia del Tribunale de Bologna, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 12 de junio de 2012, n. 1686; sentencia del Tribunale de Milán de 28 de abril de 2011 (*Rivista di Diritto industriale* 2011, II, pg. 308); sentencia del Tribunale de Florencia de 4 de abril de 2011 (*Rivista di Diritto Industriale* 2012, pg. 308); sentencia del Tribunale de Venecia de 15 de diciembre de 2010 (*Rivista di Diritto Industriale* 2011, II, pg. 312).

arte¹¹¹⁹”.

Destacan las recientes sentencias del Tribunale de Turín de 16 de abril de 2019, en la que la motocicleta Vespa se consideró objeto del Derecho de autor ya que:

“[H]a adquirido a lo largo de las décadas tal cantidad de reconocimiento por parte del entorno artístico (y no meramente industrial), que ha celebrado enormemente sus cualidades creativas y artísticas, [y] que se ha convertido en un símbolo icónico de las costumbres y de las obras de arte aplicado italianas¹¹²⁰”.

Por su parte, el Tribunale de Milán en su sentencia de 25 de enero de 2021 reconoció al modelo de calzado de esquiar “Moon Boots” valor artístico, atendiendo:

“[A]l reconocimiento generalizado que varias instituciones culturales han expresado a favor de su pertenencia a una esfera de expresividad que se basa y constituye una expresión de tendencias e influencias de movimientos artísticos o, en todo caso, de la capacidad del autor para interpretar el espíritu de la época. [...] La obra con contenido artístico asume valor en sí misma y como resultado de las capacidades representativas y comunicativas que posee y que le son reconocidas por una esfera más amplia de sujetos que el mero consumidor de ese objeto específico. [...] El juez no atribuye a la obra de diseño un "valor artístico" a posteriori, en la medida en que se adquiere a distancia de tiempo, sino que evalúa su existencia mediante un procedimiento que

¹¹¹⁹ Sentencia del Tribunale de Milán de 14 de junio de 2017 (Traducción propia).

¹¹²⁰ Sentencia de la Corte d'Appello de Turín, Sezione specializzata in materia di impresa, de 17 de abril de 2019, n. 677 (Traducción propia).

de alguna manera requiere una apreciación que contextualiza la obra en el momento histórico y cultural en que fue creada, de la que se convierte de alguna manera en un valor icónico, lo que puede requerir (como para todos los fenómenos artísticos) cierta sedimentación crítica y cultural¹¹²¹”.

La Corte di Cassazione ha afianzado y esclarecido estos criterios en los últimos años. De acuerdo su sentencia de 29 de octubre de 2015, sobre unos modelos de rosario:

“[L]as creaciones de diseño son objeto de una protección especial, tendente a la formalidad constitutiva del registro, identificada como algo distinto de lo que puede constituir un diseño o un modelo, según una interpretación del requisito del valor artístico como dirigido a reservar la protección del derecho de autor a productos de especial valor estético, de fácil reconocimiento, también mediante el uso de criterios circunstanciales, debidamente ponderados (desde su reconocimiento en los círculos crítico-especializados, pasando por la presencia de rasgos ciertamente innovadores, tanto en el diseño como en la realización, hasta una museización temprana y fiable, etc.) [...] Los citados parámetros han de ser reconocibles, también mediante el recurso a criterios circunstanciales, debidamente ponderados (en su caso), sobre la base de una apreciación ex ante, formulada -en su caso, recurriendo a la experiencia y a los conocimientos especializados de asesores capaces de proporcionar al tribunal elementos de apreciación adecuados¹¹²²”.

¹¹²¹ Sentencia de la Corte d'Apello de Milán, Sezione specializzata in materia di impresa, de 25 de enero de 2021, n. 493 (Traducción propia).

¹¹²² Sentencia de la Corte di Cassazione, sezione civile I, de 29 de octubre de 2015, n. 22118.

La sentencia de 13 de noviembre de 2015, sobre el diseño de una marquesina¹¹²³, explica que el artículo 2.10 de la Ley de 1941 condiciona:

“La protección por el derecho de autor de las “obras de diseño industrial” a la existencia de un quid pluris, constituido por el valor artístico, respecto de otras obras intelectuales, para lo cual se exige simplemente que sean “de carácter creativo”, evitando así un solapamiento completo entre ambas protecciones”.

Por lo que respecta al valor artístico, *“no parece susceptible de ser circunscrito en una definición que abarque todos sus aspectos y tenga carácter exhaustivo”,* sino que deben identificarse *“una serie de parámetros de constatación a los que el juez de fondo puede referirse de vez en cuando en relación con el caso concreto sometido a su decisión”.*

Los parámetros subjetivos, como el hecho de que la obra sea *“capaz de despertar emociones estéticas”,* o que se constate en ella *“una superior creatividad u originalidad de las formas respecto a las que normalmente se encuentran en productos similares en el mercado y que trasciende la funcionalidad práctica del bien para asumir una relevancia autónoma y propia”,* entrañan riesgos de inseguridad jurídica, al derivarse *“del sentido estético de la persona que realiza la evaluación, su cultura, su sensibilidad artística, su gusto, su sistema perceptivo y demás”.* Por ello:

“Es necesario identificar criterios más objetivos, notablemente el reconocimiento que el objeto de diseño ha recibido por parte de los círculos culturales e institucionales en cuanto a la existencia de

¹¹²³ Sentencia de la Corte di Cassazione, sezione civile I, de 13 de noviembre de 2015, n. 23292.

cualidades estéticas y artísticas que permiten atribuir a dicho objeto un valor y una significación que trasciende la de su estricta funcionalidad y la mera elegancia y agradabilidad de la forma. Las circunstancias que ponen de manifiesto dicho reconocimiento pueden ser, entre otras, la exhibición de la obra en exposiciones o museos, la publicación en revistas especializadas de carácter no comercial, la participación en eventos artísticos, la concesión de premios, los artículos de críticos expertos en el sector, etc”.

Se suma también el parámetro de que:

“[U]na obra de diseño industrial sea objeto de venta en el mercado artístico y no en el mercado puramente comercial, o que en este último mercado la obra adquiera un valor especialmente elevado que haga pensar que el valor puramente comercial se ha añadido al valor artístico en la apreciación del público [...] el valor artístico es un elemento capaz de dar un valor añadido al producto diferente al de su funcionalidad”.

No obstante, este factor objetivo “*está de alguna manera condicionado por el dato temporal, que es el tiempo que necesita una obra de diseño industrial para obtener las citadas valoraciones y reconocimientos. Por tanto, no puede tener un valor absoluto, sino que debe evaluarse caso por caso*”. Igualmente, si bien la creación del diseño por un artista conocido presupone el valor artístico de la obra, “*un artista conocido no produce necesariamente siempre y en todos los casos obras de valor artístico, así como, por el contrario, es muy posible que artistas aún no reconocidos como tales produzcan obras de tal valor*”. En definitiva, “*corresponde al intérprete, aplicando correctamente los cánones interpretativos indicados anteriormente, aunque de forma no exhaustiva, determinar en cada momento, en relación con*

*las peculiaridades de cada caso, si la obra tiene o no valor artístico*¹¹²⁴”.

En la sentencia de 23 de marzo de 2017, sobre figuritas decorativas, la Corte afirmó que “*el valor artístico requerido para la protegibilidad de la obra de diseño industrial no puede ser excluido por la serialidad de la producción de los elementos concebidos por el diseño, que es una connotación inherente a toda obra de esa naturaleza*”, sino que debe atenderse a los indicadores objetivos ya establecidos por la jurisprudencia¹¹²⁵. De nuevo sobre las mismas figuritas, en la sentencia de 5 de octubre de 2017, recalcó que “*la producción a gran escala carece por completo de significado, ya que toda obra de diseño industrial está destinada a ser explotada mediante procesos de fabricación en serie*¹¹²⁶”. El mismo sentido reconocen el valor artístico como un *quid pluris* “*cuya prueba corresponde a quien invoca su protección*” la sentencia de 12 de enero de 2018, sobre figuritas de belén¹¹²⁷, y la sentencia de 13 de octubre de 2021, sobre un modelo de camas¹¹²⁸.

En la reciente sentencia de 10 de junio de 2022, la Corte di Cassazione reafirmó el criterio del dictamen de la historia, afirmando la inexistencia del valor artístico en los artículos de bisutería objeto del litigio, al considerar insuficiente el reconocimiento que habían recibido las obras:

¹¹²⁴ *Ibid.*, (Traducción propia).

¹¹²⁵ Sentencia de la Corte di Cassazione, sezione civile I, de 23 de marzo de 2017, n. 7477 (Traducción propia).

¹¹²⁶ Sentencia de la Corte di Cassazione, sezione penale III, de 5 de octubre de 2017, n. 2402 (Traducción propia).

¹¹²⁷ Sentencia de la Corte di Cassazione, sezione civile I, de 12 de enero de 2018, n. 658 (Traducción propia).

¹¹²⁸ Sentencia de la Corte di Cassazione, sezione civile I, de 13 de octubre de 2021, n. 27901.

“[P]remios en revistas –no especializadas en arte– sino en el sector [...] exposición en ferias, no en exposiciones o museos. Además, el valor de mercado [...] es incompatible con el alto valor exigido por la jurisprudencia como indicación de valor artístico. Tampoco es aparente la creación de un artista conocido. Las entrevistas en YouTube muestran la difusión en las redes sociales, no en los círculos culturales e institucionales¹¹²⁹”.

Cabe hacer referencia a las conclusiones del Abogado General en el caso *Brompton*, en las que, entrando a valorar los factores planteados por el tribunal remitente como relevantes para valorar una obra en el sentido de “*si su autor aspiraba realmente a realizar una creación intelectual propia o si, más bien, buscaba de manera exclusiva defender una idea aplicable a la elaboración de un producto industrial original, para su fabricación y venta masiva en el mercado*”, el Abogado General descartó la aplicación de factores análogos a los que componen el criterio del dictamen de la historia. Según el Abogado General,

“[Q]ue el reconocimiento posterior del diseño sea merecedor, incluso, de su exposición en museos, no me parece relevante desde esta perspectiva. Ese factor u otros análogos, como la obtención de premios en el contexto del diseño industrial, confirma, más bien, que su naturaleza es la de un objeto industrial merecedor de elogio, o incluso de admiración, en su ámbito propio, o que tiene unos componentes estéticos relevantes¹¹³⁰”.

¹¹²⁹ Sentencia de la Corte de Cassazione, sezione penale III, de 10 de junio de 2022, n. 30289.

¹¹³⁰ Conclusiones AG en *Brompton*, § 94.

Pese a que la sentencia del caso *Brompton* no hizo referencia expresa a este criterio, el desarrollo inequívoco del criterio de obra protegida como el único aplicable en el ámbito europeo, como se verá a continuación, no deja lugar a dudas del carácter obsoleto del criterio del dictamen de la historia, en vista de la progresiva armonización en este ámbito.

En definitiva, la jurisprudencia italiana en las últimas décadas ha adoptado la teoría del dictamen de la historia como fuente de factores objetivos en los que radicar el valor artístico de una obra, pese a la incongruencia que tal criterio pueda tener con la armonización que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha realizado en los últimos años. Como se verá en el apartado 5.5.3, los tribunales italianos han comenzado a adoptar tentativamente el criterio armonizado de obra protegida.

5.5 Criterio armonizado de la obra protegida original identificable con suficiente precisión y objetividad

Los artículos 17 de la Directiva 98/71 y 96(2) del Reglamento 6/2002 claramente establecen la acumulación de protecciones como principio a seguir por los Estados miembros, pero permiten una aparente libertad en cuanto a los criterios aplicables a las obras de arte aplicado: los diseños protegidos por un derecho nacional o comunitario podrán acogerse también a la protección del Derecho de autor, y *“los Estados miembros determinarán el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección,*

incluido el grado de originalidad exigido”.

No obstante, esta fórmula aparentemente flexible ha sido contradicha por la reciente armonización del concepto autónomo de obra mediante múltiples sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, muchas de ellas relativas a la cuestión de la doble protección del diseño. La aplicación de este criterio armonizado a las obras de arte aplicado ha cristalizado en el artículo 23 de la propuesta de Directiva y el artículo 96(2) de la propuesta de Reglamento presentados en 2022¹¹³¹, que, como se ha explicado en el punto 3.3, pretenden trasladar al plano legislativo esta armonización, dejando reflejo legislativo de que único requisito para que un diseño reciba la protección del Derecho de autor desde su creación o fijación es *“que se cumplan los requisitos del Derecho de la Unión en materia de derechos de autor”*. La concreción de esta expresión vaga se remite, pues, a futuras sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que eluciden la interpretación y aplicación de este criterio.

5.5.1. El concepto de obra original identificable con suficiente precisión y objetividad

Pese a ser uno de los elementos esenciales del Derecho de

¹¹³¹ Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (refundición), Bruselas, 28 de noviembre de 2022, COM(2022) 667 final 2022/0392 (COD); Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2246/2002 de la Comisión, Bruselas, 28 de noviembre de 2022, COM(2022) 666 final 2022/0391 (COD).

autor, su objeto de protección y cómo se determina si una obra satisface los requisitos necesarios para considerarse como tal han sido objeto de armonización sólo recientemente y por vía jurisprudencial. El concepto de obra es “*una noción autónoma del Derecho de la Unión que debe ser interpretada y aplicada de manera uniforme y que supone la concurrencia de dos elementos acumulativos*”: el requisito de originalidad y el requisito de ser identificable con suficiente precisión y objetividad¹¹³². El concepto europeo de obra toma como punto de partida del concepto de obra el artículo 2 del Convenio de Berna¹¹³³, según el cual el Derecho de autor protege todas las producciones literarias, científicas o artísticas cualquiera que sea el modo o forma de expresión¹¹³⁴, incluyendo las obras de arte aplicadas¹¹³⁵. El concepto de originalidad, si bien ausente en la cláusula general del artículo 2(1), sí aparece como requisito en relación con traducciones y adaptaciones en el artículo 2(3) del Convenio de Berna¹¹³⁶. La normativa europea restringe la protección del Derecho de autor a obras originales, en el sentido de constituir una creación intelectual propia de su autor, al

¹¹³² Sentencia del caso *Cofemel*, § 29.

¹¹³³ Aplicable por la vía del artículo 1.2 del Tratado de derechos de autor de la OMPI del que la Unión Europea forma parte.

¹¹³⁴ Comisión Europea, Libro Verde sobre los derechos de autor y el desafío tecnológico, COM (88) 172), §1.4.9, 2.4 expresando que el Convenio de Berna, siendo todos los Estados miembros a su vez Estados unionistas, sirve de base suficiente para lograr un nivel básico de armonización.

¹¹³⁵ ROSATI, E., *Copyright...*, *op. cit.*, pgs. 91-92; Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Guía del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta de París, 1971)*, Ginebra, 1978, § 2.8.

¹¹³⁶ LEVIN, M., ‘The *Cofemel* Revolution – Originality, Equality and Neutrality’, en ROSATI, E. (ed.), *The Routledge Handbook of EU Copyright Law*, Routledge, Londres, 2021, pg. 90.

reflejar su personalidad y ser producto de una labor creativa y artística¹¹³⁷. En ausencia de modificaciones legislativas¹¹³⁸, sería el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que emprendería la labor de armonizar el concepto europeo de originalidad¹¹³⁹,

¹¹³⁷ Considerandos décimo quinto y décimo sexto y Artículo 3(1) de la Directiva 96/9; Considerandos décimo tercero y décimo sexto y Artículo 6 de la Directiva 2006/116; Art. 1(3) de la Directiva 2009/24; Considerando quinto Directiva 2006/115; PILA, J., ‘The Authorial Works...’, *op. cit.*, pg. 65; SGANGA, C., ‘The notion of “work” in EU copyright law after Levola Hengelo: one answer given, three question marks ahead’, *European Intellectual Property Review*, 2019, pg. 4; PILA, J., y TORREMANS, P. L. C., *op. cit.*, pgs. 251-252.

¹¹³⁸ La cuestión de la originalidad fue abordada en 2004 en el Documento de Trabajo de la Comisión sobre el marco jurídico europeo en el área del Derecho de autor y derechos afines, de acuerdo con el cual la armonización llevada a cabo mediante el estándar de “la propia creación intelectual del autor” establecido en las Directivas anteriormente enumeradas se debía a la especial naturaleza técnica de las categorías de obra en cuestión, y que, pese a los divergentes conceptos de originalidad en los Estados Miembros, éstas no perjudicaban el comercio intracomunitario en relación con categorías “habituales” de obras protegidas, por lo que una armonización horizontal no se consideró necesaria. Véase Comisión Europea, *Commission Staff Working Paper on the review of the EC legal framework in the field of copyright and related rights*, Bruselas, 19 de julio de 2004, SEC(2004)995, pg. 14.

¹¹³⁹ Parlamento Europeo, *Review of the EU copyright framework. European Implementation Assessment*, 2015, pgs. 68-70: “la Directiva 2001/29 no adoptó un único estándar de originalidad para todas las obras creativas a las que se aplica. No existe precepto en esta Directiva que pretenda definir el ámbito objetivo del Derecho de autor. Sin embargo, la armonización del concepto de originalidad para obras creativas ha sido objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una serie de sentencias en las que el Tribunal ha mostrado una determinación creciente por promover el desarrollo y finalización de la armonización del Derecho de autor europeo”; pg. 104: “Si bien la Directiva 2001/29 no llegó a definir un estándar de originalidad para otros tipos de obras creativas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea intervino extendiendo el estándar de “la propia creación intelectual del autor” a todas las obras a las que resultan de aplicación los derechos armonizados por la Directiva 2001/29” (Traducción propia).

configurándolo en dos fases: primero, una obra debe ser fruto de decisiones libres y creativas de su autor, y segundo, estas decisiones deben haber permitido al autor producir una creación intelectual propia que refleje su personalidad¹¹⁴⁰.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto *Infopaq* estableció por primera vez el requisito de originalidad como concepto autónomo del Derecho europeo, afirmando que la Directiva 2001/29 requería la protección por Derecho de autor de cualquier obra considerable la creación intelectual propia de su autor, y que cualquier parte de una obra protegida recibiría la misma protección que ésta siempre que comparta su originalidad¹¹⁴¹. En la última década, sucesivas

¹¹⁴⁰ PILA, J., ‘The Authorial Works...’, *op. cit.*, pg. 71: “*La primera fase permite excluir del Derecho de autor los objetos considerados no aptos para la protección debido a su incapacidad para ser originales, mientras que la segunda fase permite excluir del Derecho de autor obras individuales cuya clase ofrece un margen de originalidad, pero cuyo autor no ha explotado suficientemente ese margen para producir una obra que sea original en el sentido de efectivamente reflejar su personalidad*” (Traducción propia).

¹¹⁴¹ El Tribunal de Justicia de la Unión Europea definió una obra literaria protegida como un conjunto de palabras que constituya una creación intelectual del autor que las emplea, lograda mediante la elección, secuencia y combinación de las mismas que expresa la creatividad del autor de forma original. Véanse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2009, *Infopaq*, C-5/08, EU:C:2009:465, § 37-38, 45-47; LEVIN, M., ‘The *Cofemel* Revolution...’, *op. cit.*, pg. 91-92; PILA, J. y TORREMANS, P. L. C., *op. cit.*, pg. 262; RITSCHER, M. y LANDOLT, R., *op. cit.*, pgs. 131-132; ROSATI, E., *Copyright...*, *op. cit.*, pgs. 86-91; SGANGA, C., *op. cit.*, pgs. 4-5; ROSATI, E., *Originality...*, *op. cit.*, pgs. 97-111; CÁMARA ÁGUILA, M. P., ‘La originalidad de la obra como criterio general de protección del autor en el derecho comunitario: la sentencia del TJCE de 16 de julio de 2009 que resuelve el asunto *Infopaq*’, *Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal* 2(8), 2012, pgs. 111-129.

sentencias han desarrollado este concepto: la forma de expresión debe permitir al autor libertad creativa suficiente para imprimir su personalidad en la obra¹¹⁴², pero el alcance de la protección del Derecho de autor no debe depender del grado de libertad creativa de la que goce el autor en la producción de la obra¹¹⁴³. El esfuerzo creativo del autor no es en sí mismo suficiente, sino que debe servir para que el autor imprima su toque personal en la obra, dotándola de originalidad¹¹⁴⁴. Una creación original tampoco surge de elementos aisladamente considerados, sino de su elección, disposición y combinación de manera original que permita al autor expresar su espíritu creativo¹¹⁴⁵. Estas sentencias

¹¹⁴² Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de octubre de 2011, FAPL, C-403/08 y C-429/08, ECLI:EU:C:2011:631, § 96-98; CÁMARA ÁGUILA, P. M., ‘Los conceptos autónomos sobre el objeto de protección del Derecho de autor: el concepto de obra y el concepto de originalidad’, en CÁMARA ÁGUILA, M. P., y GARRO FERNÁNDEZ-DÍEZ, I. (coords.), *La Unificación del Derecho de Propiedad Intelectual en la Unión Europea*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pgs. 47-93, pgs. 67-68; ROSATI, E., *Copyright...*, *op. cit.*, pgs. 89-90; ROSATI, E., *Originality...*, *op. cit.*, pgs. 119-128, 155-174.

¹¹⁴³ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de diciembre de 2011, Painer, C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798, § 88-92, 97; *Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de diciembre de 2010, BSA, C-393/09, ECLI:EU:C:2010:816*, § 46-50; CÁMARA ÁGUILA, M. P., ‘Los conceptos...’, *op. cit.*, pgs. 68-71; ROSATI, E., *Originality...*, *op. cit.*, pgs. 148-155;

¹¹⁴⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de marzo de 2012, Football Dataco, C-604/10, ECLI:EU:C:2012:115, § 38-42; CÁMARA ÁGUILA, P., ‘Los conceptos...’, *op. cit.*, pgs. 71-74; STAMATOUDI, I. A., ‘Originality under EU copyright law’, en TORREMANS, P. L. C., *Research Handbook on Copyright Law*, Edward Elgar, Cheltenham, 2017, pgs. 71-75; ROSATI, E., *Originality...*, *op. cit.*, pgs. 155-174.

¹¹⁴⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de mayo de 2012, SAS Institute, C-406/10, ECLI:EU:C:2012:259, § 66-67; CÁMARA ÁGUILA, M. P., ‘Los conceptos...’, *op. cit.*, pgs. 74-76; STAMATOUDI, I. A.,

establecieron una fusión jurisprudencial del concepto autónomo de obra y el requisito de originalidad exigible para ser considerada como tal, incrementando así el ámbito objetivo del Derecho de autor¹¹⁴⁶.

En las sentencias de los casos *Cofemel* y *Brompton*, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuvo la oportunidad de desarrollar el concepto de originalidad en relación con la figura de las obras de arte aplicado. Así, la sentencia del caso *Cofemel* dispuso que el efecto estético de una obra “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 y que cumpla, por tanto, el requisito de originalidad”, sin que el grado de libertad del que disponía el autor sea óbice para que alcance ese requisito¹¹⁴⁷. Por su parte, en la sentencia del caso *Brompton*, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea esclareció que incluso “un producto cuya forma es, al menos parcialmente, necesaria para la obtención de un resultado técnico” puede considerarse original:

“[C]uando la realización de un objeto ha venido determinada por consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias que no han dejado

‘Originality...’, *op. cit.*, pgs. 78-81; ROSATI, E., *Originality...*, *op. cit.*, pgs. 174-187.

¹¹⁴⁶ PILA, J. y TORREMAN, P. L. C., *op. cit.*, pg. 262; SGANGA, C., *op. cit.*, pg. 6; STAMATOUDI, I. A., ‘Originality...’, *op. cit.*, pgs. 67-70; ROSATI, E., *Originality...*, pgs. 168-155; HANGIG, C., ‘Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening (C-5/08): is the term “work” of the CDP A 1988 in line with the European Directives?’, *European Intellectual Property Review* 32(2), 2010, pgs. 54-55.

¹¹⁴⁷ Sentencia del caso *Cofemel*, § 39 y 54; Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de diciembre de 2011, Painer, C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798, § 97-99.

espacio al ejercicio de la libertad creativa, no puede considerarse que dicho objeto tenga la originalidad necesaria para constituir una obra. [...] Un objeto que cumpla el requisito de originalidad puede acogerse a la protección del derecho de autor, aunque su realización haya venido determinada por consideraciones técnicas, siempre que esa determinación no haya impedido al autor reflejar su personalidad en ese objeto manifestando decisiones libres y creativas¹¹⁴⁸.”

Esta exclusión para elementos impuestos por su función técnica, similar a la existente en el Derecho de diseño¹¹⁴⁹, ya había sido introducida en el asunto *BSA*, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea indicó que elementos de una obra caracterizados exclusivamente por su función técnica no podrían cumplir este criterio de originalidad, al confundirse idea y expresión por el reducido número de maneras en que la idea puede ponerse en práctica, impidiendo “*al autor expresar su espíritu creador de manera original y llegar a un resultado que constituyera una creación intelectual propia de ese autor*¹¹⁵⁰”.

Al requisito de originalidad se suma el requisito de resultar identificables con suficiente precisión y objetividad. El Convenio de Berna permite, pero no obliga a los países firmantes, a establecer un requisito de fijación material¹¹⁵¹. La normativa

¹¹⁴⁸ Sentencia del caso *Cofemel*, § 31; sentencia del caso *Brompton*, § 24-25

¹¹⁴⁹ Artículo 7 de la Directiva 98/71; Artículo 8 del Reglamento 6/2002.

¹¹⁵⁰ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de diciembre de 2010, *BSA*, C-393/09, ECLI:EU:C:2010:816, § 46-50; CÁMARA ÁGUILA, P., ‘Los conceptos...’, *op. cit.*, pgs. 65-66; STAMATOUDI, I. A., ‘Originality...’, *op. cit.*, pgs. 75-78; ROSATI, E., *Originality...*, *op. cit.*, pgs. 119-125.

¹¹⁵¹ Artículo 2(2) del Convenio de Berna.

européa carece de esta exigencia, pero la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha especificado que el concepto de obra “*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*”¹¹⁵². Entronca con este requisito la dicotomía entre idea y expresión axiomática del Derecho de autor¹¹⁵³, según el cual el Derecho de autor no protege las ideas, procedimientos, conceptos o métodos en sí mismos, sino la expresión de los mismos que constituya una creación propia de su autor. Así, en la sentencia del caso *Cofemel*, “*un efecto visual propio y distintivo desde el punto de vista estético*” fue considerado insuficiente para determinar si un diseño cumple no sólo el requisito de originalidad, sino también el de identificación, al derivarse de la sensación subjetiva de belleza del sujeto que contempla el diseño¹¹⁵⁴.

Específicamente relevante para la cuestión de las obras de arte aplicado es la circunstancia en que exista un único modo, o un reducido número de maneras, de expresar una idea, como es el caso de diseños cuya forma es necesaria para la obtención de

¹¹⁵² Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de noviembre de 2018, *Levola Hengelo*, C-310/17, EU:C:2018:899, § 40; LEVIN, M., ‘The *Cofemel* Revolution...’, *op. cit.*, pg. 93; PILA, J., ‘The Authorial Works...’, *op. cit.*, pgs. 66-67.

¹¹⁵³ Artículo 2 del Tratado de derechos de autor de la OMPI; artículo 9(2) del Acuerdo ADPIC. En general, sobre la dicotomía entre idea y expresión, véase ROSATI, E., ‘The idea/466riendo r dichotomy: 466riendo r foe?’, en WATT, R. (ed.), *Handbook on the Economics of Copyright. A Guide for Students and Teachers*, Cheltenham, Edward Elgar, 2014, pgs. 51-76.

¹¹⁵⁴ Sentencia del caso *Cofemel*, § 35.

un resultado técnico, haciendo indisociables idea y expresión¹¹⁵⁵. Con su sentencia del caso *Brompton*, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó que

“*[N]o cumplen el criterio de la originalidad los componentes de un objeto que se caracterizan únicamente por su función técnica, ya que [...] la protección del derecho de autor no abarca las ideas. Pues bien, cuando la expresión de los citados componentes viene impuesta por su función técnica, las diferentes maneras de poner en práctica una idea son tan limitadas que la idea y la expresión se confunden*¹¹⁵⁶”.

Cabe señalar además que este criterio único no sólo se aplica a cualquier otra categoría abarcada dentro del Derecho de autor, incluyendo las obras de arte aplicadas y cualquier otra incluida en el artículo 2 del Convenio de Berna, sino que redefine el objeto de protección del Derecho de autor, alejándolo de concepciones clásicas que condicionan implícita o explícitamente esta protección al encaje de una obra en categorías predeterminadas¹¹⁵⁷. Como afirmó el Tribunal en la sentencia del caso *Painer*, “*no hay nada en la Directiva 2001/29 ni en cualquier otra directiva aplicable en la materia que permita considerar que el alcance de esa protección depende de eventuales diferencias en las posibilidades de creación*

¹¹⁵⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de diciembre de 2010, BSA, C-393/09, ECLI:EU:C:2010:816, § 49-50; PILA, J., ‘The Authorial Works...’, *op. cit.*, pg. 69.

¹¹⁵⁶ Sentencia del caso *Brompton*, § 27.

¹¹⁵⁷ En este sentido, ROSATI, E., ‘Closed subject matter systems are no longer compatible with EU copyright’, *GRUR International*, 2014, pgs. 1112-1118; SYNODINOU, T., *Codification of European Copyright, Challenges and perspectives*, Kluwer Law International, La Haya, 2012, pgs. 107-109.

artística al realizar diversas categorías de obras¹¹⁵⁸”; así lo confirmó la sentencia del caso *Levola Hengelo*, disponiendo que la protección del Derecho de autor no puede hacerse depender de criterios subjetivos ajenos al concepto de obra o de enumeraciones exhaustivas de categorías de obra¹¹⁵⁹.

El concepto autónomo de obra ha sido criticado por fusionar el concepto de obra con la originalidad exigible para su protección, independientemente de su naturaleza¹¹⁶⁰; por potencialmente extender el ámbito de protección del Derecho de autor mucho más allá de sus tradicionales fronteras, concentradas en obras literarias, artísticas y científicas *ex* artículo 2(1) del Convenio de Berna, amparando creaciones no consideradas

¹¹⁵⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de diciembre de 2011, Painer, C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798, § 97.

¹¹⁵⁹ LEVIN, M., ‘The *Cofemel* Revolution...’, *op. cit.*, pg. 94.

¹¹⁶⁰ CÁMARA ÁGUILA, M. P., ‘Los conceptos autónomos...’, *op. cit.*, pg. 48: “En efecto, una cosa es determinar cuándo nos encontramos ante una obra, y otra distinta dilucidar si existe originalidad en esa obra, lo que determina la protección por el Derecho de autor. Existe un error lógico que ha llevado principalmente a la confusión. La determinación del campo de protección del Derecho de autor exige necesariamente distinguir las obras originales de las que no lo son. Pero no debe negarse la calificación de obra a un objeto por razón de que no sea original: lo que sucedería en ese caso es que tal obra no sería objeto de protección del Derecho de autor, al faltar el requisito de la originalidad. Formulado de otro modo, para que la obra resulte protegida por el Derecho de autor, se requiere que sea original. Pero si ni siquiera podemos calificar algo como obra, entonces de nada sirve que sea original, porque tampoco gozará de la protección que confiere el Derecho de autor”; SGANGA, C., *op. cit.*, pgs. 19-20: “el requisito de originalidad [tiene] la misión de trazar las fronteras entre las ideas técnicas y su exteriorización creativa, contribuyendo una vez más al solapamiento conceptual impropio entre la identificación preliminar de la gama de obras protegidas -fundamental para identificar el dominio público- y el filtro posterior que ofrece el requisito de originalidad, que se supone sólo entra en juego una vez que se ha determinado que la creación puede estar potencialmente sujeta a derechos de autor” (Traducción propia).

socialmente como “obras” ni creadas con esa intención¹¹⁶¹; y por la indeterminación de cómo este concepto autónomo encaja con los derechos y excepciones previstas en la Directiva 2001/29¹¹⁶².

5.5.2. La aplicación del criterio armonizado de obra a las obras de arte aplicado

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que la aplicación del concepto autónomo de obra original identificable con suficiente precisión y objetividad es necesario y suficiente para determinar si un diseño puede acceder a la protección del Derecho de autor¹¹⁶³. En la sentencia del caso *Flos*, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya se refirió de forma expresa a esta cuestión en relación con el diseño no registrado¹¹⁶⁴, pero fue en las sentencias en los casos *Cofemel* y *Brompton* donde se dispuso sin lugar a dudas que el criterio armonizado era el único aplicable a toda obra, incluyendo

¹¹⁶¹ PILA, J. y TORREMANS, P. L. C., *op. cit.*, pgs. 262-263; SGANGA, C., *op. cit.*, pgs. 14-15.

¹¹⁶² ROSATI, E., *Copyright...*, *op. cit.*, pg. 91; SGANGA, C., *op. cit.*, pgs. 13-22.

¹¹⁶³ Sentencia del caso *Brompton*, § 22; Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de noviembre de 2018, *Levola Hengelo*, C-310/17, EU:C:2018:899, § 33, 40-41; DERCLAYE, E., ‘Doceram, Cofemel and Brompton: How does the current and future CJEU case law affect digital designs?’, en PASA, B. (ed.), *Il design, l’innovazione tecnologica e digitale. Un dialogo interdisciplinare per un ripensamento delle tutele – Design, technological and digital innovation. Interdisciplinary proposals for reshaping legal protections*, Edizioni Scientifiche Italiane, Nápoles, 2021.

¹¹⁶⁴ Sentencia del caso *Flos*, § 34; DERCLAYE, E., ‘Doceram...’, *op. cit.*, pgs. 8-9; CARBAJO CASCÓN, F., ‘Objetos industriales...’, *op. cit.*, pgs. 930-933; DERCLAYE, E., ‘Introduction’, *op. cit.*, pg. 2; MARGONI, T., *op. cit.*, pg. 98.

las obras de arte aplicado.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado expresamente en su sentencia el caso *Cofemel* acerca de criterios nacionales: las cuestiones prejudiciales del Tribunal Supremo portugués esencialmente plantearon la conformidad con el Derecho europeo de dos criterios: un criterio basado en la originalidad y en que los diseños “*generan un efecto visual propio y distintivo desde el punto de vista estético*”; y un criterio basado en “*una apreciación particularmente exigente en cuanto a su carácter artístico y teniendo en cuenta las ideas dominantes en los círculos culturales e institucionales, merecen la calificación de “creación artística” u “obra de arte”*”. Estos criterios resultan análogos al ya examinado criterio del valor artístico que impera en España e Italia, y en particular las concepciones de la altura creativa y del dictamen de la historia, respectivamente.

El Tribunal afirmó que el efecto estético producido por el diseño era el resultado de “*la sensación intrínsecamente subjetiva de belleza que experimenta cada persona que lo contempla*”, por lo que no es un indicador que permita caracterizar al objeto como identificable con suficiente precisión y objetividad. Igualmente, que el diseño genere un efecto estético no implica *per se* que sea original en el sentido de reflejar la personalidad del autor. La sentencia no entró a considerar el segundo criterio, entendiendo que el análisis del primero bastaba para invalidar también el

segundo¹¹⁶⁵, de lo cual se desprende que cualquier criterio ajeno al armonizado hubiese sido igualmente rechazado¹¹⁶⁶. De esta manera, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reemplazó los criterios nacionales hasta ahora empleados por un criterio armonizado que debe regir en todos los Estados miembros, como único requisito aplicable al diseño para protegerse como obra de arte aplicado.

La sentencia del caso *Brompton* supuso la confirmación del nuevo *statu quo* establecido en *Cofemel*, sentencia en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó el criterio armonizado de obra como aplicable a toda obra como filtro de entrada a la protección del Derecho de autor, y clarificó que el hecho de que elementos de una obra estén dictados por su función técnica no son óbice para la protección del Derecho de autor, siempre que el autor tenga margen suficiente para producir una obra original con una forma de expresión identificable con suficiente precisión y objetividad¹¹⁶⁷, algo que no será posible “*en el supuesto en que la forma del producto venga únicamente dictada por su*

¹¹⁶⁵ Sentencia del caso *Cofemel*, § 57; CARBAJO CASCÓN, F., ‘Objetos industriales...’, *op. cit.*, pgs. 932-933; ENDRICH-LAIMBÖCK, T., ‘Little Guidance...’, *op. cit.*, pg. 266.

¹¹⁶⁶ KUR, A., ‘Unité de l’art...’, *op. cit.*, pg. 4; Conclusiones AG en *Cofemel*, § 21-22.

¹¹⁶⁷ Sentencia del caso *Brompton*, § 24-34, citando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de mayo de 2012, SAS Institute, C-406/10, ECLI:EU:C:2012:259, § 33 y 40, y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de diciembre de 2010, BSA, C-393/09, ECLI:EU:C:2010:816, § 48-49.

*función técnica*¹¹⁶⁸”.

Con sus sentencias en los casos *Flos*, *Cofemel* y *Brompton*, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha invalidado la aparente libertad otorgada por los artículos 17 de la Directiva 98/71 y 96(2) del Reglamento 6/2002, encumbrando el concepto autónomo de obra como el único criterio aplicable para determinar la protección del Derecho de autor, declarando cualesquiera otros criterios nacionales contrarios al Derecho europeo; ni el efecto estético ni el valor, mérito o destino de la obra son factores relevantes a los efectos de su protección¹¹⁶⁹. Este criterio se concreta en un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad que sea original en el sentido de reflejar la personalidad de su autor como resultado de decisiones libres y creativas, incluso si se trata de la forma de un producto que parcialmente necesaria para la obtención de un resultado técnico.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no obliga ni presupone un modelo de acumulación absoluta, sino que recomienda que se reserve la acumulación sólo a ciertos casos: “*aunque en virtud del Derecho de la Unión la protección de los dibujos y modelos y la protección asociada a los derechos de autor puedan concederse de forma acumulativa a un mismo objeto, dicha acumulación solo*

¹¹⁶⁸ Sentencia del caso *Brompton*, § 32-34; LEVIN, M., ‘The *Cofemel* Revolution...’, *op. cit.*, pg. 94.

¹¹⁶⁹ LEVIN, M., ‘The *Cofemel* Revolution...’, *op. cit.*, pg. 92: “*la sentencia Cofemel claramente obliga a un cambio de enfoque y confirma que el corazón de la protección de los derechos de autor hoy en día probablemente late más fuerte para las criaturas otrora extrañas (los programas de ordenador y las bases de datos, la música electrónica y los vaqueros producidos en serie) que, para su objeto de protección tradicional, como el arte y la literatura*” (Traducción propia).

*puede contemplarse en determinadas situaciones*¹¹⁷⁰”. Se pretende de esta manera preservar la finalidad y eficacia del Derecho de autor y el Derecho de diseño como ramas autónomas y diferenciadas¹¹⁷¹. Todo diseño resulta susceptible de protección por el Derecho de autor, sujeto únicamente al cumplimiento del criterio de obra protegida, y por el Derecho de diseño, si cumple los requisitos de novedad y carácter singular. Estos requisitos deben ser apreciados y satisfechos independientemente para que la creación acceda a la doble protección, sin que una protección implique ni impida existencia concurrente de la otra¹¹⁷².

¹¹⁷⁰ Sentencia del caso *Cofemel*, § 50-52; Conclusiones AG en *Cofemel*, § 51-52, 55; KUR, A., ‘Unité de l’art...’, *op. cit.*, pg. 7, relaciona esta confusa precisión con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a marcas no convencionales como colores o formas de productos, en las que el Tribunal, pese a establecer que los estándares aplicables a estas marcas no debían diferir de los aplicables a marcas tradicionales, dejó claro que la protección de estas marcas no convencionales no debía otorgarse a la ligera. En este sentido cita, entre otras, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de octubre de 2004, Mag Instrument/OAMI, C-136/02, ECLI:EU:C:2004:592, § 31; la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, C-456/01 P y C-457/01 P, ECLI:EU:C:2004:258, § 39, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, ECLI:EU:C:2003:244, § 54, 60, 65; y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de abril de 2003, Winward Industries, C-53/01 a C-55/01, ECLI:EU:C:2003:206, § 48.

¹¹⁷¹ Sentencia del caso *Cofemel*, § 50; Conclusiones AG en *Cofemel*, § 55-58; INGUANEZ, D., ‘A Refined Approach...’, *op. cit.*, pgs. 6-7; RITSCHER, M. y LANDOLT, R., *op. cit.*, pg. 127: “*incluso si asumimos que los legisladores aspiran a la coherencia legislativa y no pretenden perjudicar las valoraciones de un área del derecho en otra, los derechos de propiedad intelectual no son mutuamente exclusivos, sino que existen independientemente el uno del otro y, por encima de todo, son estructuralmente diferentes en muchos aspectos*” (Traducción propia).

¹¹⁷² LEVIN, M., ‘The *Cofemel* Revolution...’, *op. cit.*, pgs. 98-99.

Pese a esta pretensión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de establecer un modelo armonizado de acumulación restringida, la relativa laxitud de este criterio armonizado implica que sus efectos puedan compararse *de facto* a la unidad del arte francesa: cabe esperar que la mayoría de diseños que satisfagan los requisitos de novedad y carácter singular satisfarán también los requisitos de originalidad y expresión con suficiente precisión y objetividad, pese a que deban comprobarse caso por caso y de forma rigurosa¹¹⁷³.

El artículo 23 de la propuesta de Directiva y el artículo 96(2) de la propuesta de Reglamento presentados en 2022¹¹⁷⁴, como se ha explicado en el punto 3.3, pretenden trasladar al plano legislativo esta armonización, dejando reflejo legislativo de que único requisito para que un diseño reciba la protección del Derecho de autor desde su creación o fijación es “*que se cumplan los requisitos del Derecho de la Unión en materia de derechos de autor*”. La concreción de esta expresión vaga se remite, pues, a futuras sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que eluciden la interpretación y aplicación de este criterio.

¹¹⁷³ *Legal Review on Industrial Design Protection in Europe*, pgs. 149 y ss.

¹¹⁷⁴ Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (refundición), Bruselas, 28 de noviembre de 2022, COM(2022) 667 final 2022/0392 (COD); Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2246/2002 de la Comisión, Bruselas, 28 de noviembre de 2022, COM(2022) 666 final 2022/0391 (COD).

5.5.3. Adopción del criterio armonizado de obra por los ordenamientos italiano, español y francés

Si bien las sentencias italianas, españolas y francesas del último lustro continúan aplicando mayoritariamente los criterios del valor artístico y de la unidad del arte, los tribunales nacionales han comenzado paulatinamente a adoptar el criterio armonizado de obra, como evidencian algunas sentencias destacadas.

En Francia, la teoría de la unidad del arte no difiere demasiado del criterio armonizado en su aplicación práctica. Los elementos de originalidad y expresión identificable con suficiente precisión y objetividad obligan, no obstante, a un examen diferenciado, a efectos de evitar la confusión con los requisitos de novedad y carácter singular del Derecho de diseño, ya que una creación nueva y singular puede no encajar en el concepto de obra, y viceversa, como ya se ha apuntado en el punto 4.1.

Pese a no referirse a obras de arte aplicado, sino a obras gráficas, en concreto la portada de un libro, la sentencia de la Cour d'appel de Versailles de 22 de marzo de 2022 aplicó expresamente el concepto de obra:

“El objeto del litigio, la cubierta del libro “L’Embellie” creada por Z B, está claramente identificado y definido de forma precisa y objetiva en sus distintas características [...] La originalidad de una obra debe entonces valorarse globalmente, de modo que la combinación de los elementos que la caracterizan por su particular disposición le confieren una fisonomía particular que demuestra el esfuerzo creativo y el sesgo estético que lleva la impronta de la personalidad del autor. [...] La cubierta del libro “L’Embellie” no constituye una obra

*original, ya que no es el resultado de elecciones libres y creativas que reflejen la personalidad de su autor*¹¹⁷⁵”.

La sentencia de la Cour d’appel de París de 2 de noviembre de 2022 afirmó la originalidad del diseño de una chaqueta aplicando el criterio armonizado de originalidad, si bien no hizo referencia expresa a la jurisprudencia europea. Recordó el Tribunal que:

“La noción de anterioridad es irrelevante en la ley de derechos de autor, ya que quien reclama esta protección debe más bien justificar que la obra reclamada tiene una fisonomía propia, que refleja un sesgo estético y la personalidad de su autor. Sin embargo, la originalidad debe evaluarse en relación con las obras ya conocidas para determinar si la creación reivindicada es suficientemente distinta y significativa, y si estas diferencias son el resultado de un esfuerzo creativo, marcando la obra reivindicada con la impronta de la personalidad de su autor. [...] Cuando se impugna la protección de los derechos de autor en la defensa, la originalidad de una obra debe ser explicada por la persona que afirma ser su autor, ya que sólo ésta está en condiciones de identificar los elementos que reflejan su personalidad”.

La sentencia apreció que la combinación de:

“[M]otivos cósmicos y símbolos cabalísticos [...] con una chaqueta

¹¹⁷⁵ Sentencia de la Cour d’appel de Versailles, Chambre 1^a, de 22 de marzo de 2022 (nº 20/03988) (Traducción propia), considerando como prueba insuficiente la reputación y el renombre del diseñador, y entendiendo que las decisiones del diseñador no son específicas a la obra, sino que corresponden a un género gráfico común de la empresa; y que la elegancia y sobriedad inspirados por el diseño, según el recurrente, eran sentimientos subjetivos que no podían formar parte del juicio de originalidad.

*deportiva urbana y su disposición en una combinación particular, creando un sorprendente contraste entre la rudeza de la chaqueta vaquera y la sofisticación y el preciosismo de los adornos, refleja las elecciones libres y arbitrarias de la diseñadora, que llevan el sello de su personalidad*¹¹⁷⁶”.

Múltiples sentencias del Tribunal de Grande Instance de París utilizan el criterio armonizado para dirimir si diseños pueden considerarse obras protegidas por Derecho de autor. La sentencia de 6 de agosto de 2020, en la que un diseño de parachoques fue considerado no lo suficiente original por falta de pruebas al respecto, precisa que:

*“La protección de una obra del espíritu la adquiere su autor sin ninguna formalidad y por el solo hecho de la creación de una forma original en el sentido de que lleva la impronta de la personalidad de su autor y no es la repetición banal de un tronco común no apropiable, corresponde a quien reclama un derecho de autor cuya existencia se impugna definir y explicar los contornos de la originalidad que reivindica. En efecto, sólo el autor, cuya falta de originalidad no puede ser compensada por el juez, puede identificar los elementos que reflejan su personalidad y justifican su monopolio*¹¹⁷⁷”.

También niega la protección del Derecho de autor a un modelo de bolso la sentencia de 26 de febrero de 2021, considerando que es:

¹¹⁷⁶ Sentencia de la Cour d’appel de París, Pôle 5, Chambre 1^a, de 2 de noviembre de 2022 (n° 20/18672) (Traducción propia).

¹¹⁷⁷ Sentencia del Tribunal de Grande Instance de París, Chambre 3^a, de 6 de agosto de 2020 (n° 18/04056) (Traducción propia).

“[E]l resultado de una búsqueda estilística eficaz pero no puede considerarse, a la vista de la oferta existente, como el resultado de un esfuerzo creativo suficiente. [...] La originalidad de la obra, que corresponde caracterizar a quien reclama la protección, presupone que es el resultado de un trabajo libre y creativo y que resulta de elecciones arbitrarias que revelan la personalidad de su autor, lo que puede deducirse de la observación objetiva de las características de la creación reivindicada, siempre y cuando estas características reflejen dicha impronta personal. [...] el reconocimiento de la protección de los derechos de autor no se basa en un examen de la obra reivindicada por referencia a las anterioridades producidas, aunque éstas puedan contribuir a la apreciación de la investigación creativa. La originalidad de la obra puede resultar de la elección de colores, diseños, formas, materiales u ornamentos, pero también de la combinación original de elementos conocidos¹¹⁷⁸”.

Por el contrario, la sentencia de 26 de noviembre de 2021 declara el modelo de coche Twizy de Renault como una obra protegida por derechos de autor, considerando que:

“[L]a creación reivindicada debe ser identificable con suficiente precisión y objetividad, excluyendo las sensaciones intrínsecamente subjetivas. [...] la versión 2009 del TWIZY muestra la expresión de un diseño que pretende darle un lado futurista pero también sorprender y marcar al público, [...] junto con las demás opciones elegidas arbitrariamente, incluida la combinación de elementos más habituales en el sector del automóvil, reflejan las elecciones libres y

¹¹⁷⁸ Sentencia del Tribunal de Grande Instance de París de 26 de febrero de 2021 (nº 19/07309) (Traducción propia).

creativas del equipo de diseño de RENAULT que ha trabajado en el diseño de este vehículo”.

No es óbice para esa originalidad el hecho de que la obra reproduzca total o parcialmente características del género al que pertenece, *“ya que una combinación de elementos conocidos, valorada globalmente y no respecto a cada uno de los elementos que la componen, puede revelar la huella de la personalidad del autor y dar lugar así a la protección del derecho de autor”¹¹⁷⁹*.

Similarmente, la sentencia de 4 de marzo de 2022 considera las piezas de lencería objeto del Derecho de autor:

“Para que las características reivindicadas estén efectivamente protegidas por los derechos de autor, deben ser originales, es decir, deben ofrecer, en su combinación valorada en su conjunto, una fisonomía específica que demuestre elecciones arbitrarias susceptibles de traducir un sesgo estético y expresar la personalidad de su autor”.

El Tribunal tiene en cuenta prendas anteriores:

“[N]o como anterioridades susceptibles de caracterizar una ausencia de novedad, criterio irrelevante en materia de derechos de autor, sino para determinar si la creación reivindicada es suficientemente clara y significativa, y si estas diferencias resultan de un esfuerzo creativo, marcando la obra reivindicada con la impronta de la personalidad de su autor”.

También puntualiza que *“una nueva combinación de elementos conocidos no queda excluida a priori de la protección de los derechos de autor,*

¹¹⁷⁹ Sentencia del Tribunal de Grande Instance de Paris, Chambre 3^a, de 26 de noviembre de 2021 (nº 18/3669) (Traducción propia).

*siempre que sea lo suficientemente precisa como para que el monopolio que se pretende no se extienda a un género, que no es susceptible de apropiación*¹¹⁸⁰”.

Por su parte, la sentencia de 24 de mayo de 2022 niega que unas joyas encajen en el concepto autónomo de obra porque *“Las características reivindicadas [...] son puramente descriptivas y no revelan ninguna elección creativa y personal por parte de la autora; describen elementos y colores a priori bastante habituales, incluso en su combinación”*. El hecho de que la selección de elementos sea poco inusual, arbitraria o muy sencillas, y que no se pruebe que sean resultado de un proceso creativo, lleva al Tribunal a rechazar la protección de los derechos de autor¹¹⁸¹.

En España, el criterio del valor artístico continúa siendo generalmente aplicado, si bien existen algunas sentencias que comienzan a plantearse si debería ser sustituido o al menos, matizado, por el criterio armonizado. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 15 de septiembre de 2017 aceptó la protección del modelo de bolso “La Pliage” de Longchamp, desviándose del criterio cuantitativo de la altura creativa y afirmando que:

“El concepto armonizado de “originalidad” propio de la obra prescinde de valoraciones de carácter cualitativo o mérito artístico para centrarse en la obra como creación intelectual propia del autor, expresión de decisiones libres y creativas. De este modo, queda

¹¹⁸⁰ Sentencia del Tribunal de Grande Instance de París, Chambre 3^a, de 4 de marzo de 2022 (n° 19/14446) (Traducción propia).

¹¹⁸¹ Sentencia del Tribunal de Grande Instance de París, Chambre 3^a, de 24 de mayo de 2022 (n° 20/03773) (Traducción propia).

relativizado el tradicional requisito de la “altura creativa”, que no consiste en exigir una determinada calidad artística a la obra, sino en que tenga un nivel de originalidad que haga distinguible dicha obra de otras creaciones”.

Finalmente, la sentencia acabó reconociendo el bolso como *“una creación original que merece la protección de la propiedad intelectual¹¹⁸²”*.

Con carácter general, el concepto autónomo de obra ha sido aplicado en casos no relativos a diseños artísticos sino a otras obras objeto del Derecho de autor, como la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 2021, que denegó la protección del Derecho de autor a la faena de un torero¹¹⁸³, y diversas sentencias de Audiencias Provinciales y tribunales

¹¹⁸² Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28^a, de 15 de septiembre de 2017 (Roj: SAP M 14041/2017, ECLI:ES:APM:2017:14041).

¹¹⁸³ Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 16 de febrero de 2021 (Roj: STS 497/2021, ECLI:ES:TS:2021:497).

inferiores¹¹⁸⁴, demostrando una paulatina adopción de este criterio por parte los tribunales españoles respecto a todo tipo de obras.

De nuevo, la Audiencia de Barcelona, en su sentencia de 6 de marzo de 2020, consideró como obra artística aplicada el modelo de farola Latina diseñada por Beth Galí, reconsiderando el criterio de la altura creativa con base en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que:

“No es compatible con el Derecho europeo la idea de que cada Estado pueda establecer a estos efectos un concepto distinto de obra caracterizado por la exigencia de una mayor o menor altura creativa. Basta analizar si el diseño merece ser calificado como obra, en el sentido que es propio de la protección de los derechos de autor, esto es, que el objeto original constituya una creación intelectual propia del autor, para lo que basta que refleje la personalidad propia del autor,

¹¹⁸⁴ Sentencia de la Audiencia Provincial de Islas Baleares, Sección 5^a, de 21 junio de 2022 (Roj: SAP IB 149-/2022 – ECLI:ES:APIB:2022:1496); sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, Sección 8^a, de 14 de febrero de 2022 (Roj: SJM B 9-/2022 – ECLI:ES:JMB:2022:92); sentencia del juzgado de lo Mercantil de Valencia Sentencia, Sección 3^a, de 13 marzo 2020 (Roj: SJM V 947:2020; ECLI:ES:JMV:2020:947); sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 1^a, de 25 de noviembre de 2021 (Roj: SAP O 383-/2021 – ECLI:ES:APO:2021:3836); sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28^a, de 21 de mayo de 2021 (Roj: SAP M 460-/2021 – ECLI:ES:APM:2021:4602); sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28^a, de 19 de junio de 2020 (Roj: SAP M 1596-/2020 – ECLI:ES:APM:2020:15969); sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9^a, de 16 abril de 2020 (Roj: SAP V 358-/2020 – ECLI:ES:APV:2020:3581); sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15^a, de 25 de febrero de 2020 (Roj: SAP B 109-/2020 – ECLI:ES:APB:2020:1094).

manifestando las decisiones libres y creativas del mismo”.

Recuerda la Audiencia que esta acumulación basada meramente en el concepto autónomo de obra es solo admisible en determinadas situaciones para no menoscabar la eficacia de ambas protecciones, pero que la forma de limitar la acumulación “no se encuentra en la exigencia de un más alto grado de creatividad y que la vía hay que encontrarla al interpretar lo que se considera como obra a los efectos de protección como derecho de autor¹¹⁸⁵”.

Pese a aplicar el concepto autónomo de obra original identificable con suficiente precisión y objetividad, la Audiencia se basó en factores ya conocidos para apreciarla:

“[E]stamos ante el diseño de un objeto que se aparta de forma notable de las formas existentes y ese es el presupuesto fundamental que nos lleva a considerar que merece la protección como derecho de autor. [...] Se aproxima de forma notable más a la forma de las tradicionales grúas portuarias más que a las comunes en las farolas y esa es una razón más que suficiente para sostener que el diseño se ha separado de forma muy importante de las formas de farolas usuales y refleja una elección libre y creativa de la autora [...] predominan más en ese diseño los aspectos puramente creativos que los funcionales, lo que determina que merezca la protección como derecho de autor [...] el autor pensaba más en la creación de una obra intelectual propia que en la creación de un objeto destinado a su explotación en masa¹¹⁸⁶”.

¹¹⁸⁵ Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15^a, de 6 de marzo de 2020 (Roj: SAP B 264-/2020 – ECLI:ES:APB:2020:2644).

¹¹⁸⁶ *Ibid.*

Así, la adecuación al criterio armonizado parece reñida con la utilización de factores como la distinción entre los diseños tradicionales y usuales del sector, concepto cercado al carácter singular; el predominio de aspectos creativos frente a aspectos funcionales, elemento harto subjetivo que entronca con la exigencia de que el diseño no esté dictado por la función técnica del producto; incluso la intención artística del autor, un criterio ya probado y descartado en la Francia decimonónica.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de mayo de 2021 igualmente reconoce los derechos de autor sobre unos dibujos reproduciendo a don Quijote y Sancho Panza cuyos derechos de diseño habían caducado. La Audiencia se centra en la originalidad del dibujo, adoptando inequívocamente el criterio armonizado:

“[N]uestra concepción no puede ser otra que la establecida por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al tratarse de un concepto unificado en el derecho europeo, de forma que no cabe aceptar cualquier otro que se aparte de él.”

La sentencia recuerda que, en virtud de la dicotomía entre idea y expresión, la protección por los derechos de autor de una representación gráfica de estos personajes no supone la monopolización de los personajes en sí, que pertenecen a la cultura universal. Tampoco es óbice para la protección del Derecho de autor que el diseño se inspire en otros anteriores, en todo caso, *“el ámbito de la originalidad puede ser más limitado, pero no por*

*ello resulta inexistente*¹¹⁸⁷”.

El mismo órgano, en su sentencia de 14 de septiembre de 2022, sobre dibujos de los cartoncillos y etiquetas, afirmó que:

“Tanto en cuanto concierne al concepto de obra como al requisito de la originalidad, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) ha venido estableciendo de forma reiterada que se trata de un concepto comunitario, lo que desplaza las diversas concepciones nacionales. [...] En los casos Cofemel y Brompton a los que se refiere la cita anterior, deja claro el Tribunal, además de que no son admisibles la diversidad de criterios nacionales, 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 exigir cierta altura creativa aplicado por los tribunales de algunos países, como España”.

La sentencia acaba reconociendo los derechos de autor sobre el diseño:

“El carácter original de la obra creemos que resulta innegable. Tal carácter creativo no guarda relación ni con la escasa complejidad de la obra ni con la exigencia de una especial altura creativa. Lo relevante, y que justifica la protección como obra de autor, es que pueda ser expresión de decisiones libres y creativas por parte de su

¹¹⁸⁷ Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15^a, de 26 de mayo de 2021 (Roj: SAP B 595-/2021 – ECLI:ES:APB:2021:5954).

*autor y en ese sentido creemos que el autor se ha podido considerar completamente libre de toda atadura derivada de los aspectos funcionales o técnicos, porque lo que constituye su obra no es la forma de las etiquetas o blíster sino la representación gráfica incorporada a los mismos, adaptándose en cada caso al tamaño o forma del producto comercializado*¹¹⁸⁸”.

Particularmente interesante por su detallado análisis resulta la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 24 de febrero de 2023, sobre los logos de una discoteca llamada Puzzle, aplica expresamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos *Flos* y *Cofemel* y el criterio armonizado de obra protegida. Considera la Audiencia que “*al hilo de la lectura de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de septiembre de 2019, C-683/17, caso Cofemel, consideramos que dicha acumulación de protecciones no es sistemática, sino que debe ser una excepción*”, dado que los derechos de diseño y los derechos de autor son muy diferentes en cuanto a objetivos, fundamentos, condiciones de obtención, alcance y duración – como se examina en el capítulo siguiente de este trabajo–. Citando las sentencias arriba explicadas y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso *Brompton*, concluye la Audiencia que:

“[E]l hecho de que una obra esté protegida como diseño o dibujo no supone una modificación de los requisitos que debe reunir para ser a la vez obra, no es necesario ni procede ser más exigente, y así, para

¹¹⁸⁸ Sentencia del a Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15^a, de 14 de septiembre de 2022 (Roj: SAP B 987-/2022 – ECLI:ES:APB:2022:9871).

reconocer una creación como “obra” sólo cabe exigir que sea una expresión formal original de la creatividad humana, entendiendo por originalidad el hecho de tratarse de una creación intelectual propia de su autor; o, en otras palabras, el resultado de decisiones creativas libres que manifiesten su personalidad¹⁸⁹”.

Así, la protección del diseño industrial “*puede acumularse a la protección dispensada al derecho de autor sin mayores exigencias que las propias del sistema*”. Sin embargo, “*esta acumulación no puede ser la norma sino la excepción, por los peligros que entraña, dado que puede desnaturalizar la protección otorgada por la propiedad industrial*”, haciendo hincapié la sentencia en la sencillez y gratuidad de la obtención de los derechos de autor y su prolongada duración, si bien su *ius prohibendi* es mucho más limitado. Por eso:

“[E]sta doble protección no debe ni puede darse por descontado, sino que exige un estudio pormenorizado y particular de cada uno de los casos que se nos planteen y de la concurrencia de las exigencias necesarias para la obtención de dicha protección. Asumimos, pues, que el hecho de que una creación esté o haya estado protegida o sea susceptible de serlo como diseño [...] no supone un cambio en los requisitos que deben concurrir para que debemos entender que estamos en presencia de una obra susceptible de protección a través de los derechos de autor, interpretación que es la que consideramos acorde al Derecho de la Unión”.

Con este planteamiento, la Audiencia aplica el concepto autónomo de obra a los dibujos objeto del litigio: “*partiendo de la*

¹⁸⁹ Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, de 24 de febrero de 2023 (núm. 184/2023).

*premisa de que no cabe ser más exigente en los requisitos necesarios para que el dibujo o diseño industrial tenga la condición de obra susceptible de protección por el sistema de la propiedad intelectual que el exigible a cualquier otra creación según su derecho nacional”, habiendo sido esta concepción de obra armonizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Considerando “perfectamente identificado, con claridad y precisión, el objeto protegido, es decir, los dibujos descritos como *smilings* y *puzzlitos*”, la sentencia se centra en la originalidad de los logos, considerando acreditado que:*

“[F]ueron el resultado de un esfuerzo creativo de sus autores [...] en el momento creativo inicial no consta que sus autores se vieran condicionados por consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias propias de la necesidad de ajustarlos a los productos para los que se utilizaron (abanicos, mecheros, flyers, pines, pegatinas, adhesivos, camisetas, gorras, llaveros, posters, y otros, aunque nunca estuvieron registrados como diseño industrial para tal clase de productos), de tal manera que no cabe otra conclusión más que considerar los mismos fueron producto del ejercicio de la libertad creativa de sus autores”.

No obstante, la sentencia utiliza como argumento el hecho de que los autores tuvieran la intención de trascender el uso industrial de la obra con una obra original y no solo novedosa:

“Estamos ante unas obras gráficas que nacieron con una clara intención de singularidad, consideramos que, tanto la entidad actora como los propios diseñadores y autores, buscaron la creación de un dibujo o diseño “original” y no sólo novedoso (propio de los dibujos industriales), y cuyo destino fuera más allá de una posible explotación en masa, es decir, de ser reproducido por medios industriales sobre determinados productos u objetos (propio, también, de los modelos y

diseños industriales), logrando que tuvieran identidad por sí mismos”.

En consecuencia, la sentencia reconoce que los dibujos satisfacen el criterio de obra protegida original y expresada con suficiente precisión y objetividad, y por tanto se encuentran amparados por el Derecho de autor.

Finalmente, en Italia, los tribunales se han planteado la adopción del criterio armonizado de manera mucho más vacilante, no como un cambio trascendental sino como una progresión a partir del criterio del valor artístico desde el prisma de la extendida teoría del dictamen de la historia. La Corte di Cassazione en su sentencia de 30 de abril de 2020, sobre si la disposición interior de una tienda podía considerarse una obra de arte aplicado protegido en virtud del artículo 2.10 de la Ley de 1941, la Corte di Cassazione aplicó el concepto autónomo de obra:

“[E]l Tribunal de la Unión Europea confirmó que el requisito de originalidad exigido para la protección de los derechos de autor como obra, es decir, la existencia de una forma de expresión definida y creativa, que refleje la libertad de elección y la personalidad de su autor, no implica también que produzca un efecto visual estéticamente relevante, del mismo modo que la protección como modelo o diseño¹¹⁹⁰”.

No obstante, la sentencia acabó determinando que le resultaba de aplicación el artículo 2.5, es decir, la categoría de obra arquitectónica, para la cual no existe el requisito cualificado

¹¹⁹⁰ Sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile, de 30 de abril de 2020, n. 8433 (Traducción propia).

de “carácter creativo y valor artístico” que sí rige para las obras de arte aplicado. Por ende, no aplicó estrictamente el criterio armonizado a las obras de arte aplicado, si bien sí desarrolló un concepto de obra de arquitectura protegida en la línea del concepto europeo de obra¹¹⁹¹. La Corte ha hecho también referencia al criterio armonizado de *Cofemel* en su sentencia de 29 de mayo de 2020, en relación con una obra literaria¹¹⁹².

Los tribunales inferiores han comenzado también a considerar el impacto del criterio armonizado en el criterio del valor artístico; destacan particularmente dos sentencias de la sección especial de Empresa del Tribunale de Milán. En su sentencia de 19 de abril de 2021, sobre unas joyas, el Tribunal plantea que “*no sería posible introducir un filtro adicional a nivel legislativo nacional*” tras el establecimiento en *Cofemel* de un criterio armonizado:

“Por tanto, la introducción del requisito adicional de “valor artístico” codificado en el artículo 2.10 de la Ley de Propiedad Intelectual no sería compatible con el sistema legislativo comunitario, con la consiguiente necesidad de su inaplicación y la extensión simétrica de

¹¹⁹¹ *Ibid.*: “*Es protegible como obra de arquitectura [...] un diseño u obra de decoración de interiores, en el que exista un diseño unitario, con la adopción de un esquema en sí mismo definido y apreciable visualmente, que revele una clara “clave estilística”, de componentes organizados y coordinados para hacer funcional y armónico el ambiente, o la impronta personal del autor, [...] siendo irrelevante el requisito de la incorporación inseparable de los elementos de mobiliario con el edificio o el hecho de que los elementos individuales de mobiliario que lo constituyen sean o no simples o comunes y ya utilizados en el ámbito de la decoración de interiores, siempre que sea el resultado de una combinación original, no impuesta por el deseo del autor de dar solución a un problema técnico-funcional*” (Traducción propia).

¹¹⁹² Sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile I, de 29 de mayo de 2020, n. 10300.

la protección de los derechos de autor también a aquel diseño industrial carente de valor artístico”.

El Tribunal considera incluso “*someter el asunto al Tribunal de Justicia para permitir un examen expreso de la compatibilidad de la disposición nacional del artículo 2, apartado 10, de la Ley de Propiedad Intelectual con el sistema comunitario*”, dadas “*las importantes consecuencias de la reconfiguración de los ámbitos de protección que tendría la inaplicación del requisito del “valor artístico”*”, y haciéndose eco además de las reservas expresadas por el abogado general en *Cofemel* “*sobre la necesidad de coordinación entre la protección de los dibujos y modelos y la de los derechos de autor y a la luz de la consiguiente y necesaria redefinición de los ámbitos de aplicación de ambos sistemas*”¹¹⁹³.

Por su parte, la sentencia de 25 de febrero de 2022, sobre el modelo de bolso *Le Pliage* de Longchamp, el Tribunal se plantea “*prescindir, como hipótesis abstracta, del ulterior requisito del “valor artístico” [...] respecto del cual la citada sentencia [Cofemel] podría ser [...] sustancialmente derogatoria*”. El Tribunal no considera probado que el bolso objeto del litigio cumpla el requisito de originalidad:

“El demandante no explica ni, mucho menos, prueba en qué sentido el modelo de bolso “Le Pliage” refleja la personalidad de su autor y constituye una creación intelectual original [...] sin ninguna alegación específica que permita a este tribunal hacer su propia valoración independiente, sobre todo, sin ninguna referencia precisa de las particularidades -o de la combinación de particularidades- de la bolsa que reflejarían la personalidad del autor y constituirían su

¹¹⁹³ Sentencia del Tribunale de Milán, Sezione specializzata in materia di impresa, de 19 de abril de 2021, n. 3193 (Traducción propia).

elección libre, creativa y personal”.

Sin embargo, la sentencia decide no basarse en una interpretación “totalmente derogatoria” del artículo 2.10 que obvie completamente el requisito del valor artístico¹¹⁹⁴.

Esta jurisprudencia es sólo el principio del cambio que se hará eco en todos los Estados miembros, abocados a adoptar el criterio armonizado de obra protegida con carácter general para matizar o incluso reemplazar las concepciones y teorías nacionales. La aplicación de este criterio a las obras de arte aplicado planteará indudablemente debate doctrinal e inconsistencias jurisprudenciales, dada la relativa vaguedad de las directrices otorgadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto de cómo aplicarlo y la imprecisión de los artículos 23 de la propuesta de Directiva¹¹⁹⁵ y 96(2) de la propuesta de Reglamento¹¹⁹⁶, que sólo se refieren a “*los requisitos del Derecho de la Unión en materia de derechos de autor*”.

¹¹⁹⁴ Sentencia del Tribunale de Milán, Sezione specializzata in materia di impresa, de 25 de febrero de 2022, n. 1679 (Traducción propia).

¹¹⁹⁵ Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (refundición), Bruselas, 28 de noviembre de 2022, COM(2022) 667 final 2022/0392 (COD).

¹¹⁹⁶ Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2246/2002 de la Comisión, Bruselas, 28 de noviembre de 2022, COM(2022) 666 final 2022/0391 (COD).

Capítulo 6: Consecuencias de la doble protección del diseño

La acumulación de protecciones sobre el diseño conlleva un régimen jurídico particular en el que los derechos de autor y el derecho de diseño se superponen sobre el mismo objeto de protección, pudiendo su titular ampararse de forma alternativa o acumulada en ellas. La coexistencia de regímenes jurídicos sobre las obras de arte aplicado plantea problemas singulares característicos de esta figura que resulta necesario examinar.

No es el propósito de este apartado realizar una exposición pormenorizada del régimen de Derechos de autor y el Derecho de diseño, sino examinar aquellos aspectos problemáticos que su acumulación plantea, incidiendo particularmente en los que han sido planteados por doctrina y jurisprudencia como consecuencias indeseables que justifican evitar dicha acumulación. Asimismo, también se analizará cómo la propia configuración de ambas protecciones por separado y su encaje de forma cumulativa pueden mitigar o neutralizar esos efectos negativos.

Los aspectos conflictivos que van a tratarse son materias que han sido objeto de armonización tanto en el ámbito de los derechos morales como de los derechos de autor –con notables salvedades, como los derechos morales–, por lo que el punto de partida será la normativa y jurisprudencia europeas, que guían e informan la normativa vigente en Francia, España e Italia.

6.1 Objeto de protección

Pese a su inclusión como parte de la enumeración de obras protegidas por el Derecho de autor en la mayoría de ordenamientos jurídicos, normas europeas e internacionales, y a su importancia conceptual como intersección entre la protección otorgada al arte y la industria, las obras de arte aplicado no encuentran definición en ningún ordenamiento jurídico, más allá de las notas definitorias que pueden extraerse de la regulación de su protección. Ante la ausencia de una definición, la jurisprudencia y la doctrina deben cubrir el vacío dejado por la legislación¹¹⁹⁷.

Comenzando por la propia denominación de esta categoría de obras, la multiplicidad terminológica no hace sino complicar el análisis de los elementos característicos de la figura. Obras de arte aplicada o *œuvres d'art appliquées*, diseños artísticos, y obras de arte aplicadas a la industria u *opere applicate all'industria* son sólo algunos de los términos utilizados en el Derecho comparado para referirse a las obras bienes híbridos susceptibles de recibir la protección acumulada o concurrente de diferentes derechos de propiedad intelectual e industrial. A lo largo de este trabajo se ha optado por la denominación “obras de arte aplicado”.

¹¹⁹⁷ DUCHEMIN, W., ‘La protection...’, *op. cit.*, pg. 6, 16, 46: “*El arte aplicado intenta conciliar las necesidades espirituales y funcionales colocando entre, la gran serie del esteta industrial y la obra singular del artista, la reducida serie del artesano. Así pues y por vocación, el arte aplicado enlaza naturalmente industria y arte siendo obligatorio empalme entre las dos orillas de la propiedad artística e industrial*”.

Las obras de arte aplicado se encuadran en las obras gráficas y las obras plásticas, cuando se manifiestan respectivamente como obras bidimensionales y tridimensionales. Su naturaleza híbrida se manifiesta en las funciones que desempeñan y las cualidades que reúnen, tanto industriales y funcionales como artísticas y estéticas; esta polivalencia puede ser buscada por el creador o surgida posteriormente, cuando creaciones industriales pretenden adquirir una dimensión estética y ornamental que coexiste con su función utilitaria y funcional, o creaciones artísticas sirven finalidades prácticas y utilitarias como ornamento o componente de un diseño industrial¹¹⁹⁸. La obra de arte aplicado supone la unión de artesanía e industria que, a partir del siglo XVIII, da origen a la moderna disciplina del diseño, como se ha explicado a lo largo del capítulo 1.

La progresiva unión de mundos concebidos como antagónicos culminan en el diseño moderno, que entremezcla arte e industria de forma cotidiana y como factor indispensable para que el diseño sea distinguible y deseable en el mercado. Las creaciones industriales pueden adquirir una dimensión estética y

¹¹⁹⁸ Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 27 de septiembre de 2012 (Roj: STS 619-/2012 – ECLI:ES:TS:2012:6196): “*La tutela de las creaciones útiles, entre ellas las obras plásticas susceptibles de ser adaptadas a la industria o creadas por su autor precisamente con la finalidad de ser reproducidas por un proceso industrial o artesanal*”; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., ‘Comentario...’, *op. cit.*, pg. 10, 183; PEINADO GRACIA, J. I., ‘Comentario...’, *op. cit.*, pg. 208-209; CARBAJO CASCÓN, F., ‘Bienes...’, *op. cit.*, pgs. 16-18, 25-26.

ornamental que coexiste con su función utilitaria y funcional¹¹⁹⁹, y las obras artísticas pueden servir finalidades prácticas y utilitaristas como ornamento o componente de un diseño industrial¹²⁰⁰. Las obras de arte aplicado pueden concebirse de forma incluso más amplia, abarcando cualquier obra aplicada con fines industriales de manera originaria o sobrevenida, con fines comerciales, distintivos, ornamentales o técnicos, como los programas de ordenador, las obras fotográficas, los nombres de personajes o los folletos publicitarios¹²⁰¹.

Desde la perspectiva de la filosofía del arte, que entronca a su vez con la justificación de su protección jurídica, la gratuidad imperfecta o parcial de las obras de arte aplicado las distingue de las obras de arte puro, puramente gratuitas, así como de los diseños industriales ordinarios, puramente utilitarios. Así, concibiendo la gratuidad y la utilidad como dos extremos antagónicos, el diseño industrial se situaría en el extremo de los objetos funcionales y utilitarios, mientras que las obras de arte puro se situarían en el extremo opuesto de la gratuidad total, carente de utilidad funciona más allá de la de portar el mensaje

¹¹⁹⁹ ZAMBRINI, M., *op. cit.*, pg. 100: “*las obras plásticas aplicadas es una categoría de obras prevista en la legislación sobre derechos de autor destinada a proteger los elementos estéticos, plásticos o artísticos incorporados o aplicados a productos de uso práctico o de uso decorativo que se fabriquen en serie mediante procedimientos industriales*”.

¹²⁰⁰ Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 27 de septiembre de 2012 (Roj: STS 619-/2012 – ECLI:ES:TS:2012:6196); CARBAJO CASCÓN, F., ‘Bienes...’, *op. cit.*, pgs. 17-18, 26.

¹²⁰¹ CARBAJO CASCÓN, F., ‘Bienes...’, *op. cit.*, pg. 27, citando la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 30 de enero de 1996 (*Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia* 1996\540), que reconoce la protección como obra original de un folleto de instrucciones para mamparas de baño.

que su creador quiere transmitir. Las obras de arte aplicado constituyen un híbrido entre ambos extremos, no meramente utilitarias, pero tampoco plenamente gratuitas, combinando elementos artísticos e industriales en una obra que satisface necesidades intelectuales, pero también prácticas¹²⁰².

Si la esencia de estas obras es la protección acumulada por el Derecho de diseño y el Derecho de autor, resulta lógico suponer que las definiciones de “diseño” y “obra artística” deberán concurrir sobre el mismo objeto, independientemente de que esta concurrencia sea automática y asumida –acumulación absoluta– o apreciado caso por caso y supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos –acumulación restringida–. Las definiciones francesa, española e italiana de diseño industrial siguen fielmente la definición de la Directiva 98/71, calificándolo como la apariencia de un producto o parte de él, derivada de sus líneas, contornos, colores, formas, textura o materiales del producto o su ornamentación¹²⁰³.

Por lo que respecta a la definición de obra protegida por Derecho de autor, la falta de armonización conduce a una mayor diversidad normativa. En Francia, “*las obras del espíritu, sea cual sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad*” se encuentran protegidas por Derecho de autor, incluyendo las “*obras de arte aplicadas*” y “*las creaciones de las industrias de confección y ornamentales de temporada*”. En España, “*las creaciones originales literarias, artísticas o*

¹²⁰² DUCHEMIN, W., ‘La protection...’, *op. cit.*, pg. 6.

¹²⁰³ Artículos L. 511-1 del Code de la propriété intellectuelle, 1.2.a) de la Ley 20/2003; y 31.1 del Codice della Proprietà Industriale.

científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro”, son objeto de propiedad intelectual, incluyendo “*las obras plásticas, sean o no aplicadas*”. Finalmente, el Derecho italiano considera protegidas “*las obras intelectuales de carácter creativo [...] cualquiera que sea su modo o forma de expresión*”, en particular “*las obras de diseño industrial que tienen carácter creativo y valor artístico en sí mismas*¹²⁰⁴”.

Las leyes francesa y española coinciden en el uso del término “*œuvres d’art appliquées*” u “*obras de arte aplicado*” y en su consideración como obras artísticas, en concreto artes gráficas o plásticas según sean bidimensionales o tridimensionales¹²⁰⁵, mientras que la ley italiana, reflejando la herencia del sistema de no acumulación, se refiere a “*obras de diseño industrial*”, dibujando así un sistema estrictamente de acumulación restringida en la que no existe expresamente una denominación de obras de arte aplicado desde la perspectiva del Derecho de autor, sino sólo un reconocimiento legal de la acumulación que enfatiza los requisitos de “*carácter creativo y valor artístico*”. La

¹²⁰⁴ Artículos L. 112-1 y L. 112-2 del Code de la propriété intellectuelle; 10.1.e) del Real Decreto Legislativo 1/1996; y 1 y 2.10) de la Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Traducción propia).

¹²⁰⁵ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., ‘Comentario...’, *op. cit.*, pgs. 181-183; PEINADO GRACIA, J. I., ‘Comentario...’, *op. cit.*, pg. 208; PASSA, J., *op. cit.*, pgs. 913-914; DE WERA, J., ‘L’art et la propriété intellectuelle’, *Cahiers de propriété intellectuelle* 23(3), 2011, pg. 1390; BERTRAND, A., *op. cit.*, §101.55; ORTEGA DOMÉNECH, J., *op. cit.*, pg. 34-35, nota 24; BERCOVITZ ALVAREZ, G., *Obra plástica...*, *op. cit.*, pgs. 36-75; CASAS VALLES, R. ‘La protección de los artistas plásticos en el derecho español’, en DELGADO PORRAS, A., (coord.), *Derechos de autor y derecho conexos en los umbrales del año 2000: I Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual* 1, 1991, pgs. 261 y ss.

autonomía conceptual dentro de la protección del Derecho autor español y francés no se refleja en el Derecho italiano, en el que la obra de arte aplicado tradicionalmente no constituía categoría de obras del espíritu con entidad propia, sino que se concibieron como artes plásticas y figurativas explotadas de manera industrial en la producción de objetos útiles¹²⁰⁶. La relevancia de subsumir las obras de arte aplicado en una categoría específica ha perdido relevancia dado el reciente desarrollo del concepto autónomo de obra, que ha centrado la atención en los requisitos de originalidad y expresión con suficiente precisión y objetividad¹²⁰⁷.

El concepto de obra de arte aplicado entronca directamente con los conceptos de arte puro y diseño ordinario, que no son conceptos plenos, sino de carácter negativo, existentes sólo a efectos de contraste y comparación. Las obras de arte puras se deslindan de los diseños artísticos en cuanto a que no son aplicables a la industria, o al menos no de forma tan directa y esencial como las artes aplicadas. Por su parte, los diseños ordinarios son aquellos no susceptibles de protección por el Derecho de autor, y por tanto excluidos de la doble protección. Como se ha examinado a lo largo de este trabajo, la amplitud de estos conceptos, la presunción de si una obra pertenece a una u otra categoría y los criterios utilizados para delimitarlas

¹²⁰⁶ MARZANO, P., *op. cit.*, pg. 124.

¹²⁰⁷ Como se ha explicado en el capítulo 3 de este trabajo, el concepto autónomo de obra perfilado en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del caso *Brompton* exige solamente originalidad y expresión con suficiente precisión y objetividad, no pertenencia a una categoría conceptual concreta. Véase sobre esta cuestión ROSATI, E., 'Closed subject...', *op. cit.*, pgs. 1112-1118; SYNODINOU, T., *op. cit.*, pgs. 107-109.

caracteriza a los diferentes modelos de doble protección.

Se ha planteado asimismo la diferencia conceptual entre la categoría de obras de arte aplicado y otras obras conceptualmente limítrofes, como las obras arquitectónicas, el diseño de interiores o las obras plásticas no aplicadas, a fin de intentar evitar la aplicación de los criterios más rigurosos que muchos ordenamientos aplican a estas obras. Sirvan como ejemplo, en el ordenamiento italiano, la sentencia de la Corte di Cassazione de 5 de octubre de 2017, en la que el tribunal concluyó que las figuritas decorativas objeto del proceso no podían considerarse obras de escultura en el sentido del punto 2.4 de la Legge 22 aprile 1941, n. 633, ya que *“no es una obra de arte figurativa [...] el modelo inmediatamente referible a un operador económico que lo reproduce a gran escala, de forma estandarizada y en una cantidad potencialmente indefinida de ejemplares, para dirigirlo, directa o indirectamente, a un mercado de consumo masivo*¹²⁰⁸”. En el mismo sentido se pronunció la reciente sentencia de la Corte di Cassazione de 10 de junio de 2022, sobre unos collares¹²⁰⁹.

En base a estos argumentos, diversas sentencias han aplicado el artículo 2.4 en lugar del 2.10, como la sentencia del Tribunale de Roma de 13 de febrero de 2019, sobre unas joyas, *“en la medida en que se producen en un número limitado de ejemplares y con fines distintos de su reproducción a gran escala, no están comprendidos en las*

¹²⁰⁸ Sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile I, de 23 de marzo de 2017, n. 7477 (Traducción propia).

¹²⁰⁹ Sentencia de la Corte de Cassazione, Sezione penale III, de 10 de junio de 2022, n. 30289.

*obras de diseño industrial*¹²¹⁰”, o la sentencia del Tribunale de Bolonia de 17 de enero de 2019, que consideró sobre unas esculturas de calaveras “*no están ciertamente comprendidas en el concepto de diseño industrial, ya que la obra está creada de forma totalmente artesanal, se reproduce en un número muy limitado de ejemplares y no fue creada para ser utilizada en la producción industrial*¹²¹¹”.

No obstante, en vista de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los casos *Cofemel* y *Flos*, así como los artículos 23 y 96(2) de las propuestas de Directiva y Reglamento, la protección del Derecho de autor no puede hacerse depender del encaje de una creación en una categoría determinada, sino meramente en el cumplimiento de los requisitos del criterio de obra original expresada con suficiente precisión y objetividad¹²¹².

Por lo que respecta a los requisitos necesarios para que exista una acumulación de protecciones, el modelo de acumulación europeo dispone el principio de acumulación, pero supedita esta doble protección al cumplimiento de los respectivos requisitos de protección de esas áreas del derecho: por una parte, la originalidad y la expresión con suficiente precisión y objetividad para ser calificada como obra de Derecho de autor, y, por otra parte, la novedad y el carácter singular necesarios para

¹²¹⁰ Sentencia del Tribunale de Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, de 13 de febrero de 2019, n. 3365.

¹²¹¹ Sentencia del Tribunale de Bolonia, Sezione specializzata in materia di impresa, de 17 de enero de 2019, n. 148.

¹²¹² En este sentido, ROSATI, E., ‘Closed subject matter systems are no longer compatible with EU copyright’, *GRUR International*, 2014.

constituir un diseño industrial. En la particular figura de las obras de arte aplicado, la generalidad de los requisitos de protección aisladamente considerados se había visto matizada por criterios de delimitación nacionales que se sumaban o incluso sustituían a la apreciación de la originalidad, novedad y carácter singular. Sin embargo, la progresiva armonización europea ha encumbrado el concepto autónomo de obra como el único criterio aplicable, permitiendo a los tribunales nacionales sólo el margen de una equilibrada aplicación de este concepto para hacer cumplir el deseo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que acumulación se reserve a ciertos casos. Así, cabe repasar los requisitos de una y otra formas de protección con carácter somero y centrado en la figura de las obras de arte aplicado.

No cabe repetir lo dispuesto en el apartado anterior sobre el concepto autónomo de obra en el Derecho europeo, en el cual se incluyen las obras de arte aplicado, sustituyendo antiguas concepciones de originalidad. Es este uno de los puntos que más controversia ha generado respecto a la armonización del Derecho de autor en general y de la doble protección del diseño en particular: con un criterio de originalidad tan laxo, muchos autores entienden que, ante un diseño nuevo y singular, cabe presumir satisfecho el estándar de obra original expresada con suficiente precisión y objetividad. Sin embargo, como predica el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia del caso *Cofemel*, es en la delicada y equilibrada aplicación de este concepto de obra en donde radica filtrar las creaciones susceptibles de ser protegidas como diseños artísticos de aquellas que no lo son. De hecho, pese a la clara armonización jurisprudencial en las

sentencias de los casos *Cofemel* y *Brompton*, cabe deducir de las sentencias anteriormente expuestas que la aplicación del criterio armonizado de obra a una obra registrada o explotada como diseño industrial no conlleva *ipso facto* su protección como obra artística. Por el contrario, la consideración como obra protegida dependerá de que la parte que reclame tal protección consiga probar la originalidad y la expresión con suficiente precisión y objetividad, algo que en muchos casos no ocurre, como se ha puesto de manifiesto en la multitud de sentencias que se han pronunciado en contra del reconocimiento de derechos de autor a las obras en cuestión.

Por lo que respecta al Derecho de diseño, se protege la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de su configuración, líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación, considerándose producto un artículo industrial o artesanal, incluyendo las piezas de un producto complejo – siempre que sean visibles durante la utilización normal de éste–, el embalaje o la tipografía; para ser objeto de protección, un diseño deberá ser nuevo y poseer carácter singular¹²¹³. Un diseño será nuevo si no se ha puesto a disposición del público ningún otro diseño idéntico –cuyas características difieran en sólo detalles irrelevantes– antes de la fecha de solicitud del registro o de prioridad o antes de que haga hecho público el diseño

¹²¹³ Artículos 1 y 3 de la Directiva 98/71; 3 y 4 del Reglamento 6/2002, L. 511-1 y L. 511-2 del Code de la propriété intellectuelle; 1 y 5 de la Ley 20/2003; y 31 del Codice della Proprietà Industriale.

comunitario no registrado¹²¹⁴; y será singular si la impresión general que produce en un usuario informado difiera de la impresión general que produce en dicho usuario cualquier otro diseño puesto a disposición del público antes de la fecha de solicitud de registro o de prioridad, teniéndose en cuenta el grado de libertad con el que cuenta el autor para desarrollar el diseño¹²¹⁵.

A los efectos de ambos requisitos, se entenderá como hecho accesible al público un diseño que haya sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de cualquier modo antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha prioridad, salvo que estos hechos no hayan podido llegar a ser razonablemente conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea. No se considerará divulgado el diseño hecho accesible en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad, y tampoco si, en los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad, el diseño ha sido accesible por

¹²¹⁴ Artículos 4 de la Directiva 98/71; 5 del Reglamento 6/2002; L. 511-3 del Code de la propriété intellectuelle; 6 de la Ley 20/2003; y 32 del Codice della Proprietà Industriale.

¹²¹⁵ Artículos 5 de la Directiva 98/71; 4 del Reglamento 6/2002; L. 511-4 del Code de la propriété intellectuelle, que habla de la “impresión visual global”; 7 de Ley 20/2003; y 33 del Codice della Proprietà Industriale. En general, sobre los requisitos de protección del diseño, véanse PACÓN, A. M., ‘La protección del dibujo y modelo comunitario registrado y del no registrado’, en PALAO MORENO, G. y CLEMENTE MEORO, M. (eds.), *El diseño comunitario*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pg. 226 y ss.; SAIZ GARCÍA, C., ‘Requisitos de protección de los dibujos y modelos industriales’, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 22, 2001.

actos realizados por el autor, sus causahabientes o un tercero como consecuencia de los actos de éstos, o por abuso frente el autor o sus causahabientes. Además, el diseño no protege las características de apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica, requisito que entronca con la dicotomía idea-expresión que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea analizó en la sentencia del caso *Brompton*¹²¹⁶.

Otro punto importante que distingue el régimen del diseño del de los derechos de autor son las prohibiciones de registro: diseños que incumplan la propia definición de diseño o los requisitos de protección –falta de novedad, carácter singular, características dictadas exclusivamente por su función técnica–; diseños contrarios al orden público o a las buenas costumbres; falta de legitimación para solicitar o registrar el diseño; incompatibilidad con un diseño protegido con una fecha de presentación de solicitud de registro o de prioridad anterior pero que haya sido hecho accesible al público tras la fecha de presentación o de prioridad del diseño posterior; diseños que utilicen de forma no autorizada emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales que figuren en el artículo 6^{ter} del Convenio de París; o diseños que utilicen de forma no autorizada signos distintivos u obras protegidas por derechos de propiedad

¹²¹⁶ Artículos 6 de la Directiva 98/71; 7 del Reglamento 6/2002; L. 511-6 del Code de la propriété intellectuelle; 9, 10 y 11 de la Ley 20/2003; y 34 del Codice della Proprietà Industriale.

intelectual¹²¹⁷. Esta última prohibición de registro adquiere especial importancia en el caso de la doble protección del diseño, como pone de manifiesto la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 23 de octubre de 2013¹²¹⁸, en la que una vajilla francesa considerada una obra de arte aplicado permitió a su titular solicitar la nulidad del registro de un diseño español ante la EUIPO¹²¹⁹.

La pregunta esencial que cabe plantear es si la satisfacción de los requisitos del derecho de diseño, la novedad y el carácter singular, conllevan necesariamente la satisfacción de los requisitos de originalidad y forma de expresión identificable con suficiente precisión y objetividad que conforman el concepto autónomo de obra. Si así fuese, la laxitud de este criterio impediría alcanzar el régimen de acumulación restringida que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha pretendido perfilar con su jurisprudencia, reservado sólo a ciertos casos. Las obras de arte aplicado, como se ha repetido a lo largo de este trabajo, es una categoría jurídica conceptual, en el sentido de potencialmente aunar las protecciones de propiedad intelectual y propiedad industrial, pero no supone una confusión de éstas. Como establece la ley española, cumplir los requisitos del Derecho de autor, además de los del Derecho de diseño, es lo que permitirá a

¹²¹⁷ Artículos 8 y 11 de la Directiva 98/71; 9 y 25 del Reglamento 6/2002; L. 511-7 y L. 512-4 del Code de la propriété intellectuelle; 12 y 13 de la Ley 20/2003; 33*bis* y 43 del Codice della Proprietà Industriale.

¹²¹⁸ Sentencia del Tribunal General, Sala Segunda, de 23 de octubre de 2013, Viejo Valle/OAMI, T-566/11 y T-567/11, ECLI:EU:T:2013:549.

¹²¹⁹ Comenta el caso CARBAJO CASCÓN, F., 'Objetos industriales...', *op. cit.*, pgs. 928-929.

la creación acceder una doble protección. Es posible y probable que una creación sea considerada protegida como obra original pero no como diseño industrial, y viceversa, por mera aplicación de los criterios generales.

Si bien en ambos casos se requiere un meticuloso proceso probatorio, la novedad y el carácter singular son criterios objetivos cuya apreciación en la práctica tienden a la objetividad, entroncando con la divulgación y su posible destrucción, la determinación de la figura ideal del usuario informado y la libertad creativa del autor como elemento matizador. Por el contrario, los conceptos de originalidad y expresión con suficiente precisión y objetividad, como se ha explicado en el punto anterior, tienden a una apreciación más subjetiva conectada con la identidad creativa del autor y la justificación de sus decisiones creativas que le permiten elaborar a partir de meras ideas para producir una expresión concreta que exprese su personalidad¹²²⁰. Por tanto, dadas las diferencias conceptuales entre unos y otros

¹²²⁰ No obstante, existen teorías tanto subjetivas como objetivas de entender la originalidad, como explican CÁMARA ÁGUILA, M. P., 'Los conceptos...', *op. cit.*, pgs. 59-65; ROSATI, E., *Originality...*, *op. cit.*, pgs. 69-80, analizando las diferentes concepciones de la originalidad en el Derecho continental y en el Derecho anglosajón; RUIPÉREZ AZCÁRATE, C., *Las obras del espíritu y su originalidad*, Editorial Reus, Ruiz de Alarcón, 2012, pgs. 33-42; OTERO LASTRES, J. M., 'La originalidad de las obras plásticas y las nuevas tecnologías', en GARCÍA PÉREZ, R., y LÓPEZ SUÁREZ, M. A. (coords.), *Nuevos retos para la propiedad intelectual: II Jornadas sobre la Propiedad Intelectual y el Derecho de Autor/a: (A Coruña, 22 e 23 de marzo de 2007)*, Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, A Coruña, 2008; ERDOZAÍN LÓPEZ, J. C., 'El concepto de originalidad en el derecho de autor', *Pe. i.: Revista de Propiedad Intelectual* 3, 1999.

requisitos, no cabe presumir que sean equivalentes, equiparables o intercambiables, ni que la satisfacción de unos implique la satisfacción de otros.

Así, la doble protección del diseño no supone un acercamiento de los conceptos de novedad y carácter singular al de originalidad, sino meramente la aceptación jurídica de una realidad fáctica: la doble naturaleza del diseño se presta a una doble protección, que se supeditará al cumplimiento de los requisitos de protección de ambas áreas del derecho. Así, una creación puede considerarse la apariencia nueva y singular de un producto o parte de él podrá ser protegida como diseño, y si puede considerarse una obra original expresada con suficiente precisión y objetividad, podrá ser protegida como obra artística, y estas protecciones podrán existir de forma alternativa o cumulativa.

6.2 Surgimiento y titularidad de la protección

La creación de un de una obra de arte aplicado oscila entre dos extremos derivados de la doble naturaleza del diseño: las obras artísticas con utilidad industrial, y las obras industriales con valor artístico. Por un lado, una obra artística preexistente puede incorporarse a un objeto industrial o artesanal con fines industriales, determinando su apariencia o sirviendo como ornamento. De esta concepción tradicional de una obra de arte puro cuyo carácter artístico precede a su aplicación industrial se

deriva la denominación de “obra de arte aplicada a la industria”. Este es el caso de obras plásticas y figurativas de cualquier clase, como dibujos, esculturas o fotografías, que se incorporan a textiles, papelería, menaje, ropa, envases, joyería o cualquier otro artículo útil. Puede que la obra artística preexistente y el diseño al que se incorpora hayan sido creados por el mismo autor, o que éste último haya obtenido una licencia del autor de la obra artística para reproducirla como ornamento, como en los casos del *merchandising*, o para transformarla, dando lugar a una obra derivada. En cualquier caso, la incorporación de la obra plástica deberá contar con la autorización del autor, sus derechohabientes o del titular de los derechos sobre ella, ya que, en caso contrario, podrá suponer una infracción de derechos de autor y una causa de denegación del registro de diseño¹²²¹.

Por otro lado, objetos creados mediante procesos industriales con fines utilitarios pueden poseer cualidades artísticas derivadas de sus elementos formales, bien manifestando una sensibilidad creativa premeditada por parte del diseñador o adquiriendo un carácter artístico y expresivo sobrevenido¹²²². El término “diseño artístico”, tradicionalmente utilizado en España,

¹²²¹ CARBAJO CASCÓN, F., ‘La protección del diseño industrial...’, *op. cit.*, pgs. 592-593, plantea si, en los casos de una obra artística preexistente incorporada a un objeto industrial o artesanal, se trata de un diseño artístico que cumple con los requisitos de originalidad y expresión con suficiente precisión y objetividad, o meramente de un diseño ordinario que incorpora una obra original preexistente. Por tanto, serán los tribunales en cada caso los que deberán dirimir si es la obra de diseño la que en sí satisface los requisitos necesarios obtener protección como obra artística, o simplemente incorpora una obra preexistente que ya los satisfizo; HEPP, F., *op. cit.*, pgs. 116-117.

¹²²² CARBAJO CASCÓN, F., ‘Objetos industriales...’, *op. cit.*, pg. 915-916.

parece especialmente en consonancia con estas obras cuyo valor artístico resulta conceptualmente posterior a su aplicación industrial, surgiendo a raíz de ella, debido a la relevancia cultural y la acogida crítica y comercial del diseño en cuestión. Esta forma de creación entronca con la teoría del “dictamen de la historia” del Derecho italiano, en la que el reconocimiento social por círculos especializados e instituciones culturales pone de manifiesto el carácter artístico que posee o ha adquirido el diseño. No obstante, como se ha explicado en el punto 5.4.2, esta teoría no deja de ser una conceptualización del criterio del valor artístico, que exige un carácter creativo elevado al diseño para beneficiarse de la doble protección y que ha quedado obsoleto con la adopción del criterio armonizado de obra original expresada con suficiente precisión y objetividad por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como por los artículos 23 y 96(2) de las propuestas de Directiva y Reglamento.

Estos extremos sobre el nacimiento de una obra de arte aplicado no son mutuamente excluyentes, sino que forman parte de un continuo en el que los límites de lo artístico y lo industrial se difuminan y entremezclan, al igual que los conceptos de “diseño artístico” y “obra de arte aplicado” se consideran generalmente sinónimos, haciendo referencia a ambos extremos

y a toda la casuística creativa que se comprende entre ellos¹²²³. Dada la armonización en este extremo y la toma de conciencia de los sectores industriales sobre las posibilidades que plantea este régimen jurídico, es más que probable que una obra de arte aplicado sea creada desde su origen con la intención de aunar ambas protecciones.

En una obra de arte aplicado, el nacimiento del derecho de autor precede al del derecho de diseño, surgiendo de forma automática desde el momento de su creación y plasmación en un soporte tangible o intangible, permanente o no permanente – como proyectos, bocetos o borradores– sin necesidad de divulgación, explotación o registro, un trámite meramente declarativo y potestativo¹²²⁴. Por el contrario, el surgimiento del

¹²²³ OTERO LASTRES, J. M., ‘Rasgos conceptuales...’, *op. cit.*, pg. 359; RICKETSON, S. y GINSBURG, J. C., *op. cit.*, pg. 453; OTERO LASTRES, J. M., ‘El grado...’, *op. cit.*, pgs. 113-114; CARBAJO CASCÓN, F., ‘La protección del diseño industrial...’, *op. cit.*, pg. 536, “una obra de arte aplicada a la industria, entendiéndose por tal toda creación artística de carácter plástico (creación que se manifiesta externamente a través de formas y colores) que se aplica o incorpora a un objeto útil, de uso; comprendiendo tanto los modelos o dibujos conformados con obras de arte plástico preexistentes como los modelos o dibujos que constituyan en sí mismos una obra de arte”; BERCOVITZ, G., *Obra plástica...*, *op. cit.*, pg. 57; 1997; LADAS, S. P., *op. cit.*, pg. 833: “Aunque tal vez no sea posible definir claramente este tipo de obras, en general se entiende que la noción de obras de arte aplicadas a la industria (*œuvres d’art appliquées à l’industrie, Kunstgewerbe*) incluye no sólo las obras que originalmente constituían “arte puro” y que posteriormente se han incorporado a productos industriales o se han multiplicado industrialmente, sino también a las creaciones que se admiten como artísticas pero que originalmente estaban destinadas a fines prácticos u ornamentales” (Traducción propia).

¹²²⁴ Artículos L. 111-1, L. 111-2 del Code de la propriété intellectuelle; 1 y 10.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996; y 6 de la Legge 22 aprile 1941, n. 633; CARBAJO CASCÓN, F., ‘La protección del diseño industrial...’, *op. cit.*, pgs. 589-590.

derecho de diseño requiere un trámite registral constitutivo ante la oficina nacional o ante la EUIPO para la obtención de la protección como diseño industrial registrado¹²²⁵; o la lícita divulgación para que la obra sea protegida como diseño comunitario no registrado por un periodo de tres años y con una amplitud de derechos sustancialmente limitada¹²²⁶.

Por lo que respecta a la titularidad sobre la obra de arte aplicado, en el Derecho de autor, será considerado autor la persona natural que cree la obra, y se presumirá esta condición de quien aparezca identificado como tal en la obra divulgada; en casos que la ley prevea, también una persona jurídica podrá poseer la condición de autor¹²²⁷. Según el Derecho de diseño, el derecho al registro o divulgación de un diseño pertenecerá al autor o autores, a sus causahabientes o a terceros autorizados. El autor, autores o equipo que haya creado el diseño tendrá derecho a que su nombre figure en la solicitud, registro y publicación del diseño¹²²⁸.

Cuando una obra de arte aplicado haya sido creada por dos o más personas, el Derecho de diseño dispone que el derecho al registro o a la divulgación pertenecerá en común a todas

¹²²⁵ Artículos L. 111-9 del Code de la propriété intellectuelle; 2 y 3 de la Ley 20/2003; y 38 del Codice della Proprietà Industriale

¹²²⁶ Artículos 1.a), 5.1.a), 6.1.a), 11, 19.2 del Reglamento 6/2002.

¹²²⁷ Artículos 3.1 de la Directiva 98/71; 1.b) del Reglamento 6/2002; L. 113-1 del Code de la propriété intellectuelle; 5 y 6 del Real Decreto Legislativo 1/1996; y 8 de la Legge 22 aprile 1941, n. 633.

¹²²⁸ Artículos 14.1 y 18 del Reglamento 6/2002, L. 511-9 del Code de la propriété intellectuelle; 14 y 19 de la Ley 20/2003; y 38.2 del Codice della Proprietà Industriale.

ellas¹²²⁹, mientras que el Derecho de autor prevé las figuras de las obras en colaboración, colectivas y compuestas¹²³⁰, cuyo régimen puede interferir con el del Derecho de autor. Una obra de arte aplicado será, en primer lugar, una obra en colaboración si en su creación han colaborado unitariamente varios autores, que son propietarios conjuntamente de los derechos sobre la obra y deben ejercerlos de mutuo acuerdo, en cuyo defecto decidirán los tribunales, pudiendo explotar la obra conjuntamente o por separado, salvo pacto en contrario¹²³¹; en estos casos, todos los coautores tendrán derecho al registro y a que su nombre figure en la solicitud, registro y publicación de la obra de arte aplicado¹²³².

En segundo lugar, una obra de arte aplicado será una obra colectiva cuando se realice bajo la coordinación y por iniciativa de una persona que la edita y divulga, y en la que la aportación personal de los diferentes autores se funde en una creación única sin que se pueda atribuir a cada uno de ellos un derecho separado sobre el conjunto; los derechos sobre la obra en este caso corresponderán a la persona bajo cuyo nombre de divulgue, salvo

¹²²⁹ Artículos 3.1 de la Directiva 98/71, 1.2 del Reglamento 6/2002, L. 113-2 del Code de la propriété intellectuelle; 2 de la Ley 20/2003, 6 del Codice della Proprietà Industriale.

¹²³⁰ Artículos L. 113-2, L. 113-3, L. 113-4 y L. 113-5 del Code de la propriété intellectuelle; 7, 8 y 9 del Real Decreto Legislativo 1/1996; 3, 7 y 10 del Codice della Proprietà Industriale.

¹²³¹ Artículos L. 113-2 y L. 113-3 del Code de la propriété intellectuelle y 7 de la Ley 20/2003.

¹²³² Artículos 18 del Reglamento 6/2002 y 19 de la Ley 20/2003; CARBAJO CASCÓN, F., 'La protección del diseño industrial...', *op. cit.*, pg. 593.

prueba o prueba en contrario¹²³³. En consecuencia, serán no los contribuyentes individuales, sino el coordinador-editor de la obra, el que tenga el derecho al registro o a la divulgación, siendo a menudo una persona jurídica que encarga una “obra de empresa¹²³⁴”. Por supuesto, siempre cabrá un pacto en contrario en el que los contribuyentes adquieran derecho a, por ejemplo, ser mencionados en la solicitud, registro y publicación del diseño como equipo¹²³⁵.

Por último, una obra de arte aplicado se calificará como obra compuesta cuando incorpore una obra preexistente sin la colaboración de su autor, sin perjuicio de los derechos que existan sobre ella y la debida autorización para su uso¹²³⁶. Esta es la circunstancia a la que ya se ha aludido en la que una obra preexistente se incorpora a un objeto útil industrial o artesanal, pero sin que el titular de ésta sea el mismo que posee los derechos

¹²³³ Artículos L. 113-2 y L. 113-5 del Code de la propriété intellectuelle; 8 del Real Decreto Legislativo 1/1996; 3, 7, 38.2 y 40 de la Legge 22 aprile 1941, n. 633, que además establece el derecho de los contribuyentes a que figure su nombre en las reproducciones de la obra y recalca que, salvo pacto en contrario, cada contribuyente podrá hacer su individual de su contribución. Sobre la obra colectiva en España, véase PALAU RAMÍREZ, F., ‘La obra colectiva y su autoría (Comentario a la SAP de Madrid de 26 de septiembre de 2000, caso “Memoria contable del Banco de Santander”)', *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 21, 2000.

¹²³⁴ CARBAJO CASCÓN, F., ‘La protección del diseño industrial...’, *op. cit.*, pg. 594, citando como ejemplo la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 5 de abril de 2011 (Roj: STS 2456/2011 - ECLI:ES:TS:2011:2456), en la que el diseño de un envase se consideró una obra colectiva.

¹²³⁵ *Ibid.*

¹²³⁶ Artículos L. 113-4 del Code de la propriété intellectuelle; 9 del Real Decreto Legislativo 1/1996; y 4 de la Legge 22 aprile 1941, n. 633, que se refiere a las “elaboraciones creativas”.

sobre el diseño. Deberá mediar, por supuesto, una licencia o autorización, ya que de lo contrario se tratará de una reproducción o transformación no autorizada que supondría la nulidad del registro.

También resulta muy relevante el régimen aplicable a diseños artísticos realizados en el ámbito de relaciones laborales o comisiones de servicios. Pese a que no existe una disposición general de Derecho europeo al respecto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea indica que los Estados miembros cuentan con relativa libertad para asignar la titularidad de los derechos de autor a una persona distinta del autor¹²³⁷. En el Derecho de diseño, corresponderá al empleador o al arrendador de servicios el derecho al registro del diseño y los derechos sobre el diseño registrado o no registrado, salvo pacto en contrario, conservando el autor del diseño el derecho a figurar como tal en la solicitud, registro y publicación del diseño

¹²³⁷ Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de abril de 2010, Fundación Gala-Salvador Dalí y VEGAP, C-518/08, ECLI:EU:C:2010:191, en la que el tribunal consideró acorde al Derecho europeo el Artículo L. 123-7 del Code de la propriété intellectuelle francés otorgase el derecho de participación del autor de obras gráficas o plásticas originales, tras la muerte del autor, a sus herederos y cónyuge, con exclusión de cualquier legatario o causahabiente. De acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el precepto no contradecía los objetivos principales de la Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original –el funcionamiento armonioso del mercado del arte– y, por tanto, el legislador francés debía contar con discrecionalidad para regular los aspectos no cubiertos por la norma. En este sentido, PILA, J. y TORREMANS, P. L. C., *op. cit.*, pgs. 272-274.

registrado¹²³⁸. Por su parte, en el derecho de autor, es el autor-trabajador el que adquiere los derechos de autor por el acto de la creación, conservando los derechos morales sobre su obra.

La ley española indica que la transmisión de los derechos de explotación al empresario se registrará por lo dispuesto en el contrato escrito, y a falta de éste, se presumirán cedidos en exclusiva con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral. La cesión de los derechos en favor del empresario se circunscribe a lo pactado o, en su defecto, a su actividad habitual¹²³⁹. En el Derecho italiano, el empresario será titular de los derechos económicos de diseños industriales creadas por el trabajador en el ejercicio de sus funciones o por instrucciones del empresario, salvo pacto en contrario, como indica el artículo 12^{ter} del Codice della Proprietà Industriale¹²⁴⁰. Por el contrario, en el Derecho francés, “*la existencia o celebración de un contrato de arrendamiento de obra o servicio por parte del autor de una obra intelectual no supondrá una excepción al disfrute del derecho [...] salvo las excepciones previstas en este Código*”; nada

¹²³⁸ Artículos 3.1 de la Directiva 98/71; 1.2 del Reglamento 6/2002, L. 511-9 del Code de la propriété intellectuelle; 2 de la Ley 20/2003; 1 y 31 del Codice della Proprietà Industriale.

¹²³⁹ Artículo 51 del Real Decreto Legislativo 1/1996.

¹²⁴⁰ Artículos 11, 12^{bis} y 12^{ter} del Codice della Proprietà Industriale; además, las Administraciones del Estado tendrán derecho a las obras creadas bajo su nombre y a su cargo, así como, salvo pacto en contrario con los autores, las entidades culturales públicas y las entidades privadas sin ánimo de lucro. Véanse FABBIO, P., ‘La tutela’, *op. cit.*, pg. 521 y ss; sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile I, de 15 de junio de 2022, n. 19335; sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione di lavoro, de 9 de mayo de 2018, n. 11163.

impide, sin embargo, que en el contrato de trabajo por escrito se disponga la cesión de los derechos de explotación¹²⁴¹. Así, el empresario adquirirá el derecho de diseño y los derechos de explotación sobre la obra de arte aplicado, salvo pacto en contrario en el Derecho español e italiano y si así se pacta en el Derecho francés, pero no los derechos morales, conservados por el autor. La posibilidad de pactos *inter partes* permite, por ejemplo, la cesión contractual de los derechos de diseño al empleador y la reserva de los derechos de autor al creador de la obra.

6.3 Contenido de los derechos del titular y ámbito de protección

La obra de arte aplicado comporta para su titular, por su doble naturaleza, la posibilidad de adquirir la tutela tanto de los derechos de autor como del derecho de diseño, pudiendo ampararse en ellas de forma alternativa o simultánea. Sin embargo, existen sustanciales diferencias tanto en la extensión del *ius prohibendi* del titular como en las concretas facultades conferidas a éste. En efecto, la existencia de la obra de arte aplicado no como problema teórico, sino como figura existente en el ámbito jurídico sobre la que se proyectan cumulativamente dos formas de

¹²⁴¹ Artículos L. 111-1, L. 113-3, L. 131-9 y L. 131-2 del Code de la propriété intellectuelle (Traducción propia); sirvan como excepción los derechos de las obras creadas por funcionarios en el ejercicio de sus funciones, que son transferidos al Estado; los autores funcionarios también ven reducidos sus derechos morales, como dispone el art L. 121-7 del Code de la propriété intellectuelle; BERTRAND, A., *op. cit.*, §105.

protección, desafía las fronteras tradicionales entre propiedad intelectual y propiedad industrial.

El régimen de protección del diseño industrial, armonizado por la Directiva 98/71 y el Reglamento 6/2002, confiere únicamente derechos patrimoniales, a salvedad del derecho personalísimo al reconocimiento de la autoría en la solicitud, el registro y la publicación del diseño registrado¹²⁴². El derecho de diseño confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarlo (*ius utendi*) y el derecho de prohibir su utilización no consentida por terceros (*ius prohibendi*), entendiéndose como utilización la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que se aplique éste, así como el almacenamiento del producto para esos fines¹²⁴³. Este *ius prohibendi* se proyectará sobre cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta, teniéndose en cuenta el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar su diseño¹²⁴⁴.

Este grado de libertad entronca con el requisito del carácter singular y la exclusión de diseños determinados exclusivamente por su función técnica, y radica en la naturaleza,

¹²⁴² Artículos 18 del Reglamento 6/2002 y 19 de la Ley 20/2003; CARBAJO CASCÓN, F., 'La protección del diseño industrial...', *op. cit.*, pg. 603.

¹²⁴³ Artículos 12 de la Directiva 98/71; 19.1 del Reglamento 6/2002; L. 513-4 del Code de la propriété intellectuelle; 45 de la Ley 20/2003; 41.1 y 2 del Codice della Proprietà Industriale.

¹²⁴⁴ Artículos 9 de la Directiva 98/71; 10 del Reglamento 6/2002; L. 513-5 del Code de la propriété intellectuelle; 47 de la Ley 20/2003; 41.3 y 4 del Codice della Proprietà Industriale.

características y función del producto al que el diseño se incorpora. El producto o sus elementos pueden imponer limitaciones técnicas, legales o comerciales al diseñador, generando características comunes a los diseños del producto en cuestión; así será en casos de diseños normalizados o culturalmente arraigados. La libertad del diseñador es directamente proporcional a la exigencia de diferenciación: a mayor libertad, mayores deberán ser las diferencias entre su diseño y otros similares para causar una impresión general diferente en el usuario informado, mientras que, si la libertad del diseñador se encuentra muy restringida, diferencias pequeñas entre diseños bastarán para que la impresión general sea distinta¹²⁴⁵.

El *ius prohibendi* del titular de un diseño registrado, tanto nacional como comunitario, se proyecta sobre cualquier diseño que no cause una impresión general distinta en el usuario informado, haya sido copiado o creado independientemente por un tercero. Por el contrario, el diseño no registrado tiene un ámbito de protección mucho más reducido, confiriendo a su titular sólo el derecho a impedir utilizaciones no autorizadas si son el resultado de la copia del diseño protegido, y no en el caso de una creación independiente realizada por quién “*quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular*”¹²⁴⁶. Este ámbito de protección sustancialmente reducido concuerda

¹²⁴⁵ EUIPO, Directrices sobre dibujos o modelos, ‘Carácter singular’, Edición 2022, § 5.7.2.2; OTERO LASTRES, J. M., ‘Requisitos...’, *op. cit.*, pgs. 396-397, citando en el mismo sentido el Libro Verde, *op. cit.*, pg. 76.

¹²⁴⁶ Artículo 19.2 del Reglamento 6/2002.

con el que ofrecen los derechos de autor¹²⁴⁷, ya que las creaciones paralelas e independientes no sólo no supondrán una infracción, sino podrán ser protegidas como obras originales distintas.

La protección del derecho *sui generis* de diseño, basado en la novedad objetiva y extensible a cualquier dibujo o modelo que no produzca en el usuario informado una impresión general distinta, es mucho más amplia que la del Derecho de autor, cuya protección se basa en la originalidad como novedad subjetiva y cuya protección permite proteger creaciones paralelas originales, aunque estén inspiradas en obras anteriores, siempre que no constituyan reproducciones no autorizadas. Así lo apreció en Abogado General Szpunar en el asunto *Cofemel*:

“[E]l derecho de autor tan solo permitirá al autor de un dibujo o de un modelo oponerse a la divulgación y a la utilización de un dibujo o de un modelo que no produce una impresión general distinta cuando pueda demostrar la reproducción de elementos originales de su dibujo

¹²⁴⁷ OTERO LASTRES, J. M., ‘Requisitos...’, *op. cit.*, pg. 385; CARBAJO CASCÓN, F., ‘La protección del diseño industrial...’, *op. cit.*, pg. 604, PACÓN, A. M., ‘La protección del dibujo y modelo comunitario registrado y del no registrado’, en PALAO MORENO, G. y CLEMENTE MEORO, M. (eds.), *El diseño comunitario*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pg. 226 y ss.

*o de su modelo*¹²⁴⁸.

La doble protección de las obras de arte aplicado comporta que su titular pueda ampararse también en los derechos de autor, en gran medida armonizados por la Unión Europea en las últimas décadas, en cuyo marco normativo destacan la Directiva 2001/29, piedra angular del sistema; la Directiva 2001/84, que regula el derecho de participación, y la Directiva 2019/790, sobre el mercado único digital.

Así, los titulares de obras artísticas protegidas gozarán del derecho exclusivo a explotarla, y en particular, de los derechos de reproducción, comunicación al público, puesta a disposición del público y distribución¹²⁴⁹, el derecho de participación¹²⁵⁰, así como el derecho de revocación y el derecho a recibir una remuneración equitativa y proporcionada por la explotación de

¹²⁴⁸ Conclusiones AG en *Cofemel*, § 63-65; ENDICH-LAIMBÖCK, T., *op. cit.*, pg. 267, afirma que las diferencias en la naturaleza misma de la protección del Derecho de autor y el Derecho de diseño impiden la acumulación absoluta, ya que en teoría puede haber diseños protegidos por Derecho de autor como creaciones paralelas que carezcan de la novedad y carácter singular necesarios para acceder al Derecho de diseño. Por otro lado, el *ius prohibendi* del titular de un Derecho de diseño sí se extiende a estas creaciones paralelas, a diferencia del Derecho de autor. La acumulación restringida existe así con independencia del nivel de originalidad exigido al diseño, por la mera configuración conceptual de los derechos solapados.

¹²⁴⁹ Artículos 2, 3 y 4 de la Directiva 2001/29; L. 122-1 a L. 122-12 del Code de la propriété intellectuelle; 17 a 20 del Real Decreto Legislativo 1/1996; y 12 a 19 de la Legge 22 aprile 1941, n. 633.

¹²⁵⁰ Artículos 1 y 2 de la Directiva 2001/84; 122-8 del Code de propriété intellectuelle; 24 del Real Decreto Legislativo 1/1996; 144 a 155 de la Legge 22 aprile 1941, n. 633.

sus obras¹²⁵¹. Además, los ordenamientos nacionales reconocen también el derecho de transformación, que no ha sido objeto de armonización expresa, y que permite al autor transformar su obra, produciendo así obras derivadas¹²⁵².

Frente al derecho de diseño, cuyo ámbito de protección se extiende también a diseños creados independientemente que no causen en el usuario informado una impresión general diferente, los derechos de autor no facultan a su titular a dirigirse contra obras independientes, por similares que puedan resultar, sino sólo frente a actos no autorizados dirigidos contra la obra concreta. Pese a que no existe una definición armonizada del concepto de infracción, la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sugiere que la reproducción o demás realización de actos comprendidos en el *ius prohibendi* del autor sobre la totalidad de la obra o una parte de la misma en la que subsista su originalidad y su expresión identificable con suficiente precisión y objetividad constituyen una infracción. Así se deduce no sólo del concepto autónomo de obra, sino de la dicotomía entre idea y expresión y el axioma tradicional de que la infracción de los derechos de autor implica necesariamente la realización de conductas contra la propia obra, sin que la creación de obras independientes y paralelas, por muy semejantes que sean, constituyan una infracción. Esta circunstancia, a su vez,

¹²⁵¹ Artículos 17 y 22 de la Directiva 2019/790; L. 121-4 y L. 131-5 del Code de la propriété intellectuelle; 47 y 48bis del Real Decreto Legislativo 1/1996; y 107 de la Legge 22 aprile 1941, n. 633. Sobre estos derechos, véase PILA, J. y TORREMAN, P. L. C., *op. cit.*, pgs. 277-303.

¹²⁵² Artículos L. 122-3 y 122-4 del Code de la propriété intellectuelle; 11 y 21 del Real Decreto Legislativo 1/1996; 4 y 18 de la Legge 22 aprile 1941, n. 633.

promueve la innovación creativa en la apariencia de objetos útiles, frente a la mera imitación, y asegura que aspectos considerados arquetipos y convenciones del género de producto del que se trate no serán monopolizados, al pertenecer al plano de las ideas y no de la concreta expresión.

Como afirmó el Abogado General en sus conclusiones en el caso *Cofemel*:

“El derecho de autor protege una obra concreta, no una obra que presente un aspecto visual determinado. [...] La creación paralela, siempre que sea verdaderamente original, no solo es legal, sino que se beneficia plenamente de la protección como obra distinta. Lo mismo cabe decir de la creación inspirada en obras anteriores. En la medida en que esta creación no constituya una reproducción no autorizada de elementos originales de una obra de otro, la cuestión de la infracción del derecho de autor no se plantea, independientemente de si la impresión general es diferente o no. [...] El derecho de autor tan solo permitirá al autor de un dibujo o de un modelo oponerse a la divulgación y a la utilización de un dibujo o de un modelo que no produce una impresión general distinta cuando pueda demostrar la reproducción de elementos originales de su dibujo o de su modelo¹²⁵³”.

Del haz de facultades concedidos al autor de una obra de arte aplicado, resultan especialmente significativos el derecho de participación, el principio de remuneración equitativa y los derechos morales, tanto por sus consecuencias prácticas para el titular como por la inexistencia de equivalentes en el Derecho de diseño. Primeramente, el derecho de participación, también

¹²⁵³ Conclusiones AG en *Cofemel*, § 62-64.

conocido como derecho de reventa o *droit de suite*, viene a corregir la injusta situación creada por el principio de agotamiento establecido en el artículo 4(2) de la Directiva 2001/29, cuya aplicación a las obras plásticas *prima facie* impediría que sus autores obtengan beneficios de las sucesivas reventas de sus obras en el mercado del arte más allá de la primera transmisión, pese a que el valor de éstas tiende a incrementarse con el tiempo de forma proporcional a la fama de su autor¹²⁵⁴.

El derecho de participación, inalienable e intransmisible, permite al autor beneficiarse de las sucesivas reventas de obras plásticas o gráficas: “*tales como los cuadros, collages, pinturas, dibujos, grabados, estampas, litografías, esculturas, tapicerías, cerámicas, objetos de cristal y fotografías, siempre que éstas constituyan creaciones ejecutadas por el propio artista o se trate de ejemplares considerados como obras de arte originales*”, considerándose como tales ejemplares “*que hayan sido hechos en ediciones limitadas por el propio artista o bajo su autoridad [...] normalmente numerados, firmados o debidamente autorizados de otra manera por el artista*”, como establece el artículo 2 de la Directiva 2001/84.

Pese a que muchos de las creaciones enumeradas a título ejemplificativo como objeto del *droit de suite* pueden considerarse obras de arte aplicado, como la tapicería o los objetos de cristal, el derecho de participación de los autores de obras de arte aplicado ha sido cuestionado o incluso excluido, en gran medida por la prevalente idea de que el carácter artístico de estas obras se ve desmerecido por fabricarse industrialmente con fines útiles,

¹²⁵⁴ PILA, J. y TORREMANS, P. L. C., *op. cit.*, pgs. 304-305.

generándose múltiples ejemplares¹²⁵⁵. Esta reproducibilidad las diferencia esencialmente de las obras plásticas tradicionales, cuya reproducción es difícil si no imposible y que se manifiestan habitualmente en ejemplares únicos¹²⁵⁶.

Así, la propuesta inicial de Directiva excluía expresamente las obras de arte aplicadas a la industria en su Considerando décimo quinto, entendiendo la Comisión que era necesario armonizar las categorías de obras artísticas sujetas al derecho de participación¹²⁵⁷, porque, en virtud del artículo 14^{ter} del Convenio de Berna y de la legislación de los Estados miembros, “*las artes aplicadas no forman parte de las obras de arte afectadas por el derecho de participación*”¹²⁵⁸. Esta exclusión expresa desapareció en el texto

¹²⁵⁵ Véanse BLEDA NAVARRO, G. M., ‘Análisis del derecho de participación y su evolución normativa’, en ORTEGA, J. (coord.), *Cuestiones actuales de la Propiedad Intelectual. Premio Aseda 2010*, Editorial Reus, Madrid, 2010, pgs. 116-119; BONDÍA ROMÁN, F., ‘Comentario al artículo 24’, en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas, Madrid, 1997, pg. 135.

¹²⁵⁶ CASAS VALLES, R., ‘El Derecho de participación de los artistas plásticos (Droit de suite) en la Ley de Propiedad Intelectual: Bases teóricas’, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (coord.), *Derechos del artista plástico*, Thomson Reuters Arazandi, Cizur Menor, 1996, pgs. 110-111.

¹²⁵⁷ Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original, COM/96/0097 final - COD 96/0085, Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° C 178 de 21-06-1996, pgs. 16-19.

¹²⁵⁸ Propuesta modificada de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original, COM/98/0078 final - COD 96/0085, Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° C 125 de 23-04-1998, pg. 3, respondiendo a la enmienda 64 en la que se propuso incluir expresamente las obras de vidriería en la enumeración no exhaustiva del artículo 2.

final de la Directiva, optándose por atender a las circunstancias de cada caso concreto para valorar si la obra de arte aplicado se encuentra sujeta o no a este derecho¹²⁵⁹. Las obras de arte aplicado estaban también excluidas en el Derecho español por la derogada redacción del artículo 24.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996¹²⁶⁰. Actualmente, ni el artículo 24 de dicha norma, ni el artículo 145 de la Ley italiana de 1941, ni el artículo L. 122-8 del Code de la propriété intellectuelle francés, excluyen de este derecho a los diseños artísticos. No obstante, el Derecho francés precisa en el artículo R. 122-2 del Code de la propriété intellectuelle cuándo obras ejecutadas en múltiples ejemplares se consideran obras originales, estableciendo, por ejemplo, un límite de ocho ejemplares para obras de arte textil o esmaltes artesanales firmados¹²⁶¹.

¹²⁵⁹ DÍEZ SOTO, C. M., ‘Algunas cuestiones a propósito del derecho de participación del autor de una obra de arte original sobre el precio de reventa (Droit de Suite)’, *Cuadernos de Derecho Transnacional* 9(2), 2017, pgs. 209-254; GARÍN ALEMANY, F. A., ‘Artículo 24. Derecho de participación’, en PALAU RAMÍREZ, F., y PALAO MORENO, G. (dirs.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pgs. 396-403; VICENTE DOMINGO, E., *El Droit de Suite de los artistas plásticos*, Editorial Reus, Madrid, 2007, pg. 96 y ss; DUCHEMIN, W., ‘La directive communautaire sur le droit de suite’, *Revue Internationale du droit d’auteur* 191, 2002, pgs. 3-131; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. ‘La Directiva sobre el derecho de participación: historia de una iniciativa frustrada’, *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual* 8, 2001, pg. 11.

¹²⁶⁰ Vigente hasta la aprobación de la hoy derogada Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original, posteriormente incorporada al Real Decreto Legislativo 1/1996. Véase ORTEGA DOMÉNECH, J., *op. cit.*, pgs. 155, 175-176.

¹²⁶¹ Véase la sentencia de la Cour d’appel de Orleans de 8 de febrero de 1990, sobre reproducciones de bronce de esculturas de Rodin, confirmada por la

La posibilidad de que el titular de los derechos de autor sobre una obra de arte aplicado pueda beneficiarse de sucesivas reventas del mismo dependerá de la identificación de la obra en cuestión objeto de la venta como un original o un ejemplar múltiple considerado original, en el que el autor del diseño haya trabajado directamente o que haya sido producido con su supervisión y autorización. Mientras que, en el caso del diseño ordinario, el original y sus copias tienen el mismo valor, el original de una obra de arte aplicado –un prototipo o un ejemplar de muestra, por ejemplo– posee más valor que sus reproducciones, adquiriendo la fisicalidad propia de las obras plásticas¹²⁶². Cabe tener en cuenta que el derecho de participación se circunscribe a “*todos los actos de reventa en los que participen, como vendedores, compradores o intermediarios, profesionales del mercado del arte tales como salas de ventas, galerías de arte y, en general, cualquier marchante de obras de arte*”, como indica el artículo 1.2 de la Directiva 2001/84. Por ende, que una obra de arte aplicado sea objeto de reventa en el contexto del mercado del arte supone un reconocimiento implícito por parte de la sociedad y las autoridades culturales de su carácter artístico, con su consiguiente revalorización.

En segundo lugar, también resultan de especial relevancia para las obras de arte aplicado los preceptos introducidos por la Directiva 2019/790 en su capítulo tercero titulado

sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 5 de noviembre de 1991 (n° 90-13.528), comentada por *ibid.*, pgs. 106-108.

¹²⁶² OTERO LASTRES, J. M., ‘Fundamento...’, *op. cit.*, pg. 365: “*en el diseño, el original y las reproducciones tiene el mismo valor, mientras que en la obra de arte aplicado el original tiene mucho más valor que las reproducciones*”.

“Remuneración equitativa de los autores y artistas intérpretes o ejecutantes en los contratos de explotación”, estableciendo una serie de obligaciones para los Estados miembros a fin de mejorar la posición de autores, intérpretes y ejecutantes en la negociación de contratos sobre sus derechos exclusivos, entre los que se incluyen, por virtud del principio de acumulación, los titulares de diseños artísticos¹²⁶³. Así, cuando concedan licencias o cedan derechos exclusivos sobre sus obras, los autores tendrán derecho a recibir una “*remuneración adecuada y proporcionada*”, teniendo en cuenta el principio de libertad contractual y el justo equilibrio entre derechos e intereses de las partes involucradas, como indica el artículo 18. También tendrán derecho a recibir periódicamente, teniendo en cuenta las características específicas de cada sector y mínimo una vez al año, “*información actualizada, pertinente y exhaustiva sobre la explotación de sus obras*” sobre los modos de explotación, los ingresos generados y la remuneración correspondiente, por aquellos a los que hayan concedido licencias o cedido derechos o sus derechohabientes. Esta obligación de transparencia deberá ser “*proporcionada y efectiva para garantizar un*

¹²⁶³ ROSATI, E., *Copyright in the Digital Single Market*, Oxford University Press, Oxford, 2021, pgs. 360-407; con carácter general sobre este derecho, véanse XALABANDER, R., ‘The Principle of Appropriate and Proportionate Remuneration for Authors and Performers in Art.18 Copyright in the Digital Single Market Directive. Statutory residual remuneration rights for its effective national implementation’, *InDret Privado. Revista para el Análisis del Derecho* 4, 2022; PRIORA, G., ‘The principle of appropriate and proportionate remuneration in the CDSM Directive: A reason for hope?’, *European Intellectual Property Review* 42(1), 2021; SAIZ GARCÍA, C., ‘El principio de remuneración adecuada y proporcionada en la directiva 2019/790/UE’, en SAIZ GARCÍA, C. y EVANGELIO LLORCA, R., (Dirs.), *Propiedad intelectual y mercado único digital europeo*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.

nivel elevado de transparencia en cada sector”, según el artículo 19.

Continúa el artículo 20 estableciendo que, salvo que existan convenios de negociación colectiva que prevean mecanismos comparables, los autores podrán adaptar su contrato reclamando:

“[U]na remuneración adicional, adecuada y equitativa, a la parte con la que hayan celebrado un contrato para la explotación de sus derechos, o a los derechohabientes de esta, en caso de que la remuneración inicialmente pactada resulte ser desproporcionadamente baja en comparación con la totalidad de los ingresos subsiguientes derivados de la explotación de las obras”

Los autores también podrán recurrir voluntariamente a procedimientos alternativos de resolución de litigios en relación con estos derechos, tal y como prevé el artículo 21. Finalmente, en virtud del artículo 22, los autores podrán revocar en todo o en parte una licencia o cesión en exclusiva de derechos ante la falta de explotación de la obra, pudiendo los Estados miembros establecer disposiciones específicas atendiendo a *“las especificidades de los diferentes sectores y los diferentes tipos de obras”* y los casos de obras en la que hayan contribuido multitud de autores.

Estos preceptos han sido incorporados al ordenamiento francés por la Ordenanza n° 2021-580 de 12 de mayo de 2021¹²⁶⁴, al ordenamiento español mediante el Real Decreto-Ley

¹²⁶⁴ Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.

24/2021, de 2 de noviembre¹²⁶⁵, y al ordenamiento italiano por el Decreto Legislativo 8 de noviembre de 2021, n. 177¹²⁶⁶. Sus consecuencias prácticas son notables, creando para los titulares de derechos de autor sobre obras de arte aplicado una posición de negociación contractual mucho más sólida que la que tendrían bajo meramente el derecho de diseño. Por tanto, en supuestos de doble protección, el titular podrá no solo reclamar una remuneración adecuada y proporcionada, sino también exigir que se le mantenga informado de la explotación de su obra y renegociar su remuneración cuando cambien las circunstancias.

Finalmente, una de las principales diferencias prácticas entre los derechos de autor y los derechos de diseño es que el *ius prohibendi* del titular se traduce no sólo en derechos patrimoniales, sino también derechos morales. El artículo 6bis del Convenio de Berna establece los derechos de paternidad e integridad:

“Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho

¹²⁶⁵ Real Decreto-Ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes.

¹²⁶⁶ Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 177. Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. (21G00192).

de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación. Los derechos reconocidos al autor en virtud del párrafo 1) serán mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales”.

En ausencia de armonización europea¹²⁶⁷, los ordenamientos nacionales han desarrollado los derechos morales más allá de la configuración *de minimis* del Convenio de Berna, añadiendo nuevos derechos, como los de divulgación, anonimato, modificación, arrepentimiento y acceso al original¹²⁶⁸, reconociendo su carácter inalienable, irrenunciable e imprescriptible y, en el caso de paternidad e integridad, perpetuo, y matizando su aplicación de manera proporcionada y razonable para evitar abusos y mantener un equilibrio entre intereses públicos y privados¹²⁶⁹.

¹²⁶⁷ Véase, sobre la armonización europea de los derechos morales del autor, HUGHES, P. R., ‘Painting on a Broader Canvas-The Need for a Wider Consideration of Moral Rights under EU Law’, *European Intellectual Property Review* 40(2), 2018; JANSSENS, M. C. ‘Invitation for a ‘Europeanification’ of moral rights’, en TORREMANS, P. L. C., *Research Handbook on Copyright Law*. Edward Elgar, Cheltenham, 2017; SCHÉRE, E., ‘Where Is the Morality: Moral Rights in International Intellectual Property and Trade Law’, *Fordham International Law Journal* 41, 2017.

¹²⁶⁸ Artículos L. 121-1 a 121-9 del Code de la propriété intellectuelle; 14 a 16 del Real Decreto Legislativo 1/1996; 20 a 24 y 142 de la Legge 22 aprile 1941, n. 633.

¹²⁶⁹ Sobre las características de los derechos morales, véase VALDÉS DÍAZ, C. d. C., ‘Características del contenido moral del derecho de autor. Facultades morales del autor y derechos de la personalidad’, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Derechos morales de los creadores: características, ámbito y límites*, Ediciones

La extensión de los derechos morales a las obras de arte aplicado supone no sólo un control sobre la obra prolongado en el tiempo más allá de la extinción de los derechos patrimoniales, sino que entronca con la admisión de que el vínculo entre el creador y un diseño abarcado por los derechos de autor merece recibir esta especial protección¹²⁷⁰. En particular, los derechos de paternidad e integridad otorgan la posibilidad al autor y a sus causahabientes de afianzar la conexión entre éste y sus obras, garantizando que su autoría sea reconocida en el mercado y facilitando el reconocimiento sociocultural de la obra de arte aplicado. También les permiten atajar las reproducciones y transformaciones ilícitas de la obra no sólo por las vías del derecho de diseño y de derechos patrimoniales de autor, sino también del derecho moral, cuando las modificaciones sufridas por el diseño repercutan negativamente a los intereses o reputación del autor.

Existe ya jurisprudencia en la que se reconoce la infracción de derechos morales sobre un diseño, llevando al planteamiento de cómo deben respetarse los derechos morales del autor en relación con una obra explotada de forma industrial. Resulta muy ilustrativa en este sentido la sentencia de la

Reus, Madrid, 2019, pgs. 9-36; VENDRELL CERVANTES, C., ‘Comentario al artículo 14’, ‘Comentario al artículo 15’ y ‘Comentario al artículo 16’, en PALAU RAMÍREZ, F., y PALAO MORENO, G. (Dirs.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pgs. 276-315; DE SANCTIS, V., *Il diritto di autore: del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, letterarie e artistiche*, Giuffrè, Milán 2012, pgs. 129-240; BERTRAND, A., *op. cit.*, § 106.14 y ss.

¹²⁷⁰ VALDES DÍAZ, C., *op. cit.*, pgs. 19-21.

Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de marzo de 2020¹²⁷¹, en la que la demandante solicitaba que la instalación no autorizada de un modelo de farola fuese considerada una vulneración de sus derechos morales. La sentencia rechaza la infracción del derecho de divulgación recordando que:

“[U]na vez producida una primera comunicación de una obra en una modalidad determinada, no existen segundas o terceras divulgaciones sino actos de comunicación pública o de publicación. La divulgación es un hecho único e irreversible, razón por la que solo cabe una divulgación de la obra. [...] los actos de plagio que imputa a las demandadas pueden constituir infracción de esos derechos económicos sobre la obra, pero no por ello constituyen asimismo infracción de los derechos morales de autor. Al menos no lo es del derecho a la divulgación, derecho que debe considerarse agotado una vez hecha una primera divulgación de la misma”.

Sobre el derecho de paternidad, configurado como el derecho:

“[A] que tanto la divulgación como la comunicación de la obra se haga con expresión de su autoría, esto es, se trata de un derecho a que se proclame su paternidad sobre la obra [...] está acreditado que no se ha hecho constar en cada una de las farolas una referencia a quien es el autor de la obra, lo que significa que se ha infringido el derecho del autor a la paternidad de su obra. El autor tiene derecho a que su paternidad se haga constar sobre la obra y el tipo de obra no lo impide”.

¹²⁷¹ Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15^a, de 6 de marzo de 2020 (Roj: SAP B 2644/20-0 – ECLI:ES:APB:2020:2644).

Así, la Audiencia establece que, si la naturaleza de una obra de arte aplicado no impide que se haga constar en la divulgación o comunicación de la misma el nombre del autor, la ausencia de esta referencia supondrá una infracción del derecho de paternidad. Yendo más allá incluso, la sentencia explica que *“la cesación en la conducta habría quedado cumplida por el simple hecho de hacer constar en cada una de ellas, de forma visible, la autoría”*.

Finalmente, el derecho de integridad, *“el derecho que tiene el autor a impedir que su obra pueda ser desnaturalizada, esto es, sea conocida tal y como fue concebida por el autor y mantenida en el estado en que fue divulgada hasta que el propio autor decida introducir en la misma modificaciones o alteraciones”*, se considera también infringido. Reconociendo que la especificidad surgida porque la obra está destinada a un uso industrial, la sentencia indica que *“resulta innegable que el derecho a la integridad implica un derecho a que las versiones de la obra posteriores a la primera divulgación presenten al menos una calidad similar, de forma que no hagan desmerecer la imagen del autor”*. Apreció pues la Audiencia si, en las reproducciones de la farola protegida, se habían cumplido *“unas exigencias mínimas de calidad que puedan evitar que el buen nombre y fama de la autora quede comprometido.”* Afirma finalmente la sentencia que:

“Si bien, tomadas cada una de esas deficiencias individualmente, es dudoso que pueda verse resentido el prestigio de la autora, consideradas conjuntamente, como es preciso hacer, nos parece que la cuestión es clara porque nos parece que el alcance de la protección de la integridad [...] alcanza también a otros aspectos relacionados simplemente con la forma en la que la obra se comunica. El autor tiene derecho no solo a que la obra sea respetada en sus aspectos

sustanciales sino a que sus posteriores comunicaciones se hagan respetando las condiciones que puedan afectar a su buena reputación. Y es este aspecto el que creemos que puede verse menoscabado en el supuesto que examinamos. Por tanto, existe infracción del derecho moral del autor a la integridad de la obra”.

En Italia, el Tribunale de Florencia, en su sentencia de 24 de septiembre de 2012, consideró infringidos los derechos morales de autor en relación con unos diseños textiles:

“Toda obra original pertenece a su autor y no es posible copiarla ni beneficiarse de ella en modo alguno sin el consentimiento expreso del propio autor, que autoriza su utilización. Dicho esto, debe garantizarse la protección del derecho del interviniente a reivindicar la autoría de la obra, independientemente de los derechos exclusivos de explotación económica de la propia obra. [...] Por consiguiente, procede declarar que los tejidos y productos fabricados por la demandada constituyen una infracción del derecho de paternidad de los diseños ornamentales controvertidos¹²⁷²”.

Similarmente, la sentencia de 26 de marzo de 2008 del Tribunale de Roma, considera la infracción de una joya protegida por derechos de autor un plagio-falsificación, *“que implica la infracción simultánea del derecho patrimonial y del derecho*

¹²⁷² Sentencia del Tribunale de Florencia, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 24 de septiembre de 2012, n. 3114 (Traducción propia).

*moral*¹²⁷³”.

La jurisprudencia francesa ha reconocido también la infracción de los derechos morales en relación con monumentos funerarios en la sentencia de 15 de diciembre de 2009 del Cour d'appel de Rennes, que afirmó que “[el] titular de los derechos morales sobre los modelos [...] sufre, debido a la reproducción de estos modelos sin su autorización, una innegable vulneración de la paternidad e integridad de su obra¹²⁷⁴”. Similarmente, la sentencia de la Cour d’appel de Paris de 29 de junio de 2021, sobre un anillo, dispuso que el perjuicio moral sufrido por los titulares de derechos de autor de la obra:

“[D]ebe valorarse teniendo en cuenta que la falsificación, que se tradujo en la venta de una copia de mala calidad a un precio muy bajo [...] ha empañado sin duda la imagen de REPOSSI al banalizar y depreciar el anillo y al menoscabar el prestigio y el lujo que desea reservar a sus joyas. Esta falsificación también ha vulnerado el derecho al respeto de la obra de la Sra. DM y su derecho de paternidad sobre su creación¹²⁷⁵”.

También considera y rechaza la indemnización por infracción del derecho moral de divulgación la sentencia de la Cour d’appel de Agen de 21 de septiembre de 2005¹²⁷⁶. Incluso

¹²⁷³ Sentencia del Tribunale de Roma, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 26 de marzo de 2008, n. 6542 (Traducción propia).

¹²⁷⁴ Sentencia de la Cour d’appel de Rennes de 15 de diciembre de 2009 (nº 08/08878) (Traducción propia).

¹²⁷⁵ Sentencia de la Cour d’appel de París, Pôle 05, Chambre 1ª, de 29 de junio de 2021 (nº 118/2021) (Traducción propia).

¹²⁷⁶ Sentencia de la Cour d’appel de Agen, Chambre 1ª, de 21 de septiembre de 2005 (nº 04/00704).

la Cour de Cassation ha considerado, en su sentencia de 22 de octubre de 2013, la infracción de derechos morales en relación con un diseño de mapas y planos, pero la sentencia no entró en el fondo del asunto porque la autoría no había quedado suficientemente probada, y, por tanto:

“[S]in que sea necesario pronunciarse sobre la originalidad de los productos reivindicados, que condiciona también la aplicación de las disposiciones relativas a los derechos de autor, ni sobre la supuesta vulneración de los derechos morales, procede declarar la inadmisibilidad del Sr. X... [...] para actuar sobre la base de los derechos morales de autor¹²⁷⁷”.

6.4 Duración de la protección

La acumulación de protecciones sobre la obra de arte aplicado produce en este aspecto sus consecuencias más extremas. La prolongada duración de los derechos de autor ha sido el principal argumento en contra de la acumulación desde los tiempos del Convenio de Berna, en el que se llegó incluso a limitar la protección de las artes aplicadas a veinticinco años. Existe una disparidad palmaria entre la duración del derecho de diseño, de tres años desde la lícita divulgación del diseño no registrado, y cinco años desde la solicitud de registro, prorrogables hasta un

¹²⁷⁷ Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, 22 de octubre de 2013 (n° 11-28.711 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO01004) (Traducción propia).

máximo de veinticinco, para el diseño registrado¹²⁷⁸; y la de los derechos de autor: los derechos morales son perpetuos, y derechos patrimoniales se prolongan durante toda la vida del autor desde la creación de la obra y setenta años tras su fallecimiento; en el caso de obras en colaboración, los setenta años comenzarán a contarse tras la muerte del último coautor¹²⁷⁹. Por tanto, la acumulación efectiva de protecciones tendrá una duración máxima de veinticinco años desde la solicitud del registro – veintiséis contando con el periodo de divulgación inocua de un año previo a dicha solicitud–, durante los cuales los derechos de autor coexistirán con el derecho de diseño. Pasado ese periodo, la creación será protegida solamente como obra artística durante toda la vida del autor y setenta años *post mortem auctoris*.

La duración de la protección prevista para el diseño industrial se considera lo suficiente prolongada como para abarcar la vida comercial del diseño y permitir así que el titular recupere su inversión en la creación del mismo, lo cual es particularmente cierto para los diseños efímeros, estacionales o de temporada, como los diseños de moda, para los cuales fue ideada la protección de tres años del diseño no registrado¹²⁸⁰. No

¹²⁷⁸ Artículos 11 y 12 Reglamento 6/2002; L. 513-1 del Code de la propriété intellectuelle; 43 del Real Decreto Legislativo 1/1996; y 37 del Codice della Proprietà Industriale.

¹²⁷⁹ Artículo 1.1 de la Directiva 2006/116; L. 212-1, L. 123-1 y L. 123-2 del Code de la propriété intellectuelle; 14, 26, 27 y 28 del Real Decreto Legislativo 1/1996; 20, 25 y 26 de la Legge 22 aprile 1941, n. 633.

¹²⁸⁰ Considerando vigésimo quinto del Reglamento 6/2002: “*El dibujo o modelo comunitario no registrado sería muy ventajoso para aquellos sectores en los que se crean numerosos dibujos y modelos, casi siempre de vida efímera, en periodos breves de tiempo y, de los cuales, tan sólo una parte se comercializan en su momento*”.

obstante, muchos diseños trascienden el rol de mero objeto de consumo para convertirse en piezas de coleccionista, estándares de un sector o hitos culturales. Su vida comercial, en estos casos, por mucho supera los quince años previstos por el Derecho de diseño, razón por la cual la protección más prolongada del Derecho de autor resulta atractiva para sus titulares.

En el ámbito del Derecho de autor, múltiples disposiciones internacionales permitían que la duración del plazo de protección de las obras de arte aplicado fuese sustancialmente inferior al del resto de obras, notablemente el artículo 7(4) del Convenio de Berna y el artículo 12 del Convenio de París, de los que se derivaba una duración mínima de veinticinco años tras la realización de la obra, frente a la duración mínima de cincuenta años *post mortem auctoris* establecida para el resto de obras. El plazo de protección de los derechos de autor fue armonizado con carácter general por la Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa al plazo de protección del Derecho de autor y de determinados derechos afines (en adelante Directiva 2006/116), que establece un plazo de setenta años, acorde con “*la prolongación del promedio de duración de la vida en la Comunidad*”, como apunta el considerando sexto.

Así, el artículo 1.1 de la Directiva 2006/116 prevé que “*los derechos de autor sobre obras literarias y artísticas a que se refiere el artículo 2 del Convenio de Berna se extenderán durante la vida del autor y setenta años después de su muerte, independientemente de la fecha en la que la obra haya sido lícitamente hecha accesible al público*”. Por su parte, el artículo 10.2 dispuso que el periodo armonizado de protección se aplicaría a

todas las obras y temas protegidos al menos en un Estado miembro en la fecha de la entrada en vigor de la norma –el 1 de julio de 1995 según el artículo 13–, aunque no afectaría a actos de explotación previos a este momento, ni reduciría plazos de protección superiores que ya estuviesen discurriendo en un Estado miembro.

No obstante, la voluntad del legislador de amparar las obras de arte aplicadas a la industria dentro del plazo de setenta años *post mortem auctoris* ha sido, no obstante, discutida por la doctrina. La Directiva 2006/116 hace referencia en su artículo 1 a las obras comprendidas en el artículo 2 del Convenio de Berna, sin limitarse a la enumeración del artículo 2(1), sino abarcando también la precisión del artículo 2(7), que concede a los Estados unionistas la facultad de regular lo concerniente a las obras de arte aplicado y sus requisitos de protección, remitiéndose a su vez al plazo mínimo de protección de veinticinco años del artículo 7(4). Si bien ambas se tratan como casos especiales en este artículo 7(4) del Convenio de Berna, la Directiva 2006/116 hizo expresa referencia en su Considerando décimo séptimo y artículo 6 al plazo de protección de las fotografías, a diferencia de las obras de arte aplicadas a la industria. Esta omisión cabe interpretarse como deliberada y tendente a reforzar la libertad otorgada a los Estados miembros en virtud de los artículos 17 de la Directiva 98/71 y 96 del Reglamento 6/2002.

Esta interpretación, según la cual la Directiva 2006/116 no pretendía originalmente equiparar el plazo de protección de las obras de arte aplicado con la del resto de obras artísticas, se ve apoyada por el hecho de que tanto las propuestas de Directiva y

Reglamento, presentadas tras la adopción de la Directiva 2006/116, preveían entre sus objetivos eliminar normas nacionales que limitasen el plazo de protección de las obras de arte aplicado, un objetivo superfluo de haberse entendido que la Directiva del plazo de protección del Derecho de autor ya lo había cumplido. Asimismo, el tenor literal de la expresión “el alcance y las condiciones” de los artículos 17 de la Directiva 98/71 y 96 del Reglamento 6/2002 parece *prima facie* abarcar el plazo de protección¹²⁸¹.

El legislador europeo, como confirmaría posteriormente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ignoró la posibilidad prevista en el artículo 7(4) del Convenio de Berna de establecer una protección más reducida para las obras de arte aplicado de mínimo veinticinco años, en favor de equiparar la duración de las obras de arte aplicadas, enumeradas en el artículo 2 del Convenio de Berna y parte así del objeto del artículo 1.1 de la Directiva, al del resto de obras protegidas por el Derecho de autor. Sin embargo, la discrecionalidad a la que alude el artículo 17 de la Directiva 98/71 y que permite a los Estados miembros determinar el alcance y condiciones de la protección del Derecho de autor sobre el diseño dio lugar a que, en algunos ordenamientos redujesen la duración de protección de las obras de arte aplicado respecto a la de las obras artísticas en general, respetando el mínimo de veinticinco años del artículo 7(4) del Convenio de Berna pero estableciendo una duración muy inferior a la del resto de obras.

¹²⁸¹ BENTLY, L., ‘The Return...’, *op. cit.*, pgs. 20-23.

Este fue el caso de Italia, que, como se ha explicado anteriormente, estableció un régimen transitorio de diez años mediante el Decreto Legislativo de 12 de abril de 2001, n° 164, según el cual la protección del Derecho de autor sobre el dibujos y modelos no surtiría efectos frente a quienes, antes del 19 de abril de 2001, ya hubieran comenzado a fabricar, ofertar o comercializar productos a los que se hubiesen incorporado dibujos y modelos que hubieran pasado a dominio público. Con la aprobación del Codice della Proprietà Industriale en 2005, se introdujo además una limitación del plazo de protección de las obras de arte aplicado a veinticinco años tras la muerte del autor en su artículo 44. Ante la incompatibilidad de estos preceptos con el Derecho europeo, la Comisión inició un procedimiento de infracción contra Italia¹²⁸², como consecuencia del cual el periodo de gracia fue suprimido y la duración de la protección se equiparó al del resto de obras, vía el Decreto Ley n° 10 de 15 de febrero de 2007; el régimen transitorio sería, sin embargo, expandido y modificado múltiples veces.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmaría en su sentencia de 27 de enero de 2011 en el asunto *Flos* que la duración de la protección ya había sido armonizada mediante la Directiva 2006/116, excluyendo así la potestad de los Estados miembros de legislar en esta materia en virtud de los artículos 17 de la Directiva 98/71 y 96(2) del Reglamento 6/2002. Este sería el primer paso hacia la armonización de las obras de arte aplicado que continuaría con las sentencias en los casos *Cofemel* y *Brompton*,

¹²⁸² Procedimiento de infracción ° 4088/2005.

como ya se ha explicado en el capítulo 3 de este trabajo.

La prolongadísima duración de los derechos de autor ha sido esgrimida como un argumento en contra de la acumulación de protecciones y como la consecuencia más indeseable de dicha doble protección. Sin embargo, la duración del derecho de autor se ve compensada en gran medida por la menor intensidad en el ámbito objetivo de esta protección, que no abarca creaciones independientes y se ve afectada por una larga lista de límites. Por el contrario, la protección del derecho de diseño, pese a ser considerablemente más reducida en su duración temporal, comporta un ámbito objetivo mucho más amplio que sí abarca creaciones independientes, con un número reducido de límites en comparación con los del derecho de autor, como se verá más adelante.

Desde el punto de vista práctico, el periodo de coexistencia permitirá una protección reforzada al titular, pero tras la expiración del derecho de diseño, la protección conferida a la obra, pese a prolongarse obviamente durante décadas en el tiempo, será muchísimo más limitada, desincentivando la mera copia e imitación frente y fomentando la innovación creativa en el mercado.

6.5 Alcance territorial de la protección

La doble protección de las obras de arte aplicado implica que se aúnen sobre el mismo objeto dos protecciones con ámbitos territoriales radicalmente dispares. Por una parte, los derechos de

diseño, junto con los derechos de propiedad industrial en su conjunto, son territoriales, dependiendo de un trámite de registro vinculado a un ordenamiento concreto, como se deriva del artículo 5^{quinques} del Convenio de la Unión de París y del artículo 25 del Acuerdo ADPIC. Así, en Francia, España e Italia, el registro en las respectivas oficinas nacionales –la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), y L’Ufficio italiano brevetti e marchi italiano– concederá un derecho de diseño de alcance nacional.

También se podrá obtener la tutela del derecho de diseño en el ordenamiento de cualquier país miembro del Convenio de la Unión de París o de la Organización Mundial de Comercio, de los que son miembros todos los países miembros de la Unión Europea, siempre que la creación cumpla con los requisitos exigidos por la normativa nacional de cada ordenamiento. El Arreglo de La Haya, relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, de 6 de noviembre de 1925, y el Arreglo de Locarno, que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, de 28 de septiembre de 1979, permiten además el registro internacional de diseños a fin de obtener derechos nacionales en múltiples estados miembros del Arreglo de La Haya mediante un procedimiento único simplificado y abaratado, como se ha explicado en el capítulo tercero de este trabajo.

La aprobación del Reglamento 6/2002 en 1998 supuso la instauración de un sistema único de alcance europeo para el registro y protección de diseños industriales ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual e Industrial (EUIPO), que,

según el artículo 1 del Reglamento 6/2002, otorga un derecho unitario que despliega sus efectos en toda la Unión Europea. Como establecen los Considerandos segundo, cuarto y quinto del Reglamento 6/2002:

“[L]a protección de dibujos y modelos es una cuestión de derecho nacional y se limita al territorio del Estado miembro en cuestión”, pero “la limitación de los efectos de la protección del dibujo o modelo al territorio de cada Estado miembro, aun cuando se lleve a cabo la aproximación de las legislaciones, provoca una posible división del mercado interior respecto a los productos que incorporan un dibujo o modelo sometido a derechos nacionales, ostendados por diferentes titulares, constituyendo por lo tanto un obstáculo para la libre circulación de mercancías. De todo ello se desprende la necesidad de crear un dibujo y modelo comunitario que sea directamente aplicable en todos los Estados miembros, pues sólo de este modo será posible obtener, mediante una única solicitud [...] con arreglo a un procedimiento único y en virtud de una única legislación, la protección de un dibujo o modelo en una zona que abarque a todos los Estados miembros”.

También la mera divulgación lícita en el territorio de la Unión Europea de un diseño permite su protección como diseño no registrado durante tres años desde dicha divulgación, con el mismo ámbito de protección territorial que el diseño comunitario no registrado¹²⁸³.

Por otra parte, los derechos de autor tienen un alcance global en virtud de la gran adopción de instrumentos

¹²⁸³ Artículo 1 del Reglamento 6/2002.

internacionales de protección, notablemente el Convenio de Berna, si bien en el propio articulado de este Convenio algunos preceptos modulan sustancialmente esta extensión. El principio de trato nacional del artículo 5 del Convenio de Berna, adoptado por la Organización Mundial del Comercio mediante el artículo 9 del Acuerdo ADPIC, establece que:

“Los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente Convenio, en los países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, así como de los derechos especialmente establecidos por el presente Convenio”.

Este goce y ejercicio no queda subordinado a formalidades y se reconoce de forma independiente a la existencia de protección en el país de origen. La duración y los medios procesales para la protección de los derechos de autor se registrarán exclusivamente por la legislación del país en el que se reclame dicha protección. Además, “[l]a protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional. Sin embargo, aun cuando el autor no sea nacional del país de origen de la obra protegida por el presente Convenio, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales¹²⁸⁴”.

Plantea un desafío especial el artículo 2(7) del Convenio de Berna, una cláusula de reciprocidad que supone una excepción a este principio de trato nacional:

“Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a

¹²⁸⁴ El artículo 5.4 establece el concepto de “país de origen”.

los dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, dibujos y modelos. [...] Para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida en este país a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no se concede en este país, las obras serán protegidas como obras artísticas”.

En virtud de este precepto, cuando una obra de arte aplicado se proteja sólo como diseño industrial en su país de origen, como ocurría en Italia en virtud de la doctrina de la *scindibilità* durante décadas, el titular no podrá reclamar en otro país de la Unión más que el derecho de diseño, y no la protección de los derechos de autor, salvo en el caso de que no exista una protección *sui generis* del diseño en dicho país de la Unión, en el que sí se podrá proteger como obra artística a falta de otra protección.

No obstante, el principio de no discriminación del artículo 12 del TFUE resulta incompatible con el artículo 2(7) del Convenio de Berna, calificado por la Comisión en las propuestas de Directiva y Reglamento de diseño como “*práctica discriminatoria en las relaciones intracomunitarias*” que entraría en conflicto con el buen funcionamiento del mercado interior, dada la heterogeneidad en los modelos de acumulación que entonces existía entre los Estados miembros¹²⁸⁵. La jurisprudencia del

¹²⁸⁵ Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los diseños (COM/93/344 final – COD 464) de 23 de diciembre de 1993, pg. 8; Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Diseño Comunitario, Bruselas, 3 de diciembre de 1993, COM(93) 342 final-COD 463, pgs. 80-81.

TJCE confirmó la aplicabilidad de este principio a los derechos de autor en su sentencia de 20 de octubre de 1993 (*Phill Collins*, C-92/92 y C-326/92): “*los derechos de autor y derechos afines, que, debido especialmente a sus efectos sobre los intercambios intracomunitarios de bienes y servicios, están comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Tratado, se encuentran necesariamente sometidos al principio general de no discriminación*”. Similarmente, su sentencia de 6 de junio de 2002 (*La Bohème*, C-360/00) determinó que el principio de no discriminación también se aplicaba al plazo de protección de los derechos de autor, impidiendo disparidad en los plazos de protección entre obras de nacionales y no nacionales.

En el particular caso de las obras de arte aplicado, la mayoría de litigios en los que se invocaba el artículo 2(7) del Convenio de Berna involucraban el ordenamiento francés e italiano, en particular diseños fabricados y comercializados en Italia no recibían la protección del Derecho de autor en virtud de la *scindibilità* y, al importarse y comercializarse en Francia, podían acogerse sólo al Derecho de diseño. Los tribunales franceses habían aplicado este precepto para negar la protección a obras provenientes de países comunitarios, como demuestran las sentencias de la Cour de Cassation de 5 de marzo de 2002, sobre diseños textiles italianos¹²⁸⁶; de 26 de marzo de 2002, sobre postes de la luz alemanes¹²⁸⁷; y de 14 de diciembre de 2004, sobre vajillas

¹²⁸⁶ Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 5 de marzo de 2002 (n° 00-11.844).

¹²⁸⁷ Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 26 de marzo de 2002 (n° 99-20.251).

alemanas¹²⁸⁸.

Un modelo de zapatos de la marca italiana Tod's motivaría una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Tod's Francia reclamó la protección del derecho de autor en Francia para un diseño de zapatos, producido y comercializado en Italia y no protegido por el Derecho de autor su país de origen, frente a otro diseño de la empresa francesa Heyraud que reproducía el suyo sin autorización. El titular se amparó en el principio del trato nacional del artículo 5(1) del Convenio de Berna, pero el infractor argumentó que, en virtud del artículo 2(7) del mismo Convenio, el diseño sólo podía ser protegido en Francia como diseño y no como obra de arte aplicado, dado que esa es la única protección a la que podía acceder de acuerdo a la legislación italiana.

El Tribunal de Grande Instance de París, en su resolución de 5 de diciembre de 2003 planteó ante el TJCE la siguiente cuestión prejudicial:

“¿Se opone el artículo 12 del Tratado CE, que establece el principio general de no discriminación por razón de la nacionalidad, a que la admisibilidad de la solicitud de protección de los derechos de autor presentada por un autor en un Estado miembro con arreglo a la legislación de dicho Estado se supedita a un criterio de distinción basado en el país de origen de la obra?”.

¹²⁸⁸ Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 14 de diciembre de 2004 (n° 02-11.604); Informe de la AIPPI del Grupo de trabajo francés, ‘L’interaction entre la protection des dessins et modèles et celle du droit d’auteur pour les produits industriels. Q231’, 20 abril 2012.

La cuestión fue referida al TJCE, que en su sentencia de 30 de junio de 2005 (*Tod's SpA*, C-28/04), vinculando el diseño al Estado donde había sido creado, consideró que la aplicación del artículo 2(7) causaría una discriminación indirecta injustificada por razón de nacionalidad, por lo que la denegación de protección por parte de la ley francesa infringía el principio de no discriminación establecido en el entonces artículo 7 TFUE.

El Tribunal reconoció que la aplicación del artículo 2(7):

“[R]edunda en una distinción basada en el criterio del país de origen de la obra. Más concretamente, resulta de tal aplicación que se negará un trato beneficioso, a saber, la doble protección basada, por una parte, en el derecho de los dibujos y modelos, así como, por otra, en el derecho de autor, a los autores de una obra cuyo país de origen sea otro Estado miembro que por esa obra sólo dispense la protección basada en el derecho de dibujos y modelos. En cambio, dicho trato beneficioso se otorga, en particular, a los autores de una obra cuyo país de origen sea el primer Estado miembro”,

Por tanto, se planteó si la aplicación del precepto podía suponer una discriminación indirecta. El Gobierno francés había alegado que *“en la medida en que una creación no puede aspirar a la calificación de obra artística en el país donde se ha publicado por primera vez, no puede estar protegida como tal en los Estados parte del convenio de Berna, ya que no existe como obra artística”*.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia entendió que no había circunstancias objetivas que motivasen el trato diferente, y recordó que la regla general del Convenio de Berna es la de reciprocidad, *“en virtud de la cual un país de la Unión otorga el trato*

nacional, es decir, la doble protección, únicamente si el país de origen de la obra hace otro tanto”, y que “el cumplimiento de las obligaciones que el Tratado o el Derecho derivado imponen a los Estados miembros no puede someterse a una condición de reciprocidad”, citando en este punto su sentencia de 30 de septiembre de 2003 (*Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española*, C-405/01). En consecuencia, afirmó la sentencia que:

“El artículo 12 CE, que establece el principio general de no discriminación por razón de nacionalidad, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la legitimación de un autor para reclamar en un Estado miembro la protección del derecho de autor otorgada por la legislación de ese Estado se supedita a un criterio de distinción basado en el país de origen de la obra¹²⁸⁹”.

Por ello, los tribunales franceses aplican desde entonces el artículo 2(7) del Convenio de Berna sólo a creaciones cuyo país de origen no es un miembro de la Unión Europea, como demuestra la sentencia de la Cour de Cassation de 7 de octubre de 2020, sobre un sobre un modelo de sillón denominado Tulip, diseñado en Estados Unidos, al que se le niega la protección del Derecho de autor aplicando el Derecho americano por vía del artículo 2(7)¹²⁹⁰.

Las consecuencias de esta sentencia provocaron que los

¹²⁸⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 30 de junio de 2005, *Tod's SpA*, C-28/04, ECLI:EU:C:2005:418, § 20-21, 30, 35-36; KUR, A. y DREIER, T., *European Intellectual Property Law. Texts, Cases and Materials*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, pgs. 54-57.

¹²⁹⁰ Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 7 de octubre de 2020 (n° 18-19.441 - ECLI:FR:CCASS:2020:C100534).

titulares de diseños italianos interpusieran demandas ante los tribunales franceses acusando de falsificación de empresas francesas por importar diseños fabricados en Italia, donde se comercializaban legalmente, sin hacer lo mismo ante los tribunales italianos, donde tal protección no estaba reconocida. La necesidad de obedecer el principio de no discriminación, sumada a la unidad del arte, conllevaba que en Francia muchas obras extranjeras fueran reconocidas como obras de arte aplicado pese no recibir tal protección o incluso ser de dominio público en sus países de origen, mientras que los diseños franceses no recibían esta protección en estos países con sistemas más rígidos, como Italia; sirven de ejemplo las creaciones de Le Corbusier, protegidas en Francia por Derecho de autor, pero objeto de sentencias tanto estimatorias como desestimatorias ante los tribunales italianos, como anteriormente se ha explicado¹²⁹¹. La vía más común de protección frente al abuso del principio de trato nacional ante los tribunales franceses es solicitar que los actos de infracción se juzguen de acuerdo a la ley del país de origen *ex* artículo 5(2) del Convenio de Berna, vinculando la ley aplicable al lugar donde se ha generado la infracción y no dónde se ha sufrido el daño¹²⁹².

¹²⁹¹ GREFFE, F. y GREFFE, P., *op. cit.*, pgs. 686-688; COHEN, D., *op. cit.*, pgs. 398-400; PASSA, J., *op. cit.*, pgs. 1070-1074; BERTRAND, A., *op. cit.*, pg. 547, afirmando que “*más del 90% de los diseños de ropa o muebles protegidos por derechos de autor en Francia son de dominio público en el resto de Europa, lo que no deja de plantear graves problemas*” (Traducción propia).

¹²⁹² BERTRAND, A., *op. cit.*, pg. 548, poniendo como ejemplo la sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 7 de octubre de 2014 (nº 12-

6.6 Límites a los derechos de autor

Tanto los derechos de autor como el derecho de diseño suponen un monopolio reconocido en favor de su titular sobre la legítima utilización de un valor intangible, la creación. Este monopolio no es absoluto, sino que encuentra límites derivados de la necesidad de mantener un equilibrio entre intereses públicos y privados, en particular los intereses del titular frente a los de sus competidores y el público en general. En el caso concreto de las obras de arte aplicado, su protección cumulativa implica la aplicación de dos sistemas diferentes de límites, con las disonancias normativas que ello comporta, no sólo en su aplicación conjunta sino en el objeto sobre el que se proyectan.

Los límites al derecho de diseño forman parte de las materias armonizadas por la Directiva 98/71 y el Reglamento 6/2002. El artículo 13 de la Directiva 98/71 y 20 del Reglamento 6/2002 establecen con sentido general los límites a los derechos del titular de un diseño registrado, nacional o comunitario, o de un diseño comunitario no registrado: el *ius prohibendi* del titular no afectará a los actos realizados en privado y con fines no mercantiles; los actos realizados con fines experimentales; los actos de reproducción con fines de ilustración o fines docentes, siempre que sean compatibles con los usos comerciales leales, no menoscaban indebidamente la explotación normal del diseño y

16.844 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO00935), de nuevo sobre un modelo de zapatos de la marca Tod's.

hagan mención de la fuente¹²⁹³. Esta precisión *in fine* que regula la aplicación proporcionada del límite de fines de ilustración o fines docentes encuentra su reflejo en la regla de los tres pasos en el Derecho de autor, como se verá posteriormente.

También supone un límite a los derechos de diseño el conocido como derecho de uso anterior o preuso, regulado en el artículo 22 del Reglamento 6/2002, según el cual el titular de un diseño registrado no puede impedir que un tercero que demuestre haber comenzado a utilizar de buena fe o haber hecho preparativos serios y efectivos para empezar a utilizar en la Comunidad europea, antes de la fecha de solicitud del registro o fecha de prioridad, un diseño incluido en el ámbito de protección del diseño registrado –es decir, que no cause en el usuario informado una impresión general distinta– pero que no sea una copia de éste. El tercero podrá, en este caso, explotar el diseño para la finalidad para la que hubiese comenzado a utilizarlo, pero no conferir licencias de explotación a otros¹²⁹⁴.

Otro límite a los derechos de diseño es el agotamiento, previsto en los artículos 15 de la Directiva 98/71 y 21 del Reglamento 6/2002, en virtud del cual los derechos de diseño no se extienden a los actos relativos a un producto al que se haya

¹²⁹³ Artículos 13 de la Directiva 98/71; 20 del Reglamento 6/2002; L. 513-6 del Code de la propriété intellectuelle; 48 de la Ley 20/2003; y 42 del Codice della Proprietà Industriale: CARBAJO CASCÓN, F., 2021, 'La protección del diseño industrial...', *op. cit.*, pgs. 609-618, analiza este límite junto a su equivalente en el Derecho de autor.

¹²⁹⁴ Artículos 22 del Reglamento 6/2002; L. 614-10 del Code de la propriété intellectuelle; 50 de la Ley 20/2003; y 68 del Codice della Proprietà Industriale.

incorporado o aplicado un diseño abarcado por el ámbito de protección del derecho de diseño cuando dicho producto haya sido puesto en el mercado por el titular del diseño o con su consentimiento en la Comunidad europea o en el Espacio Económico Europeo¹²⁹⁵. En el Derecho de autor también se prevé el agotamiento como límite: el artículo 4.2 de la Directiva 2001/29 dispone que “[e]l derecho de distribución respecto del original o de copias de las obras no se agotará en la Comunidad en tanto no sea realizada en ella la primera venta u otro tipo de cesión de la propiedad del objeto por el titular del derecho o con su consentimiento”.

A este régimen aplicable a todo diseño se suma, en el caso de las obras de arte aplicado, los límites a los derechos de autor¹²⁹⁶. Los derechos de los titulares de obras de arte aplicadas se ven afectados por el régimen *numerus clausus* establecido en la

¹²⁹⁵ Artículos L. 513-8 del Code de la propriété intellectuelle, 49 de la Ley 20/2003; y 5 del Codice della Proprietà Industriale.

¹²⁹⁶ En este trabajo se emplea el término “límite” de acuerdo con el tenor literal del Capítulo II del Título III del Real Decreto Legislativo 1/1996, si bien el artículo 5 de la Directiva 96/2001 hace referencia a “excepciones y limitaciones”, términos que, de acuerdo a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de junio de 2013, VG Wort, C-457/11 a C-460/11, ECLI:EU:C:2013:426, § 33-35, tienen significados distintos. Así, como indicó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “[e]n dicho artículo 5, el legislador de la Unión introdujo, incluso en el título de dicho artículo, una distinción entre las excepciones, por un lado, y las limitaciones, por otro, aportadas al derecho exclusivo del titular de los derechos a autorizar o prohibir la reproducción de sus obras o prestaciones protegidas. Así, tal derecho exclusivo puede ser, según las circunstancias, o totalmente eliminado, como excepción, o sólo limitado. No se descarta que tal limitación pueda suponer, parcialmente, en función de las distintas situaciones particulares que regula, una exclusión, una restricción, o incluso el mantenimiento de dicho derecho. Por consiguiente, es preciso hacer efectiva esta distinción realizada desde el punto de vista legislativo”. Véase PILA, J. y TORREMANS, P. L. C., *op. cit.*, pgs. 322-323.

Directiva 2001/29 y modificado posteriormente por otros instrumentos, como la Directiva 2019/790. El legislador europeo ha dispuesto un amplio catálogo de límites, algunos de obligada transposición y otros de preceptos de transposición potestativa, además de la regla de los tres pasos como cierre el sistema¹²⁹⁷ y reflejo del principio de proporcionalidad establecido en el artículo 5(4) del TFUE¹²⁹⁸. De acuerdo a la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estos límites deben interpretarse de forma equilibrada, sin sacrificar el elevado nivel de protección de los derechos de autor que persigue el Derecho europeo, pero buscando a la vez asegurar un buen funcionamiento del mercado interior y un justo equilibrio entre derechos e intereses de titulares y usuarios, especialmente

¹²⁹⁷ Véanse el considerado 4 y artículo 5 de la Directiva 96/2001 y los artículos 3 y 6 Directiva 2019/790. En general, sobre la regla de los tres pasos, véanse GEIGER, C., GERVAIS, D. J., y SENFTLEBEN, M., ‘Understanding the “three-step test”’, en GERVAIS, D. J. (ed.), *International Intellectual Property*, Edward Elgar, Cheltenham, 2015; GEIGER, C., GERVAIS, D. J., y SENFTLEBEN, M., ‘The Three-Step Test Revisited: How to Use the Test’s Flexibility in National Copyright Law’, *American University International Law Review*, 29, 2013; CASTELLO PASTOR, J. J., ‘¿Hacia “un nuevo” límite a los derechos de explotación de las creaciones intelectuales a raíz del asunto Google España? (A propósito de la STS de 3 de abril de 2012 [Civil] [RJ 2012, 5272])’, *Revista de Derecho Mercantil*, 286, 2012; GEIGER, C., GRIFFITHS, J., y HILTY, R. M., ‘Declaration on a balanced interpretation of the “three-step test” in copyright law’, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 39(6), 2008.

¹²⁹⁸ Versión consolidada, Diario Oficial de la Unión Europea n° C 326, 26/10/2012, pgs. 1-390.

derechos fundamentales como la libertad de expresión¹²⁹⁹. Abundan las voces doctrinales que critican la rigidez de este sistema por su carácter *numerus clausus* y por la reducida e incierta libertad legislativa de los Estados miembros, particularmente ante la labor interpretativa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea¹³⁰⁰.

La aplicación de los límites del derecho de autor al derecho de diseño no resulta, *a priori*, más difícil que a cualquier otra obra plástica, con el importante matiz de su destino industrial, al ser creaciones de forma manifestada en la apariencia de un producto útil. Como ya se ha mencionado, la propia Directiva 2001/29 plantea la confluencia de su sistema de límites con otras áreas del derecho: el Considerando sexagésimo establece que la protección otorgada por la misma se entenderá sin perjuicio de las disposiciones nacionales o comunitarias que rijan en otros ámbitos, como la propiedad industrial, que puedan afectar a la protección del Derecho de autor y derechos afines. Similarmente, el artículo 9 añade que la norma se entenderá sin perjuicio de las disposiciones relativas a los derechos de dibujos y modelos, así como de otras formas de propiedad industrial como

¹²⁹⁹ Véanse Considerandos décimo segundo, trigésimo primero y trigésimo segundo de la Directiva 96/2001; Considerandos segundo, tercero y sexagésimo segundo de la Directiva 2019/790; sentencia del caso *Infopaq; PILA, J. y TORREMANS, P. L. C.*, *op. cit.*, pgs. 310-326.

¹³⁰⁰ Sobre la falta de flexibilidad del sistema, véanse ROSATI, E., 'Copyright in the EU: in search of (in)flexibilities', *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 9(7), 2014, pgs. 585-598; SENFTLEBEN, M., 'Bridging the Differences between Copyright's Legal Traditions - The Emerging EC Fair Use Doctrine', *Journal of the Copyright Society of the USA* 57, 2010, pgs. 521-552.

patentes, marcas o modelos de utilidad, y otras formas de protección, como la legislación sobre competencia desleal o la protección de datos.

La asimilación del diseño a las obras artísticas supone que la expansión de los usos lícitos de la obra de forma relativamente heterogénea entre los países miembros, sea porque un límite de obligatoria transposición aún no ha sido incorporado, o porque un límite voluntario ha sido obviado o transpuesto con un ámbito de aplicación más restrictivo que la norma europea. Estos límites plantean infinidad de situaciones en las que la parte presuntamente infractora podrá ampararse en estos preceptos y lograr así que los tribunales reconozcan la licitud de su conducta, siempre que cumplan los requisitos particulares de cada límite. Del amplio abanico de límites aplicables a las obras de arte aplicado en virtud de su carácter de obras artísticas, destacan particularmente los límites de copia privada; actividades pedagógicas digitales y transfronterizas; y conservación del patrimonio cultural; así como los límites potestativos de ilustración con fines educativos o de investigación científica; información sobre temas de actualidad; cita y reseña, exposición pública o la venta de obras de arte; parodia, caricatura y pastiche.

En primer lugar, el límite de copia privada, previsto en el artículo 5.2.b) de la Directiva 2001/29, permite *“reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa”*. Este límite podría amparar a las obras de arte aplicado en los ordenamientos español y francés; ambos requieren una fuente lícita y que la obra no sea objeto de

uso colectivo o lucrativo, añadiendo el derecho francés como excepción “*las copias de obras de arte destinadas a ser utilizadas con fines idénticos a aquellos para los que se creó la obra original*”, caso en el que sí se tratará de una infracción; no obstante, el derecho italiano limita su ámbito a fonogramas y videogramas, dejando así fuera de su ámbito a las obras de arte aplicado¹³⁰¹.

Su aplicación a las obras de arte aplicado entronca con la tecnología de escaneo e impresión 3D, cada vez más accesible y sofisticada, que ha facilitado la reproducción de obras plásticas, sobrepasando en gran medida las barreras presentadas por su inherente fisicalidad. Este límite puede ser esgrimido por los usuarios de esta tecnología para legitimar las reproducciones privadas de diseños protegidos por derechos de autor. Por supuesto, la aplicación de esta excepción supone el pago de una compensación equitativa al titular, por lo que los diseños artísticos deberían incluirse en el complejo marco regulatorio de la compensación por copia privada¹³⁰².

También resultaría de aplicación a las obras de arte aplicado el límite de conservación del patrimonio cultural, previsto en el artículo 6 de la Directiva 2019/790 como un límite de transposición obligatoria, que permite:

¹³⁰¹ Artículos 5.2.b) de la Directiva 2001/29; L. 122-5-2° del Code de la propriété intellectuelle (Traducción propia); 31.2 del Real Decreto Legislativo 1/1996; 71*sexies* de la Legge 22 aprile 1941, n. 633; BERTRAND, A., *op. cit.*, § 111.19 (Traducción propia).

¹³⁰² Artículos L.311-1 a 311-8 del Code de la propriété intellectuelle; 25 del Real Decreto Legislativo 1/1996; 71*sexies* y 71*septies* de la Legge 22 aprile 1941, n. 633.

“[A] las instituciones responsables del patrimonio cultural efectuar copias de las obras u otras prestaciones que se hallen de forma permanente en sus colecciones, en cualquier formato y en cualquier soporte, con la finalidad de conservar tales obras u otras prestaciones y en la medida necesaria para esa conservación¹³⁰³”.

La consideración de las obras de arte aplicado como parte del patrimonio cultural y la inclusión de diseños artísticos en colecciones permanentes refuerza su consideración social como obras de arte.

El límite potestativo relativo a fines educativos o de investigación del artículo 5.3.a) de la Directiva 2001/29 permite la reproducción sin autorización *“cuando el uso tenga únicamente por objeto la ilustración con fines educativos o de investigación científica, siempre que, salvo en los casos en que resulte imposible, se indique la fuente, con inclusión del nombre del autor, y en la medida en que esté justificado por la finalidad no comercial perseguida¹³⁰⁴”*. Este precepto ha sido matizado por la inclusión en el artículo 5 de la Directiva 2019/790 del límite obligatorio de actividades pedagógicas digitales y transfronterizas, cuyo propósito es:

“[A]utorizar el uso digital de obras y otras prestaciones únicamente a efectos de ilustración con fines educativos, en la medida en que ello esté justificado por la finalidad no comercial perseguida, a condición de que dicho uso: a) tenga lugar bajo la responsabilidad de un centro

¹³⁰³ Artículos 6 de la Directiva 2019/790; 69 del Real Decreto-Ley 24/2021, de 2 de noviembre español; 70^{ter} de la Legge 22 aprile 1941, n. 633.

¹³⁰⁴ Artículos 5.3.a) de la Directiva 2001/29; L. 122-5-2° del Code de la propriété intellectuelle; 31.2 del Real Decreto Legislativo 1/1996; y 71^{sexies} de la Legge 22 aprile 1941, n. 633.

*de enseñanza, en sus locales o en otros lugares, o a través de un entorno electrónico seguro al que solo puedan acceder los alumnos o estudiantes y el personal docente del centro, y b) vaya acompañado de la indicación de la fuente, con inclusión del nombre del autor, salvo que ello resulte imposible*¹³⁰⁵”.

Cabe establecer una innegable analogía entre estos límites y el límite de fines de ilustración o fines docentes en el Derecho de diseño en el límite de fines de ilustración o fines docentes¹³⁰⁶. Como obras plásticas, los diseños artísticos pueden ser objeto de este límite cuando sean utilizados en centros de enseñanza y de investigación, como podría ser el caso si forman parte del programa de cursos o asignaturas relativas a la historia del arte de la que forman parte.

Por su parte, el límite de cita del artículo 5.3.d) de la Directiva 2001/29 prevé la lícita reproducción:

“[C]uando se trate de citas con fines de crítica o reseña, siempre y cuando éstas se refieran a una obra o prestación que se haya puesto ya legalmente a disposición del público, se indique, salvo en los casos en que resulte imposible, la fuente, con inclusión del nombre del autor, y se haga buen uso de ellas, y en la medida en que lo exija el objetivo

¹³⁰⁵ Artículos 5 de la Directiva 2019/790, L. 122-5-12° y 122-5-4 del Code de la propriété intellectuelle; 68 del Real Decreto-Ley 24/2021, de 2 de noviembre español; 70bis.1 de la Legge 22 aprile 1941, n. 633.

¹³⁰⁶ CARBAJO CASCÓN, F., ‘La protección del diseño industrial...’, *op. cit.*, pgs. 609-618.

*específico perseguido*¹³⁰⁷”.

La crítica de arte en cualquier formato involucra habitualmente la reproducción de la obra criticada, que será lícita, si comprende *“fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo”*, según el Derecho español; si se trata de *“análisis y citas breves justificados por el carácter crítico, polémico, pedagógico, científico o divulgativo de la obra en la que se incorporan”* o *“reseñas de prensa”* en el Derecho francés; o si se trata de *“la abreviación, cita o reproducción de pasajes o partes de obras [...] con fines de crítica o discusión, dentro de los límites justificados por dichos fines y siempre que no compitan con la utilización económica de la obra”*, según el Derecho italiano¹³⁰⁸.

Otro límite de voluntaria inclusión es el del artículo 5.3.j de la Directiva 2001/29, que prevé la reproducción, comunicación al público y puesta a disposición del público de obras protegidas *“cuando el uso tenga la finalidad de anunciar la exposición pública o la venta de obras de arte, en la medida en que resulte necesaria para promocionar el acto, con exclusión de cualquier otro uso comercial”*, un precepto que por ahora sólo Francia ha transpuesto en el artículo 122.5.3.d) del Code de propriété intellectuelle, precisando su ámbito de aplicación a *“las reproducciones, totales o parciales, de obras de arte gráficas o plásticas destinadas a figurar en el*

¹³⁰⁷ Artículos 5.3.d) de la Directiva 2001/29; L. 122-5.3° a) y b) del Code de la propriété intellectuelle; 32.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996; y 70 la Legge 22 aprile 1941, n. 633.

¹³⁰⁸ Artículos L. 122-53.a) y b) del Code de la propriété intellectuelle; 32.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996; y 70 de la Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Traducción propia).

catálogo de una venta judicial efectuada en Francia para los ejemplares puestos a disposición del público antes de la venta con el único fin de describir las obras de arte puestas a la venta". De nuevo, este límite resultará de aplicación a las obras de arte aplicado en la medida en que sean objeto de exposición o venta, lo cual intrínsecamente reconoce su estatus como bien culturalmente significativo y económicamente valioso en el mercado del arte¹³⁰⁹.

El límite de parodia, caricatura y pastiche del artículo 5.3.k) de la Directiva 2001/29 permite usos transformativos de obras protegidas; el Derecho francés añade la precisión de que estos usos deben tener en cuenta *“las leyes del género”*, es decir, el tipo de transformación de que se trate; el Derecho español especifica que *“[n]o será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada”*, ni tampoco *“la transformación de una obra divulgada que consista en tomar determinados elementos característicos de la obra de un artista y combinarlos, de forma que den la impresión de ser una creación independiente”*, siempre que no implique riesgo de confusión con la obra original ni se infiera daño a ésta o a su autor. El Derecho italiano no prevé como tal este límite, pero sí lo incluye en el artículo 102*nonies* de la Ley de 1941 al reproducir el artículo 17.7.b) de la Directiva del mercado único digital. Este límite abre la puerta a la licitud de obras derivadas transformativas que realicen una elaboración creativa que evoque una obra de arte aplicado preexistente¹³¹⁰.

¹³⁰⁹ (Traducción propia).

¹³¹⁰ Artículos L. 122-5.3.4° del Code de la propriété intellectuelle; 39 del Real Decreto Legislativo 1/1996 y 70 del Real Decreto-Ley 24/2021, de 2 de noviembre; y 102*nonies* de la Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Pese a que se trata de una cuestión procesal que escapa del objeto de este trabajo, cabe señalar que la aplicación de un límite a los derechos de autor en relación con un diseño protegido cumulativamente supone que hechos que de otro modo hubiesen supuesto una infracción de dichos derechos de autor sean lícitos, pero no así que esa licitud se extienda a los posibles hechos de infracción en relación con el derecho de diseño. Viceversa, la aplicación de un límite al derecho de diseño no supone que la misma conducta sea lícita en relación con los derechos de autor. Siguiendo la configuración normativa europea de la acumulación y obedeciendo la regla de los tres pasos, el derecho de diseño y el derecho de autor pueden coexistir sobre un mismo objeto de protección, pero no por ello se produce una confluencia o confusión de sus regímenes en cuanto a los límites aplicables a estos derechos o los efectos de los mismos.

No parece jurídicamente razonable, por tanto, que la admisión de un límite a los derechos de autor deje al titular desprotegido por la vía del diseño industrial o viceversa, dado que son derechos que pueden invocarse cumulativamente, pero deben apreciarse separadamente. Por tanto, cuando en un litigio el titular invoque tanto sus derechos de autor como su derecho de diseño, la aplicación en beneficio de la parte presuntamente infractora de un límite a los derechos de autor no dejará al titular sin recursos por ambas vías, sino que sólo afectará a las acciones radicadas en el área del Derecho cuyo límite se haya hecho valer. Podría plantearse, por ejemplo, que la transformación de una obra de arte aplicado se considerase amparada por el límite de parodia, y por tanto no supusiese una infracción de los derechos

de autor sobre la misma, pero ello no impediría al titular alegar la infracción de su derecho de diseño por una reproducción no autorizada.

En definitiva, la acumulación de protecciones sobre las obras de arte aplicado abre la puerta a que competidores y usuarios se amparen en los límites de una y otra áreas del derecho para legitimar usos *a priori* infractores. La invocación de límites a los derechos de autor y al derecho de diseño en el contexto de la protección acumulada de las obras de arte aplicado plantea la obvia disfunción de que usos lícitos puedan ser, a la vez, infractores. La consideración separada de los límites, en el sentido de que la licitud de una conducta por aplicación de un límite en virtud de un derecho no precluya la ilicitud de la misma conducta en virtud del otro. Este problema jurídico al que los tribunales nacionales deberán enfrentarse es sólo una consecuencia más de la singular tesitura que plantea la acumulación de protecciones sobre el diseño.

Conclusions and findings

1. Design history reaffirms the position of design between art and industry

The development of design as a creative discipline and a socio-cultural phenomenon runs parallel to the emergence of dichotomies between art and industry, the edifying and the useful. The position of design as a hybrid of the two becomes apparent in the light of its historical evolution, in which creative action oscillates between emphasising its artistic and industrial dimensions. The once prevailing conception of the form of useful objects characterised by the unity of labour in a guild system gave way to the mechanised production of standardised objects in the production of which design and manufacture constituted distinct tasks. The conflict over the alternative or cumulative protection of design coincided with the Industrial Revolution, the emergence of capitalism as a socio-economic system and the split between the artistic and the industrial. This juncture left design in limbo between fine art and industrial creations, prompting legal efforts over the coming centuries to resolve its uncertain protection.

2. The dual nature of design derives intrinsically from its essential features

The dual nature of design is a direct consequence of its essence as an aesthetic and functional creation with commercial value and cultural significance. Design involves shaping the appearance of a useful object to maximise its value, functionality

and attractiveness, while at the same time expressing the designer's own aesthetic sensibility. Therefore, design combines an artistic element with a technical element, leading to the possibility of its alternative or cumulative protection as an artistic work or as an industrial object. This duality is reflected in the peculiar dynamics of the design industry and its potential to access both the consumer goods market and the art market. The omnipresence of design in the useful objects around us and its creative, economic and cultural importance make it worthy of effective legal protection appropriate to its nature.

3. The cumulative protection of design is an inevitable consequence of its hybrid nature in the context of a binary system of protection of intangible property

The cumulative protection of design as an artistic work and industrial creation is due not only to the inherent nature of design as a creation of form that responds to aesthetic and functional considerations, but also to the traditional binarism between intellectual property and industrial property that arose in the 15th century, consolidated in the 19th century and perpetuated especially by the continental legal tradition. Its position between the two paradigms meant that design protection was approached from the copyright approach and the patent approach, culminating in the design approach of European law. The dilemma of the cumulative protection of design requires either a radical reformulation of the system of protection of

intangible property that reconciles the two a priori conflicting areas, or the development of a legal regime that honours the dual nature that characterises design.

4. The existence and delimitation of the category of works of applied art determine the different models of cumulation

The existence and delimitation of the category of works of applied art as opposed to purely artistic works and industrial designs determine and characterise the different models of cumulation. In a model of absolute cumulation, any design is protectable under Copyright law without the need to fulfil criteria in addition to those usually required for ordinary artistic works; in a model of restricted cumulation, there are criteria specifically applicable to works of applied art to distinguish them from ordinary designs not deserving of double protection; and in the model of non-cumulation, there is no category of works of applied art, which must in any case be protected alternatively by Copyright law or by Design law, but never simultaneously.

5. The unsuccessful attempts to harmonise cumulative design protection at the international level are indicative of the disparities between legal systems on the issue

The international evolution of the cumulative protection of design shows the impossibility of reaching a harmonised

solution. In the context of the Berne Convention, the Paris Convention and the TRIPS Agreement, the solutions reached were hesitant and modest, but successive revisions of these instruments allowed Member States' delegations to argue for different models of cumulation, in particular the position of unity of art, promoted by France, was frustrated by the proponents of *scindibilità*, such as Italy. The failure of further harmonisation did not deter the European legislator from initiating its own harmonising process, largely carried out by the Court of Justice of the European Union. Although still far from a harmonised model of cumulation, the European regime represents an immense step forward compared to the pre-existing climate of regulatory heterogeneity and conflicting positions at the international level.

6. The fact that the provisional regime of Articles 17 of Directive 98/71 and 96(2) of Regulation 6/2002 remained in force for decades shows the difficulty of harmonising the cumulative protection of design

The background and drafting history of European design law shows that harmonisation of the cumulative protection of design was *a priori* unattainable, as it directly connects with harmonisation of the subject matter and requirements of copyright protection, aspects that only recent jurisprudential and legislative efforts have begun to address. The regime of Articles 17 of Directive 98/71 and 96(2) of Regulation 6/2002, with the principle of cumulation qualified by the clause enabling Member States to determine the scope and conditions of copyright

protection of design rights, has an eminently provisional character. These provisions, as confirmed by the Court of Justice of the European Union, do not denote the will of the European legislator to perpetuate the heterogeneity of models of cumulation on design, but rather the acceptance that the establishment of a harmonised model would not be feasible until a subsequent harmonisation of Copyright law.

7. The case law of the Court of Justice of the European Union establishes an uncertain and inconsistent model of cumulation, partial *de jure* and near-total *de facto*

The Court of Justice of the European Union has done crucial work over the last decade and a half in harmonising the cumulative protection of design, making up for the lack of legislative initiatives on the issue. Its judgments in the *Flos*, *Cofemel* and *Brompton* cases have established a model of partial cumulation, receiving the same protection as any other work in terms of effects and duration, providing for double protection only in certain cases but making it dependent only on the autonomous concept of work as the sole criterion for delimitation. This situation creates the obvious incongruity that, even if this criterion is strictly applied, a significant percentage of designs that meet the requirements of novelty and individual character will also meet the requirements of originality and identification with sufficient precision and objectivity. This harmonisation rendered meaningless the clause in Articles 17 of Directive 98/71 and 96(2)

of Regulation 6/2002 that allowed Member States freedom to determine the conditions for cumulative protection, a circumstance that will soon be remedied by the deletion of the clause in the proposals for Directive and Regulation presented in 2022.

8. Articles 23 of the proposed Directive and 96(2) of the proposed Regulation presented in 2022 elevate the European cumulation model to the regulatory level, but maintain the vagueness regarding its application

Article 23 of the proposed Directive and Article 96(2) of the proposed Regulation, submitted in 2022 as a result of the process of evaluation of European legislation carried out over the last decade, directly address the cumulative protection of design. Despite achieving an unprecedented degree of harmonisation, the express but vague reference to the requirements of Union Copyright law as the only standard for cumulative design protection adds only partial certainty. These requirements, translated into the autonomous concept of original work expressed with sufficient precision and objectivity, have so far been harmonised only through case law, and their application to works of applied art is only just beginning to emerge in national legal systems. It is therefore necessary for the European Union to take the initiative in specifying the limits and nuances of this criterion, in order to reduce the differences between Member States in its application, both to works of applied art and to other works protected by copyright.

9. The legislative and jurisprudential evolution of cumulative design protection in France, Spain and Italy is indicative of the instability and uncertainty surrounding the matter

Despite the monolithic conception of France, Spain and Italy as the respective archetypes of the models of absolute, restricted and no cumulation, a chronological analysis of cumulative design protection in these legal systems shows constant jurisprudential and doctrinal changes and fluctuations in the degree and conditions of cumulation of protections. In France, after more than a century in which a multitude of criteria were tested and discarded, the theory of *l'unité de l'art* triumphed, leading to the confusion of the criteria of Copyright and Design law; in Spain, the demarcation of protections gave way to an uncertain system of partial cumulation, which progressively acquired certainty through the development of the criterion of *altura creativa*; and in Italy, non-cumulation based on the criterion of *scindibilità* was preceded and momentarily suspended by periods of absolute cumulation, until European harmonisation forced the reluctant adoption of partial cumulation based on the criterion of artistic value. These three legal systems have recently begun to adopt the autonomous concept of work as the sole criterion for the delimitation of works of applied art, the hegemonic position of which will only be strengthened by the normative modifications proposed by the Commission. In order to reduce the heterogeneity between Member States in this respect and to move towards a truly harmonised model of cumulation, an effort will be

needed, both by the European Union and by the national courts, to clarify and specify the application of the harmonised criterion to works of applied art.

10. National criteria for the delimitation of works of applied art have become obsolete due to their subjectivity and arbitrariness

The multiple criteria on which eligibility of design for the cumulative protection of Copyright and Design law depended, developed over decades and in different legal systems, have been progressively abandoned as their shortcomings and limitations became apparent, in particular their arbitrariness and subjectivity. The Italian criterion of *scinbilità*, with its arbitrary exclusion of three-dimensional designs from cumulative protection, endured until it proved incompatible with the principle of cumulation established in European law. For its part, the criterion of artistic value, developed in Spain throughout the 20th century and in Italy after European harmonisation, also has a subjective character, depending on the aesthetic sense of the judge or the socio-cultural consideration of the superior artistic value of the work. Only the French *l'unité de l'art* criterion is compatible with the autonomous concept of work established by the Court of Justice of the European Union, as it is based on the absence of specific criteria that condition the access of the design to cumulative protection. European harmonisation has, however, entailed the refinement of *l'unité de l'art* in order to avoid confusing the criteria of originality and identification with sufficient

precision and objectivity with those of novelty and individual character, subjecting the protection of Copyright and Design law to their respective requirements assessed separately.

11. The autonomous concept of work as the sole criterion for the cumulative protection of design is imprecise in its concrete application and leads the European model to a near-total cumulation

The autonomous concept of work, translated into the requirements of originality and identification with sufficient precision and objectivity, is the result of decades of harmonisation by the case law of the Court of Justice of the European Union and is directly related to the cumulative protection of design, as it is the only criterion determining the object of copyright protection at European level, including works of applied art, for which no additional criterion can be required. Despite establishing this harmonised criterion as the only one applicable, the judgments in the *Flos*, *Cofemel* and *Brompton* cases do not clarify the specific application of the criterion, particularly if the intended objective is for cumulation to occur only in certain situations. The European legislator and the Court of Justice of the European Union should clarify the differentiation and interrelation of the requirements of originality and identification with sufficient precision and objectivity with the requirements of novelty and individual character specific to design law in order to ensure legal certainty and the proper functioning of the internal market. Meanwhile, national courts should apply these guidelines in order

to minimise discrepancies between jurisdictions.

12. The consequences of cumulative protection will require legislative and jurisprudential attention and development at both European and national levels so as to guarantee legal certainty, the proper functioning of the internal market and the effectiveness of both Copyright and Design law

The cumulative protection of designs gives rise to a number of legal problems that will arise in the coming years, as cumulation becomes more widespread as a result of European harmonisation. Despite the obvious differences in the basis and functioning of Copyright and Design law, the overlapping of the two protections seems to be less problematic than most institutions, judicial bodies and doctrinal voices at the international, European and national levels had believed. The possible detrimental effects of cumulation, in particular the overprotection of works of applied art to the detriment of competition and innovation in the market and the weakening of Design law as compared to Copyright law, are remedied by the specific features of both protections. Copyright is characterised by its formality-free emergence, a relatively low threshold of protection in the form of the autonomous concept of work, its long duration and the granting of moral rights to the holder, in contrast to the registration formalities, the more stringent requirements of novelty and uniqueness, the shorter duration and the granting of only economic rights that are characteristic of design law.

However, these differences, which could *a priori* mean the abandonment or irrelevance of Design law in favour of Copyright law, are to a large extent compensated by the narrower scope of copyright protection, which does not cover independent creations and is restricted by an array of limitations. The adoption by national courts of the harmonised cumulation model will inevitably raise a multitude of legal issues related to the interaction of the two regimes. However, the interpretation and application of national and Community law, guided by the autonomous concept of work as a delimiting criterion, and motivated by the desire to guarantee the proper functioning of the internal market and to ensure the effectiveness and independence of both Copyright and Design law, will undoubtedly enable the courts to develop solutions to these problems, which will progressively allow the development of a harmonised model of cumulation that is fair, balanced and provides legal certainty.

Bibliografía

Doctrina

ALEXANDER, I., ‘The Copyright/Design Interface in Australia’, en DERCLAYE, E. (ed.), *The Copyright/Design Interface*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

ALGARDI, Z. O., *Disegno industriale e arte applicata*, Giuffrè, Milán, 1977.

AMAR, M., *Dei diritti degli autori delle opere dell’ingegno: studi teorico-pratici sulla legislazione italiana in rapporto colle leggi delle altre nazioni, coi trattati internazionali e colle decisioni dei magistrati italiani e stranieri*, Fratelli Boca, Turín, 1874.

AMOR FERNÁNDEZ, A., *La propiedad industrial en el derecho internacional*, Ediciones Nauta, Barcelona, 1965.

ARROYO APARICIO, A., ‘La protección del diseño industrial y las marcas: Compatibilidad e interferencias en relación con la protección de la forma’, en VV.AA., *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual: Colección de trabajos en conmemoración de los 50 años (1963-2013) del grupo español de la AIPPI*, Grupo español de la AIPPI, 2015.

AUTERI, P., ‘Industrial design’, en CARNEVALI, U., *Dizionario di diritto privato a cura d’Irti, Vol. 11, Diritto Commerciale e Industriale*, Giuffrè, Milán, 1985.

BAEUMER, L., ‘The protection of industrial designs under the treaties administered by WIPO’, en Camera di

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso, *Disegno industriale e protezione europea. Convegno Internazionale Treviso, 12-13 Ottobre 1988*, Giuffrè, Milán, 1989.

BALDÓ LACOMBA, M., *La revolución industrial*, Editorial Síntesis, Madrid, 1993.

BARBER GINER, T., ‘Estética y funcionalidad: alcance de la prohibición del diseño funcional en la legislación nacional y comunitaria’, *Diario La Ley* 8422, 2014.

BARBIERI, P., ‘Tutela dell'arte applicata all'industria’, *Il Diritto D'Autore* 1955.

BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial*, 2^a edición, Editorial Civitas, Madrid, 1993.

BELLAN, A., ‘L’irretroattività della protezione per diritto d’autore di disegni e modelli (Tribunale di Milano, 30 giugno 2008)’, *Rivista di Diritto Industriale* 2008.

BENETTO, R., ‘Problemi della tutela del disegno industriale’, en Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso, *Disegno industriale e protezione europea. Convegno Internazionale Treviso, 12-13 Ottobre 1988*, Giuffrè, Milán, 1989.

BENEYTO, K. (dir.), *Actos de competencia desleal y su tratamiento procesal*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.

BENTLY, L., ‘The Design/Copyright Conflict in the United Kingdom: A History’, en DERCLAYE, E. (ed.), *The Copyright/Design Interface*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

BENTLY, L., ‘The Return of Industrial Copyright’, *European Intellectual Property Review* 10, 2012, versión electrónica.

BENUSSI, F., ‘Protezione del disegno industriale. Necessità produttiva e finalità di una normativa’, en Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso, *Disegno industriale e protezione europea. Convegno Internazionale Treviso, 12-13 Ottobre 1988*, Giuffrè, Milán, 1989.

BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., ‘La protección del diseño tras la directiva 98/71/CE. El derecho de autor sigue siendo clave’, *Pe. i.: Revista de Propiedad Intelectual* 5, 2000.

BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., ‘Merchandising de personaje animado: la absoluta compatibilidad y acumulación de la tutela del diseño mediante derechos de propiedad industrial y derechos de propiedad intelectual (Comentario a la Sentencia del TS de 15 de julio de 1999) (RJ 1999, 5954)’, *Aranzadi civil: revista quincenal* 2, 2000.

BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., ‘La nueva regulación del diseño industrial en la Unión Europea y en la legislación española’, *Estudios de Derecho Judicial* 49, 2003.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. ‘La Directiva sobre el derecho de participación: historia de una iniciativa frustrada’, *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual* 8, 2001.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., ‘Comentario al artículo 10’ en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 4^a edición, Tecnos, Madrid, 2017.

BERCOVITZ, G., *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, Tecnos, Madrid, 1997.

BERGOMI, G., 'Industrial design', en *Contratto e Impresa. Dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale diretti da Francesco Galgano*, CEDAM, Padúa, 1987.

BERTRAND, A., *Droit d'auteur 2011-2012*, 3ª edición, Dalloz, París, 2010.

BIAMONTI, L., 'La protezione pratica delle opere dell'arte applicata', Rapporto presentato al congresso di Budapest dell'Ass. Litter. et Art. Internazionale del 1930.

BIAMONTI, L., 'Sulla natura e sui limiti della tutela giuridica dei lavori d'arte applicata all'industria e dei disegni e modelli ornamentali', *Il Diritto d'Autore*, 1932.

BLANCO ESGUEVILLAS, I., 'Derecho del diseño industrial', en RUIZ MUÑOZ, M. y LASTIRI SANTIAGO, M. (eds.), *Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.

BLEDA NAVARRO, G. M., 'Análisis del derecho de participación y su evolución normativa', en ORTEGA, J. (coord.), *Cuestiones actuales de la Propiedad Intelectual. Premio Aseda 2010*, Editorial Reus, Madrid, 2010.

BODENHAUSEN, G. H. C., *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, revisado en Estocolmo en 1967*, Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), 1968.

BOET SERRA, E., 'Protección de las creaciones de

forma (Análisis jurídico de los límites entre el diseño, la marca, el derecho de autor y la competencia desleal)', *Revista de Derecho Mercantil* 291, 2014.

BOET SERRA, E., 'Solapamiento o acumulación de protecciones de diseño industrial, derecho de autor y marcas en las obras de arte aplicado. Perspectiva jurisprudencial', *XXVII Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, Grupo Español de la AIPPI, n° 45, 16-17 febrero 2012.

BOLLA, G., 'Œuvres des arts appliqués et dessins ou modèles industriels: vers une solution internationale nouvelle', *Revue internationale du droit d'auteur* 24, 1959.

BONDÍA ROMÁN, F., 'Comentario al artículo 24', en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas, Madrid, 1997.

BONELLI, G., 'Industrial Design e tutela di diritto d'autore', *Il Diritto d'Autore*, 2003.

BRADSHAW, S., BOWYER, A., HAUFE, P., 'The Intellectual Property Implications of Low-Cost 3D Printing', *SCRIPTed* 7(1), 2010.

BRUNO, T., Diritti d'Autore, en FIORE, P., y LUCCINI, L., *Il Digesto italiano: enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Volumen IX, Parte Segunda*, Utet, Milán, 1903.

CÁMARA ÁGUILA, M. P., 'La Ley por la que se declara el derecho de propiedad a los autores y a los traductores de obras literarias, y establece las reglas oportunas para su protección, de

10 de junio de 1847’, *Pe.i.: propiedad intelectual* 2, 1999.

CÁMARA ÁGUILA, M. P., ‘La originalidad de la obra como criterio general de protección del autor en el derecho comunitario: la Sentencia del TJCE de 16 de julio de 2009 que resuelve el asunto Infopaq’, *Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal* 2(8), 2012.

CÁMARA ÁGUILA, P. M., ‘Los conceptos autónomos sobre el objeto de protección del Derecho de autor: el concepto de obra y el concepto de originalidad’, en CÁMARA ÁGUILA, M. P., y GARRO FERNÁNDEZ-DÍEZ, I. (coord.), *La Unificación del Derecho de Propiedad Intelectual en la Unión Europea*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.

CARBAJO CASCÓN, F., ‘Bienes inmateriales híbridos y concurrencia de protecciones’, *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*, Aracne, Roma, 15–16 septiembre 2016.

CARBAJO CASCÓN, F., ‘La protección de los diseños de moda en la Unión Europea (entre el diseño industrial y el derecho de autor)’, *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos* 106, 2020.

CARBAJO CASCÓN, F., ‘La protección del diseño industrial por la vía del derecho de autor’, en GARCÍA VIDAL, A., (coord.), *El Diseño Comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2012.

CARBAJO CASCÓN, F., ‘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”), *Cuadernos de Derecho Transnacional* 12(2), 2020.

CARBONI, A., ‘The overlap between registered Community designs and Community trade marks’, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 1(4), 2006.

CARTER-SILK, A. y LEWISTON, M., The Development of Design Law: Past and Future. From History to Policy, *Intellectual Property Office of the UK*, 2012.

CASADO CERVIÑO, A., ‘Interrelación entre Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual. Su tratamiento en la vigente Ley española’, en VV.AA., *Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre Derecho Industrial*, Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, 1992.

CASADO CERVIÑO, A., ‘La defensa de la Marca y el Diseño Comunitario’, *Revista de Derecho Mercantil* 247, 2003.

CASAS VALLES, R. ‘La protección de los artistas plásticos en el derecho español’, en DELGADO PORRAS, A., (coord.), *Derechos de autor y derecho conexos en los umbrales del año 2000: I Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual* 1, 1991.

CASAS VALLES, R., ‘El Derecho de participación de los artistas plásticos (Droit de suite) en la Ley de Propiedad Intelectual: Bases teóricas’, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (coord.), *Derechos del artista plástico*, Thomson Reuters Arazandi, Cizur Menor, 1996.

CASTELLÓ PASTOR, J. J., ‘¿Hacia “un nuevo” límite a los derechos de explotación de las creaciones intelectuales a raíz del asunto Google España? (A propósito de la STS de 3 de abril de 2012 [Civil] [RJ 2012, 5272])’, *Revista de Derecho Mercantil*, 286, 2012.

CERDÁ ALBERO, F., ‘Diseño Industrial: protección jurídica en España y perspectivas en la Comunidad Europea’, *Revista General de Derecho*, 1994.

CERRO PRADA, B. ‘La protección nacional e internacional de los modelos y dibujos industriales’, *Revista General de Derecho* 570, 1992.

CHABAUD, G. *La protection légale des dessins et modèles*, Dunod & Pinat, París, 1913.

CHABAUD, G., *Le droit des auteurs, des artistes et des fabricants: Législation, Jurisprudence, Projets de réforme*, Gazette du Palais, 1908.

COHEN, D., *Le droit des dessins et modèles. Droit français, droit communautaire et droit international*, Ed. Economica, París, 2014.

CORNWELL, J., ‘Nintendo v. BigBen and Acacia v Audi; Acacia v. Porsche: design exceptions at the CJEU’, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 14(1), 2019.

CORREA, C., *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement*, Oxford University Press, Oxford, 2007.

CROCE, B., *Breviary of Aesthetics: Four Lectures*, University of Toronto Press, Toronto, 2007.

CROWE, E. A., 'Fishing TRIPS: a Look at the History of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property', *Creighton Intellectual & Competition Law Journal* 77(2), 2011.

DE LA CROIX D., DOEPKE, M., y MOKYR, J., 'Clans, guilds, and markets: Apprenticeship institutions and growth in the preindustrial economy', *The Quarterly Journal of Economics* 133(1), 2017.

DE SANCTIS, V., 'I disegni e modelli ornamentali nella legge di riforma delle privative industriali e dei marchi', *Il Diritto d'Autore*, 1934.

DE SANCTIS, V., *Il diritto di autore: del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, letterarie e artistiche*, Giuffrè, Milán 2012.

DE SANCTIS, V., *La Protezione delle Forme nel Codice della Proprietà Industriale*, Giuffrè, Milán, 2009.

DE SANCTIS, V., *La tutela giuridica dell'arte industria*, Studi di Diritto Industriale, 1940.

DE WERA, J., 'L'art et la propriété intellectuelle', *Cahiers de propriété intellectuelle* 23(3), 2011.

DERCLAYE, E., 'A Model Copyright/Design Interface: Not an Impossible and Undesirable Task?', en DERCLAYE, E. (ed.), *The Copyright/Design Interface*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

DERCLAYE, E., 'Doceram, Cofemel and Brompton: How does the current and future CJEU case law affect digital designs?', en PASA, B. (ed.), *Il design, l'innovazione tecnologica e*

digitale, Un dialogo interdisciplinare per un ripensamento delle tutele - Design, technological and digital innovation. Interdisciplinary proposals for reshaping legal protections, Edizioni Scientifiche Italiane, Nápoles, 2021.

DERCLAYE, E., ‘Introduction’, en DERCLAYE, E. (ed.), *The Copyright/Design Interface*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

DERCLAYE, E., ‘Overlapping rights’, en DREYFUSS, R., y PILA, J., (eds.), *The Oxford Handbook of Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2017.

DERCLAYE, E., ‘The Copyright/Design Interface in Italy’, en DERCLAYE, E. (ed.), *The Copyright/Design Interface*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

DI CATALDO, V., ‘Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime’, *Europa e diritto privato* 1, 2002.

DI CATALDO, V., *I brevetti per invenzione e per modello di utilità i disegni e modelli. Artt. 2584-2594*, 3ª edición, Giuffrè, Milán, 2012.

DI CATALDO, V., y VANZETTI, A., *Manuale di diritto industriale*, 8ª edición, Giuffrè, Milán, 2018.

DI FRANCO, L. ‘Nozione teorica e disciplina legale dell'arte applicata all'industria’, *Il Diritto di Autore* 1940.

DI FRANCO, L., *Trattato della proprietà industriale*, Editore S.E.L., Milán, 1933.

DÍAZ VELASCO, M., ‘Voz «dibujo y modelo industrial»’ en DE CASSO Y ROMERO, I. y CERVERA Y JIMÉNEZ ALFARO, F. (comp.), *Diccionario de Derecho Privado, Título I*, Editorial Labor, Barcelona, 1954.

DÍEZ SOTO, C. M., ‘Algunas cuestiones a propósito del derecho de participación del autor de una obra de arte original sobre el precio de reventa (Droit de Suite)’, *Cuadernos de Derecho Transnacional* 9(2), 2017.

DINWOODIE, G. B., ‘Federalized Functionalism: The Future of Design Protection in the European Union’, *AIPLA Quarterly Journal* 24, 1996.

DISSANAYAKE, E., ‘A Hypothesis of the Evolution of Art from Play’, *Leonardo* 7(3), 1974.

DOBINSON, J., ‘Rethinking the functionality exclusion in EU community design law’, *European Intellectual Property Review* 41(10), 2019.

DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., ‘La confusión y la asociación en la imitación de creaciones: especial referencia al valor estético de la creación’, *Revista General de Derecho* 645, 1998.

DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M., ‘La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales’, en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., *Tratado de Derecho de la competencia y de la publicidad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.

DRAGO, R., *Annotazioni alla legge 25 giugno 1865*, Tipi della Gazzetta dei Tribunali, Génova, 1865.

DUBLIN, J.S., ‘The Universal Copyright Convention’,

California Law Review 42(1), 1954.

DUCHEMIN, W., ‘La protection des arts appliqués dans la perspective d’un dépôt communautaire en matière de dessins et modèles industriels’, *Revue internationale du droit d’auteur* 97, 1978.

EMBED IRUJO, J. M., ‘La competencia desleal en el derecho español’, *Cuadernos de Derecho y Comercio* 24, 1997.

ENDRICH-LAIMBÖCK, T., ‘Little Guidance for the Application of Copyright Law to Designs in Cofemel’, *GRUR International* 69(3), 2020.

ENDRICH-LAIMBÖCK, T., ‘Pinning down functionality in EU design law – A comment on the CJEU’s DOCERAM judgment (C-395/16)’, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 14(2), 2019.

EPSTEIN, S. R., ‘Craft guilds, apprenticeship, and technological change in preindustrial Europe’, *The Journal of Economic History* 58(3), 1998.

ERDOZAÍN LÓPEZ, J. C., ‘El concepto de originalidad en el derecho de autor’, *Pe. i.: Revista de Propiedad Intelectual* 3, 1999.

ESPÍN, D., ‘Las obras de artes plásticas en la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987, en VV.AA., *Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre Derecho Industrial*, Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, 1992.

FABBIO, P., ‘Copyright protection for design creations’, en en KUR, A., LEVIN, M. y SCHOVSBØ, J., (eds.), *The EU Design Approach. A Global Appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham, 2018.

FABBIO, P., ‘La tutela autoriale e le opere del disegno industriale’, en SCUFFI, M. y FRANZOSI, M., *Diritto industriale italiano, Tomo primo. Diritto sostanziale*, CEDAM, Pádua, 2014.

FABIANI, M., ‘La protezione dell’opera d’arte applicata nella nuova disciplina del disegno industriale’, *Il Diritto d’Autore*, 2002.

FABIANI, M., ‘Problemi di protezione del ‘design’ industriale’, *Il Diritto D’Autore*, 1972.

FABIANI, M., ‘Rivoluzione nella protezione dell’arte applicata all’industria’, *Il Diritto d’Autore*, 2001.

FARR, J. R., *Artisans in Europe, 1300-1914*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.

FAVALE, M., ‘The role of the CJEU in the development of EU copyright law: an empirical experience’, CIPPM / Jean Monnet Working Papers, 2020.

FAVALE, M., KRETSCHMER, M. y TORREMANS, P. L. C., ‘Is there a EU copyright jurisprudence? An empirical analysis of the workings of the European Court of Justice’, *Modern Law Review* 79(1), 2016.

FERNÁNDEZ NOVOA, C., ‘El encuadramiento sistemático del Diseño Comunitario’, en VV.AA., *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia, Homenaje a A. Bercovitz*, Grupo Español de la AIPPI, 2005.

FHIMA, I., ‘Functionality, cumulation and lessons from trade mark law: the Advocate General’s Opinion in Brompton Bicycle’, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 15(4), 2020.

FINNISS, G., ‘The Theory of “Unity of Art” and the Protection of Designs and Models in French Law’, *Journal of the Patents Office Society* 46(9), 1964.

FITTANTE, A., *La nuova tutela dell'industrial design*, Dott. A. Giuffré, Milán, 2002.

FLORIDIA, G., ‘Il regime transitorio dopo l’entrata in vigore del ‘cumulo’’, *Il Diritto Industriale*, 2005.

FOÀ, F., ‘De la protection des Arts décoratifs en Italie’, *Diritti d’Autore* 11-12, 1902.

FRANÇON, A. y PÉROT-MOREL, M. A., *Les dessins et modèles en question. Le droit et la pratique*, Librairies Techniques, París, 1986.

FRANZOSI, M., *European Design Protection. Commentary to Directive and Regulation Proposals*, Kluwer Law International, La Haya, 1996.

GALÁN CORONA, E., ‘Comentario al artículo 3’, en BERCOVITZ, R. (coord.) *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 3ª edición, Tecnos, Madrid, 2007.

GALVEZ-BEHAR, G., ‘The Patent System during the French Industrial Revolution: Institutional Change and Economic Effects’, *Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte / Economic History Yearbook*, De Gruyter 60(1), 2019.

GARÍN ALEMNY, F. A., ‘Artículo 24. Derecho de participación’, en PALAU RAMÍREZ, F., y PALAO MORENO, G. (Dirs.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.

GAUBIAC, Y., ‘La théorie de l’unité de l’art’, *Revue internationale du droit d’auteur* 111, 1982.

GEIGER, C., ‘The Role of the Court of Justice of the European Union: Harmonizing, Creating and Sometimes Disrupting Copyright Law in the European Union’, en STAMATOUDI, I., (ed.), *New developments in EU and international copyright law*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2016.

GEIGER, C., GERVAIS, D. J., y SENFTLEBEN, M., ‘The Three-Step Test Revisited: How to Use the Test’s Flexibility in National Copyright Law’, *American University International Law Review*, 29, 2013.

GEIGER, C., GERVAIS, D. J., y SENFTLEBEN, M., ‘Understanding the “three-step test”’, en GERVAIS, D. J. (ed.), *International Intellectual Property*, Edward Elgar, Cheltenham, 2015.

GEIGER, C., GRIFFITHS, J., y HILTY, R. M., ‘Declaration on a balanced interpretation of the “three-step test” in copyright law’, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 39(6), 2008.

GERVAIS, D. J., ‘La notion de l’oeuvre dans la Convention de Berne et en droit comparé’, *Revue internationale de droit comparé* 51(4), 1999.

GERVAIS, D. J., *The TRIPS Agreement. Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, Londres, 1998.

GHIRON, M., *Corso di Diritto Industriale con Testi di Legislazione e Convenzioni Internazionali in Appendice, Volumen II*, SEFI,

Roma, 1929.

GHIRON, M., 'La tutela dell'arte applicata all'industria', *Rivista di Diritto Privato*, 1933, II.

GIUDICI, S., 'Dell'opera d'arte applicata all'industrial design', *Rivista di Diritto Industriale*, 1989.

GOLDTHWAITE, R., 'The Empire of Things: Consumer demand in Renaissance Italy', en KENT, F. (ed.), *Patronage, art and society in Renaissance Italy*, Clarendon Press, Oxford, 1987.

GÓMEZ SEGADE, J. A., 'El acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual', *Actas de Derecho Industrial y derecho de autor*, Tomo XVI, 1994-95.

GÓMEZ SEGADE, J. A., 'Panorámica de la nueva Ley española de diseño industrial', *Actas de Derecho Industria y Derecho de autor* 24, 2003.

GÓMEZ SEGADE, J. A., 'Pasado, presente y futuro del diseño comunitario', en GARCÍA VIDAL, A., *El Diseño Comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2012.

GONZÁLEZ PONS, E., 'La impresión tridimensional. Implicaciones jurídicas', *Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías* 43, 2017.

GOVAERE, I., *The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in European Commission Law*, Sweet & Maxwell, Londres, 1996.

GRECO, P. y VERCELLONE, P., 'Le invenzioni e i modelli industriali', en VASALLI, F. (Dir.), *Trattato di diritto civile italiano*, Utet, Turín, 1968.

GREFFE, F. 'Ordonnance du 25 juill. 2001. Transposition de la directive communautaire du 13 oct. 1998: une harmonisation limitée et inutile', *Juris-Classeur Périodique*, 29 de noviembre de 2001.

GREFFE, F., y GREFFE, P., *Traité des dessins et des modèles*, 10^a edición, LexisNexis, París, 2019.

GUIDICI, S., 'La protezione giuridica dei disegni e modelli', *Rivista di Diritto industriale*, 2001, III.

GUIZZARDI, S., 'La tutela d'autore del disegno industriale: incentivi all'innovazione e regime circolatorio', *Quaderni di AIDA*, Giuffrè, Milán, 2005.

HALLEY, A., *Typographic Milestones*, John Wiley & Sons, Hoboken, 1992.

HANGIG, C., 'Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening (C-5/08): is the term "work" of the CDPA 1988 in line with the European Directives?', *European Intellectual Property Review* 32(2), 2010.

HARTWIG, H., 'The 'Legal Review on Industrial Design Protection in Europe': A closer look', *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 13(4), 2018.

HASSELBLATT, G. N., 'Title I. General Provisions', en HASSENBLATT, G. N. (ed.), *Community Design Regulation. A Commentary.*, C. H. Bech oHG, Múnich, 2015.

HEPP, F., ‘La protection internationale des arts appliqués’, *Revue internationale du droit d’auteur* 14, 1957.

HESKETT, J. *Industrial Design. A Very Short Introduction*, Oxford University Press, Nueva York, 2002.

HUARD, G., *Traité de la Propriété Intellectuelle. Tome Second. Brevets d’invention, dessins et modèles industriels*, Marchal et Billard, París, 1903.

HUGENHOLTZ, B., ‘Is Harmonization a Good Thing? The Case of the Copyright Acquis’, en PILA, J. y OHLY, A., *The Europeanization of Intellectual Property Law: Towards a European Legal Methodology*, Oxford University Press, Oxford, 2014.

HUGHES, J., ‘A Short History of Intellectual Property in Relation to Copyright’, *Cardozo Law Review* 33, 2012.

HUGHES, P. R., ‘Painting on a Broader Canvas-The Need for a Wider Consideration of Moral Rights under EU Law’, *European Intellectual Property Review* 40(2), 2018.

HUGO, V., MEURICE P. (ed.), *Œuvres complètes de Victor Hugo. Actes et paroles I*, Librairie P. Ollendorff, París, 1937-1940.

IGLESIAS PRADA, J. L., ‘Disposiciones generales y principios básicos en el “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio” ADPIC’, *THEMIS: Revista de Derecho* 38, 1998.

INGUANEZ, D., ‘A Refined Approach to Originality in EU Copyright Law in Light of the ECJ’s Recent Copyright/Design Cumulation Case Law’, *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 51, 2022 (versión digital)

JANSSENS, M. C. ‘Invitation for a ‘Europeanification’ of moral rights’, en TORREMANS, P. L. C., *Research Handbook on Copyright Law*, Edward Elgar, Cheltenham, 2017.

JUDGE, E. F. y GERVAIS, D. J., ‘On Silos and Constellations: Comparing Notion of Originality in Copyright Law’, *Cardozo Arts and Entertainment Law Journal* 27, 2009.

KAESMACHER, D., y DUEZ, L. ‘Le nouveau règlement (CE) n.o 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires’, *Journal of Telecommunications and the Digital Economy* 92, 2002.

KAHN, A., ‘The Copyright/Design Interface in France’, en DERCLAYE, E. (ed.), *The Copyright/Design Interface*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

KAMINA, P., ‘Arts appliqués’, *Juris-Classeur Propriété littéraire et artistique* 1155, 2003.

KAMPERMAN SANDERS, A., ‘Unfair competition: complementary or alternative to intellectual property in the EU?’, en GEIGER, C. (ed.), *Constructing European Intellectual Property: Achievements and New Perspectives*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013.

KINGSBURY, A., ‘Internationa Harmonisation of Designs Law: the Case for Diversity’, *European Intellectual Property Review* 8, 2010.

KUR, A. y DREIER, T., *European Intellectual Property Law. Texts, Cases and Materials*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013.

KUR, A., ‘The Design Approach revisited: background and meaning’, en KUR, A, LEVIN, M. y SCHOVSBO, J. (eds),

The EU Design Approach, A Global Appraisal, Edward Elgar, Cheltenham, 2018.

KUR, A., ‘The Max Planck draft for a European design law’, en GOTZEN, F. (ed.), *The green paper on the legal protection of industrial design*, Storia Scientia Kluwer, Bruselas, 1992.

KUR, A., ‘Unité de l’art is here to stay - Cofemel and its consequences’, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper Series 19-16*, 2019.

KUR, A., LEVIN, M. y SCHOVSBO, J., ‘The EU Design Approach - a global appraisal’, en KUR, A., LEVIN, M. y SCHOVSBO, J. (eds.), *The EU Design Approach. A Global Appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham, 2018.

KUR, A., y LEVIN, M. ‘The EU Design Approach revisited: background and meaning’, en KUR, A., LEVIN, M. y SCHOVSBO, J. (eds.), *The EU Design Approach. A Global Appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham, 2018.

LADAS, S. P., *Patents, Trademarks, and Related Rights. National and International Protection*, Harvard University Press, Cambridge, 1975.

LAMARQUE, P., ‘The Uselessness of Art’, *The Journal of Aesthetics and Art Criticism* 68(3), 2010.

LARRIBA, E., y DURÁN LÓPEZ, F. (dirs.), *El nacimiento de la libertad de imprenta. Antecedentes, promulgación y consecuencias del Decreto de 10 de noviembre de 1810*, Silonia, Madrid, 2012.

LEMLEY, M., ‘IP in a world without scarcity’, *New York University Law Review* 90, 2015.

LENCE REIJA, C., *La protección del diseño en el Derecho español*, Marcial Pons, Madrid, 2004.

LEVIN, M., ‘The Cofemel Revolution – Originality, Equality and Neutrality’, en ROSATI, E. (ed.), *The Routledge Handbook of EU Copyright Law*, Routledge, Londres, 2021.

LEVIN, M., ‘The harmonising decisions from Luxembourg’, en KUR, A., LEVIN, M. y SCHOVSBO, J. (eds.) *The EU Design Approach. A Global Appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham, 2018.

LIPSZYC, D., *Derecho de autor y derechos conexos*, UNESCO, Buenos Aires, 1993.

LLOBREGAT HURTADO, M. L., ‘La protección de las creaciones de forma’, *Revista de Derecho Mercantil* 240, 2001.

LOBATO GARCÍA MIJÁN, M., ‘Los actos de imitación en la LCD de 10 de enero de 1991 en relación con el ordenamiento jurídico comunitario. Especial referencia a la relación entre los derechos de propiedad industrial y la competencia desleal’, *Revista de Derecho Privado* 76(9), 1992.

LØJE, J., ‘European Union’, en CARANI, C. V., *Design Rights. Functionality and Scope of Protection*, Wolters Kluwer, Alphen aan der Rijn, 2017.

LONG, P. O., ‘Invention, Authorship, “Intellectual Property”, and the Origin of Patents: Notes towards a Conceptual History’, *Technology and Culture*, 32(4), 1991.

LUCAS-SCHLOETTER, A., ‘Is There a Concept of European Copyright Law? History, Evolution, Policies and

Politics and the Acquis Communautaire’, en STAMATOUDI, I. y TORREMANS, P. L. C. (eds.), *EU Copyright Law. A Commentary*, Edward Elgar, Cheltenham, 2014.

LUCAS, A. y H., y LUCAS-SCHLOETTER, A., *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 4^a edición, Litec, París, 2012.

LUISETTI, G., ‘Della protezione legale dei prodotti d’arte industriale’, *Giurisprudenza Italiana*, 1914, II.

M. ROSCIONI, *Rapport au Comité de coordination sur les problèmes du droit des dessins et modèles*, Bruselas, 1962.

MACÍAS MARTÍN, J., ‘Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial’, en VV.AA., *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia, Homenaje a A. Bercovitz*, Grupo español de la AIPPI, 2005.

MAGELLI, S., ‘La tutela del diseño: prospettive comunitarie’, *Il Diritto industriale*, 1997.

MARCO ALCALÁ, L. A., ‘El requisito del carácter singular’, en GARCÍA VIDAL, A. (coord.), *El Diseño Comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2012.

MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual en la legislación española*, Marcial Pons, Madrid, 1995.

MARGONI, T., ‘Not for Designers: On the Inadequacies of EU Design Law and How to Fix It’, *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law* 3, 2013.

MARTÍNEZ SANZ, F. (dir.), *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Tecnos, Madrid, 2009.

MARZANO, P., ‘Una protección mal concebida destinada a un producto bien concebido: Italia y la protección del derecho de autor sobre dibujos y modelos’, *Revue Internationale du Droit d’Auteur* 240, 2014.

MASSA, C. H., y STROWEL, A., ‘Community Design: Cinderella Revamped’, *European Intellectual Property Review* 25(2), 2003.

MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a la Ley de competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1999.

MASSAGUER FUENTES, J. ‘La protección jurídica del Diseño Industrial’, *Seminario OMPI sobre propiedad intelectual, competencia y desarrollo para los países andinos*, 1993, OMPI/PI/QUI/93.

MASSAGUER FUENTES, J., ‘Los derechos de propiedad industrial e intelectual ante el derecho comunitario: libre circulación de mercancías y defensa de la competencia: El derecho comunitario en materia de propiedad industrial y de propiedad intelectual’, *Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación*, Madrid, 1995.

MASSAGUER FUENTES, J., ‘Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales’, *Revista General de Derecho*, 544-545, 1990.

MASSAGUER FUENTES, J., ‘La protección de los signos distintivos y prestaciones objeto de propiedad intelectual

por medio de la Ley de competencia desleal' en MORRAL SOLDEVILA, R., (Dir.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2011.

MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, 2ª edición, Thomson Reuters, Madrid, 2020.

MAUGUÉ, P., 'The International Protection of Industrial Designs under the International Conventions', *University of Baltimore Law Review* 1(1-2), 1990.

MENDE, C. S., y ISAAC, B., 'When Copyright and Trademark Rights Overlap', en WILKOF, N. y BASHEER, S. (eds.), *Overlapping Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2012.

MONTANARI, M., 'L'industrial design tra modelli, marchi di forma e diritto d'autore', *Rivista di diritto industriale* 2010, I.

MONTANARI, M., 'Industrial Design e tutela di diritto d'autore', *Il Diritto d'Autore*, 2003.

MORRI, F., 'Le opere dell'industrial design tra diritto d'autore e tutela come modelli industriali: Deve cambiare tutto perché (quasi) nulla cambi?', *Rivista di Diritto Industriale* 62, 2013.

MOTOYAMA, M., 'The Copyright/Design Interface in Japan', en DERCLAYE, E. (ed.), *The Copyright/Design Interface*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

MUSATTI, A., 'Opere dell'ingegno e disegni o modelli di fabbrica', *Rivista di Diritto Commerciale*, 1915, II.

MUSKER, D., 'The Overlap between Patent and Design Protection', en WILKOF, N. y BASHEER, S. (eds.), *Overlapping Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2012.

MUSKER, D., *Community Designs: Principles and Practice*, Sweet & Maxwell, Londres, 2002.

NARD, C. A., 'Constitutionalizing Patents: From Venice to Philadelphia', *Review of Law and Economics* 2(2), 2006.

NARD, C. A., *The Law of Patents*, Aspen Publishers, Nueva York, 2008.

NEMES, A. S. y CARBONI, A., 'Overlapping Rights in Designs, Trademarks, and Trade Dress', en WILKOF, N. y BASHEER, S. (eds.), *Overlapping Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2012.

NORDEMANN, W., 'Zur Abgrenzung des Geschmacksmusterschutzes vom Urheberschutz', *UFITA - Archiv für Medienrecht und Medienwissenschaft* 50, 1967.

OHLY, A., 'The Case for Partial Cumulation in Germany', en DERCLAYE, E. (ed.), *The Copyright/Design Interface*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

OLAVO, C., 'Desenhos e Modelos: Evolução Legislativa', *Direito Industrial* 3, 2003.

ORTEGA DOMÉNECH, J., *Obra plástica y Derechos de autor*, Editorial Reus, Madrid, 2000.

ORTUÑO BAEZA, M^a. T., 'El requisito de la novedad', en GARCÍA VIDAL, A. (coord.), *El Diseño Comunitario. Estudios*

sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2012.

OTERO LASTRES, J. M., ‘El grado de creatividad y de originalidad requerido al diseño artístico’, *Anuario Andino de Derechos Intelectuales* 2, 2005.

OTERO LASTRES, J. M., ‘El modelo de utilidad y el diseño industrial’, en JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. J., y DÍAZ MORENO, A. (eds.), *Derecho Mercantil Vol. 2. Derecho industrial. Propiedad industrial. Explotación empresarial de la propiedad intelectual. Régimen jurídico de la competencia*, Marcial Pons, Madrid, 2013.

OTERO LASTRES, J. M., ‘El resultado «útil» como rasgo conceptual del modelo de utilidad’, *Actas de derecho industria y derecho de autor* 6, 1980.

OTERO LASTRES, J. M., ‘El sistema de acumulación restringida y el diseño no registrado’, *Revista de Derecho Mercantil* 296, 2015.

OTERO LASTRES, J. M., ‘Fundamento y sistema de protección’, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M. (eds.), *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2017.

OTERO LASTRES, J. M., ‘La Comisión europea y la reforma del diseño’, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 41, 2020.

OTERO LASTRES, J. M., ‘La originalidad de las obras plásticas y las nuevas tecnologías’, en GARCÍA PÉREZ, R., y LÓPEZ SUÁREZ, M. A. (coords.), *Nuevos retos para la propiedad*

intelectual: II Jornadas sobre la Propiedad Intelectual y el Derecho de Autor/a: (A Coruña, 22 e 23 de marzo de 2007), Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, A Coruña, 2008.

OTERO LASTRES, J. M., ‘Rasgos conceptuales del diseño industrial’, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M. (eds.), *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2017.

OTERO LASTRES, J. M., ‘Reflexiones sobre el diseño industrial’, *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá I*, 2008.

OTERO LASTRES, J. M., ‘Requisitos formales, contenido y nulidad’, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M. (eds.), *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2017.

OTERO LASTRES, J. M., *El modelo industrial*, Editorial Montecorvo, Madrid, 1977.

OVE HANSSON, S., ‘Aesthetic Functionalism’, *Contemporary Aesthetics* 3, 2000.

PACÓN, A. M., ‘La protección del dibujo y modelo comunitario registrado y del no registrado’, en PALAO MORENO, G. y CLEMENTE MEORO, M. (eds.), *El diseño comunitario*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003.

PALAO MORENO, G. y ARRUFAT CÁRDABA, A. D., ‘La protección internacional de los dibujos y modelos industriales’, en PALAO MORENO, G. y CLEMENTE MEORO, M. (eds.), *El diseño comunitario*, Tirant lo Blanch,

Valencia, 2003.

PALAU RAMÍREZ, F., ‘La obra colectiva y su autoría (Comentario a la SAP de Madrid de 26 de septiembre de 2000, caso “Memoria contable del Banco de Santander”’, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 21, 2000.

PARSONS, G. y CARLSON, A., *Functional Beauty*, Oxford University Press, Oxford, 2008.

PASSA, J., *Droit de la propriété industrielle. Tome 2*, LGDJ, París, 2013.

PAVANELLO, L., ‘Chapter 10: Industrial Design Rights: Italy’, en GAO R., GRAY B.W. (eds.), *Industrial Design Rights: An international perspective*, 2ª edición, Kluwer Law International, La Haya, 2015.

PEINADO GRACIA, J. I., ‘Comentario al Artículo 10’, en PALAU RAMÍREZ, F., y PALAO MORENO, G. (Dirs.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.

PELLA Y FORGAS, J., *Las patentes de invención y los derechos del inventor. Tratado de utilidad práctica para inventores é industriales*, Administración de Industria e Invenciones, Barcelona, 1892.

PÉREZ LUNA, A., ‘La competencia desleal en materia de estilos de diseño’, *Actualidad Jurídica Aranzadi*, 954, 2019.

PÉROT-MOREL, M. A., ‘El sistema francés de la doble protección de los dibujos y modelos industriales’, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 10, 1984.

PÉROT-MOREL, M. A., ‘La propuesta de Reglamento Comunitario sobre dibujos y modelos industriales’, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (ed.), *Marca y Diseño Comunitarios*, Aranzadi, Pamplona, 1996.

PÉROT-MOREL, M. A., *Les principes de protection des dessins et modèles dans les pays de Marché Commun*, Mouton & Cie, París, 1968.

PERRET, F., *L'autonomie du régime de protection des dessins et modèles. Essai d' une theorie generale des droits de propriete intellectuelle*, Librairie de l'Université Georg et Cie S.A., Ginebra, 1974.

PHILIPPON, E. P. L., *Traité théorique et pratique de la propriété des dessins et modèles industriels. Histoire. Législation. Jurisprudence*, 1880, A. Marescq, París.

PHILLIPS, J., Industrial Designs and TRIPS, en CORREA, C. y ABDULQAWI A. Y. (eds.), *Intellectual Property and International Trade. The TRIPS Agreement*, 3ª edición, Kluwer Law International, La Haya, 2016.

PILA, J. y TORREMANS, P. L. C., *European Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2019.

PILA, J., ‘The Authorial Works Protectable by Copyright’, en ROSATI, E. (ed.), *The Routledge Handbook of EU Copyright Law*, Routledge, Londres, 2021.

PIOLA CASELLI, E., ‘L'allacciamento della protezione dell'arte industriale con la protezione del diritto d'autore’, *Il Diritto D'Autore*, 1940.

PIOLA CASELLI, E., *Del diritto di autore secondo la legge*

italiana comparata con le leggi straniere, Eugenio Marghieri e Unione Tip. Edit. Torinese, Nápoles, 1907.

PIOLA CASELLI, E., *Le opere d'arte applicata e il diritto d'autore*, S. Lapi, Milán, 1905.

PIOLA CASELLI, E., *Trattato del diritto d'autore e del contratto di edizione nel diritto italiano comparato col diritto straniero*, 2ª edición, Eugenio Marghieri, Nápoles, y Unione Tipografico-editrice Torinese, Turín, 1927.

PIRES DE CARVALHO, N., *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*, 2ª edición, Kluwer Law International, La Haya, 2010.

PISTORIUS, T., 'Protection of Industrial Designs in the European Union - Part 1: The Copyright Enigma', *De Jure* 30(2), 1997.

PLAZA PENADÉS, J., 'Artículo 1. Hecho generador', en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (Dirs.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.

PLAZA PENADÉS, J., 'Artículo 2. Contenido', en PALAU RAMÍREZ, F. y PALAO MORENO, G. (Dirs.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.

PONI, C., 'Fashion as flexible production: the strategies of the Lyon silk merchants in the eighteenth century', en SABEL, C. F. y ZEITLIN, J. (eds.), *Studies in Modern Capitalism: World of Possibilities: Flexibility and Mass Production in Western Industrialization*,

Cambridge University Press, Cambridge, 1997.

PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1995.

POUILLET, E., *Traité théorique et pratique des dessins et modèles*, Librairie générale de jurisprudence, Paris, 1911.

PRAGER, F. D., ‘History of Intellectual Property from 1545 to 1787’, *Journal of the Patent Office Society* 26(11), 1944.

PRAGER, F. D., ‘The Early Growth and Influence of Intellectual Property’, *Journal of the Patent Office Society* 34(2), 1950.

PRAT DE LA RIBA, E., *Ley jurídica de la industria: estudio de filosofía jurídica seguido de bases para la reforma de un Código industrial*, Penella y Bosch, Barcelona, 1989.

PRIORA, G., ‘The principle of appropriate and proportionate remuneration in the CDSM Directive: A reason for hope?’, *European Intellectual Property Review* 42(1), 2021.

QUAEDVLIEG, A., ‘The Copyright/Design Interface in the Netherlands’, en DERCLAYE, E. (ed.), *The Copyright/Design Interface*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

RAMBLA ZARAGOZA, W., *Estética y diseño*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2007.

RAPISARDI, A., ‘Contro il cumulo delle protezioni’, *Il Diritto industriale*, 1994.

RAUSTIALA, K. y SPRIGMAN, C., ‘The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design’, *Virginia Law Review* 92(8), 2006.

READ, H., *Art & Industry*, Faber and Faber Limited, Londres, 1963.

REICHEL, W., ‘Die Formgebung und die Formgestaltung von Schriftwerken und ihr rechtlicher Schutz’, *GRUR International* 1963.

REICHMAN, J. H., ‘Design Protection and the New Technologies. The United States Experience’, en Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso, *Disegno industriale e protezione europea. Convegno Internazionale Treviso, 12-13 Ottobre 1988*, Giuffrè, Milán, 1989.

REICHMAN, J. H., ‘Legal Hybrids between the patent and copyright paradigms’, *Columbia Law Review* 94, 1994.

REICHMAN, J.H., ‘Design Protection in Domestic and Foreign Copyright Law: from the Berne Revision of 1948 to the Copyright Act of 1967’, *Duke Law Journal* 1983(6), 1983.

REIZMAN, D., *History of Modern Design*, 2^a edición, Laurence King Publishing, Londres, 2010.

RENDAS, T., ‘Copyright protection of designs in the EU : how many originality standards is too many?’, *Journal of Intellectual Property Law and Practice* 6(13), 2018.

RIBEIRO, B., ‘A tutela Jurídica da Moda pelo Regime dos Desenhos ou Modelos’, *Direito Industrial* 5, 2008.

RICKETSON, S. y GINSBURG, J. C., *International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond*, Oxford University Press, Oxford, 2006.

RICKETSON, S., ‘The Design/Copyright Overlap: Is There a Resolution?’, en WILKOF, N. y BASHEER, S. (eds.), *Overlapping Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2012.

RICKETSON, S., *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property. A Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2015.

RITSCHER, M. y LANDOLT, R., ‘Shift of paradigm for copyright protection of the design of products’, *GRUR International* 53(2), 2019.

ROFFE, P. y VEA, G., ‘The WIPO Development Agenda in an Historical and Political Context’, en WEINSTOCK NETANEL, N. (ed), *The Development Agenda: Global Intellectual Property and Developing Countries*, Oxford, Oxford University Press, 2008.

ROGEL VIDE, C., ‘Diseños, propiedad industrial y propiedad intelectual’, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia* 2, 2004.

ROGEL VIDE, C., *Estudios completos de Propiedad intelectual. Volumen Segundo*, Editorial Reus, Madrid, 2006.

ROMANÍ LLUCH, A., ‘La protección del diseño y su relación y delimitación con los derechos de Propiedad Intelectual y la normativa sobre competencia desleal’, en VV.AA., *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia: colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, AIPPI, 2005.

ROSATI, E., ‘CJEU rules that copyright protection for

designs only requires sufficient originality’, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 14(12) 2019 (versión electrónica).

ROSATI, E., ‘Closed subject matter systems are no longer compatible with EU copyright’, *GRUR International*, 2014.

ROSATI, E., ‘The idea/expression dichotomy: friend or foe?’, en WATT, R. (ed.), *Handbook on the Economics of Copyright. A Guide for Students and Teachers*, Cheltenham, Edward Elgar, 2014.

ROSATI, E., *Copyright and the Court of Justice of the European Union*, Oxford University Press, Oxford, 2019.

ROSATI, E., *Copyright in the Digital Single Market*, Oxford University Press, Oxford, 2021.

ROSATI, E., *Originality in EU Copyright. Full Harmonization through Case Law*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013.

ROSELLÓ Y GÓMEZ, A., *La Propiedad industrial y leyes que la regulan*, Tous, Palma, 1907.

ROSMINI, E. *Legislazione e giurisprudenza sul diritto d’autore*, Milán, 1890.

ROSMINI, E., *Diritti di autore sulle opere dell’ingegno*, Società libraria, Milán, 1896.

RUIPÉREZ AZCÁRATE, C., *Las obras del espíritu y su originalidad*, Editorial Reus, Ruiz de Alarcón, 2012.

RUIZ MUÑOZ, M. R., ‘Diseño industrial y derecho de autor en Europa (la acumulación en algunos derechos nacionales armonizados)’, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 27, 2006 (versión digital).

RUIZ MUÑOZ, M., ‘Introducción general a la propiedad intelectual en sentido amplio: el derecho de autor y el derecho de la propiedad industrial’, en RUIZ MUÑOZ, M., y LASTIRI SANTIAGO, M. (eds.), *Derecho de la propiedad intelectual: Derecho de autor y propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.

SAIZ GARCÍA, C., ‘El principio de remuneración adecuada y proporcionada en la directiva 2019/790/UE’, en SAIZ GARCÍA, C. y EVANGELIO LLORCA, R., (dirs.), *Propiedad intelectual y mercado único digital europeo*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.

SAIZ GARCÍA, C., ‘Inteligencia artificial y derecho de autor’, en ORTEGA BURGOS, E., *Propiedad intelectual 2021*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021.

SAIZ GARCÍA, C., ‘La tecnología de impresión 3D frente al actual sistema de protección de las obras del ingenio’, *Pe. i. revista de propiedad intelectual* 56, 2017.

SAIZ GARCÍA, C., ‘Requisitos de protección de los dibujos y modelos industriales’, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 22, 2001.

SAIZ GONZÁLEZ, J. P., *Legislación histórica sobre propiedad industrial. España (1759-1929)*, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid, 1996.

SALA, G., ‘La prima sentenza italiana in materia di designi e modelli industriali’, *Rivista di Diritto Industriale*, 1952.

SÁNCHEZ GARCÍA, R., ‘La propiedad intelectual en la

España contemporánea, 1847-1936’, *Hispania* 62(212), 2002.

SANCHO VILLA, D., ‘Disposiciones generales y principios básicos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio’, *Pe.i.: propiedad intelectual* 5, 2000.

SANTAYANA, G., *El sentido de la belleza*, Tecnos, Madrid, 1999.

SARTI, D., ‘Tutela dei disegni e modelli comunitari tra imitazione servile e protezione del diritto d’autore’, *Il Diritto Industriale* 2, 2008.

SCHÉRÉ, E., ‘Where Is the Morality: Moral Rights in International Intellectual Property and Trade Law’, *Fordham International Law Journal* 41, 2017.

SCHOVSBO, J. y DINWOODIE, G., ‘Design Protection for Products That are “Dictated by Function”’ in KUR, A. y SCHOVSBO, J. (eds.) *The EU Design Approach: A Global Appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham, 2018.

SCHOVSBO, J., ‘Copyright and design law: What is left after all and Cofemel? – or: Design law in a ‘double whammy’’, *Nordiskt Immateriellt Rättskydd* 2, 2020.

SCORDAMAGLIA, V., ‘Il diritto d'autore sulle opere di disegno industriale secondo la L. n. 46/2007’, *Il Diritto Industriale*, 2008.

SENFTLEBEN, M., ‘Bridging the Differences between Copyright’s Legal Traditions - The Emerging EC Fair Use Doctrine’, *Journal of the Copyright Society of the USA* 57, 2010.

SGANGA, C., ‘The notion of “work” in EU copyright law after Levola Hengelo: one answer given, three question marks ahead’, *European Intellectual Property Review*, 2019.

SHINER, L., “‘Blurred Boundaries’? Rethinking the Concept of Craft and its Relationship to Art and Design’, *Philosophy Compass* 7(4), 2012.

SOLANES, F., *El emperador político y política de emperadores. Vida del emperador Ulpio Trajano, sacada del panegyrico de Plinio menor, y otros autores*, Joseph Llopis impresor, Barcelona, 1706.

SOUSA E SILVA, N., ‘No copyright protection for tap designs’, says Portuguese court’, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 8(9), 2013.

SPADA, P., GHINDINI, G., y AUTERI, P., ‘Industrial design e opere d'arte applicate all'industria (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini)’, *Rivista di diritto civile* 48(2), 2002.

SPALLINO, A., ‘Rassegna di dottrina in tema disegni e modelli industriali 1883-1953’, *Rivista di Diritto Industriale* 1, 1954.

STACK, A. J., *International Patent Law: Cooperation, Harmonization and an Institutional Analysis of WIPO and the WTO*, Edward Elgar, Cheltenham, 2011.

STAMATOUDI, I. A. y TORREMANS, P. L. C. (eds.), *EU Copyright Law. A Commentary*, Edward Elgar, Cheltenham, 2014.

STAMATOUDI, I. A., ‘Originality under EU copyright law’, en TORREMANS, P. L. C., *Research Handbook on Copyright*

Law, Edward Elgar, Cheltenham, 2017.

STAMATOUDI, I. A., y PAPADOPOULOU, M., ‘The Copyright/Design Interface in Greece’, en DERCLAYE, E. (ed.), *The Copyright/Design Interface*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

STONE, D., *European Union Design Law: A Practitioner’s Guide*, 2ª edición, Oxford University Press, Oxford, 2012.

SUDJIC, D., *The language of things*, Penguin, Londres, 2009.

SUTHERSANEN, U., ‘Design Law: Creativity and Competition’, *Annual Congress of the International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP)*, Tokyo, 2003.

SUTHERSANEN, U., ‘Function, art and fashion’, en GEIGER, C. (ed.), *Constructing European Intellectual Property. Achievements and New Perspectives*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013.

SUTHERSANEN, U., ‘Harmonising Design Law in a Free Trade Area: Jurisprudential Lessons from the EU and the US’, en ANTONS, C., BLAKENEY, M., y HEATH, C. (eds.), *Intellectual Property Harmonisation Within ASEAN and APEC*, Kluwer Law International, La Haya, 2004.

SUTHERSANEN, U., *Design Law in Europe*, Sweet & Maxwell, Londres, 2000.

SUTHERSANEN, U., *Design Law: European Union and the United States of America*, 2ª edición, Sweet & Maxwell, Londres, 2010.

SUTHERSANEN, U., y MIMLER, M. D., ‘An Autonomous EU Functionality Doctrine for Shape Exclusions’, *GRUR International* 69(6), 2020.

SYNODINOU, T., *Codification of European Copyright, Challenges and perspectives*, Kluwer Law International, La Haya, 2012.

TATO PLAZA, A., FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P., y HERRERA PETRUS, C. (dirs.), *La reforma de la Ley de competencia desleal*, La Ley, Madrid, 2010.

TEILMANN-LOCK, S., ‘The Design Approach in a design historical perspective’, en KUR, A., LEVIN, M. y SCHOVSBO, J. (eds.), *The EU Design Approach: A Global Appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham, 2018.

TOBÍO RIVAS, A. M., ‘Diseño industrial y competencia desleal: algunas claves’, en GÓMEZ SEGADE, J. A., GARCÍA VIDAL, A., y OLIVENCIA, M. (coords.), *El derecho mercantil en el umbral del siglo XXI: libro homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Novoa con motivo de su octogésimo cumpleaños*, Marcial Pons, Madrid, 2010.

TORRENT, R., y MARÍN OLMOS, J. M., *Historia del Diseño Industrial*, Ediciones Cátedra, Madrid, 2005.

TSANG, Y.P. y LEE, C.K.M., ‘Artificial intelligence in industrial design: A semi-automated literature survey’, *Engineering Applications of Artificial Intelligence* 112, 2022.

UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

UNWIN, G., *Finance and Trade under Edward III*, University

of Manchester Press, Londres, 1918.

VALDÉS DÍAZ, C. d. C., ‘Características del contenido moral del derecho de autor. Facultades morales del autor y derechos de la personalidad’, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Derechos morales de los creadores: características, ámbito y límites*, Ediciones Reus, Madrid, 2019.

VALDÉS DÍAZ, C. d. C., ‘Características del contenido moral del derecho de autor. Facultades morales del autor y derechos de la personalidad’, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Derechos morales de los creadores: características, ámbito y límites*, Ediciones Reus, Madrid, 2019.

VALENZUELA GARACH, F., ‘Método científico y Derecho mercantil’, *Revista de estudios jurídicos* 9, 2009.

VALLÉS, M., Comentario al artículo 3, en BERCOVITZ, R. (coord.) *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 4ª edición, Tecnos, Madrid, 2017.

VANDOREN, P., ‘The implementation of the TRIPS Agreement’, *Journal of World Intellectual Property* 2(1), 1999.

VANZETTI A., ‘I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali’, *Rivista di Diritto Industriale*, 1994.

VAUNOIS, A., *Des dessins et modèles de fabrique*, A. Chevalier-Marescq, París, 1898.

VAVER, D. (ed.), *Intellectual Property Rights: Critical Concepts in Law, Volume III*, Routledge, Oxon, 2006.

VEGA VEGA, J. A., ‘El método semiótico en la

interpretación y aplicación del Derecho Mercantil. Aproximación’, *Revista de estudios económicos y empresariales* 13, 2000.

VENDRELL CERVANTES, C., ‘Comentario al artículo 14’, ‘Comentario al artículo 15’ y ‘Comentario al artículo 16’, en PALAU RAMÍREZ, F., y PALAO MORENO, G. (Dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.

VICENTE DOMINGO, E., *El Droit de Suite de los artistas plásticos*, Editorial Reus, Madrid, 2007.

VIDARI, E., *Corso di diritto commerciale, Vol. III*, Librajo de la Real Casa, Milán, 1895.

VIGUIÉ, C., ‘La democratización de las impresoras 3D y el Derecho de autor’, *Revue Internationale du Droit d’Auteur* 10, 2014.

VIVAS TESÓN, I., ‘La tutela del diseño industrial por el derecho de autor’, *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial* 30, 2013.

VON LEWINSKI, S., *International copyright law and policy*, Oxford University Press, Oxford, 2008.

WALTERSCHEID, E. G., ‘The Early Evolution of the United States Patent Law: Antecedents (Part 1)’, *Journal of the Patent and Trademark Society* 76, 1994.

WARNER, S.B., ‘The Unesco Universal Copyright Convention’, *Wisconsin Law Review*, 1952.

WOODRING, C., ‘A Designers’ View on the Scope of Intellectual Property Protection’, *American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal* 24, 1996.

XALABANDER, R., ‘The Principle of Appropriate and Proportionate Remuneration for Authors and Performers in Art.18 Copyright in the Digital Single Market Directive. Statutory residual remuneration rights for its effective national implementation’, *InDret Privado. Revista para el Análisis del Derecho* 4, 2022.

XALABARDER, R., ‘The Role of the CJEU in Harmonizing EU Copyright Law’, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2016

ZAMBRINI, M., ‘La protección jurídica del diseño industrial mediante propiedad intelectual en los últimos pronunciamientos jurisprudenciales’, *Pe. i.: Revista de Propiedad Intelectual* 1, 1999.

Jurisprudencia

Jurisprudencia europea

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de junio de 2020, Brompton, C-833/18, ECLI:EU:C:2020:461.

Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 6 de febrero de 2020, Brompton, C-833/18, ECLI:EU:C:2020:79.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de septiembre de 2019, Cofemel, C-683/17, ECLI:EU:C:2019:721.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de julio de 2019, Funke Medien, C-469/17, ECLI:EU:C:2019:623.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de noviembre de 2018, Levola Hengelo, C-310/17, ECLI:EU:C:2018:899.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de agosto de 2018, Renckhoff, C-161/17, ECLI:EU:C:2018:634.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de marzo de 2018, Doceram, C-395/16, ECLI:EU:C:2018:172.

Conclusiones del Abogado General Sr. Henrik Saugmandsgaard Øe, presentadas el 19 de octubre de 2017, Doceram, C-395/16, ECLI:EU:C:2017:779.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de septiembre de 2017, Nintendo, C-24/16 y C-25/16, ECLI:EU:C:2017:724.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 10 de julio de 2014, Apple Store, C-421/13, ECLI:EU:C:2014:2070.

Sentencia del Tribunal General, Sala Segunda, de 23 de octubre de 2013, Viejo Valle/OAMI, T-566/11 y T-567/11, ECLI:EU:T:2013:549.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de junio de 2013, VG Wort, C-457/11 a C-460/11, ECLI:EU:C:2013:426.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de junio de 2012, Donner, C-5/11, ECLI:EU:C:2012:370.

Conclusiones del Abogado General Sr. Niilo Jääskinn, presentadas el 29 de marzo de 2012, Donner, C-5/11, ECLI:EU:C:2012:195.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de mayo de 2012, SAS Institute, C-406/10, ECLI:EU:C:2012:259.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de marzo de 2012, Football Dataco, C-604/10, ECLI:EU:C:2012:115.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de diciembre de 2011, Painer, C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798.

Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de septiembre de 2011, Cassina SpA, C-198/10, ECLI:EU:C:2011:570.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de octubre de 2011, FAPL, C-403/08 y C-429/08, ECLI:EU:C:2011:631.

Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de abril de 2011, Vitra Patente, C-219/09, ECLI:EU:C:2011:265.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de enero de 2011, Flos, C-168/09, ECLI:EU:C:2011:29.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de diciembre de 2010, BSA, C-393/09, ECLI:EU:C:2010:816.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris, C-48/09 P, ECLI:EU:C:2010:516.

Conclusiones del Abogado General Sr. Yves Bot presentadas el 24 de junio de 2010, Flos, C-168/09, ECLI:EU:C:2010:371.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de abril de 2010, Fundación Gala-Salvador Dalí y VEGAP, C-518/08, ECLI:EU:C:2010:191.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2009, Infopaq, C-5/08, ECLI:EU:C:2009:465.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2006, SGAE, C-306/05, ECLI:EU:C:2006:764.

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 30 de junio de 2005, Tod's SpA, C-28/04, ECLI:EU:C:2005:418.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de octubre de 2004, Mag Instrument/OAMI, C-136/02, ECLI:EU:C:2004:592.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, C-456/01 P y C-457/01 P, ECLI:EU:C:2004:258.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, ECLI:EU:C:2003:244.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de abril de 2003, Winward Industries, C-53/01 a C-55/01, ECLI:EU:C:2003:206.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de junio de 2002, Philips/Remington, C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377.

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de junio de 2002, La Bohème, C-360/00, ECLI:EU:C:2002:346.

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de junio de 1999, Butterfly Music, C-60/98, ECLI:EU:C:1999:333.

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 20 de octubre de 1993, Phill Collins, C-92/92 y C-326/92, ECLI:EU:C:1993:847.

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 13 de noviembre de 1990, Marleasing, C-106/89, ECLI:EU:C:1990:395.

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de octubre de 1988, Maxicar, C-53/87, ECLI:EU:C:1988:472.

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 5 de octubre de 1988, Volvo, C-238/87, ECLI:EU:C:1988:477.

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 14 de septiembre de 1982, Keurkoop, C-144/81, ECLI:EU:C:1982:289.

Jurisprudencia francesa

Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 1^a, de 2 de noviembre de 2022 (n° 20/18672).

Sentencia del Tribunal de Grande Instance de París, Chambre 3^a, de 24 de mayo de 2022 (n° 20/03773).

Sentencia de la Cour d'appel de Versailles, Chambre 1^a, de 22 de marzo de 2022 (n° 20/03988).

Sentencia del Tribunal de Grande Instance de París, Chambre 3^a, de 4 de marzo de 2022 (n° 19/14446).

Sentencia del Tribunal de Grande Instance de Paris, Chambre 3^a, de 26 de noviembre de 2021 (n° 18/3669).

Sentencia de la Cour d'appel de París, Pôle 05, Chambre 1^a, de 29 de junio de 2021 (n° 118/2021).

Sentencia del Tribunal de Grande Instance de París de 26 de febrero de 2021 (n° 19/07309).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 7 de octubre de 2020 (n° 18-19.441 - ECLI:FR:CCASS:2020:C100534).

Sentencia del Tribunal de Grande Instance de París, Chambre 3^a, de 6 de agosto de 2020 (n° 18/04056).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 18 de septiembre de 2019 (n° 17-23.253 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00675).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 27 de junio de 2018 (n° 16-86.478 - ECLI:FR:CCASS:2018:CR01447).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 29 de marzo de 2017 (n° 15-10.885 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00462).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 6 de septiembre de 2016 (n° 14-286).

Sentencia del Tribunal de Grande Instance de París, Chambre 3^a, de 18 de septiembre de 2015 (n^o 14/02358).

Sentencia de la Cour d'appel de París, Pôle 5, Chambre 2^a, de 12 de junio de 2015 (*Propriété Intellectuelle* 2015, pg. 454).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 15 mayo 2015 (n^o 14-11.705 - ECLI:FR:CCASS:2015:C100536).

Sentencia de la Cour d'appel de París, Pôle 5, Chambre 1^a, de 12 de mayo de 2015 (n^o 14/00989)

Sentencia de la Cour d'appel de París, Pôle 5, Chambre 1^a, de 7 de abril de 2015 (*JurisData* n^o 2015-008797).

Sentencia de la Cour d'appel de París, Pôle 5, Chambre 2^a, de 30 de enero de 2015 (n^o 13/24509).

Sentencia de la Cour d'appel de París, Pôle 5, Chambre 1^a, de 13 de enero de 2015 (n^o 13/09274).

Sentencia del Tribunal de Grande Instance de París, Chambre 3^a, section 2^a de 24 de octubre de 2014 (*Communication – Commerce électronique* 2015, chronique 8).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 7 de octubre de 2014 (n^o 12-16.844 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO00935)

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 10 de septiembre de 2014 (n^o 13-21996 - ECLI:FR:CCASS:2014:C101030).

Sentencia de la Cour d'appel de París, Pôle 5, Chambre 2^a, de 5 de septiembre de 2014 (n^o 13/08513).

Sentencia del Tribunal de Grande Instance de París, Chambre 3^a, de 22 de mayo de 2014 (*Propriété Intellectuelle* 2014, pg. 53).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 1^a, de 21 de mayo de 2014 (*JurisData* n° 2014- 012530).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 20 de mayo de 2014 (n° 13-10.777 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO00506).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2^a, de 28 de marzo de 2014 (*JurisData* n° 2014-006788)

Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2^a, de 21 febrero de 2014 (*Propriété Intellectuelle* 2014, pg. 53).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 5^a, de 15 de enero de 2014 (*Jurisdata* n° 2014-001706).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 11 de diciembre de 2013 (n° 12-14.030 - ECLI:FR:CCASS:2013:C101437).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2^a, de 6 de diciembre de 2013 (n° 2012/21866).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 26 de noviembre de 2013 (n° 12-81.700 - ECLI:FR:CCASS:2013:CR05365).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Pôle 2, Chambre 1^a, de 6 de noviembre de 2013 (n° 12/02162).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Chambre 2^a, de 25 de octubre de 2013 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2014, n° 999, III, pg. 132).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, 22 de octubre de 2013 (n° 11-28.711 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO01004).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 2 de octubre de 2013 (*Communication – Commerce électronique* 2014, chronique 8).

Sentencia de Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 10 de septiembre de 2013 (n° 12-23.888 - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00784).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2^a, de 31 de mayo de 2013 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2013, n° 989, III, pg. 1381).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2^a, de 19 de abril de 2013 (n° 13/010405).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 1^a, de 5 de junio de 2013 (n° 12/09557).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2^a, de 8 de febrero de 2013 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2013, n° 982, III, pg. 1144).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 29 de enero de 2013 (n° 11-27.351).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 5 de abril de 2012 (n° 10-27.373).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 1^a, de 1 de febrero de 2012 (*Jurisdata* n° 2012-002239).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 31 de enero de 2012 (n° 11-14024).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 13 de diciembre de 2011 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2012, n° 957, III, pg. 180).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2^a, de 18 de noviembre de 2011 (*Propriété Intellectuelle* 2012, pg. 27).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2^a, de 24 de junio de 2011 (*Propriété Intellectuelle* 2011, n° 41, pg. 426).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 1^a, de 8 de junio de 2011 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2011, n° 948, III, pg. 625).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris de 27 de mayo de 2011, Pôle 5, Chambre 2^a, de 27 de mayo de 2011 (n° 09/01115).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 1^a, de 11 de mayo de 2011 (*JurisData* n° 2011-008582).

Sentencia del Tribunal de Grande Instance de Paris, Chambre 3^a, de 11 de enero de 2011 (*Communication – Commerce électronique* 2011, chronique 8).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 5 de octubre de 2010 (n° 09-85695).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 1^a, de 6 de octubre de 2010 (*JurisData* n° 2010-021871).

Sentencia de la Cour d'appel de Rennes de 21 de septiembre de 2010 (n° 10/01338).

Sentencia de la Cour d'appel de Rennes de 15 de diciembre de 2009 (n° 08/08878).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris de 6 de noviembre de 2009 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2010, n° 913, III, pg. 158).

Sentencia del Tribunal de Grande Instance de Paris, Chambre 3^a, Section 1^a, de 6 de octubre de 2009 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2010, n° 909, III, pg. 41).

Sentencia de la Cour d'appel de Rouen de 28 de mayo de 2009 (n° 08/00634).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 21 de octubre de 2008 (n° 07-20.274, *Annales de la propriété industrielle, littéraire et artistique* 2009, pg. 16).

Sentencia de la Cour d'appel de París, Chambre 4^a, de 4 de julio de 2008, n° 06/19104.

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 26 de febrero de 2008 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2008, n° 873, III, pg. 291).

Sentencia de la Cour d'appel de Rennes de 19 de febrero de 2008 (n° 05/03322).

Sentencia de la Cour d'appel de Douai de 3 de abril de 2008 (n° 04/07615).

Sentencia de la Cour d'appel de París de 7 de noviembre de 2007 (n° 06/12991).

Sentencia de la Cour d'appel de París, Chambre 4^a, de 20 de junio de 2007 (n° 04/15432).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 20 de marzo de 2007 (*Propriété Intellectuelle* 2008, pg. 467).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 20 de febrero de 2007 (n° 05-16.683, *Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2007, n° 851, 999, pg. 315).

Sentencia de la Cour d'appel de París, Chambre 4^a, de 15 de diciembre de 2006 (n° 05/08405).

Sentencia de la Cour d'appel de Pau de 4 de septiembre 2006 (*JurisData* n° 06/313400).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Chambre 4^a, de 7 de junio de 2006 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2006, n° 837, III, pg. 619).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Chambre 1^a, de 5 de mayo de 2006 (n° 05/03794).

Sentencia de la Cour d'appel de Agen, Chambre 1^a, de 21 de septiembre de 2005 (n° 04/00704).

Sentencia de la Cour d'appel de Lyon de 4 de mayo de 2005 (n° 01/05672).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 14 de diciembre de 2004 (n° 02-11.604).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris de 6 de febrero de 2004 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2004, n° 791, III, pg. 461).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Chambre 4^a, de 28 de enero de 2004 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2004, n° 785, III, pg. 277)

Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Chambre 4^a, de 17 de enero de 2003 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 2003, n° 765, III, pg. 299).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 26 de marzo de 2002 (n° 99-20.251).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 5 de marzo de 2002 (n° 00-11.844).

Sentencia del Tribunal de Grande Instance de Paris de 23 de enero de 2002 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 202, n° 748, III, pg. 380).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 17 de julio de 2001 (*Propriété Intellectuelle* 2002, n° 3, pg. 65).

Sentencia de la Cour d'appel de Angers de 25 de junio de 2001 (n° 1999/00635).

Sentencia de la Cour d'appel de París, Chambre 4^a, de 25 de septiembre 1996 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 1997 III, pg. 52).

Sentencia de la Cour d'appel de París, Chambre 4^a, de 25 de septiembre de 1996 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 1996, n° 624, III, pg. 52).

Sentencia de la Cour d'appel de París, Chambre 4^a, de 19 de junio de 1996 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 1996, n° 617, III, pg. 473).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, de 13 de febrero de 1996 (*La Semaine juridique Entreprise et affaires*, 1996, I, pg. 562).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 5 de noviembre de 1991 (n° 90-13.528).

Sentencia de la Cour d'appel de Orleans de 8 de febrero de 1990.

Sentencia de la Cour d'appel de París, Chambre 4^a, de 31 de octubre de 1989 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 1990, n° 474, III, pg. 195).

Sentencia de la Cour d'appel de París de 9 de junio de 1988 (*Propriété industrielle – Bulletin Documentaire* 1988 III, pg. 586).

Sentencia de la Cour d'appel de París, Chambre 4^a, de 25 de junio de 1987 (*Cahiers de droit d'auteur* 1988 n° 4, pg. 23).

Sentencia de la Cour d'appel de París, Chambre 4^a, de 25 de mayo de 1981 (*Gazette du Palais* 1981, II, pg. 461).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Chambre 4^a, de 13 de julio de 1976 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1977, pg. 59).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 11 de abril de 1975 (*Recueil périodique Dalloz* 1975, pg. 759).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 9 de octubre de 1974 (*Semaine Juridique, Édition générale* 1976 II, 18311).

Dictamen del Conseil d'État de 21 de noviembre de 1972 (*JurisClasseur Propriété littéraire et artistique* 306, n^o 12).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris de 29 marzo de 1968 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1968, pg. 213).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 22 de junio de 1967 (*Recueil périodique Dalloz* 1968, pg. 241).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Chambre 4^a, 20 de mayo de 1967 (*Juriclasseur Périodique Générale* 1968, II, pg. 15410).

Sentencia de la Cour de Cassation civile, Chambre commerciale, de 23 de marzo de 1965 (*Bulletin des arrêts de la Chambre civile de la Cour de Cassation* 1965 III, pg. 229).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 30 de octubre de 1963 (*Recueil périodique Dalloz* 1964, pg. 678).

Sentencia de la Cour d'appel de Amiens de 4 de mayo de 1962 (*Juriclasseur Périodique* 1962, II, pg. 12821).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 2 de mayo de 1961 (*JurisClasseur périodique* 1961, II, pg. 12242).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Chambre 13^a, de 25 de junio de 1960 (*Juriclasseur Périodique* 1960, II, pg. 11709).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 23 de junio de 1959 (*Recueil périodique Dalloz* 1959, pg. 384).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris, Chambre 1^a, de 1 de abril de 1957 (*Recueil périodique Dalloz* 1957, pg. 43).

Sentencia del Tribunal civil de Sena de 13 de junio de 1939 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire*, 1940/48, pg. 154).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 30 de marzo de 1938 (*Dalloz hebdomadaire*, 1938, pg. 324).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris de 17 de julio de 1936 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1937, pg. 224).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 8 de diciembre de 1934 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1937, pg. 251).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 9 de julio de 1931 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1932, pg. 324).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris de 11 de diciembre de 1929 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1930, pg. 214).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris de 29 de junio de 1929 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1932, pg. 206).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris de 3 de junio de 1927 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1927, pg. 200).

Sentencia de la Cour d'appel de Montpellier de 25 de marzo de 1927 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1928, pg. 294).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris de 22 de enero de 1924 (*Gazette du Palais* 1924, pg. 438).

Sentencia del Tribunal civil de Sena de 19 de julio de 1921 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1922, pg. 62).

Sentencia de la Cour d'appel de Amiens de 20 de abril de 1912 (*Gazette du Palais* 1912 II pg. 529).

Sentencia de la Cour d'appel de Douai, Chambre 1^a, de 6 de febrero de 1911 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire*, 1911, pg. 225).

Sentencia de la Cour d'appel de París de 11 de marzo de 1909 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1909, pg. 234).

Sentencia del Tribunal correctionnel de Sena de 23 de mayo de 1907 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1908, pg. 28).

Sentencia del Tribunal civil de París de 26 de enero de 1906 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire*, 1907, pg. 119).

Sentencia de la Cour d'appel de París, de 25 de octubre de 1905 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire*, 1906, pg. 71).

Sentencia del Tribunal civil de Sena de 10 de febrero de 1905 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire*, 1905, pg. 352).

Sentencia de la Cour d'appel de Angers de 19 de enero de 1904 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire*, 1904, pg. 66).

Sentencia del Tribunal correctionnel del Sena de 9 de diciembre de 1903 (*Recueil périodique Dalloz* 1905, II, pg. 415).

Sentencia del Tribunal civil de París de 25 de mayo de 1903 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1904, pg. 93).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 27 de enero de 1903 (*Recueil Périodique Dalloz* 1903, I pg. 488).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 3 de marzo de 1898 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1899, pg 72).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris de 21 de enero de 1892 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire* 1894, pg. 48).

Sentencia del Tribunal civil de Sena de 20 de junio de 1891 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1894, pg. 51).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 14 de junio de 1891 (*Recueil Sirey* 1891, I, pg. 493).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 17 de enero de 1882 (*Dalloz périodique* 1883, 1, pg. 119).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, de 25 de noviembre de 1881 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1882, pg. 133).

Sentencia del Tribunal de Lunéville de 21 de abril de 1880 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire*, 1880, pg. 235).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris de 15 de marzo de 1879 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1879, pg. 360).

Sentencia del Tribunal de Paris de 22 de abril de 1875 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1883, pg. 206).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris de 18 de agosto de 1868 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1869, pg. 193).

Sentencia de la Cour de Cassation de 30 de diciembre de 1865 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire* 1867, pgs. 51-52).

Sentencia del Tribunal de Paris de 23 de julio de 1865 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire* 1867, pg. 49).

Sentencia de la Cour de Cassation, Chambre civile, de 8 de junio de 1860 (*Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire* 1860, pg. 94).

Sentencia de la Cour de Cassation de 21 de julio de 1855 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1856, pg. 76).

Sentencia de la Cour d'appel de Paris de 3 de agosto de 1854 (*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* 1855, pg. 32).

Sentencia de la Cour de Cassation de 5 de brumario de XIII (11 de abril de 1804).

Jurisprudencia española

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, de 24 de febrero de 2023 (núm. 184/2023).

Sentencia del a Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 14 de septiembre de 2022 (Roj: SAP B 9871/2022 - ECLI:ES:APB:2022:9871).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Islas Baleares, Sección 5ª, de 21 junio de 2022 (Roj: SAP IB 1496/2022 - ECLI:ES:APIB:2022:1496).

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, Sección 8ª, de 14 de febrero de 2022 (Roj: SJM B 92/2022 - ECLI:ES:JMB:2022:92).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 1ª, de 25 de noviembre de 2021 (Roj: SAP O 3836/2021 - ECLI:ES:APO:2021:3836).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 26 de mayo de 2021 (Roj: SAP B 5954/2021 - ECLI:ES:APB:2021:5954).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 21 de mayo de 2021 (Roj: SAP M 4602/2021 - ECLI:ES:APM:2021:4602).

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 16 de febrero de 2021 (Roj: STS 497/2021, ECLI:ES:TS:2021:497).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 19 de junio de 2020 (Roj: SAP M 15969/2020 - ECLI:ES:APM:2020:15969).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, de 16 abril de 2020 (Roj: SAP V 3581/2020 - ECLI:ES:APV:2020:3581).

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Valencia, Sección 3ª, de 13 marzo 2020 (Roj: SJM V 947:2020; ECLI:ES:JMV:2020:947).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 6 de marzo de 2020 (Roj: SAP B 2644/2020 - ECLI:ES:APB:2020:2644).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 25 de febrero de 2020 (Roj: SAP B 1094/2020 - ECLI:ES:APB:2020:1094).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 26 de abril de 2019 (Roj: SAP B 4105/2019 - ECLI:ES:APB:2019:4105).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, Sección 3ª, de 20 de noviembre de 2017 (Roj: SAP BU 1059/2017 - ECLI:ES:APBU:2017:1059).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 15 de septiembre de 2017 (Roj: SAP M 14041/2017, ECLI:ES:APM:2017:14041).

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Palma, de 5 de marzo de 2017 (Roj: SJM IB 2039/2017 - ECLI:ES:JMIB:2017:2039).

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, de 9 de enero de 2014 (Roj: SJM M 5/2014 - ECLI:ES:JMM:2014:5).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 16 de septiembre de 2013 (Roj: SAP M 13453/2013 - ECLI:ES:APM:2013:13453).

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia, de 1 de julio de 2013 (Roj: SJM MU 688/2013 - ECLI:ES:JMMU:2013:688).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección 3ª, de 29 de abril de 2013 (Roj: SAP CS 758/2013 - ECLI:ES:APCS:2013:758).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 1ª, de 22 de febrero de 2013 (ECLI:ES:APA:2013:365).

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 27 de septiembre de 2012 (Roj: STS 6196/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6196).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 4ª, de 4 de mayo de 2012 (Roj: SAP GC 1495/2012 - ECLI:ES:APGC:2012:1495).

Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 4ª, de 30 de diciembre de 2011 (Roj: SAP C 3850/2011 - ECLI:ES:APC:2011:3850).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, Sección 1ª, de 13 de diciembre de 2011 (Roj: SAP SA 805/2011 - ECLI:ES:APSA:2011:805).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 15 de septiembre de 2011 (Roj: SAP B 13679/2011 - ECLI:ES:APB:2011:13679).

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 5 de abril de 2011 (Roj: STS 2456/2011 - ECLI:ES:TS:2011:2456).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 27 de enero de 2011 (Roj: SAP B 13933/2011 - ECLI:ES:APB:2011:13933).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, de 10 de enero de 2011 (Roj: SAP V 259/2011 - ECLI:ES:APV:2011:259).

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid, de 5 de marzo de 2010 (Roj: SJM M 179/2010 - ECLI:ES:JMM:2010:179).

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid, de 10 de febrero de 2010 (Roj: SJM M 152/2010 - ECLI:ES:JMM:2010:152).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, sección 3ª, de 18 de septiembre de 2009 (Roj: SAP GR 1232/2009 - ECLI:ES:APGR:2009:1232).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Sección 2ª, de 20 de abril de 2009 (Roj: SAP SS 331/2009 - ECLI:ES:APSS:2009:331).

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, de 8 de abril de 2009 (Roj: SJM A 136/2009 - ECLI:ES:JMA:2009:136).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 2 de julio de 2008 (Roj: SAP B 7766/2008 - ECLI:ES:APB:2008:7766).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 13 de mayo de 2008 (Roj: SAP M 7496/2008 - ECLI:ES:APM:2008:7496).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, sección 4ª, de 5 de febrero de 2008 (Roj: SAP BI 512/2008 - ECLI:ES:APBI:2008:512).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 17ª, de 3 de diciembre de 2007 (Roj: SAP M 17395/2007 - ECLI:ES:APM:2007:17395).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 14 de septiembre de 2006 (Roj: SAP M 18300/2006 - ECLI:ES:APM:2006:18300).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4ª, de 24 de abril de 2006 (Roj: SAP MU 524/2006 - ECLI:ES:APMU:2006:524).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 14ª, de 17 de noviembre de 2004 (Roj: SAP M 14700/2004 - ECLI:ES:APM:2004:14700).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 13ª, de 28 de mayo de 2003 (Roj: SAP M 6307/2003 - ECLI:ES:APM:2003:6307).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 24 de abril de 2003 (Roj: SAP B 3466/2003 - ECLI:ES:APB:2003:3466).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 28 de mayo de 1999 (Roj: SAP B 5453/1999 - ECLI:ES:APB:1999:5453).

Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1998 (*Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia* 1998\971).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 13 de junio de 1997 (*Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia* 1997\1732).

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de mayo de 1997 (*Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia* 1997\1138).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 24 de julio de 1996.

Auto de 13 de mayo de 1996 de la Audiencia Provincial de Alicante (*Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia* 1996\1023).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 25 de abril de 1996 (*Revista Jurídica de Cataluña* 1997, pg. 84).

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 30 de enero de 1996 (*Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia* 1996\540).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria de 29 de diciembre de 1995 (*Revista General de Derecho*, 1997, pg. 11091).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de diciembre de 1994 (*Revista General de Derecho* 1996, pg. 7017).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 21ª, de 11 de noviembre de 1994.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 9 de diciembre de 1993 (*Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* 16, 1994-1995, 1996, pg. 571).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2 de junio de 1993.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 26 de octubre de 1992 (Roj: STS 797-/1992 - ECLI:ES:TS:1992:7972).

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 34 de Barcelona de 21 de enero de 1992 (*Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia* 1992\8286).

Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 1973 (*Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia* 1973\2745).

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 7 de julio de 1966 (Roj: STS 270/1966 - ECLI:ES:TS:1966:270).

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 23 de octubre de 1957 (Roj: STS 1526/1957 - ECLI:ES:TS:1957:1526).

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 13 de junio de 1952 (Roj: STS 1849/1952 - ECLI:ES:TS:1952:1849).

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 21 de junio de 1910 (Roj: STS 835/1910 - ECLI:ES:TS:1910:835).

Jurisprudencia italiana

Sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile I, de 15 de junio de 2022, n. 19335.

Sentencia de la Corte de Cassazione, Sezione penale III, de 10 de junio de 2022, n. 30289.

Sentencia del Tribunale de Milán, Sezione specializzata in materia di impresa, de 25 de febrero de 2022, n. 1679.

Sentencia del Tribunale de Milán, Sezione specializzata in materia di impresa, de 19 de abril de 2021, n. 3193.

Sentencia de la Corte d'Apello de Milán, Sezione specializzata in materia di impresa, de 25 de enero de 2021, n. 493.

Sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile I, de 29 de mayo de 2020, n. 10300.

Sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile, de 30 de abril de 2020, n. 8433.

Sentencia del Tribunale de Milán, Sezione XIV, de 20 de noviembre de 2019.

Sentencia de la Corte d'Apello de Turín, Sezione specializzata in materia di impresa, de 16 de septiembre de 2019, n. 1509.

Sentencia de la Corte d'Apello de Turín, Sezione specializzata in materia di impresa, de 17 de abril de 2019, n. 677.

Sentencia del Tribunale de Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, de 20 de febrero de 2019.

Sentencia del Tribunale de Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, de 13 de febrero de 2019, n. 3365.

Sentencia del Tribunale de Turín, Sezione specializzata in materia di impresa, de 31 de enero de 2019, n. 482.

Sentencia del Tribunale de Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, de 17 de enero de 2019, n. 148.

Sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione di lavoro, de 9 de mayo de 2018, n. 11163.

Sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile I, de 12 de enero de 2018, n. 658.

Sentencia del Tribunale de Milán de 22 de noviembre de 2017, n. 11766.

Sentencia de la Corte de Cassazione, Sezione penale III, de 5 de octubre de 2017, n. 2402.

Sentencia del Tribunale de Milán de 14 de junio de 2017.

Sentencia de la Corte d'Appello de Milán, Sezione I, de 5 de mayo de 2017, n. 1893.

Sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile I, de 23 de marzo de 2017, n. 7477.

Sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile I, de 13 de noviembre de 2015, n. 23292.

Sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile I, de 29 de octubre de 2015, n. 22118.

Sentencia del Tribunale de Bologna, Sezione IV, de 19 de marzo de 2015, n. 932.

Sentencia del Tribunale de Turín de 5 de noviembre de 2013.

Sentencia del Tribunale de Roma, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 4 de noviembre de 2013, n. 21935.

Sentencia del Tribunale de Milán de 7 de febrero de 2013.

Sentencia del Tribunale de Florencia, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 24 de septiembre de 2012, n. 3114.

Sentencia del Tribunale de Milán, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 13 de septiembre de 2012, n. 9917.

Sentencia del Tribunale de Milán, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 12 de septiembre de 2012, n. 9906.

Sentencia del Tribunale de Bologna de 11 de septiembre de 2012 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2012, pg. 797).

Sentencia del Tribunale de Bologna, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 12 de junio de 2012, n. 1686.

Sentencia del Tribunale de Florencia, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 10 de octubre de 2011.

Sentencia del Tribunale de Turín, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 13 de septiembre de 2011 (*Il Foro Italiano* 2012, I, pg. 2546).

Sentencia del Tribunale de Bari, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 31 de enero de 2012, n. 381.

Sentencia del Tribunale de Milán de 7 de julio de 2011 (*Rivista di Diritto Industriale* 2011, II, pg. 308).

Sentencia del Tribunale de Milán de 28 de abril de 2011 (*Rivista di Diritto Industriale* 2011, II, pg. 308).

Sentencia de la Corte d'Apello de Venecia de 7 de abril de 2011, n. 823.

Sentencia del Tribunale de Florencia, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 26 de abril de 2011.

Sentencia del Tribunale de Florencia de 4 de abril de 2011 (*Rivista di Diritto Industriale* 2012, pg. 308).

Sentencia del Tribunale de Roma, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 12 de enero de 2011, n. 457.

Sentencia del Tribunale de Venecia de 15 de diciembre de 2010 (*Rivista di Diritto Industriale* 2011, II, pg. 312).

Sentencia del Tribunale de Roma, Sezione IX, de 27 de octubre de 2010, n. 22030.

Sentencia del Tribunale de Milán, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 23 de septiembre de 2010, n. 10837.

Sentencia del Tribunale de Turín, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 18 de junio de 2010.

Sentencia del Tribunale de Milán, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 26 de mayo de 2010 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2011, pg. 928).

Sentencia del Tribunale de Milán de 22 de abril de 2010 (*Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale* 5643).

Sentencia del Tribunale de Milán de 22 de febrero de 2010 (*Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale* 5636/1-2).

Sentencia del Tribunale de Florencia de 16 de febrero de 2010 (*Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale* 2010, pg. 1394).

Sentencia del Tribunale de Milán de 28 de mayo de 2009 (*Il Diritto Industriale* 2009, pg. 309).

Sentencia del Tribunale de Bolonia de 30 de marzo de 2009.

Sentencia del Tribunale de Milán de 30 de abril de 2009 (*Il Diritto Industriale* 2009, pg. 309).

Sentencia del Tribunale de Monza de 15 de julio de 2008 (*Il Diritto Industriale*, 2008, pg. 581).

Sentencia del Tribunale de Bologna de 2 de julio de 2008 (*Il Foro Italiano* 2009, pg. 99).

Sentencia del Tribunale de Milán de 20 de junio de 2008 (*Giurisprudenza annotata di diritto industriale* 2008, pg. 968).

Sentencia del Tribunale de Roma, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 26 de marzo de 2008, n. 6542.

Sentencia del Tribunale de Venecia de 19 de octubre de 2007 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2009, pg. 1271).

Sentencia del Tribunale de Milán de 8 de febrero de 2007 (*Rivista di Diritto Industriale* 2007, II, pg. 40).

Sentencia del Tribunale de Milán de 29 de diciembre de 2006 (*Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale* 5125/2-3).

Sentencia del Tribunale de Milán de 28 de noviembre de 2006 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2007, pg. 1004).

Sentencia de la Corte d'Apello de Milán de 21 de noviembre de 2006 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2010, pg. 632).

Sentencia del Tribunale de Venecia de 9 de junio de 2006 (*Le Sezioni Specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale-Rassegna di giurisprudenza*, 2006 I-II, 254, pg. 387).

Sentencia del Tribunale de Milán de 29 de marzo de 2005 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2005, pg. 640).

Sentencia del Tribunale de Venecia, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, de 21 de diciembre de 2004.

Sentencia del Tribunale de Turín de 17 de diciembre de 2004 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2005, pg. 603).

Sentencia del Tribunale de Milán de 30 de noviembre de 2004 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2005, pg. 590).

Sentencia del Tribunale de Bologna de 3 de agosto de 2004 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2005, pg. 590).

Sentencia del Tribunale de Milán de 31 de diciembre de 2003.

Sentencia del Tribunale de Bari de 27 de octubre de 2003 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2005, pg. 1027).

Sentencia del Tribunale de Florencia de 6 de agosto de 2003 (*Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 2004, pg. 770).

Sentencia del Tribunale de Roma de 1 de noviembre de 2002, n. 36887.

Sentencia del Tribunale de Monza de 16 de julio de 2002 (*Il Diritto Industriale* 2003, pg. 55).

Sentencia del Tribunale de Monza de 23 de abril de 2002 (*Il Diritto d'Autore* 2002, pg. 433).

Sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile I, de 7 de diciembre de 1994 (*Il Diritto d'Autore* 1996, pg. 410).

Sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione civile I, de 5 de julio de 1990 (*Il Diritto d'Autore* 1991, pg. 67).

Sentencia del Tribunale de Florencia de 20 de octubre de 1988 (*Il Diritto d'Autore* 1988, pg. 455).

Sentencia de la Corte d'Apello de Milán de 19 de julio de 1985 (*Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale* 1985, pg. 2005).

Sentencia de la Corte di Cassazione de 26 de junio de 1980, n. 4006 (*Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale* 1980, pg. 61).

Sentencia de la Corte di Cassazione, Sezione criminale, de 27 de enero de 1977 (*Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale* 1978, pg. 99).

Sentencia de la Corte di Cassazione del 10 de octubre de 1975 (*Giurisprudenza comparata di Diritto Internazionale privato* 1978, pg. 3).

Sentencia del Tribunale de Milán de 4 de octubre de 1973 (*Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale* 1973, pg. 396).

Sentencia de la Corte di Cassazione de 22 de octubre de 1956 (*Il Faro Italiano* 1957, 80, pg. 586).

Sentencia de la Corte di Cassazione de 18 de junio de 1938 (*Il Faro Italiano* 1939, I, pg. 1642).

Sentencia de la Corte di Cassazione de 20 de diciembre de 1937 (*Il Foro Italiano* 1938, pg. 562).

Sentencia de la Corte d'Apello de Milán de 22 de octubre de 1935 (*Il Diritto d'Autore* 1936, pg. 44).

Sentencia de la Corte d'Apello de Brescia de 12 de diciembre de 1933 (*Rivista della Proprietà Intellectuale e Industriale* 1933, pg. 330).

Sentencia la Corte d'Apello de Milán de 17 de julio de 1933 (*Rivista della Proprietà Intellectuale e Industriale* 1933, pg. 305).

Sentencia de la Corte di Cassazione de 25 de enero de 1933 (*Il Diritto d'Autore*, 1934, pg. 46).

Sentencia de la Corte di Cassazione de 26 de enero de 1932 (*Il Faro Italiano* 1932, 57, pg. 868).

Sentencia de la Corte di Cassazione de 19 de diciembre de 1931 (*Il Faro Italiano* 1932, 57, pg. 868).

Sentencia de la Corte d'Apello de Milán de 17 de septiembre de 1914 (*Il Foro Italiano* 1914, 39(2), pg. 541).

Sentencia de la Corte di Cassazione de Turín de 21 de noviembre de 1903 (*Il Foro Italiano* 1905, 301, pg. 171).

Sentencia de la Corte di Cassazione de 7 de junio de 1900 (*Giurisprudenza Italiana* 1900, 1(1), pg. 952).

Sentencia de la Corte di Cassazione de Turín de 20 de julio de 1894 (*Monitore dei tribunali* 1895, pg. 663).

Sentencia de la Corte d'Apello de Milán de 17 de agosto de 1889 (*Monitore dei tribunali* 1889, pg. 891).

Jurisprudencia de otros países

Sentencia del Supremo Tribunal de Justiça de 15 de enero de 2020, n. 268/13.2YHLSB.L1.S1 (Portugal)

Sentencia de Apelación de Lisboa de 21 de febrero de 2017, processo 268/13.2YHLSB.L1-7 (Portugal).

Sentencia del Tribunal da Relação de Lisboa de 21 de febrero de 2017, n. 268/13.2YHLSB.L1-7.

Sentencia del Bundesgerichtshof de 22 de enero de 2015 - I ZR 107/13 'Exzenterzähne' GRUR 2015, 909) (Alemania).

Sentencia del Bundesgerichtshof de 13 de noviembre de 2013 - I ZR 143/12 'Geburtstagszug' (GRUR 2014, 175) (Alemania).

Sentencia del Bundesgerichtshof de 12 de mayo de 2011 - I ZR 53/10, 'Seilzirkus' (GRUR 2012, 58) (Alemania).

Sentencia *Lucasfilm v. Ainsworth* [2008] EWHC 1878 (Ch), affirmed by [2011] UKSC 39 (Reino Unido).

Sentencia *George Hensher Ltd v. Restawile Upholstery (Lancs) Ltd* [1975] RPC 31 (HL) (Reino Unido).

Sentencia *King Features Syndicate Inc. and Betts v. O & M Kleeman Ltd* [1941] AC 417 (Reino Unido).

Sentencia *Burge v. Swarbrick* (2007) 232 CLR 336 (Australia).