

LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL EN LA ENCRUCIJADA ENTRE EL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DERECHO CONTRA COMPETENCIA DESLEAL

Ecaterina Anca Stamate

TESI DOCTORAL UPF / 2017

DIRECTOR DE LA TESI

Dr. José Ramón Salelles Climent

ÀREA DE DRET MERCANTIL



*A mi familia,
gracias por acompañarme en este largo camino*

Agradecimientos

Llegada al final de este largo camino quiero expresar mi agradecimiento a todos aquellos que me brindaron su apoyo para poder llevar a cabo este trabajo.

En primer lugar, quiero agradecer al Dr. José Ramón Salelles, mi tutor, por aceptar dirigir mi tesis y guiarme hacia su realización. Sus consejos y reflexiones me han ayudado a ver el trabajo de una perspectiva mucha más amplia y plantearme dudas que han enriquecido mucho la investigación. Sin su ayuda y disponibilidad nunca hubiera podido finalizar el trabajo. Asimismo, me gustaría dar las gracias al Dr. José Massaguer, quien al principio del doctorado me guió en el enfoque de la investigación y de su objeto, así como las fases iniciales de la misma. También, quiero expresar mi agradecimiento al personal administrativo del Doctorado en Derecho Patrimonial de la Universidad Pompeu Fabra, en especial a Adela Mulà y Lluïsa Gracia, cuya amabilidad y ayuda durante estos años me han permitido poder gestionar todos los trámites administrativos.

En segundo lugar, quisiera mencionar que no hubiera podido empezar esta investigación sin la ayuda recibida por parte de la Generalitat de Catalunya a través de la beca para cursos de doctorado ADQUA. Mi agradecimiento por tal ayuda han sido un estímulo constante para acabar un día esta investigación y justificar el sentido de una beca doctoral financiada con dinero público.

Por último, quería dar las gracias al personal de la Biblioteca de la Comisión Europea que en estos últimos años me han permitido continuar mi investigación, así como a todos aquellos amigos y por supuesto a mi familia que me han apoyado y acompañado incondicionalmente a lo largo de este trabajo hasta su finalización.

Resumen

El sistema de protección del diseño industrial representa una de las cuestiones más debatidas en el ámbito del Derecho de propiedad industrial, un debate estrechamente vinculado a su discutida naturaleza jurídica, así como a la propia definición del mismo. El presente trabajo tiene como objeto principal examinar los diferentes tipos de protección que pueden incidir sobre un diseño industrial, concretamente la protección conferida por el derecho de diseño español y comunitario, por el derecho de autor y por el derecho de competencia desleal, así como las implicaciones que tiene la acumulación de estos tipos de protección sobre el mismo diseño industrial. Dada la importancia cada vez mayor que tienen los diseños industriales para los empresarios y para los consumidores, presenta interés analizar en detalle cuales son las implicaciones practicas y teóricas que supone la acumulación de diferentes tipos de derechos sobre el mismo bien intangible que es el diseño industrial

Abstract

The legal protection of the industrial design represents one of the most debated issues in the field of industrial property law, a debate closely linked to its disputed legal nature as well as its own definition. The main purpose of this work is to examine the different types of protection that may affect an industrial design, namely the protection conferred by the Spanish and Community design right, by copyright and by the law of unfair competition the implications of the accumulation of these types of protection on the same industrial design. Given the increasing importance of the industrial designs for entrepreneurs and consumers, it is interesting to analyze in detail what are the practical and theoretical implications of the accumulation of different types of rights on this particular intangible asset that is the industrial design.

INTRODUCCIÓN

1.- Justificación del objeto de la investigación

La protección del diseño constituye una de las materias especialmente debatidas en el ámbito del Derecho de propiedad intelectual e industrial. Aunque no sea un problema nuevo, la proliferación de las formas de protección de las creaciones intelectuales o industriales y la consiguiente superposición potencial de derechos sobre una misma creación intangible, unida a la creciente relevancia que el diseño ha adquirido en la comercialización de los productos, han contribuido indudablemente a reavivar el debate sobre la protección del diseño.

Debido a la naturaleza del diseño que se sitúa entre la producción industrial y el arte, se habían ido perfilando dos aproximaciones diferentes a la protección jurídica que se debe reconocer al diseño: una que trata de aproximar esta figura a la Propiedad Industrial, en particular al derecho de patentes, partiendo de la premisa de que el objeto en cuestión está destinado a cumplir unos fines muy utilitarios y además es creado mediante procesos industriales; y otra que trata de asimilarlo al derecho de autor, basándose principalmente en el hecho de que el diseño es el resultado de un esfuerzo intelectual de su creador. En función de la concepción sobre la naturaleza del diseño industrial, algunos ordenamientos jurídicos reconocieron al diseño solo un tipo especial de protección a través del derecho de autor (por ejemplo, Grecia), mientras otros optaron por la protección a través del derecho de patentes como patente de diseño (por ejemplo, Estados Unidos). Ante las dificultades de encaje de la naturaleza del diseño industrial, en muchos ordenamientos jurídicos se ha planteado la posible acumulación de las diferentes formas de protección, perfilándose así tres sistemas: uno de acumulación absoluta, uno de acumulación parcial y otro de no acumulación.

De esta manera, algunos ordenamientos jurídicos como el francés, basándose en la teoría de la “*unidad del arte*”, prefirieron no distinguir entre las finalidades utilitarias y artísticas del diseño industrial, y reconocieron como posible la acumulación absoluta de la protección ofrecida por el derecho de autor con aquella conferida por el derecho de diseño. Esta solución no ha sido acogida en otros ordenamientos jurídicos que, como el alemán, prefirieron un sistema de acumulación parcial de la protección conferida por el derecho de autor con la conferida por el derecho de diseño, pero únicamente en aquellos

casos en que el diseño reuniera una serie de requisitos, diferentes en cada ordenamiento jurídico, pero generalmente relacionados con la exigencia de un esfuerzo creativo o, de la preponderancia del aspecto artístico sobre el aspecto utilitario del diseño. Esta exigencia se explica porque la protección por el derecho de autor se considera, en general, mucho más generosa en relación con la duración de la protección y las formalidades necesarias para reconocerla. En este sentido se distingue el diseño de las obras de artes aplicadas a la industria y de las obras artísticas, pudiendo únicamente acumular ambos tipos de protección las obras de artes aplicadas, ya que se considera que pueden reunir tanto las características de las obras artísticas como las de los diseños. En cambio, algunos ordenamientos como el italiano no han aceptado que sobre el mismo diseño confluya más de un sistema de protección, considerándose que el diseño podía ser protegido por el derecho de autor solo si la naturaleza artística del diseño pudiera separarse de la naturaleza utilitaria del diseño.

Además de la protección por el derecho de autor y el derecho de patentes, en algunos ordenamientos jurídicos se reconoció que el diseño podría ser protegido a través del derecho contra la competencia desleal (por ejemplo, en los Países Bajos). Asimismo, con la expansión del uso de formas tridimensionales como marcas, se ha replanteado de nuevo el alcance de la protección como marcas de los diseños.

Todas estas diferencias en cuanto a la protección del diseño se han reflejado también en los foros internacionales a la hora de incluir la protección de los diseños industriales en los principales tratados internacionales que regulan la propiedad industrial e intelectual. Así, el Convenio de París de 1883 incluye en su Artículo 1, segundo párrafo, los dibujos y los modelos entre las diferentes categorías que integran la propiedad industrial, mientras que el artículo *5quinquies* regula específicamente los diseños industriales, aunque sin incluir una definición de lo que se podría proteger como diseño en el marco del Convenio de París, o cual sería la relación con el Convenio de Berna de 1886 sobre la Protección de las Obras Artísticas y Literarias.

Este tratado internacional que es el corolario del Convenio de París en el área de la protección internacional de la propiedad intelectual también incluye los diseños en la enumeración no exhaustiva de obras literarias y artísticas con el nombre de “*obras de artes aplicadas a la industria*”, aunque su artículo 2(7) deja a los Estados parte del Convenio la libertad de decidir el tipo de protección que desean reconocer a los diseños, pudiendo acordar, si así lo desean, uno o más tipos de protección. No obstante, como el

problema de la acumulación de formas de protección generaba soluciones sumamente divergentes entre los Estados parte, el Convenio prevé la posibilidad de sustituir el principio de trato nacional, que constituye el principio rector del Convenio de Berna, por el principio de reciprocidad para la protección de los diseños.

Como ninguno de los sistemas de protección existentes ofrecía una respuesta adecuada a la naturaleza del diseño y aún menos a la cuestión de los intereses a proteger, se empezó a perfilar la idea de crear un sistema de protección especial para el diseño.

Así, surgido de la necesidad de armonizar las normas de los Estados miembros de la UE para la creación del mercado único europeo, este sistema propio de protección del diseño tomó forma primero con la Directiva 98/71/CE sobre el diseño industrial de 13 de octubre de 1998 (en adelante, abreviado como "DD") que ha armonizado el derecho del diseño industrial en los Estados miembros de la UE, y más tarde con la creación de un diseño comunitario mediante el Reglamento 6/2002 sobre el diseño comunitario de 12 de diciembre de 2001 (en adelante, abreviado "RDC"). Este nuevo sistema ha introducido una definición del diseño diferente de la existente hasta entonces y unos requisitos de protección del diseño diferentes de los aplicables para la protección del diseño por el derecho de autor y el derecho de patentes. Aun así, dada esta naturaleza híbrida del diseño, el problema de la posible acumulación de protecciones sobre el mismo diseño sigue subsistiendo.

La DD ha intentado resolver este problema y ha introducido en su artículo 16 el principio de la acumulación de la protección del diseño junto con la de otras modalidades de protección. De este modo, la protección específica del diseño se entiende sin perjuicio de la que puede recaer sobre el mismo por otras disposiciones de Derecho comunitario o de derecho interno, relativas a diseños no registrados, marcas u otros signos distintivos, patentes y modelos de utilidad, derecho de autor, responsabilidad civil o competencia desleal. Además, el artículo 17 de la DD ha previsto expresamente la posible acumulación de la protección del derecho de diseño con el derecho de autor, pero ha dado libertad a cada Estado miembro para determinar el alcance de dicha acumulación, ya que en otras áreas de Derecho -como las relacionadas con el derecho de autor- no ha existido armonización, con lo que la discusión sobre el sistema de acumulación en los Estados miembros sigue plenamente vigente.

El problema de la protección del diseño y su naturaleza híbrida también ha sido objeto de importantes debates doctrinales y jurisprudenciales en el ordenamiento español, a los que en parte ha contribuido también una normativa que no ha hecho más que acentuar la diferencia entre la naturaleza artística y la naturaleza utilitaria del diseño. De este modo, el debate sobre la acumulación de la protección con el derecho de autor ha conocido, – al igual que en otros ordenamientos jurídicos-, una división entre los defensores del sistema de acumulación absoluta y del sistema de acumulación parcial.

Con la adopción de la Ley española sobre el diseño industrial de 7 de julio de 2003 (en adelante, abreviada como la "LDI") que transpuso en el ordenamiento español las normas de la Directiva sobre diseño, se introdujo en el ordenamiento español el nuevo enfoque propio de diseño que la Directiva sobre diseño había creado a través de una definición y requisitos de protección propios para el diseño, diferentes de los existentes hasta ese momento. Además, la Disposición Adicional Décima de la LDI reconoció expresamente la acumulación de la protección ofrecida por el derecho de propiedad industrial con la ofrecida por el derecho de propiedad intelectual. Aunque esta disposición se refiere sólo a la acumulación con el derecho de autor, en algunos casos en los que no se puede invocar las normas de propiedad intelectual o industrial para proteger un diseño, es posible que el creador de ese diseño intente invocar la protección conferida por las normas contra competencia desleal para asegurar una mejor protección. Además de la protección del diseño por la normativa nacional, el RDC ha establecido un nuevo tipo de protección para el diseño no registrado que tiene efectos en todos los Estados miembros de la Unión, y por consiguiente también en España.

Se dan por tanto las condiciones para que sobre un mismo diseño se superpongan diferentes tipos de protección. Si bien la acumulación de derechos sobre el mismo bien inmaterial no es en sí misma negativa, puede acabar creando una nueva situación de monopolio una vez éste ya había caducado, o/y restringiendo la libre competencia en el mercado. Es por esta razón que en la decisión sobre la acumulación de varios tipos de protección, se debe hacer una valoración justa y equitativa de los diferentes intereses en juego: el interés del creador del diseño, el interés de los restantes competidores, el interés de los consumidores de los productos con diseño y el interés económico general en preservar un mercado de libre competencia.

Estos diferentes intereses se reflejan en los distintos tipos de protección que pueden incidir sobre el diseño. Por eso interesa analizar en detalle cómo se protege el diseño por

los diferentes tipos de protección que pueden incidir sobre el mismo. Particularmente, resulta de interés estudiar si el nuevo concepto de diseño *sui generis* introducido por la regulación del diseño propuesta por la Unión Europea, ha tenido alguna repercusión sobre el sistema de acumulación y especialmente si se puede hablar de una armonización del sistema de acumulación del derecho de diseño con el derecho de autor y en qué medida la teoría de la unidad del arte es todavía de aplicación o, al contrario, se puede decir que el sistema que prevalece es el de la acumulación parcial.

2.- Objeto de la investigación

El objeto investigación de la presente tesis recae sobre los diferentes tipos de protección de que puede gozar el diseño, concretamente la protección conferida por el derecho de diseño, por el derecho de autor y por el derecho contra la competencia desleal, así como la relación existente entre estas diferentes formas de protección.

A pesar de su relevancia para la protección del diseño, no se aborda en este trabajo la protección conferida por el derecho de marca, aunque se atiende puntualmente a sus implicaciones en relación con los otros tipos de protección analizados en el trabajo. Así, se ha optado por tratar de manera transversal la protección del diseño por el derecho de marca a lo largo de los capítulos dedicados a la protección del diseño, prescindiendo por consiguiente de dedicarle un capítulo especial y separado a esta cuestión. Esto es particularmente perceptible, por ejemplo, en el caso de la doctrina de la funcionalidad, que ha sido aplicada tanto en el derecho de marcas como en el derecho de diseño, en el derecho de autor y en el derecho contra la competencia desleal, aunque con enfoques diferentes.

Igualmente, conviene clarificar desde el inicio que este trabajo centra su atención en las cuestiones de orden sustancial implicadas en la protección del diseño, excluyendo del mismo las de índole procesal derivadas de la protección del diseño por las diferentes áreas de derecho implicadas.

Como hemos dicho antes, detrás de cada tipo de protección subsisten diferentes intereses de naturaleza diversa que se reflejan en la manera en que el diseño se define, en los requisitos de protección, así como en el alcance de la protección. Una justa valoración y equilibrio entre estos diferentes intereses es necesaria al decidir la acumulación de las

diferentes formas de protección y evitar así la formación de monopolios y desequilibrios en el mercado. Por esta razón, al analizar cada tipo de protección de la que puede gozar el diseño tendremos en cuenta en este trabajo los intereses que subyacen tras las diferentes opciones acogidas por el legislador al regular el diseño.

En esta alineación argumentativa, un primer capítulo se dedicará a analizar el origen de la protección del diseño, el fundamento de la protección del diseño y los problemas que ha planteado su naturaleza jurídica. En particular, se analizarán en este primer capítulo las diferentes formas de protección que ha conocido el diseño debido a su naturaleza híbrida. Relacionado con esta naturaleza híbrida, también se analizarán en este capítulo las principales disposiciones internacionales de protección del diseño que han reflejado la tensión existente con relación a la protección del diseño. Por esta razón, se ha optado por no incluir entre los acuerdos internacionales estudiados el Arreglo de la Haya que se refiere a cuestiones de orden procedimental, a pesar de ser a nivel internacional el área donde más armonización se ha alcanzado en lo que concierne la protección del diseño.

Teniendo en cuenta que la Directiva sobre diseño y el Reglamento sobre el diseño comunitario han instaurado un sistema de protección *sui generis* para la protección del diseño en la Unión Europea, en este primer capítulo también se analizará el *iter* legislativo de estos actos normativos. El análisis se centrará en cómo se ha formado esta concepción propia del diseño que la Directiva y el Reglamento han consagrado y como ha sido abordada la cuestión de la acumulación durante el *iter* legislativo comunitario. Además, como el objeto principal del estudio es la regulación del diseño en el ordenamiento jurídico español, en este primer capítulo se revisarán las diferentes normas que han venido regulando el diseño en España hasta la actual Ley española de diseño industrial. Para poner de relieve como ha ido cambiando la protección del diseño en el derecho español también analizaremos las sentencias más relevantes pronunciadas por los tribunales españoles antes de la adopción de la Ley española de diseño industrial.

Después de este primer capítulo, los tres capítulos siguientes se dedicarán a estudiar la protección del diseño por el derecho de diseño, por el derecho de autor, así como por el derecho contra la competencia desleal.

Así, en el capítulo sobre la protección por el derecho de diseño se estudiarán los tipos de diseños que pueden ser protegidos, las condiciones necesarias para otorgar tal protección,

así como el alcance de la protección conferida por el derecho de diseño. También se insistirá sobre aquellos aspectos que distinguen la protección *sui generis* conferida al diseño de la conferida por otras áreas de derecho, como el derecho de marcas o incluso el derecho de patentes. Precisamente estas particularidades serán analizadas respecto de la definición del diseño, sus requisitos de protección, el alcance de la protección conferida al diseño. También analizaremos en este capítulo la protección de que goza el diseño comunitario no registrado en el ordenamiento jurídico español como resultado de la aplicación directa de las normas del Reglamento de diseño comunitario.

En el capítulo sobre la protección del diseño por el derecho de propiedad intelectual también nos centraremos sobre los tipos de diseños que pueden ser protegidos por el derecho de autor en el ordenamiento español y nos detendremos particularmente sobre los requisitos de protección de los diseños por el derecho de autor según resulta de la interpretación conjunta de las normas de la Ley española del diseño industrial d 7 de julio de 2003 y el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 12 de abril 1996 y modificado ultima vez por la Ley núm. 12/2017, de 3 de julio de 2017 (en adelante, abreviado “TRLPI”). También analizaremos el alcance de la protección conferida al diseño por el derecho de autor según las normas de la TRLPI y la duración de la protección. No obstante, como el objeto de este estudio es la protección del diseño en la encrucijada entre derecho de propiedad industrial y el derecho de propiedad intelectual, en este capítulo se analizará cada cuestión desde esta perspectiva multidisciplinar. De este modo, nos centraremos en el análisis de la relación entre los requisitos de protección propios del diseño y los del derecho de autor para determinar cual es la relación entre ellos.

En el capítulo sobre la protección del diseño por el derecho contra la competencia desleal, analizaremos los casos en que un diseño puede ser protegido por las normas de la Ley española de la competencia de 10 de enero de 1991 y modificada ultima vez por Ley núm. 3/2014, de 27 de marzo 2014 (en adelante, abreviado “LCD”). Aunque el principal problema ha sido el de la acumulación de la protección conferida por el derecho de diseño con el derecho de autor, el de la acumulación de la protección del derecho de diseño con el derecho contra la competencia desleal también presenta un interés particular, especialmente ahora con la introducción del diseño comunitario no registrado. La cuestión de la recuperación de un monopolio caducado por recurrir a los derechos de

propiedad intelectual o al derecho contra la competencia desleal, también se abordará prestando particular atención al aspecto de preservación del dominio público.

El análisis anteriormente propuesto conducirá a una serie de conclusiones sobre las implicaciones de la protección del diseño por parte de diferentes áreas del derecho y sobre las posibilidades de acumulación de las diferentes formas de protección, que pueden tener relevancia tanto para los diferentes actores en el comercio como para los consumidores, así como sobre la naturaleza jurídica del diseño a la luz de la actual regulación del diseño.

3. Metodología

Como metodología de trabajo, se sigue la propia de la dogmática, el estudio del marco normativo, con una finalidad descriptiva y prescriptiva. En este sentido, se han utilizado como fuentes normativas principales el derecho español de diseño, el derecho español de autor y el derecho español contra la competencia desleal. No obstante, puesto que la Unión Europea ha abordado la armonización del derecho de diseño mediante la DD, ya transpuesta en España, y dada la importancia del posterior RDC cuyas disposiciones son en gran parte idénticas a las de la DD, se analizarán en el capítulo sobre la protección del diseño por el derecho del diseño las normas comunitarias, así como la jurisprudencia comunitaria. Así se estudiarán las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, abreviado TJUE) y por el Tribunal General de la Unión Europea (en adelante, abreviado TG) así como las sentencias de los tribunales comunitarios de diseño. Además, dado que las decisiones de las autoridades encargadas del registro del diseño son fundamentales para estudiar algunos problemas relacionados con el registro del diseño, se han utilizado las decisiones de las Salas de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)¹.

Por las implicaciones del objeto de investigación, ésta sería incompleta si metodológicamente no se adoptara una perspectiva comparada. Esta perspectiva es

¹ Aunque con el Reglamento (UE) No 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento de la marca comunitaria y que entró en vigor el 23 de marzo de 2016 la OAMI ha pasado a denominarse Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la marca comunitaria ha pasado a denominarse “marca de la Unión Europea”, a lo largo de este trabajo continuaremos utilizando la denominación de OAMI ya que la jurisprudencia de la oficina a la que hacemos referencia en este trabajo data de antes de 23 de marzo de 2016. Asimismo, para las marcas utilizaremos la denominación de marcas comunitarias y no marcas de la Unión Europea ya que es esta la denominación utilizada en la jurisprudencia que citaremos a lo largo de este trabajo.

relevante tanto para el conocimiento del ordenamiento jurídico español, como para su valoración crítica y la adecuada interpretación. Así, se tendrá en cuenta la normativa y la jurisprudencia desarrollada en otros ordenamientos jurídicos europeos sobre las diferentes formas de protección del diseño que puede apuntar algunas posibles soluciones sobre temas a los que todavía no han encontrado respuesta el derecho español. Además, como el problema del cúmulo de sistemas de protección del derecho de autor y el derecho de diseño ha sido ampliamente debatido también en los Estados Unidos, también se tendrá en cuenta la jurisprudencia desarrollada en este ordenamiento jurídico. Naturalmente, la presente tesis se nutre de la doctrina española y extranjera, que ha abordado la mayor parte de las cuestiones analizadas en este trabajo.

El diseño se ha convertido hoy en día en un instrumento indispensable para la mayor parte de empresarios a la hora de vender sus productos. Lo demuestra el éxito que tiene el diseño comunitario registrado, que desde su creación no ha hecho que incrementar en número de diseños registrados² y los casos recientes sobre la protección del diseño. Por tanto, es fundamental calibrar bien el tipo de protección que se confiere al diseño para asegurar la protección de estos intereses, pero también para evitar la creación de monopolios que pueden frenar la innovación y el desarrollo de nuevos diseños.

² Véase, en este sentido, el Informe de datos y cifras de 2016 de OAMI en que se menciona que la cifra de solicitudes de diseños aumentó a un 5% en 2016 comparado con el 2015 y con un 31% en cuanto a los registros internacionales. Disponible en la página web: https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/annual_report/ar_2016_annex_07_es.pdf.

Índice

AGRADECIMIENTOS.....	V
INTRODUCCIÓN.....	IX
1. JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN	IX
2.- OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN.....	XIII
3. METODOLOGÍA.....	XVI
ABREVIATURAS.....	XXV
CAPITULO I MARCO NORMATIVO Y BASES PARA LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO.....	1
1.1 ORIGEN, FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO Y LA ACUMULACIÓN DE PROTECCIONES SOBRE EL DISEÑO.....	1
1.1.1 <i>Origen de la protección del diseño</i>	2
1.1.2 <i>Naturaleza jurídica del diseño</i>	6
1.1.3 <i>Fundamento jurídico de la protección del diseño</i>	9
1.1.4 <i>La acumulación de los diferentes tipos de protección sobre el diseño</i>	11
1.2 LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DEL DISEÑO INDUSTRIAL.....	14
1.2.1 <i>El Convenio de París</i>	15
1.2.2 <i>El Convenio de Berna</i>	19
1.2.3 <i>El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)</i>	23
1.3 LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL EN LA UNIÓN EUROPEA: EL ENFOQUE DEL DISEÑO	31
1.3.1 <i>Consideraciones previas</i>	31
1.3.2 <i>Libro Verde de la Comisión Europea sobre el diseño industrial</i>	35
1.3.3 <i>La Directiva sobre la protección jurídica del diseño</i>	44
1.3.4 <i>El Reglamento sobre el diseño comunitario</i>	53
1.4 LA PROTECCIÓN EN ESPAÑA DEL DISEÑO INDUSTRIAL.....	55
1.4.1 <i>La protección del diseño por el Estatuto sobre Propiedad Industrial</i>	58
1.4.2 <i>La protección del diseño por la Ley de 2003</i>	65
CAPITULO II- REGIMEN DE PROTECCIÓN DEL DISEÑO POR LA LEGISLACION SOBRE DISEÑO INDUSTRIAL.....	69
2.1 CONSIDERACIONES PREVIAS.....	69
2.2 DEFINICIÓN DEL DISEÑO.....	71
2.2.1 <i>Definición terminológica: diseño industrial o diseño y modelo</i>	71
2.2.2 <i>Definición legal del diseño</i>	74
2.2.2.1 ¿Qué puede representar “apariencia”?.....	75
2.2.2.1.1 <i>Apariencia y visibilidad</i>	76
2.2.2.1.2 <i>Características de la definición del diseño</i>	83
2.2.2.2 <i>Los productos a los que se aplica este “apariencia”</i>	90
2.2.2.2.1 ¿Que se puede entender por “artículo”?.....	91
2.2.2.2.2 ¿Se puede considerar los productos biológicos como artículos?.....	91
2.2.2.2.3 ¿Qué se puede considerar como artículo industrial o artesanal?.....	92
2.2.2.2.4 <i>Los productos complejos y las piezas de recambio</i>	94
2.2.2.2.5 <i>La combinación de artículos que no forman un artículo complejo</i>	100
2.2.3. <i>Tipos de diseños excluidos de la protección del diseño</i>	102
2.2.3.1 <i>Programas de ordenador</i>	102
2.2.3.1.1 <i>El problema de la protección de la interfaz de los programas de ordenador por el derecho de diseño</i>	103

2.2.3.2	Los diseños funcionales.....	108
2.2.3.2.1	La funcionalidad como límite a la protección de los bienes inmateriales.....	108
2.2.3.2.1.1	Criterios empleados para determinar la funcionalidad de un producto.....	108
2.2.3.2.1.2	La prohibición de la funcionalidad en el derecho del diseño.....	110
2.2.3.2.1.3	La relación entre la funcionalidad en el derecho de diseño y el derecho de marcas.....	116
2.2.3.2.1.4	La funcionalidad y su relevancia para la exclusión de las interconexiones.....	127
2.3	REQUISITOS SUSTANTIVOS PARA LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO: UN ENFOQUE PROPIO DEL DISEÑO	132
2.3.1	<i>La novedad</i>	134
2.3.1.1	Diferencia entre el requisito de novedad en el derecho de patentes y el derecho diseño.....	135
2.3.1.2	El concepto de divulgación en el derecho de diseño: su relevancia para la delimitación del ámbito territorial de la novedad.....	138
2.3.1.3	La relevancia del límite temporal para el requisito de novedad necesario para la protección del diseño comunitario no registrado.....	141
2.3.1.4	La limitación subjetiva del requisito de novedad: los círculos especializados.....	142
2.3.1.5	¿Require la novedad la falta de identidad con los productos anteriores?.....	148
2.3.2	<i>El carácter singular</i>	150
2.3.2.1	Usuario informado.....	153
2.3.2.1.1	¿Quién es el usuario informado según el derecho de diseño?.....	154
2.3.2.1.2	Diferencia entre el usuario informado y el consumidor medio.....	162
2.3.2.1.3	Diferencia entre el usuario informado y el experto en el derecho de patentes.....	165
2.3.2.1.4	¿Cómo aprecia el usuario informado la singularidad del diseño? Comparación directa o indirecta, visión de conjunto o de detalles.....	166
2.3.2.1.5	El grado de atención del usuario informado.....	167
2.3.2.2	El grado de libertad del autor del diseño.....	169
2.3.2.2.1	La funcionalidad como límite a la libertad de creación del autor del diseño.....	169
2.3.2.2.2	La funcionalidad estética y su relevancia para apreciar la libertad de creación del autor del diseño.....	172
2.3.2.2.3	Otras circunstancias determinantes del grado de libertad del creador del diseño.....	178
2.3.2.3	La impresión general distinta.....	179
2.3.2.3.1	La impresión: ¿visual o producida por cualquier sentido?.....	180
2.3.2.3.2	El requisito de visibilidad para los componentes de los productos complejos.....	181
2.3.2.3.3	¿Qué perspectiva del diseño se debe considerar para apreciar la impresión?.....	184
2.3.2.3.4	¿Cómo se establece una impresión general diferente?.....	191
2.3.3	<i>Otros requisitos necesarios para la protección del diseño</i>	191
2.3.3.1	Conflicto con una marca anterior u otro signo distintivo.....	193
2.3.3.2	Conflicto con una obra protegida por un derecho de propiedad intelectual anterior.....	198
2.4	EL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO REGISTRADO	203
2.4.1	<i>Consideración de los criterios empleados para determinar el alcance de la protección y su relación con los requisitos de protección del diseño</i>	203
2.4.2	<i>La relevancia del criterio de la impresión general en determinar el alcance de la protección del diseño</i>	204
2.4.3	<i>¿Quién será el usuario informado para determinar el alcance de la protección del diseño?</i>	209
2.4.4	<i>La relevancia de la originalidad del diseño para determinar el alcance de la protección del diseño</i>	210
2.4.5	<i>La relevancia de la percepción del diseño por el usuario informado para el alcance de la protección: comparación con la percepción del consumidor informado en el derecho de marcas</i>	211
2.5	DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO REGISTRADO.....	213
2.6	LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO COMUNITARIO NO REGISTRADO.....	214
2.6.1	<i>Requisitos de protección conforme al RDC</i>	216
2.6.1.1	¿Cuándo se debe probar el cumplimiento de los requisitos de protección del diseño no registrado?.....	216

2.6.1.2 ¿Como se aprecian los requisitos de protección del diseño no registrado?.....	218
2.6.1.2.1 Apreciación del requisito de novedad.....	218
2.6.1.2.2 Apreciación del requisito del carácter singular.....	219
2.6.2 <i>El alcance de la protección conferida al diseño no registrado</i>	221
2.6.2.1 El contenido diferente de los derechos conferidos por el diseño no registrado.....	221
2.6.2.2 Limitaciones del derecho de diseño no registrado.....	226
2.6.3 <i>Duración de la protección conferida al diseño no registrado</i>	227
2.6.3.1 La duración de la protección del diseño no registrado y la relevancia del periodo de gracia.....	227
2.6.3.2 El momento a partir del que corre el plazo de protección del diseño no registrado.....	228
2.6.3.3 ¿Dónde se debe hacer la divulgación del diseño no registrado?: ¿dentro o fuera de la UE?.....	229
CAPITULO III- LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO POR EL DERECHO DE AUTOR.....	233
3.1 CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO POR EL DERECHO DE AUTOR. LA FINALIDAD DE LA PROTECCIÓN POR EL DERECHO DE AUTOR.....	233
3.2 LOS TIPOS DE DISEÑOS PROTEGIDOS POR EL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.....	237
3.2.1 <i>Relevancia de la noción de obra de arte aplicada</i>	237
3.3 LOS REQUISITOS DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN RELACIÓN CON EL ENFOQUE DEL DISEÑO.....	248
3.3.1 <i>Originalidad y novedad</i>	249
3.3.2 <i>Originalidad y singularidad</i>	251
3.3.3 <i>Originalidad y funcionalidad</i>	254
3.4 EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS DE TRATAMIENTO DE LA RELACIÓN ENTRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DISEÑO CON EL RECONOCIMIENTO DE UNA PROTECCIÓN PROPIA DEL DISEÑO.....	256
3.4.1 <i>El modelo de la acumulación absoluta: el ordenamiento francés como principal exponente del modelo de acumulación absoluta</i>	256
3.4.1.1 Evolución histórica del modelo de acumulación absoluta en el ordenamiento francés.....	256
3.4.1.2 Evolución del modelo de acumulación absoluta debido a la transposición de la DD en el ordenamiento francés.....	259
3.4.2 <i>El modelo de la acumulación parcial</i>	261
3.4.2.1 El ordenamiento alemán como ejemplo del modelo de la acumulación restringida. Evolución histórica.....	261
3.4.2.2 Modificaciones en el ordenamiento alemán causadas por la transposición de la DD.....	264
3.4.3 <i>El modelo de la no acumulación</i>	267
3.4.3.1 El ordenamiento italiano como exponente del modelo de no acumulación.....	267
3.4.3.2 Modificaciones en el ordenamiento italiano debido a la transposición de la DD.....	269
3.4.3.3 El ordenamiento estadounidense como otro ejemplo del modelo de no acumulación.....	272
3.4.3.4 Nuevas tendencias a la vista de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo estadounidense.....	274
3.4.4 <i>El modelo español</i>	277
3.4.5 <i>Análisis crítico de los diferentes modelos a partir de la perspectiva del Tribunal de Justicia de la UE sobre originalidad</i>	290
3.4.5.1 El requisito de originalidad según el Tribunal de Justicia de la UE para diferentes tipos de obras protegidas por el derecho de autor.....	290
3.4.5.2 La interpretación del Tribunal de Justicia de la UE del requisito de originalidad necesario para la protección del diseño por el derecho de autor.....	293
3.4.5.3 Efectos de la interpretación del requisito de originalidad para la relación entre la propiedad intelectual y el diseño.....	297
3.4.5.4 Efectos de la interpretación del Tribunal de Justicia de la UE del requisito de originalidad para la protección del diseño por el derecho de propiedad intelectual en el ordenamiento español.....	301
3.5 LA FALTA DE FORMALIDADES PARA EL RECONOCIMIENTO DE PROTECCIÓN.....	302
3.6 EL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN CONFERIDA POR EL DERECHO DE AUTOR AL DISEÑO.....	304
3.6.1 <i>Los derechos conferidos</i>	307
3.6.1.1 Los derechos de explotación.....	307

3.6.1.1.1	Derecho de reproducción.....	309
3.6.1.1.1.1	¿Debe ser la copia en la misma forma que la obra original o es posible que sea en una forma diferente?.....	310
3.6.1.1.1.2	El problema del merchandising, como cuestión especial del derecho de reproducción del diseño.....	313
3.6.1.1.1.3	La relevancia del número de copias para el derecho de reproducción en el caso de los diseños.....	316
3.6.1.1.1.4	La relación entre la copia y la réplica: ¿derecho de reproducción o derecho de transformación?.....	317
3.6.1.1.1.5	El elemento cuantitativo de la reproducción.....	319
3.6.1.1.1.6	Excepciones al derecho de reproducción.....	319
3.6.1.1.2	Derecho de distribución.....	325
3.6.1.1.2.1	La interpretación del derecho de distribución según el Tribunal de Justicia de la UE.....	326
3.6.1.1.2.2	Intepretación del derecho de distribución en el derecho español.....	329
3.6.1.1.3	Derecho de comunicación pública.....	331
3.6.1.1.3.1	¿Ha armonizado el artículo 3 de la Directiva 2001/29 tanto el derecho de comunicación directa como el derecho de comunicación a distancia?.....	331
3.6.1.1.3.2	Comunicación directa.....	333
3.6.1.1.3.3	Comunicación a distancia.....	340
3.6.1.1.4	Derecho de adaptación, arreglo y transformación.....	342
3.6.1.1.4.1	El derecho de adaptación y transformación y su relación con el derecho de reproducción en el derecho comparado.....	343
3.6.1.1.4.2	El derecho de adaptación y transformación y su relación con el derecho de reproducción en el derecho español.....	344
3.6.1.1.5	Derecho de participación en reventa o el droit de suite.....	348
3.6.1.2	Los derechos morales.....	353
3.6.1.2.1	Los derechos morales sobre el diseño en el derecho comparado.....	353
3.6.1.2.2	Los derechos morales sobre el diseño en el derecho español.....	355
3.6.1.2.2.1	Derecho de divulgación.....	355
3.6.1.2.2.2	Derecho de decidir bajo que nombre se hace la divulgación de la obra y el derecho a la paternidad de la obra.....	356
3.6.1.2.2.3	Derecho a la integridad de la obra: particularidades en cuanto su aplicación al diseño.....	357
3.6.1.2.2.4	Derecho de arrepentimiento.....	359
3.6.2	La duración de la protección.....	359

CAPITULO IV- LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO POR EL DERECHO CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL.....365

4.1	CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO POR EL DERECHO CONTRA COMPETENCIA DESLEAL.....	365
4.2	LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO POR EL DERECHO CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL.....	372
4.2.1	Actos de imitación.....	374
4.2.1.1	Definición y consideraciones terminológicas.....	374
4.2.1.2	Los supuestos de imitación en que el diseño se protege contra la competencia desleal....	377
4.2.1.2.1	Requisitos para que la imitación se considere desleal.....	377
4.2.1.2.1.1	El requisito de singularidad competitiva y su relación con el requisito de singularidad del derecho de diseño.....	378
4.2.1.2.1.2	Requisito de inevitabilidad.....	384
4.2.1.2.1.3	La implantación en el mercado.....	391
4.2.1.2.2	La imitación por asociación.....	392
4.2.1.2.2.1	Relación entre la interpretación del requisito de la impresión de conjunto en el derecho de competencia desleal y el del derecho de diseño.....	393
4.2.1.2.2.2	La noción de asociación y su relación con la de confusión.....	396

4.2.1.2.2.3 La interpretación del riesgo de confusión para las marcas renombradas y su relevancia para la imitación por asociación para el diseño comunitario no registrado.....	398
4.2.1.2.3 La imitación por aprovechamiento indebido de la reputación ajena.....	400
4.2.1.2.4 La imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.....	403
4.2.1.2.4.1 Imitación por reproducción mecánica.....	406
4.2.1.2.4.2 Imitación que implica un ahorro significativo de costes.....	409
4.2.1.2.5 Imitación sistemática.....	411
4.2.2 <i>Otros actos de deslealtad que pueden tener relevancia para la protección del diseño por el derecho contra la competencia desleal.....</i>	416
4.2.2.1 Los actos de confusión y de aprovechamiento de la reputación ajena.....	416
4.2.2.2 Actos de comparación y de denigración.....	421
4.2.2.3 Los actos de infracción de normas.....	423
4.2.2.4 Practicas engañosas por confusión.....	425
4.2.3 <i>La protección del diseño por la cláusula general de la LCD.....</i>	427
4.2.4 <i>El principio de libre imitación y su relación con los diseños que no se gozan de la protección conferida por el registro del diseño.....</i>	437
4.2.4.1 La relación entre el principio de no imitabilidad y el diseño no registrado.....	437
4.2.4.1.1 La situación de los diseños no registrados comunitarios.....	437
4.2.4.1.2 La situación especial de los diseños no registrados cuya protección legal según la normativa de diseño ya ha expirado o han caducado o el registro ha sido anulado.....	440
CONCLUSIONES.....	445
BIBLIOGRAFIA.....	457
1. LIBROS Y MONOGRAFIAS	457
2. ARTÍCULOS Y COLABORACIONES EN OBRAS COLECTIVAS	463
3. JURISPRUDENCIA	483

ABREVIATURAS

AAVV.	Autores varios
AC	Aranzadi Civil
ADI	Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor
ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
BGH	Der Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo alemán)
DD	Directiva sobre diseño
DM	Directiva sobre marcas
Ed.	Edición
EPI	Estatuto sobre Propiedad Industrial
E.I.P.R.	European Intellectual Property Review
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law
LCD	Ley española de competencia desleal
LDI	Ley española de diseño industrial
LM	Ley española sobre marcas
Ob.cit.	Obra citada
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
PIBD	Propriété industrielle Bulletin documentaire
RDC	Reglamento sobre el diseño comunitario
RDM	Revista de Derecho Mercantil
RGD	Revista General de Derecho
Riv. Dir. Ind.	Rivista di Diritto Industriale
RJ	Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi

RMC	Reglamento sobre la marca comunitaria
Secc.	Sección
Sigs.	Siguientes
TG	Tribunal General de la Unión Europea
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TRLPI	Texto refundido de la Ley española de Propiedad Intelectual
TS	Tribunal Supremo

Capítulo I MARCO NORMATIVO Y BASES PARA LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO

1.1 Origen, fundamento de la protección del diseño y la acumulación de protecciones sobre el diseño

La protección del diseño es un tema especialmente fértil y desafiante que se sitúa en la encrucijada (o, visto desde otra perspectiva, en el punto de encuentro³) de diferentes áreas e intereses, esto es, entre arte e industria, creatividad y comercio, fabricantes y consumidores.

En este sentido, aunque generalmente se acepta que el diseño es una manifestación del espíritu humano mediante la que el autor expresa su visión artística sobre un determinado concepto, no es menos verdad que el diseño al encontrarse incorporado en los objetos útiles, constituye un instrumento en manos de la industria para vender sus productos e incrementar sus ingresos⁴. Además, si en las obras de arte el autor no padece ninguna limitación de orden funcional o respecto de los materiales utilizados, en el caso del diseño el autor está limitado por el objeto sobre el que se plasma el diseño. Debe cumplir una cierta función o ser fabricado de un determinado material, pero intentando siempre que estas dos condicionantes no afecten al resultado final, y que presente siempre los elementos necesarios para resultar atractivo para el consumidor.

Por esta razón en el área del diseño existe una tensión permanente entre el deseo de proteger la competencia en la esfera comercial, manteniendo libres aquellos diseños que cumplen funciones técnicas y el deseo de promover la creatividad, tensión que se refleja en el fundamento de la protección del diseño⁵.

³ J. A. WALKER, *Design history and the History of Design*, Pluto Press, London, 1989, pág. ix.

⁴ Véase, en este sentido, M. J. BOTANA AGRA "Hacia la armonización del régimen de protección de los dibujos y modelos industriales", en AAVV., *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Broseta Pont*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, págs. 493 y 494.

⁵ A. KINGSBURY, "International harmonisation of designs law: the case for diversity", *E.I.P.R.*, 2010, 32(8), pág. 382, M. J. BOTANA AGRA "Hacia la armonización del régimen de protección", ob. cit., pág. 496.

1.1.1 Origen de la protección del diseño

La historia del diseño y la evolución del término mismo de “*diseño*” en el tiempo representan una muestra clara de esta tensión entre el aspecto creativo y el aspecto comercial del diseño⁶. Así el significado del término “*diseño*” ha ido cambiando en el tiempo. En este sentido, durante el periodo renacentista el término “*diseño*” o “*disegno*” tenía en la práctica el significado de dibujo. En aquel periodo, el término “*diseño*” se utilizaba para designar el proceso creativo que precedía a la ejecución de las pinturas, esculturas y otras actividades creativas. Todos los artistas estaban involucrados en el proceso creativo del diseño de una manera u otra y, por ello, el diseño ha tardado mucho en afirmarse y distinguirse de las otras disciplinas ya asentadas como la arquitectura o la pintura, o si se quiere del arte en general⁷.

La asignatura del diseño se consolidó como resultado de la división del trabajo y especialización que se han producido en Europa y en Estados Unidos a resultas de la Revolución Industrial de los siglos XVIII y XIX⁸. Así, la Revolución Industrial originó un fenómeno caracterizado por la existencia de objetos baratos pero carentes de estilo que determinaría una reacción por parte de la sociedad, tanto a nivel práctico como a nivel teórico e incluso político. En este sentido uno de los primeros fabricantes que se opuso a la falta de estilo de los productos fue Josiah Wedgwood, que en 1769 fundó en Inglaterra una empresa de cerámica con el claro objetivo de “*convertir una fabricación grosera y despreciable en un área importante de comercio*”⁹. Más que cualquier otro fabricante, Wedgwood, que se inscribe en la corriente del Neoclasicismo, marcó un importante cambio estilístico que empezó a manifestarse en las artes decorativas de Europa a mediados del siglo dieciocho.

⁶ En este sentido, son evocativos los casos presentados por E. LUCIE –SMITH en su obra *A History of Industrial Design*, en que analiza la influencia del diseño en el sector automovilístico. E. LUCIE –SMITH, *A History of Industrial Design*, Phaidon Press, Oxford, 1983, págs. 120-140.

⁷ J. A. WALKER, *Design history*, ob. cit., pág. 23.

⁸ E. LUCIE –SMITH, *A History of Industrial Design*, ob. cit., pág. 28. Para una presentación de los orígenes del diseño industrial, véase también C. LENCE REIJA, *La protección del diseño en el derecho español*, Marcial Pons, Madrid, 2004, págs. 18-21, R. TORRENT y J.M. MARÍN, *Historia del Diseño Industrial*, Ediciones Catedra, Madrid, 2005, pág. 23, M^a. I. CANDELARIO MACÍAS, “Comentarios acerca de la ordenación del Diseño industrial Comunitario”, *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, La Ley, 2008, núm. 4, págs. 10 y 11.

⁹ E. LUCIE –SMITH, *A History of Industrial Design*, ob. cit., pág. 35.

La empresa de Wedgwood juega un papel importante en la historia del diseño no solo por ser pionera en emplear los medios de producción industrial en un sector que antes pertenecía solamente a la artesanía, sino también por las formas que su empresa aplicó a sus productos y su preocupación por dichas formas¹⁰. Esta preocupación por el diseño continuó manifestándose a nivel académico e incluso político en Inglaterra. En este sentido, en 1832 el político inglés Robert Peel culpaba públicamente de la caída de las exportaciones de productos ingleses al escaso atractivo de sus diseños¹¹.

A nivel académico, intelectuales como John Ruskin y Henry Cole manifestaron también su preocupación sobre la situación del diseño. En el caso de Ruskin, su preocupación por el diseño discurría estrechamente relacionada con la preocupación por el ser humano como fabricante y destinatario de los productos, recomendando volver a los modelos existentes en la Edad Media¹². Otros como Cole, intentaron proponer soluciones más prácticas para poder reconciliar la ornamentación con la producción industrial, buscando inspiración en la naturaleza¹³. Aunque pueda discreparse de su análisis, no se puede dudar del papel importante que sus teorías han tenido en la historia del diseño en el siglo diecinueve¹⁴.

Así, el movimiento de las *Arts and Crafts* fundado por Ruskin, William Morris y Charles Robert Ashlee en 1888 en Londres tuvo su influencia sobre los Estatutos de *Werkbund* (*Liga de los talleres alemanes*) en Alemania¹⁵. Esta influencia se debe principalmente al hecho de que la persona con más relevancia para la creación del movimiento de *Werkbund* fue Hermann Muthesius, un funcionario alemán que trabajó durante seis años como agregado cultural en la embajada alemana en Londres, estudiando y enviando informes sobre la arquitectura inglesa, el diseño industrial y la artesanía. No obstante, Muthesius no asumió de manera incondicional las ideas del movimiento *Arts and Crafts*, sino que intentó aprender de ellas para desarrollar un movimiento propio en Alemania¹⁶.

¹⁰ E. LUCIE –SMITH, *A History of Industrial Design*, ob. cit., pág. 37.

¹¹ E. LUCIE –SMITH, *A History of Industrial Design*, ob. cit., pág. 38.

¹² C. LENCE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit., pág. 18.

¹³ E. LUCIE –SMITH, *A History of Industrial Design*, ob. cit., págs. 38-43, J. HESKETT, “Industrial Design” en H. CONWAY, *Design History*, Taylor&Francis, London, Routledge, 2001, position 1915 de 3984, Kindle e-book.

¹⁴ J. HESKETT, “Industrial Design”, ob. cit., position 1915 de 3984.

¹⁵ C. LENCE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit. págs. 18 y 19.

¹⁶ E. LUCIE –SMITH, *A History of Industrial Design*, ob. cit., pág. 35

Además, para crear el movimiento *Werkbund*, Muthesius contó con dos socios importantes, Henri van de Velde y Friedrich Naumann. El primero, en particular, dirigió la escuela de Weimar de arte aplicado y, más tarde, junto con arquitectos como Walter Gropius y Bruno Taut, se opuso a las ideas de Muthesius de concentrarse en el desarrollo de formas estándar para los productos e incrementar así las exportaciones alemanas, contribuyendo finalmente a la disolución del movimiento *Werkbund*.

En 1919 uno de los opositores de Muthesius, Walter Gropius, creó un nuevo movimiento en Alemania, la *Bauhaus*. El movimiento Bauhaus fue único en su tiempo al combinar artistas distinguidos del campo de las bellas artes - como Klee y Kandinsky- con la escuela de diseño industrial¹⁷. En cuanto al diseño, la palabra clave era “*funcionalismo*”, introducida por Theo van Doesburg, miembro del movimiento vanguardista holandés De Stijl, quien tuvo el mérito fundamental de asociar el diseño industrial al Movimiento modernista¹⁸.

Otra persona que tuvo una influencia importante sobre el diseño en el movimiento *Bauhaus* fue el arquitecto Le Corbusier. Le Corbusier trabajó en el periodo previo a la Primera Guerra Mundial en los despachos de Peter Behrens, este último considerado por algunos historiadores como “*el primer diseñador industrial*”¹⁹. En octubre de 1918, Le Corbusier, después de establecerse en París, editó el periódico *L'Esprit Nouveau* donde expuso sus ideas sobre arquitectura que serían rápidamente asimiladas por el *Bauhaus*²⁰.

Procedentes de un medio socio- económico diferente al de los fundadores de Bauhaus, algunos de los pioneros del diseño industrial norteamericano como Raymond Loewy, Norman Bel Geddes y Walter Dorwin Teague – aunque, por ejemplo, este último estudió el estilo *Bauhaus* y en particular las obras de Le Corbusier y Gropius-, llegaron a aplicar lo que habían aprendido con fines estrictamente comerciales. En este sentido, para

¹⁷ E. LUCIE –SMITH, *A History of Industrial Design*, ob. cit., págs. 102 y 103, C. LENCE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit., pág. 20.

¹⁸ E. LUCIE –SMITH, *A History of Industrial Design*, ob. cit., págs. 101 y 102.

¹⁹ C. LENCE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit., págs. 19 y 20, T. MALDONADO, *El diseño industrial reconsiderado: definición, historia, bibliografía*, 3ed., Gustavo Gili, Barcelona, 1993, pág. 37. Sobre la importancia de P. Behrens para el diseño industrial véase también E. LUCIE –SMITH, *A History of Industrial Design*, ob. cit., págs. 99 y 100. Sin embargo, para E. LUCIE –SMITH, el primer diseñador industrial es Christopher Dresser, E. LUCIE –SMITH, *A History of Industrial Design*, ob. cit., págs. 70-75.

²⁰ E. LUCIE –SMITH, *A History of Industrial Design*, ob. cit., pág. 103.

Teague, por ejemplo, el principal objetivo era siempre incrementar los ingresos de sus clientes, pero sin afectar demasiado a la integridad estética de los productos²¹. El nuevo movimiento que representaban, denominado estilismo o formalismo²² (“*Streamline Style*”)²³, pretendía aplicarse a todos los objetos. Además, el desarrollo de nuevos materiales como plásticos y metales ligeros, nuevas fuentes de energía tales como el pequeño motor eléctrico, y los nuevos procesos de estampación, moldeo y soldadura, permitieron el diseño y la producción en masa de todo un espectro de productos nuevos como automóviles, aparatos de radio y domésticos. A medida que el tamaño de las empresas y la escala de sus mercados se iban incrementando, con una competencia cada vez más intensa, la forma visual de los productos se iba convirtiendo en un elemento fundamental de las estrategias de publicidad y venta de las empresas²⁴. El éxito o el fracaso del diseño podían llegar a influir de manera decisiva en los resultados comerciales de una empresa. Por esta razón, se considera que el desarrollo del diseño industrial en los Estados Unidos en los años 30 marcó la pauta en el desarrollo del diseño industrial de las dos décadas siguientes más de lo que lo habían hecho las teorías desarrolladas por el movimiento *Bauhaus*²⁵. Además, con la llegada al poder de los nacionalsocialistas en Alemania, muchos de los exponentes importantes del movimiento Bauhaus tuvieron que emigrar a Estados Unidos donde entraron en contacto con el entorno industrial norteamericano, aunque sus carreras profesionales se orientaron más hacia la arquitectura que hacia el diseño.

En los años 50 se había consolidado ya una cierta “*aristocracia del diseño*”. Compañías grandes como IBM estaban cada vez más preocupadas por su imagen al igual que los fabricantes de productos de lujo. No obstante, para los productos de consumo masivo no existía tanta preocupación. Sin embargo, en los años 60 con la aparición del *Pop Art*, esta situación cambió, los intelectuales se empezaron a preocupar incluso por los elementos más baratos y rudimentarios de la cultura de masas contemporánea. En los años 70 esta tendencia se fue acentuando, desarrollándose cada vez más una conciencia de la importancia del diseño. Este cambio se puede atribuir en gran medida al aumento de la educación artística a través de escuelas de arte y colegios como resultado de la

²¹ E. LUCIE –SMITH, *A History of Industrial Design*, ob. cit., págs. 108 y 109.

²² C. LENCE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit., pág. 20.

²³ E. LUCIE –SMITH, *A History of Industrial Design*, ob. cit., pág. 109.

²⁴ J. HESKETT, “Industrial Design”, ob. cit., position 1980 de 3984.

²⁵ E. LUCIE –SMITH, *A History of Industrial Design*, ob. cit., pág. 111.

legitimización del Movimiento modernista después de la Segunda Guerra Mundial. Además, el movimiento Bauhaus tuvo importantes sucesores como el Nuevo Bauhaus defendido por el Instituto de Tecnología de Illinois y por la Hochschule für Gestaltung (Escuela de Diseño) en Ulm, creada en 1955 por Max Bill, que perteneció al movimiento Bauhaus, y que fue después remplazado por Tomás Maldonado. Este último defendió que ya no era suficiente buscar nuevas formas, como había hecho el movimiento Bauhaus, sino que era necesario otorgar a los diseñadores la flexibilidad necesaria para ajustar el diseño a los nuevos requisitos que derivan de las nuevas tecnologías y la industria²⁶.

El resultado ha sido un desarrollo gradual de una nueva sensibilidad que tiene efectos importantes sobre la actitud hacia el diseño²⁷. Hoy en día el diseño afecta a tantos aspectos de nuestra vida cotidiana que su realización implica tanto un esfuerzo inventivo como también económico, siendo el resultado de estudios de mercado, anatómicos, culturales previos, para poder configurar y diseñar productos adecuados al consumidor y a sus expectativas²⁸. El desarrollo del diseño como factor estimulante de comercialización de los productos plantea el problema de su protección jurídica para evitar que proliferen la copia, la imitación y el aprovechamiento de tales formas²⁹.

1.1.2 Naturaleza jurídica del diseño

Para poder resolver este problema los historiadores del diseño intentaron identificar su naturaleza jurídica en función de su definición³⁰. Así, la definición como proceso creativo del diseño propio del periodo renacentista, hizo que el diseño se acercara más a las artes, pero con la Revolución Industrial, cuando los objetos en los que se incorporan los diseños se fabrican en serie, por procedimientos industriales, el diseño se ha acercado más a las creaciones industriales. Más tarde, cuando el diseño ya no representa solo un objeto creado a través de un proceso industrial, sino que combina elementos funcionales con elementos artísticos que dan un valor añadido al producto, su naturaleza no se pudo

²⁶ E. LUCIE –SMITH, *A History of Industrial Design*, ob. cit., págs. 116 y 117.

²⁷ E. LUCIE –SMITH, *A History of Industrial Design*, ob. cit., pág. 117.

²⁸ M^a. I. CANDELARIO MACÍAS, “Comentarios acerca de la ordenación”, ob. cit., pág. 11.

²⁹ M.J. BOTANA AGRA “Hacia la armonización del régimen de protección”, ob. cit., pág. 494.

³⁰ Véase en este sentido los ejemplos de definiciones expuestos por J.A. WALKER, *Design History*, ob. cit., págs. 27-32.

calificar únicamente como arte o como producto industrial, y se empieza a poner de relieve su naturaleza híbrida.

Además, el creciente papel del diseño en el comercio ha hecho que en la doctrina se le reconozca al diseño una naturaleza jurídica propia, sustentada en los intereses diversos que el diseño engloba y que no se pueden simplemente dividir entre el arte y la industria. Así, el diseño se ha consolidado como un medio para incrementar el atractivo de los productos entre el público y mejorar de este modo la competencia en el mercado, sirviendo al mismo tiempo para responder a las exigencias de los consumidores en cuanto a la calidad y el aspecto exterior de los productos, y como instrumento de individualización de los productos de los empresarios³¹. Por tanto, la naturaleza del diseño ya no se sitúa entre arte e industria, sino que se acerca más a la comercialización, siendo el diseño una herramienta empresarial de mejora de las ventas debido al atractivo funcional u estético de sus productos, para diferenciarlos en el mercado de los de otros competidores y al mismo tiempo para ofrecer a los clientes mejores prestaciones desde el punto de vista de las funciones que el producto puede cumplir.

Esta nueva naturaleza del diseño fue invocada por la Comisión en el Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño al mencionar la diversidad de intereses que el diseño reúne y justificar así la necesidad de una protección *sui generis* de los diseños³². Se considera que el diseño engloba ahora intereses tales como la necesidad de promover las inversiones de los empresarios dedicadas a mejorar la estética industrial, la protección de la creatividad de los autores de los diseños, la necesidad de evitar que el consumidor confunda el origen empresarial de los productos, la contribución a la innovación técnica o el respeto del principio de buena fe en los intercambios comerciales. Por esta razón se consideró que el diseño requería una protección especial que respondiera a esa naturaleza propia del diseño. Esta protección *sui generis* se reconoció en la DD y en el RDC que establecieron una definición y unos requisitos de protección para el diseño diferentes de los existentes hasta entonces en los diferentes ordenamientos jurídicos europeos

³¹ Véase, en este sentido, C. LENCE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit., págs. 21-23, F. CERDÁ ALBERO, “Diseño industrial: protección jurídica en España y perspectivas en la Comunidad Europea”, *RGD*, 1994, núm. 595, págs. 3670 y 3671, y también O. FISCHMAN AFORI, “Reconceptualizing property in design”, *Cardozo Arts&Entertainment Law Journal*, 2007-2008, 25(3), pág. 1111.

³² Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la protección jurídica del diseño industrial, Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Bruselas, III/F/5131/91-EN, pág. 11.

partidarios de una de las dos formas de protección específicas que se habían reconocido hasta entonces al diseño.

No obstante, la justificación de la protección *sui generis* del diseño no es una cuestión pacífica en la doctrina ya que algunos autores han defendido que la protección del diseño solo se justifica por su naturaleza de creación artística nacida de la imaginación humana, y que, por tanto, un sistema de protección *sui generis* basado en el registro del diseño no sería adecuado para su protección³³. Esta interpretación se debe a que, en el pasado, en función de la naturaleza que se había reconocido al diseño, en algunos ordenamientos jurídicos se había otorgado al diseño una protección jurídica solo por el derecho de autor³⁴, o del mismo tipo que la reconocida por el derecho de autor³⁵, mientras que en otros ordenamientos jurídicos se ha reconocido la protección del diseño solo por el derecho de patente³⁶, o por un derecho de diseño basado en los mismos principios que el derecho de patente³⁷.

³³ J. H. COHEN JEHORAM, "The EC Green Paper on the legal protection of industrial design. Halfway down the right track- A view from the Benelux", *E.I.P.R.*, 1992, 14(3), pág. 76, J. LAHORE, "Intellectual Property Rights and Unfair Copying: old concepts, new ideas", *E.I.P.R.*, 1992, 14(12), págs. 428- 430. También en la doctrina española, aunque menos crítica C. LENCE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit., pág. 23.

³⁴ Es el caso, por ejemplo, del ordenamiento alemán donde los diseños han sido protegidos por el derecho de autor de modelos y dibujos de 11 de enero de 1876 conocida como Ley de Dibujos y Modelos, considerando la doctrina alemana que el derecho de diseño tenía su núcleo en el derecho de autor, pero solo si los diseños no eran aplicados a fines industriales o creados con tal finalidad, caso en que el diseño pasaba a ser protegido como modelo industrial. También en el ordenamiento británico el diseño gozaba según la Ley de derechos de autor de 1911 (Copyright Act 1911) de protección como diseño solo si los diseños no se utilizaban y no existía la intención de utilizarlos como modelos susceptibles de ser protegidos por un procedimiento industrial.

³⁵ Es el caso, por ejemplo, del ordenamiento británico donde en 1787 por el *Designing and Printing of Linens, Cottons, Calicoes and Muslins Act* se reconoció para los diseños sobre diferentes tejidos una protección limitada de dos meses desde el momento de su creación si eran nuevos y originales. Véase en este sentido, en la doctrina inglesa L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 3ed., Oxford University Press, Oxford, 2009, pág. 594, y en la doctrina española M. RUIZ MUÑOZ, "Diseño industrial y derecho de autor en Europa. (La acumulación en algunos Derechos Nacionales armonizados)", *ADI*, 2006-2007, Tomo XXVII, pág. 402.

³⁶ Por esta aproximación a la naturaleza del diseño se ha decantado la legislación norteamericana que ha reconocido al diseño una protección por el derecho de patente por el Design Patent Act de 1842. Para una referencia a la protección del diseño en los Estados Unidos véase J. H. REICHMAN, "Design protection in domestic and foreign copyright law: From the Berne Revision of 1948 to the Copyright Act of 1976", *Duke Law Journal*, 1983, núm. 6, págs. 1162-1166, en que el autor explica los diferentes esfuerzos legislativos para reconocer al diseño una protección *sui generis* en Estados Unidos.

³⁷ Es el caso, por ejemplo, del ordenamiento francés, donde la Ley de 18 de marzo de 1806 sobre dibujos y modelos industriales llegó a reconocer la protección a los diseños y los modelos industriales, del ordenamiento inglés, donde un sistema de registro de diseño empieza a desarrollarse en los años 1830 y 1840 que se consolida con el Patents and Design Act de 1907, que crea un sistema registral para la protección de los diseños y modelos que los distingue de la protección conferida a las obras de arte, y también de la Ley italiana de 30 de agosto de 1868 sobre dibujos y modelos. Sobre la evolución de la protección del diseño en Francia véase J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, Librairie Générale de

1.1.3 Fundamento jurídico de la protección del diseño

En función de cada una de estas concepciones se le había reconocido al diseño un fundamento jurídico diferente. Así, en los ordenamientos jurídicos donde al diseño se le reconoció la protección por el derecho de autor, se ha considerado que el fundamento que justificaba la protección acordada al diseño consistía en el acto mismo de la creación del diseño por su autor, sin que fuera necesario que interviniera ninguna otra circunstancia. En cambio, en los ordenamientos jurídicos en que se había reconocida al diseño la protección por el derecho de patente, el fundamento de la protección del diseño se identificaba en la aportación del diseño al acervo de creaciones estéticas, de la misma manera que la protección de la patente contribuía al incremento del acervo de creaciones técnicas. Por esta razón, la protección del diseño se otorgaba solo mediante el registro tras un examen del diseño conducente a apreciar si el diseño contribuía con algo nuevo al acervo de diseños³⁸.

Con el reconocimiento al diseño de una naturaleza jurídica que no distingue solo entre arte e industria, sino que combina los dos elementos, se ha considerado que, de hecho, el diseño tiene un fundamento jurídico doble que combina el lado creativo del diseño con el lado práctico, protegiéndose el diseño no solo por ser un acto de creación sino también por contribuir al acervo de formas estéticas aplicadas a la industria³⁹. No obstante, esta

Droit et de Jurisprudence, Paris, 2006, Tome 1, págs. 629 y 630, P. KAMINA, "Fasc. 1155: Règles spécifiques à certaines oeuvres. Arts appliqués ", *JURISCLASSEUR*, secc. 9, y en la doctrina española J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, Montecorvo, Madrid, 1977, págs. 67-74. Sobre la evolución de la legislación inglesa puede verse L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, ob. cit., págs. 594 y 595, C. FELLNER, *Industrial Design Law*, Sweet&Maxwell, London, 1995, págs. 3-14, W.R. CORNISH, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 4ed, Sweet&Maxwell, London, 1999, págs. 562-566, W. CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLIN, *Intellectual Property. Patents, Copyright, TradeMarks and Allied Rights*, 7ed, Sweet&Maxwell, London, 2010, págs. 591-594, y en doctrina española M. RUIZ MUÑOZ, "Diseño industrial y derecho de autor en Europa, ob. cit., pág. 402. Sobre la legislación italiana véase en la doctrina italiana M. FUSI., P. TESTA, "Italie" en P. GREFFE, F. GREFFE, *Traité des dessins et des modèles*, 7ed., Litec, Paris, 2003, págs. 847 y 848, G. FLORIDIA, "Invenzioni e modelli-Evoluzione della normativa nazionale", *Riv. Dir.ind.*, 1985, Parte I, pág. 95, P. MARCHETTI, L. G. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, Milan, 2007, págs. 341-344, y en la doctrina española, M. RUIZ MUÑOZ, "Diseño industrial y derecho de autor en Europa", ob. cit., pág. 402.

³⁸ Véase H. BAYLOS CORROZA, *Tratado de derecho industrial: propiedad industrial: propiedad intelectual; derecho de la competencia económica; disciplina de la competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1978, págs. 562-568, J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*, Marcial Pons, Madrid, 2003, págs. 51 y 52, C. LENCE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit., págs. 21-23.

³⁹ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 52.

interpretación no es compartida por todos los autores en la doctrina española. Así, según algún autor se ha considerado que el derecho del diseño (conforme a la nueva regulación comunitaria transpuesta por la propia LDI) protege fundamentalmente el interés de los empresarios por recuperar los frutos de su inversión, lo que justifica el fundamento jurídico propio para el diseño que se reconoce a través de la protección *sui generis* reconocida en la nueva regulación comunitaria del diseño⁴⁰.

La jurisprudencia española, interpretando las disposiciones de la LDI, ha considerado que *"El fundamento de la protección jurídica del diseño industrial es el reconocimiento a la creación de una forma o apariencia externa de un producto industrial (o artesanal) que enriquece el patrimonio de la estética industrial, ofreciendo a los consumidores productos con nuevas formas atractivas que añaden valor al producto desde el punto de vista comercial"*⁴¹.

Vista esta interpretación jurisprudencial y las disposiciones de la LDI, consideramos que según la nueva regulación del diseño lo que prima al reconocer el derecho del diseño no es el momento del registro, como en el caso de la patente, ni tampoco puede decirse que el derecho nace con su simple creación por el autor, como en el caso del derecho de autor. Al contrario, el derecho del diseño nace con su registro, pero es que, además, el titular del diseño goza de un periodo de gracia de doce meses que no se calcula a partir del momento de la creación del diseño sino a partir del momento en que el diseño ha sido divulgado. Estas disposiciones muestran que el derecho de diseño protege exactamente al empresario que invierte en el diseño para que pueda recuperar las inversiones hechas en el mismo. Por tanto, aunque se puede considerar que el fundamento de la protección del diseño reúne tanto un fundamento de tipo subjetivo en que se reconoce la protección del acto de creación del autor del diseño y un fundamento de tipo objetivo determinado por el

⁴⁰ C. LENCE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit., pág. 23, E. M^a. DOMÍNGUEZ PEREZ, "La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular. Reflexiones en torno al proyecto de Ley de protección jurídica del diseño industrial", *ADI*, 2002, Tomo XXIII, págs. 90 y 91.

⁴¹ Como puede verse por ejemplo en SAP Barcelona de 17 de septiembre 2009, (AC 2009, 2221)- *grifos*. En este asunto la compañía Hansgrohe A.G y su filial en España Hansgrohe S.A. habían denunciado la infracción de su modelo industrial internacional sobre un grifo mono mando mediante la oferta y comercialización por la compañía Standard Hidráulica, S.A de los grifos mono mandos New Nevis, ofertados en sus catálogos de grifería de 2005 y 2006, en la Feria de Barcelona Construmat 2005 y comercializados en el mercado español, considerado que el referido producto de la demandada coincide con el modelo industrial internacional hasta el punto de que dicho producto producía una impresión general coincidente con el grifo protegido por dicho modelo industrial internacional.

enriquecimiento del acervo de los diseños, también se debe reconocer un fundamento de tipo comercial, típico del diseño, que se debe a la nueva función del diseño de ser un instrumento de venta y un aspecto esencial de la cultura moderna⁴².

1.1.4 La acumulación de los diferentes tipos de protección sobre el diseño

La cuestión de la acumulación de las diferentes formas de protección sobre el diseño se remonta al siglo XIX cuando, como hemos visto antes, el diseño pasó de ser un producto artesano para convertirse en un producto industrial que debía cumplir unos requisitos estéticos especiales para poder responder a las exigencias del mercado. Por esta razón, en aquellos ordenamientos jurídicos donde se reconoció al diseño una protección similar a las patentes, sus creadores empezaron a reivindicar la protección del derecho de autor para sus creaciones invocando la originalidad de sus creaciones. En función de la interpretación que se reconoció a la naturaleza del diseño, se perfilaron tres sistemas de acumulación de la protección del derecho de autor respecto del derecho de diseño: uno de acumulación absoluta, uno de acumulación parcial y un tercero de no acumulación.

El sistema de acumulación absoluta tiene su origen y principal exponente en el ordenamiento francés, aunque también fue abrazado al principio por los ordenamientos jurídicos de otros países como Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. La base del sistema de acumulación fue la teoría de la unidad del arte, desarrollada por la doctrina francesa, según la cual el arte era uno solo, careciendo de relevancia sus manifestaciones. Según esta teoría, cuyo principal defensor en la doctrina francesa ha sido E. Pouillet, se consideraba que la ley debe ser aplicada de manera igual para todas las obras que de forma directa o indirecta procedan del arte⁴³, ya que al juez no se le pueda atribuir el papel de

⁴² Véase en este sentido, *Legal review on industrial design protection in Europe*, estudio hecho por time.lex como resultado de un contrato con la Dirección General del Mercado Interior (MARKT 2014/083/D), versión final de 15 abril 2016, consultado desde http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8845.

⁴³ E. POUILLET, *Traité théorique et pratique des dessins et des modèles de fabrique*, 3ed., París, Marchal et Billard, 1899, n° 22, *Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de représentation*, n° 78, editado por G. MAILLARD, C. CLARO, 3ed, París, Marchal et Billard, 1908, M.-M.-A. PÉROT-MOREL, C. BOUGEARD, “Les enjeux d’une solution juridique possible” en A. FRANÇON, M.-A. PÉROT-MOREL, C. ALEXANDRE-CASELLI, *Les Dessins et modèles en question*:

crítico de arte y obligarle a distinguir lo que es arte de lo que no lo es⁴⁴. Por tanto, se consideraba que la ley debía aplicarse de manera uniforme a todas las obras que derivaban del arte sin hacer distinción entre los diseños industriales y los diseños artísticos por el mero hecho de que los diseños tenían una aplicación industrial⁴⁵.

Debido a la protección muy amplia que ofrecía al diseño el sistema de acumulación absoluta, en algunos ordenamientos jurídicos se ha desarrollado como alternativa el sistema de acumulación restringida o parcial para reconocer la aplicación del principio de acumulación, pero limitando su alcance. Así, según este sistema solo algunos diseños podrían acumular las dos protecciones. De ahí la denominación de sistema de acumulación restringida.

A pesar de la generalidad del principio de acumulación restringida, se pueden distinguir diferentes etapas en la aplicación del sistema de acumulación restringida en función de la interpretación que se ha dado al requisito de protección por el derecho de autor. De este modo, en la doctrina se ha distinguido entre un sistema de acumulación parcial restringido y un sistema de acumulación parcial amplio⁴⁶. Uno de los principales representantes del sistema de acumulación restringida y de su evolución en el tiempo es el ordenamiento alemán⁴⁷, que, preocupado por el monopolio que se le puede reconocer al autor del diseño con la acumulación de las dos protecciones y especialmente por los derechos más amplios

le droit et la pratique, Librairies techniques, 1986, pág. 402. Sobre el origen de la teoría de la unidad del arte véase en la doctrina española el estudio hecho por J. M. OTERO LASTRES, *El modelo industrial*, 1977, ob. cit., págs. 85-89, M. RUIZ MUÑOZ, "Diseño industrial y derecho de autor en Europa, ob. cit., pág. 390.

⁴⁴ Véase en este sentido E. POUILLET, *Traité théorique*, ob.cit., nº 22 y 23 y sigs., P. GREFFE, "Fasc. 3230: Objets protégés.- Nouveauté. Originalité. Caractère propre", nº 9, *JURISCLASSEUR*.

⁴⁵ Véase E. POUILLET, *Traité théorique*, ob. cit., págs. XII y XIII.

⁴⁶ Véase, en este sentido, M. RUIZ MUÑOZ, "Diseño industrial y derecho de autor en Europa", ob. cit., págs. 394-402 donde el autor califica el derecho alemán como representante del sistema de acumulación parcial restringido y el derecho de Benelux como representante del sistema de acumulación parcial amplio. La principal diferencia entre los dos sistemas reside en la manera en que se interpreta el carácter artístico requerido para la protección del diseño por el derecho de autor.

⁴⁷ Sobre la evolución del sistema de acumulación restringida en el sistema alemán véase U. LOEWENHEIM, "§ 2. Das Werk" en G.SCHRICHER, *Urheberrecht*, Verlag C.H. Beck, München 2006, 3ed, secc. 157, pág. 116, M.-A. PÉROT-MOREL, "Les enseignements du droit comparé européen et les perspectives communautaires", en A. FRANÇON, M.-A. PÉROT-MOREL (coords.), *Les dessins et modèles en question: Le droit et la pratique*, collection « Le droit des affaires », Librairies Techniques, Paris, 1946, págs. 153-158, S.VAN GOMPEL, E. LAVIK, "Calidad, mérito, estética y destino: examen de la exclusión por el derecho de la UE de criterios distintos de la originalidad", *RIDA*, no. 236, abril 2013, págs. 218-220, M. RUIZ MUÑOZ, "Diseño industrial y derecho de autor en Europa", ob. cit., págs. 394-400.

conferidos por el derecho de autor, ha desarrollado la teoría de los niveles de creatividad (*Stufentheorie*)⁴⁸ para trazar la línea divisoria entre la protección artística y la protección industrial. Según esta teoría, se ha hecho una distinción entre el nivel de creatividad requerido para la protección por el derecho de autor de las obras de artes aplicadas como categoría de las obras de bellas artes y las otras categorías de obras de bellas artes⁴⁹. De este modo, en la jurisprudencia se ha utilizado el término de obras artísticas para denominar los diseños que podían ser protegidos por el derecho de autor y se ha requerido que las creaciones acrediten una habilidad artística considerablemente superior a la media para que puedan ser protegidas bajo el régimen de derechos de autor como arte aplicado. El nivel de originalidad aparentemente solo se alcanzaba si una obra excedía sobradamente la media de contribución de un diseñador⁵⁰.

Frente a las dificultades para fijar criterios claros para determinar cuándo un diseño puede ser protegido por el derecho de autor y cuando por el derecho de diseño, algunos ordenamientos jurídicos han optado por una solución más drástica, excluyéndose la posibilidad de la acumulación de la protección del diseño con la protección del derecho de autor.

Aunque el sistema de no acumulación se ha aplicado al principio en muchos otros ordenamientos jurídicos, como, por ejemplo, en el ordenamiento alemán, ha sido el ordenamiento jurídico italiano, donde los defensores de la separación absoluta entre el valor artístico y el valor industrial del diseño han prevalecido. La condición de la separación entre el aspecto artístico y el aspecto industrial del diseño, conocida en el derecho italiano como la condición de “*scindibilità*”, fue justificada por la doctrina italiana por el hecho de que el diseño debido a sus características técnicas debe ser

⁴⁸ La teoría ha sido creada por primera vez por E. ULMER y desarrollada después por la jurisprudencia siendo aplicada no solo para los diseños sino para otras obras literarias o musicales. Véase en este sentido A. KUR, “Protection for fashion: The European experience”, en R. COOPER DREYFUSS, J.C. GINSBURG (eds.), *Intellectual Property at the Edge. The contested contours of IP*, Cambridge University Press, 2014, pág. 183 y, por la misma autora, “Industrial designs” en A. KUR, T. DREIER, *European Intellectual Property Law. Text, cases and materials*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, 2013, págs. 367 y 368.

⁴⁹ U. LOEWENHEIM “§ 2. Das Werk” en G. SCHRICHER, *Urheberrecht*, ob. cit., secc. 25, pág. 63.

⁵⁰ Véase en este sentido la sentencia del BGH en el asunto Silberdistel de 22 de junio de 1995, *GRUR* 1995, 581, 582, en que la demandante había invocado la protección por el derecho de autor como obras de artes aplicadas de unos pendientes con el motivo de cardo.

protegido por el derecho de patente mientras que la protección conferida por el derecho de autor debe ser reservada solo para las cosas bellas⁵¹.

No obstante, la aplicación en la práctica del criterio de la separabilidad ha planteado muchos problemas, ya que debido a la naturaleza híbrida del diseño era muy difícil decidir cuando el aspecto artístico del diseño se podía separar del aspecto industrial. Para poder responder a estas dificultades, en la doctrina se han perfilado dos teorías: una que abogaba por una separación material entre la obra artística y la creación industrial y otra que defendía más bien una separación intelectual, en abstracto, del elemento artístico de la obra del objeto industrial en que se concretizaba la obra⁵².

Veremos cuando analizaremos la protección del diseño por el derecho de autor como han evolucionado los diferentes sistemas de acumulación en el tiempo en los diferentes ordenamientos jurídicos y, especialmente, como ha influido la DD sobre los diferentes sistemas de acumulación, dado que la norma comunitaria había previsto expresamente que el sistema aplicable era de acumulación.

Aunque ha planteado menos problemas, también se ha planteado la acumulación de la protección del diseño con otros tipos de protección. En particular, con la conversión del diseño en un instrumento de venta, se ha planteado la acumulación de la protección del diseño con el derecho de marcas, o con el derecho de competencia desleal. Como veremos en adelante, la posibilidad de la acumulación ha sido reconocida por la DD y el RDC, siendo transpuesto este principio también en las legislaciones de los Estados miembros.

1.2 La protección internacional del diseño industrial

La doble naturaleza de los diseños también ha tenido efectos sobre la protección internacional del diseño, llevando a una protección internacional del diseño compleja y

⁵¹ M.FRANZOSI, "Design protection Italian style", *Journal of Intellectual Property Law & Practica*, vol. 1, no. 9, 2006, pág. 600.

⁵² D. SARTI, *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, Giuffrè, Milano, 1990, pág. 3, G. SENA, "Industrial design e diritto d'autore", *Riv. Dir. Ind.*, 1991, parte II, pág. 29, S.GIUDICI, "Dell'opera applicata all'industrial design", *Riv. Dir. Ind.*, 1989, II, pág. 268.

heterogénea⁵³, que se ha traducido en la práctica en una regulación del diseño en el doble marco existente de protección internacional para la propiedad intelectual e industrial: en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial y en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Esta división tampoco ha sido remediada con el ADPIC, que estableció por primera vez unos mínimos de protección para el diseño, pero sin entrar en una armonización más de fondo de la regulación del diseño, a causa de la resistencia ofrecida por parte de los Estados.

Dado que una armonización de las normas sustanciales del diseño era difícil de alcanzar, se ha intentado crear en paralelo un sistema internacional de registro del diseño mediante el Arreglo de la Haya. Debido a las discrepancias en la regulación del diseño a nivel nacional, el Arreglo de la Haya ha sufrido varias modificaciones para intentar adaptarlo a las necesidades de los Estados y crear un sistema internacional de registro. Como las disposiciones del Arreglo de la Haya se refieren a cuestiones de orden procesal y no tienen especial relevancia para la acumulación de las diferentes formas de protección, no nos detendremos en analizar sus disposiciones a pesar de ser este el ámbito donde más armonización se ha alcanzado a nivel internacional en materia de diseño.

Veremos a continuación con más detalle cómo está regulado el diseño en cada uno de estos acuerdos internacionales.

1.2.1 El Convenio de París

El Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, firmado el 20 de marzo de 1883, es el primer tratado internacional de gran alcance que intentó avanzar en la protección internacional de la propiedad industrial⁵⁴, una norma que ha sobrevivido durante los años, aunque ha sufrido varias revisiones dirigidas a adaptarlo a los nuevos

⁵³ M.-A. PÉROT –MOREL, “Les contraintes conventionnelles” en A. FRANÇON, M.-A. PÉROT – MOREL (coords.), *Les dessins et modèles en question. Le droit et la pratique*, 1988, Litec, París, pág. 118.

⁵⁴ Tal y como indica la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) “*La necesidad de protección internacional de la propiedad intelectual se hizo patente en 1873, con ocasión de la Exposición Internacional de Invenciones de Viena, a la que se negaron a asistir algunos expositores extranjeros por miedo a que les robaran las ideas para explotarla comercialmente en otros países*”. Después, a iniciativa de Francia y sobre los trabajos llevados a cabo de una Comisión internacional permanente se elaboró el Convenio de París firmado en 1883 por 11 partes contratantes. Actualmente tiene 189 miembros.

desafíos⁵⁵. El Convenio estableció la creación de una Unión, la Unión de París, que inicialmente tenía como objetivo establecer una regulación uniforme de la propiedad industrial y que posteriormente, debido a sus dimensiones, ha tenido que ajustar sus ambiciones y limitarse a establecer principios generales para la protección de la propiedad industrial⁵⁶.

El Convenio de París incluyó desde 1883 en su artículo 1, segundo párrafo, los dibujos y los modelos⁵⁷ entre las diferentes categorías que integran la propiedad industrial y que se benefician de protección. La mención de los diseños entre los objetos protegidos tenía consecuencias directas para la protección del diseño en los Estados partes del Convenio debido a la aplicación de los otros principios generales establecidos por el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, particularmente el principio del trato nacional⁵⁸.

El principio del trato nacional previsto por el artículo 2 del Convenio de París presenta una importancia capital para la protección internacional del diseño ya que elimina cualquier condición de reciprocidad asegurando una igualdad de trato absoluta entre los nacionales de los países unionistas y los beneficiarios de este trato, e intenta evitar la discriminación por razones de la aplicación para cada Estado unionista de las propias normas de derecho internacional privado⁵⁹. Como en materia de diseño, la legislación de los países unionistas difiere mucho de un país a otro, la aplicación del principio del trato

⁵⁵ La primera revisión se produjo en la conferencia de Bruselas de 14 de diciembre de 1900, la segunda en la conferencia de Washington de 2 de junio de 1911, la tercera en la conferencia de La Haya de 6 de noviembre de 1925, la cuarta en la conferencia de Londres de 2 de junio de 1934, la quinta en la conferencia de Lisboa de 31 de octubre de 1958, la sexta en la conferencia de Estocolmo de 14 de julio de 1967 y la última revisión, como enmienda, el 28 de septiembre de 1979.

⁵⁶ M.-A. PÉROT-MOREL, "Les contraintes conventionnelles", ob. cit., pág. 120.

⁵⁷ El texto del Convenio de París utiliza los términos de dibujos y modelos. Como explicaremos en el próximo capítulo, la utilización de estos dos términos para referirse al mismo concepto de "diseño" tiene razones históricas que actualmente no se justifican. Por tanto, aunque el texto del Convenio utiliza estos términos utilizaremos solo el término de diseño, tal y como hemos hecho durante todo este trabajo.

⁵⁸ Los otros principios del Convenio de París son el principio de prioridad unionista y el principio de la protección especial en las exposiciones internacionales, que puede ser considerado como el que impulsó la adopción del Convenio de París. Aunque los dos son relevantes para la protección del diseño, ellos no tienen una relevancia especial para la cuestión de la acumulación de diferentes formas de protección sobre el diseño. Por esta razón estos no serán objeto de estudio de este trabajo.

⁵⁹ El Artículo 2, párrafo 1 del Convenio de París prevé que "*Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio*".

nacional permite a los creadores de diseños que son los beneficiarios del trato nacional ser considerados como nacionales de un país unionista y, en consecuencia, poder beneficiarse de la misma protección que el Estado unionista reconoce a sus propios nacionales. No obstante, esta igualdad de trato ha sido considerada como una desventaja para los nacionales de aquellos países unionistas que imponen condiciones de protección muy estrictas en comparación con los beneficiarios de protección de países unionistas que, en cambio, no ofrecen un nivel de protección similar en su país de origen⁶⁰.

Para atenuar estos efectos, se introdujeron dos excepciones al principio del trato nacional, una que se aplicaba solo a los diseños y otra que se aplicaba también a las patentes y a las marcas. Así, la primera limitación que se introdujo en el artículo 5 B permitía evitar que la falta de armonización de las legislaciones nacionales afectara de manera problemática a la protección del diseño en los diferentes países unionistas⁶¹.

La otra limitación, prevista por el artículo 5 D, evitaba que una formalidad de orden material se constituyera en un requisito para adquirir la protección, sancionando de una manera muy dura al creador del diseño por su omisión⁶².

Aunque el Convenio incluía el diseño entre los derechos de propiedad industrial protegidos, no establecía ninguna obligación para los países unionistas de proteger los diseños, lo que hacía muy difícil la aplicación del principio de trato nacional dado que muchos países unionistas no tenían ninguna norma para la protección del diseño⁶³. Como los esfuerzos para incluir los diseños en el área de protección del derecho de propiedad intelectual no habían logrado los resultados deseados en el marco de la Conferencia de Bruselas de 1948 para la revisión del Convenio de Berna, tal y como veremos más adelante cuando analicemos la protección del diseño en el Convenio de Berna⁶⁴, en países como Estados Unidos ganó terreno la idea de asegurar al diseño una protección *sui*

⁶⁰ M.-A. PÉROT – MOREL, “Les contraintes conventionnelles”, ob. cit., págs. 121 y 122. En el mismo sentido, P. MAUGUET, “The international protection of industrial designs by the international conventions”, *University of Baltimore Law Review*, 1989-1990, 19 (1), pág. 395, que menciona que esta observación fue presentada por la delegación estadounidense durante la conferencia de revisión de Londres de 1934.

⁶¹ M.-A. PÉROT – MOREL, “Les contraintes conventionnelles”, ob. cit., pág. 122.

⁶² M.-A. PÉROT – MOREL, “Les contraintes conventionnelles”, ob. cit., pág. 122, P. MAUGUET, “The international protection of industrial design”, ob. cit., pág. 394.

⁶³ P. MAUGUET, “The international protection of industrial designs”, ob. cit., pág. 394.

⁶⁴ J. H. REICHMAN, “Design protection in domestic and foreign copyright law”, ob. cit., págs. 1162-1166, A. KINGSBURY, “International harmonisation of designs law”, ob. cit., pág. 386.

*generis*⁶⁵. Se consideraba que, de este modo, se aseguraba al diseño una protección contra la imitación, pero se evitarían los temores de una protección excesiva que se conferiría a través del derecho de autor⁶⁶. Como fruto de este movimiento para promover el diseño como un derecho *sui generis*, con la revisión de 1958 del Convenio de París fue introducido el artículo *5quinquies*.

Este artículo regula específicamente los diseños industriales y dispone que: "*los dibujos y modelos industriales serán protegidos en todos los países de la Unión*". El resultado directo de esta disposición es que todas las partes contratantes del Convenio deben proteger de alguna manera los diseños, pero cada una podía elegir como protegerlo, si como patente, o adoptando una regulación especial de diseño, las condiciones para la protección y el alcance de la protección. Por esa razón, muchos países no adoptaron una regulación específica para la protección del diseño, considerando cumplida esta obligación con la protección del diseño por el derecho de autor, o incluso por el derecho contra la competencia desleal, puesto que el Convenio de París no establecía cómo se debía proteger el diseño⁶⁷. Además, no existía una definición de lo que se podía proteger como diseño en el marco del Convenio de París, o cual era la relación con las obras de artes aplicadas reguladas por el Convenio de Berna⁶⁸.

En la doctrina, en la *Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, revisado en Estocolmo en 1967*, el Profesor BODENHAUSEN dio una definición de lo que se podría considerar como diseño en el marco del Convenio de París en el sentido de que el diseño "*incluía aquellos aspectos o elementos ornamentales de los productos utilitarios, incluso los aspectos bi y tridimensionales de forma y superficie que constituyen la apariencia exterior de un*

⁶⁵ J. H. REICHMAN, "Design protection in domestic and foreign copyright law", ob. cit., pág. 1164.

⁶⁶ J. H. REICHMAN, "Design protection in domestic and foreign copyright law", ob. cit., pág. 1164.

⁶⁷ M.-A. PÉROT –MOREL, "Les contraintes conventionnelles", ob. cit., pág. 122. La autora consideró que la existencia solo de una protección del diseño por el derecho de autor en algunos países unionistas representaba un incumplimiento del Convenio de París. No obstante, otros autores como P. MAUGUET, consideraron que la obligación prevista por el Convenio se podría considerar cumplida incluso cuando los diseños se protegían por el derecho de autor o por el derecho contra la competencia desleal, interpretación que también compartimos. Véase en este sentido P. MAUGUET, "The international protection of industrial designs", ob. cit., pág. 394. Esta parece ser también la opinión de otros autores como G. H. C. BODENHAUSEN, *Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, revisado en Estocolmo en 1967*, 1969, Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), Ginebra, pág. 86, U. SUTHERSANEN, *Design Law: European Union and United States of America*, 2ed, Sweet&Maxwell, London, 2010, pág. 37.

⁶⁸ U. SUTHERSANEN, *Design Law*, 2ed., ob. cit., pág. 37.

*producto*⁶⁹. No obstante, tal definición no fue nunca reconocida oficialmente por las Partes contratantes del Convenio de París, aunque se puede ver su influencia sobre la definición del diseño adoptada por la Unión Europea en la DD y en el RDC.

Vistos los resultados de esta revisión, más tarde los esfuerzos de armonización se centraron en la revisión de las normativas nacionales del diseño de las Partes Contratantes a iniciativa de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) pero sin grandes avances⁷⁰.

1.2.2 El Convenio de Berna

Dada la naturaleza de los diseños como creaciones artísticas, su protección internacional se vio reflejada también en el Convenio de Berna para las obras literarias y artísticas. El Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 9 de septiembre de 1886 es el corolario del Convenio de París en el área de la protección internacional de la propiedad intelectual⁷¹. Tal y como el Convenio de París, se establece una Unión de países a los cuales se aplica el Convenio, la Unión de Berna, que tiene como objetivo la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas⁷².

El Convenio de Berna incluye en el artículo 2, parágrafo 1 en una enumeración no exhaustiva de lo que pueden ser consideradas obras literarias y artísticas, las obras de artes aplicadas, pero el parágrafo 7 del mismo artículo prevé que:

“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 los dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, dibujos y modelos, teniendo en cuenta las disposiciones del Artículo 7.4) del presente Convenio. Para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede reclamar

⁶⁹ G. H. C. BODENHAUSEN, *Guía para la Aplicación del Convenio de París*, ob. cit., pág. 22.

⁷⁰ J. H. REICHMAN, “Design protection in domestic and foreign copyright law”, ob. cit., págs. 1165 y 1166.

⁷¹ El Convenio de Berna fue completado y revisado en el tiempo, empezando con la Conferencia de París del 4 de mayo de 1896 y continuado después con la Conferencia de Berlín de 13 de noviembre de 1908, la Conferencia de Berna de 20 de marzo de 1914, la Conferencia de Roma de 2 de junio de 1928, la Conferencia de Bruselas de 26 de junio de 1948, la Conferencia de Estocolmo de 14 de julio de 1967, la Conferencia de París de 24 de julio de 1971 y enmendado la última vez el 28 de septiembre de 1979.

⁷² Artículo 1 del Convenio de Berna.

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”.

Como se puede ver, el Convenio de Berna establece una categoría especial de obras denominadas “*obras de artes aplicadas a la industria*” que, sin explicar exactamente que representan y cuál es su relación con la categoría de los diseños, son consideradas como obras artísticas.

Para entender mejor como se ha llegado a esta categoría en el Convenio de Berna es necesario explicar cuál ha sido la evolución del actual artículo 2 y, en particular, de sus párrafos 1 y 7. El término “*obras de artes aplicadas a la industria*” fue propuesto por primera vez por la delegación alemana y la Oficina Internacional durante la Conferencia de revisión de Berlín de 1908, argumentándose que este tipo de obras habían sido asimiladas a las obras artísticas en varios ordenamientos jurídicos y que los lindes artificiales entre las obras de arte puro y las obras de arte utilizadas en la vida cotidiana no pueden ser mantenidas, ni desde un punto de vista doctrinal ni desde un punto de vista práctico⁷³. Pero la aceptación de estas obras entre las obras protegidas por el Convenio de Berna por las otras delegaciones, particularmente la inglesa y suiza, no fue pacífica. Para responder a estas tensiones se propuso la introducción de un nuevo párrafo en el artículo 2 del Convenio de Berna que estableciera lo siguiente “*Las obras de artes aplicadas a la industria son protegidas en la medida en que lo permite la legislación nacional de cada país*”⁷⁴. Pero esta disposición daba lugar a importantes desequilibrios entre los países que aplicaban la “*teoría de la unidad del arte*” como Francia y los que no reconocían una protección por el derecho de autor de los diseños, razón por la cual países como Francia manifestaron su reserva a aplicar esta disposición en la ratificación de las Actas de la Conferencia de revisión de Berlín⁷⁵. Ulteriormente, en la Conferencia de revisión de Bruselas de 1948, las obras de artes aplicadas fueron introducidas expresamente en la enumeración de las obras literarias y artísticas del artículo 2, párrafo

⁷³ S. RICKETSON, J. C. GINSBURG, *International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond*, vol.1, 2ed., Oxford University Press, Oxford/ New York, 2006, págs. 456 y 457.

⁷⁴ Sobre el proceso de adopción de esta disposición en la conferencia de Berlín y la posición adoptada por los Estados Contratantes véase S RICKETSON, J.C. GINSBURG, *International Copyright and Neighbouring Rights*, ob. cit., págs. 456 y 457.

⁷⁵ S. RICKETSON, J. C. GINSBURG, *International Copyright and Neighbouring Rights*, ob. cit., págs. 456 y 457.

1, que son protegidas por el Convenio de Berna⁷⁶, pero se añadió un nuevo párrafo, número 5, en el artículo 2, que estipulaba que quedaba reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los diseños industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras⁷⁷.

De este modo, se dejó libertad a las Partes Contratantes para proteger este tipo de creaciones según el enfoque que desearan, sea como obras artísticas o como diseños y de imponer los requisitos de protección que cada una considerara apropiado. Esta libertad, no obstante, hacía que la regulación de este tipo de creaciones en cada Estado Miembro de la Unión de Berna difiriera considerablemente. Además, el artículo 2 (5) propuesto en la Conferencia de revisión de Bruselas de 1948 establecía para las obras de artes aplicadas una excepción respecto al principio del tratamiento nacional⁷⁸. Así se había previsto la posibilidad para determinados países de sustituir el principio de trato nacional, que representa el principio rector del Convenio de Berna, por el principio de reciprocidad para la protección de los diseños industriales. Conforme al principio de reciprocidad, previsto por el artículo 2, párrafo 5 del texto propuesto por la Conferencia de revisión de Bruselas, si una obra podía ser protegida en su país de origen (que se determinaba conforme a las disposiciones del Convenio) únicamente mediante derecho de diseño industrial, no se podía reclamar para esta obra otro tipo de protección en el resto de países signatarios de dicho Convenio (por ejemplo, la protección mediante el derecho de autor). Aunque esta legislación no existiera en su país, no se podía pedir protección como obras artísticas para este tipo de creaciones⁷⁹.

Por tanto, la conferencia de revisión de Bruselas de 1948 reconocía plenamente el estatuto de obras artísticas para las obras de artes aplicadas, pero dejaba libertad a los Estados miembros de contener la extensión de la protección de los diseños por el derecho de autor a favor de la creación de una regulación propia del diseño que estaba además bien acogida por el Convenio de París⁸⁰.

⁷⁶ M.-A. PÉROT –MOREL, “Les contraintes conventionnelles”, ob. cit., pág. 136, P. MAUGUET, “The international protection of industrial designs”, ob. cit., pág. 400.

⁷⁷ P. MAUGUET, “The international protection of industrial designs”, ob. cit., pág. 401.

⁷⁸ J. H. REICHMAN, “Design protection in domestic and foreign copyright law”, ob. cit., pág. 1163.

⁷⁹ J. H. REICHMAN, “Design protection in domestic and foreign copyright law”, ob. cit., pág. 1163.

⁸⁰ J. H. REICHMAN, “Design protection in domestic and foreign copyright law”, ob. cit., pág. 1164.

No obstante, la Conferencia de revisión de Estocolmo de 1967 intentó remediar esta situación y propuso la introducción en el artículo 2(5), que se convirtió en el artículo 2(7), de una última frase que establecía que en el caso en que un país de la Unión de Berna no tuviera una legislación que confieran al diseño una protección *sui generis*, las obras deberían ser protegidas como obras artísticas⁸¹. Con todo esto, el artículo 7(4) establecía que quedaba reservada a cada Estado miembro la facultad de decidir el plazo de protección para las obras de artes aplicadas protegidas como obras artísticas, pero este no podría ser mayor que el plazo de protección conferido a la obra en el país de origen.

Con la revisión de París de 1971 se eliminó la condición de que el plazo de protección no fuera mayor que el acordado en el país de origen y además se estableció para las obras de artes aplicadas protegidas como obras de arte un plazo mínimo de protección de 25 años desde la fecha de su creación⁸².

Tal y como se puso de relieve en la doctrina, las decisiones sobre la protección de los diseños por el derecho de autor y el derecho de propiedad industrial adoptadas en la Conferencia de revisión de Bruselas de 1958 marcaron la manera en que evolucionó la protección de los diseños. En la Unión de Berna, la tendencia de incorporar los diseños completamente en el área del derecho de autor perdió una oportunidad que nunca más tuvo⁸³. Al contrario, el sistema que se mantuvo fue el de reconocer las obras de artes aplicadas como obras de arte, pero con un régimen de protección especial que varía mucho en función de la legislación de cada país contratante.

Hace falta mencionar que el Convenio de Berna incluye además en el artículo 2, párrafo primero entre las obras artísticas y literarias, los planos o los croquis relativos a la ciencia. Se plantea la pregunta de si estas categorías de obras no incluyen de hecho los diseños técnicos, ya que el texto hace referencia a los planos y croquis relativos a ciencia y una interpretación amplia del campo de la ciencia incluiría sin ninguna duda también los diseños técnicos. En la doctrina se ha defendido que debido a la distinción que el artículo

⁸¹ P. MAUGUET, “The international protection of industrial designs”, ob. cit., pág. 402.

⁸² P. MAUGUET, “The international protection of industrial designs”, ob. cit., pág. 402.

⁸³ J. H. REICHMAN, “Design protection in domestic and foreign copyright law”, ob. cit., págs. 1164 y 1167, S. RICKETSON, J. C. GINSBURG, *International Copyright and Neighboring Rights*, ob. cit., pág. 467.

2, parágrafo 1 hace entre las obras de dibujo y pintura y los planos y croquis relativos a la ciencia, se entiende que otro tipo de planos y croquis, como los diseños técnicos, no son incluidos entre las obras artísticas y literarias ya que de otra manera habrían sido mencionados expresamente⁸⁴. Por otro lado, como el Convenio de Berna no define qué pueden ser consideradas como obras artísticas o planos y croquis relativos a la ciencia, al final depende de cada Estado miembro como quiere definirles y si desea acordarles protección como creaciones intelectuales. Además, puesto que el Convenio de Berna define las obras literarias y artísticas como “*todas las producciones en el campo literario, científico y artístico*”⁸⁵ no existe ningún impedimento para los Estados miembros de la Unión de Berna de equiparar los diseños técnicos a obras artísticas o los croquis de productos funcionales a croquis relativos a la ciencia ya que se han obtenido como resultado de experimentos científicos. Este fue el caso del ordenamiento jurídico británico donde los dibujos técnicos fueron protegidos por el derecho de autor, causando no obstante esta tendencia muchos problemas en la práctica, que tuvieron que ser remediados después por el legislador con la Ley de 1988 sobre derecho de autor, diseño y patente (*Copyright, Design and Patents Act of 1988*)⁸⁶.

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

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, ADPIC)⁸⁷ es el instrumento multilateral más importante que

⁸⁴ S. RICKETSON, J. C. GINSBURG, *International Copyright and Neighboring Rights*, ob. cit., págs. 437, 438 y 472.

⁸⁵ S. RICKETSON, J. C. GINSBURG, *International Copyright and Neighboring Rights*, ob. cit., págs. 472 y 473.

⁸⁶ En adelante citada como Ley de 1988 sobre derecho de autor, diseño y patente. S. RICKETSON, J. C. GINSBURG, *International Copyright and Neighboring Rights*, ob. cit., pág. 473, H.L. MACQUEEN, *Copyright, competition and industrial design*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1995, págs. 28-48.

⁸⁷ El Acuerdo sobre los ADPIC constituye el Anexo 1C del Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) y se negoció en la Ronda de Uruguay de 1986 a 1994 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), en el que se estableció la Organización Mundial del Comercio (OMC). Todos los miembros de la OMC son signatarios del ADPIC. El ADPIC estableció por primera vez normas de propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio, y constituye un acuerdo integral multilateral sobre la protección de la propiedad intelectual, estableciendo normas mínimas de protección como un requisito para todos los miembros de la OMC. Sobre las negociaciones que han concluido con la firma del Acuerdo sobre OMC y su anexo ADPIC véase J. A. GÓMEZ SEGADE, “El acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual”, *ADI*, 1994-95, Tomo XVI,

contiene disposiciones específicas relativas a la protección de los diseños industriales⁸⁸. El ADPIC va mucho más lejos en la armonización de la legislación sobre diseños (y el derecho de propiedad industrial en general) que los anteriores instrumentos multilaterales⁸⁹ y además es más restrictivo, ya que requiere un nivel mínimo de protección para, al menos, algunos diseños industriales, aunque permite una flexibilidad considerable en el logro de esa protección. No obstante, se trata de una “*flexibilidad*” diferente de la que disponían los Estados en virtud de los Convenios de París y Berna⁹⁰.

El término “*flexibilidad*” se utiliza en lo que respecta a ADPIC para referirse a aquellos aspectos que permiten a los Estados miembros la libertad de ejercer sus propios procesos de decisión en la elección entre un número limitado de opciones políticas. Así, en el área de la protección del diseño, hay flexibilidad a la hora de elegir el sistema de protección que los Estados consideren apropiado para proteger los diseños, pudiendo elegir entre una protección por el derecho de autor o por el derecho de propiedad industrial, y también una flexibilidad en los medios y procesos para lograr esa protección.

De este modo se explica la ausencia de una definición del diseño en el texto del ADPIC. No hay ninguna indicación en el texto del Acuerdo sobre lo que se puede considerar como diseño y cuál es la relación entre diseño y las obras de arte aplicado que el ADPIC menciona específicamente en el artículo 12, pero que tampoco define⁹¹. Solamente se establece como principio general que las disposiciones del Convenio de Berna y del Convenio de París continuaban siendo aplicables y se establecen los requisitos sustanciales necesarios para que un diseño sea protegible, pero dejando libertad a los Estados miembros de la OMC de decidir la protección que consideren necesaria reconocer al diseño dependiendo de la legislación y la tradición de cada Estado. Además, los Estados miembros también tienen flexibilidad para implementar en su legislación una protección más amplia que la exigida por el ADPIC⁹².

págs. 40 y sigs., D. GERVAIS, *The TRIPS Agreement, Drafting History and Analysis*, 2ed, Sweet and Maxwell, London, 2003, págs. 23 y sigs.

⁸⁸ J. A. GÓMEZ SEGADÉ, “El acuerdo ADPIC”, ob. cit., pág. 79.

⁸⁹ Sobre la relación entre ADPIC y los Convenios de París y de Berna véase D. SANCHO VILLA, “Disposiciones generales y principios básicos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”, *Pe.i.: propiedad intelectual*, 2000, núm. 5, págs. 79-82.

⁹⁰ D. SANCHO VILLA, “Disposiciones generales y principios básicos del Acuerdo”, ob. cit., págs. 79-82.

⁹¹ U. SUTHERSANEN, *Design Law*, ob. cit., pág. 42.

⁹² A. KINGSBURY, “International harmonisation of designs law”, ob. cit., pág. 387. Existen también opiniones en la doctrina en el sentido de que no es posible establecer otras condiciones de protección

Esta libertad de los Estados miembros de elegir la protección que quieran reconocer al diseño se ha visto reflejada además en los requisitos sustanciales que deben cumplir los diseños para ser protegidos. Tal y como se ha indicado en la doctrina, estos requisitos han sido el resultado de un compromiso alcanzado por las delegaciones de los Estados participantes en las negociaciones de ADPIC para reflejar las diferentes formas de protección existentes en sus ordenamientos nacionales, respectivamente el derecho de autor y el derecho de patente⁹³.

Así, el artículo 25 del ADPIC estableció en su primer párrafo que “*Los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales*”. Inicialmente, el texto establecía que las dos condiciones que los diseños debían cumplir para ser protegidos - “*nuevos u originales*”- fueran cumulativas pero, como al final se optó por incluir en la versión final del texto la condición de que los dos requisitos fueron alternativos, se introdujo en la fase final de las negociaciones la condición de que los diseños fueran “*creados independientemente*”⁹⁴. La explicación por parte de la doctrina fue que se quiso excluir de este modo, sin ninguna duda, los diseños que representan una copia perfecta o una imitación de un diseño ya existente⁹⁵.

No obstante, hay un problema en cuanto al significado de la expresión “*creados de forma independiente*”, que no está definida y que podría ser interpretada en el sentido de requerir un nivel mínimo de creatividad, dado que su significado está cerca del requisito de originalidad aplicado por el derecho de autor. Además, como el artículo 25 prevé para los diseños que, además de ser creados independientemente, sean nuevos u originales, esta formulación da aún más lugar a interpretar la condición de ser “*creados de forma independiente*” como diferente de los requisitos de protección del diseño de ser “*nuevo u original*”. En la doctrina se ha apreciado que esta formulación imprecisa de cuando un

además de las previstas por ADPIC. Véase, en este sentido, M. J. BOTANA AGRA, “Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIP’s) sobre los derechos de propiedad intelectual”, *ADI*, 1994-1995, Tomo XVI, pág.143. Consideramos que, de hecho, ADPIC establece condiciones mínimas que siempre que estén cumplidas los Estados miembros tienen la posibilidad de añadir otras, que no sean contrarias a las establecidas por el ADPIC.

⁹³ D. GERVAIS, I. SCHMITZ, *L’Accord sur les ADPIC*, Larcier, Bruxelles, 2010, pág. 328, A. KINGSBURY, “International harmonisation of designs law”, ob. cit., pág. 388.

⁹⁴ D. GERVAIS, I. SCHMITZ, *L’Accord sur les ADPIC*, ob. cit., pág. 328.

⁹⁵ D. GERVAIS, I. SCHMITZ, *L’Accord sur les ADPIC*, ob. cit., pág. 328.

diseño puede ser protegido podría dar lugar a diferentes interpretaciones⁹⁶, como, por ejemplo, interpretar el requisito de ser "*original*" como un umbral más alto que el requerido por la expresión "*creados de forma independiente*"⁹⁷, o interpretar el requisito de novedad como un requisito de novedad subjetiva ya que se requiere que sea una creación "*independiente*"⁹⁸.

Tampoco está muy claro cómo se deben interpretar los dos requisitos de protección: novedad u originalidad. Así, se plantea la cuestión si de hecho se trata de dos requisitos alternativos y si sería posible aplicarlos de manera cumulativa. Si se entendiera que ambas interpretaciones son posibles, esto significaría que los Estados miembros pueden optar por la protección del diseño según los dos enfoques posibles, de derecho de autor o de derecho de propiedad industrial, pero también por el de diseño *sui generis* acogido por la Unión Europea⁹⁹.

Asimismo, en cuanto al requisito de novedad, con la segunda frase del primer párrafo del artículo 25 de ADPIC, se establece un requisito de novedad muy parecido al requerido por el derecho de patentes dado que se considera que el requisito de la novedad u originalidad no será cumplido "*si los diseños no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos*". Este requisito contrasta con el establecido en la primera frase del artículo 25, que requiere que el diseño no sea una copia o imitación de un diseño anterior que es uno de novedad subjetiva, más parecido al del derecho de autor.

La otra cuestión que plantea esta disposición es sobre el significado de "*diseños conocidos o de combinaciones de características de diseños conocidos*". Corresponde a los Estados miembros decidir qué constituye "*un diseño conocido*" en este contexto, en particular, si se trata de una novedad local o de una novedad absoluta y si existen limitaciones de

⁹⁶ A. KUR, "TRIPs und der Designschutz", *GRUR Int.*, 1995, núm.3, pág. 189.

⁹⁷ A. KINGSBURY, "International harmonisation of designs law", ob. cit., pág. 388.

⁹⁸ A. KUR, "TRIPs und der Designschutz", ob. cit., pág. 189.

⁹⁹ En la doctrina española también se había planteado la posibilidad de que los dos requisitos fueran cumulativos. Sin embargo, a la luz de los trabajos preparatorios y de una interpretación literal del texto esta tesis ha sido combatida. Véase, en este sentido, M. J. BOTANA AGRA, "Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIP's)", ob. cit., pág. 143. También, sobre este tema, A. KINGSBURY, "International harmonisation of designs law", ob. cit., pág. 388, A. KUR, "TRIPs und der Designschutz", ob. cit., pág. 189.

tiempo o geográficas de lo que constituyen diseños anteriores¹⁰⁰. De nuevo, se trata de una disposición que intenta reflejar los dos enfoques sobre la protección del diseño¹⁰¹.

En la misma línea se puede interpretar también la última frase del artículo 25 (1) del ADPIC que establece la posibilidad para los Estados miembros de la OMC de excluir de la protección del diseño aquellos dibujos o modelos “*dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales*”¹⁰². Esta redacción refleja la divergencia de opiniones entre las partes en relación con la protección de los aspectos funcionales de los diseños¹⁰³. Además, esta disposición refleja la relación entre los diseños funcionales y el derecho de la patente¹⁰⁴. No haciendo obligatoria para los Estados miembros de la OMC la no protección de los diseños funcionales se permite de este modo la protección de estos diseños por las patentes de diseño, tal y como se venía haciendo en Estados Unidos para la protección de las piezas de recambio de los automóviles¹⁰⁵.

Por tanto, del análisis de los requisitos impuestos por el artículo 25 para la protección de los diseños se puede deducir que el objetivo de los negociadores del ADPIC no fue optar por la adopción de un enfoque de derecho de autor o de propiedad industrial, para la protección del diseño sino establecer un nivel adecuado de protección del diseño dentro de uno u otro de los sistemas de protección del diseño¹⁰⁶. En consecuencia, no se puede decir que el ADPIC haya logrado la armonización de la legislación de los Estados miembros de la OMC sobre el diseño, dado que el texto del Acuerdo ofrecía considerable libertad a los Estados en la regulación de los diseños dentro de las limitaciones impuestas, y hay una cierta ambigüedad en los requisitos para la protección del diseño¹⁰⁷. Ahora bien, tal y como se ha puesto de relieve por la doctrina, es cierto que la reserva de una sección propia en el Acuerdo a los “*dibujos y modelos*” supone un explícito reconocimiento de esta modalidad de la propiedad industrial, sin subsumirlo en el previsto para las patentes o el derecho de autor, pero, por otro lado, ofreciendo al mismo tiempo a los Estados

¹⁰⁰ A. KINGSBURY, “International harmonisation of designs law”, ob. cit., pág. 387, A.KUR, “TRIPS und der Designschutz”, ob.cit., pág. 189.

¹⁰¹ D. GERVAIS, I. SCHMITZ, *L’Accord sur les ADPIC*, ob. cit., pág. 328.

¹⁰² D. GERVAIS, I. SCHMITZ, *L’Accord sur les ADPIC*, ob. cit., pág. 329.

¹⁰³ A. KINGSBURY, “International harmonisation of designs law”, ob. cit., pág. 388.

¹⁰⁴ A. KINGSBURY, “International harmonisation of designs law”, ob. cit., pág. 388.

¹⁰⁵ D. GERVAIS, I. SCHMITZ, *L’Accord sur les ADPIC*, ob. cit., pág. 329.

¹⁰⁶ D. GERVAIS, I. SCHMITZ, *L’Accord sur les ADPIC*, ob. cit., pág. 328.

¹⁰⁷ J. A. GÓMEZ SEGADÉ, “El Acuerdo ADPIC”, ob. cit., parágrafo 3.2.3, págs. 33-80.

miembros la “*flexibilidad*” necesaria para mantener para los diseños la protección ofrecida por el derecho de patentes y el derecho de autor ¹⁰⁸.

Así se explica también la protección introducida en el segundo párrafo del artículo 25, para los diseños de la industria textil¹⁰⁹ que tienen una vida comercial corta y necesitan un sistema de protección rápido para que la protección sea efectiva¹¹⁰. Además, los países en desarrollo también expresaron su preocupación por el coste de la inscripción que actúa como una barrera para la protección de los textiles en los países desarrollados¹¹¹. La disposición incumbe principalmente a aquellos países donde solo se reconoce al diseño una protección por el derecho de la propiedad industrial, sea a través de un diseño registrado, o de la patente, o de la patente de diseño dado que, de todos modos, la protección de los derechos de autor no implica registro y trámites asociados.¹¹²

El otro artículo que regula la protección del diseño es el artículo 26 del ADPIC. A diferencia del artículo precedente, el artículo 26 adopta un enfoque diferente y no se centra en los diseños que deben ser protegidos, sino en lo que constituye la protección conferida por el diseño y los derechos que tendrá su titular. Pero, como el artículo 25, esta disposición también abarca los conceptos de protección de la propiedad industrial y los enfoques de derechos de autor¹¹³. Así, el artículo 26 (1) dispone que un titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá el derecho de impedir que terceros fabriquen, vendan o importen con fines comerciales artículos que ostenten o incorporen un diseño que es una copia, o fundamentalmente una copia, del diseño protegido.

El segundo párrafo del artículo 26 permite a los Estados miembros establecer excepciones a la protección de los dibujos y modelos industriales siempre que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de los

¹⁰⁸ M. J. BOTANA AGRA, “Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIP’s)”, ob. cit., pág. 142, A. KUR, “TRIPs und der Designschutz”, ob. cit., págs. 188 y 189.

¹⁰⁹ Tal y como se ha puesto de relieve en la doctrina española por G. PALAO MORENO, “La protección internacional de los dibujos y modelos comunitarios”, *Pe. i*, 2002, núm. 10, pág. 70, para la definición del “sector textil” habrá de tomarse en consideración el Acuerdo especializado de la OMC en la materia, nota 23.

¹¹⁰ D. GERVAIS, I. SCHMITZ, *L’Accord sur les ADPIC*, ob. cit., pág. 329.

¹¹¹ A. KINGSBURY, “International harmonisation of designs law”, pág. 388.

¹¹² A. KINGSBURY, “International harmonisation of designs law”, ob. cit., pág. 389.

¹¹³ A. KINGSBURY, “International harmonisation of designs law”, ob. cit., pág. 389, D. GERVAIS, I. SCHMITZ, *L’Accord sur les ADPIC*, ob. cit., pág. 332.

diseños industriales protegidos, ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular del diseño protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros. Este lenguaje se hace eco, como es fácil advertir, del lenguaje utilizado en relación con las limitaciones y excepciones al derecho de reproducción previsto por el artículo 9(2) del el Convenio de Berna¹¹⁴. No obstante, a diferencia del Convenio de Berna, el texto del ADPIC introduce la frase “*teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros*” que actúa como contrapeso a la hora de establecer las excepciones a la protección del diseño¹¹⁵. Se permiten excepciones para los casos en que se realizan actos con fines no comerciales, de experimentación, docentes y de investigación¹¹⁶.

El artículo 26 (3) establece un plazo mínimo de protección de diseño de 10 años. Este se aplica a la protección del diseño por derechos de propiedad industrial dado que para la protección de los diseños por el derecho de autor es necesario respetar el plazo mínimo de 25 años previsto por el artículo 7 (4) del Convenio de Berna¹¹⁷. No obstante, se ha venido argumentando en la doctrina que en los Estados donde se ofrece tanto una protección *sui generis* al diseño como la protección por los derechos de autor, entonces el plazo bajo el régimen *sui generis* podría ser inferior a diez años dado que la obligación prevista por el ADPIC se cumpliría con la protección ofrecida por el derecho de autor, que no podría ser menos de 25 años¹¹⁸. En cuanto a los derechos reconocidos al autor de los diseños, como para los derechos de autor, el ADPIC no requiere reconocer a los creadores de diseños los derechos morales conforme a lo dispuesto en el artículo 6bis del Convenio de Berna y tampoco un derecho de participación (*droit de suite*) como para las obras de arte¹¹⁹.

Además de establecer normas de derecho sustantivo para la protección del diseño, el ADPIC, como el Convenio de París y Berna estableció algunos principios que tienen relevancia para la protección del diseño por los Estados Contratantes del OMC. Es el caso del principio del trato nacional, que, aunque muy parecido a la norma sobre el tratamiento nacional existente en el Convenio de París y de Berna, va más allá ya que requiere que

¹¹⁴ A. KINGSBURY, “International harmonisation of designs law”, ob. cit., pág. 389, D. GERVAIS, I. SCHMITZ, *L’Accord sur les ADPIC*, ob. cit., pág. 332.

¹¹⁵ D. GERVAIS, I. SCHMITZ, *L’Accord sur les ADPIC*, ob. cit., pág. 332.

¹¹⁶ M. J. BOTANA AGRA, “Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIP’s)”, ob. cit., pág. 143.

¹¹⁷ A. KINGSBURY, “International harmonisation of designs law”, ob. cit., pág. 389, D. GERVAIS, I. SCHMITZ, *L’Accord sur les ADPIC*, ob. cit., pág. 333.

¹¹⁸ A. KINGSBURY, “International harmonisation of designs law”, ob. cit., pág. 389.

¹¹⁹ A. KINGSBURY, “International harmonisation of designs law”, ob. cit., págs. 389 y 390.

cada Estado miembro conceda a los nacionales de otros Estados miembros un tratamiento no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual. Esta diferencia no es insignificante si tenemos en cuenta que el ADPIC establece unas normas mínimas de protección. Esto significa que incluso si un Estado miembro no protege los derechos de sus propios nacionales sobre los diseños, aún debe proteger los derechos de los nacionales de otros Estados miembros hasta el nivel requerido por las obligaciones impuestas por el ADPIC. Este principio puede tener una relevancia especial para la protección de los diseños de la industria textil que en algunos países no se protegían y que con el ADPIC se impone a los Estados miembros una obligación de protegerlos.

No obstante, este principio tiene una importante limitación para la protección de los diseños por el derecho de autor ya que el ADPIC prevé que se mantendrán las excepciones impuestas por otros tratados internacionales tales como el Convenio de Berna. Por tanto, para la protección del diseño por el derecho de autor los Estados miembros podrán seguir aplicando el principio de reciprocidad y no el del trato nacional que estaba previsto por el ADPIC para la protección de la propiedad intelectual¹²⁰. Esta excepción viene a confirmar aún más que el ADPIC tiene como objetivo final establecer unas normas mínimas de protección del diseño pero que no tiene como objetivo cambiar la práctica ya existente, o decantarse a favor de uno u otro sistema de protección del diseño para armonizar las normas existentes en los diferentes Estados miembros y establecer un sistema único de protección del diseño, sino más bien abarcar todas las tendencias existentes pero asegurándose la existencia de, como mínimo, un tipo de protección para los creadores del diseño.

¹²⁰ A. KUR, “TRIPs und der Designschutz”, ob. cit., pág. 187.

1.3 La protección del diseño industrial en la Unión Europea: el enfoque del diseño

1.3.1 Consideraciones previas

Debido a la naturaleza dual del diseño, durante mucho tiempo la protección del diseño fue un área en la que la armonización a nivel comunitario parecía imposible. Por eso algunos autores habían calificado el derecho de los diseños como la “Cenicenta” de los derechos de propiedad industrial¹²¹, afirmándose que en ningún área del Derecho la necesidad de alcanzar un compromiso se resintió tanto como en el área de la protección jurídica del diseño¹²².

Esta dificultad vino causada también por la falta de armonización de la protección del diseño a nivel internacional. Mientras que otras áreas del derecho de propiedad intelectual e industrial se han beneficiado del efecto armonizador de los tratados y convenios internacionales, la protección del diseño, como hemos visto antes, no ha conseguido nunca reunir el consenso necesario para la armonización de los diferentes regímenes de protección del diseño existentes en los diferentes ordenamientos jurídicos.

Por esta razón el primer grupo de trabajo sobre el diseño, constituido en 1959 por los ministros de los Estados miembros con el propósito de dictar unos principios básicos para la armonización del diseño en el ámbito de la Comunidad Europea, acabó su mandato en 1962 sin lograr el resultado esperado, respecto a la creación de un título comunitario que dispusiera un régimen unitario para toda la Comunidad Europea¹²³. Ante la imposibilidad de conciliar los sistemas existentes en los Estados miembros, la armonización de la protección del diseño fue aplazada *sine die*, dejando paso a la armonización de otros

¹²¹ J. PHILLIPS, “International Design Protection: Who Needs It?”, *E.I.P.R.*, 1993, 15 (12), pág. 431.

¹²² B. POSNER, “Introduction” en M. FRANZOSI (coord.), *European Design Protection. Commentary to Directive and Regulation Proposals*, Kluwer Law International, Hague, London, Boston, 1996, pág. 4.

¹²³ C. LENCE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit., pág. 24, y por la misma autora, “El objeto protegido en la directiva sobre diseño industrial”, *ADI*, 1998, Tomo XIX, pág. 1, M.-A. PÉROT –MOREL, “La propuesta de Reglamento comunitario sobre dibujos y modelos industriales” en R. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (coord.), *Marca y diseño comunitarios*, 1996, Aranzadi, Pamplona, pág. 261, F. L. DE LA VEGA GARCÍA, *Protección del diseño en el Derecho Industrial y de la Competencia*, Edersa, Madrid, 2001, págs. 45 y 46.

regímenes de protección de la propiedad industrial, como el de marca y de la patente¹²⁴. La cuestión volvió a plantearse, pero sin alcanzarse algún resultado concreto¹²⁵.

Ante el creciente valor económico del diseño y la falta de una propuesta concreta en esta área por parte de la Comisión, el Instituto Max Planck se fijó como prioridad estudiar desde un punto de vista académico y en perspectiva comparada la protección del diseño, e incluso llevar dicho interés más allá proponiendo ellos mismos un borrador de texto de un reglamento europeo sobre el diseño comunitario que vio la luz por primera vez el 3 de abril de 1990¹²⁶. Este texto se utilizó como base de la propuesta legislativa que publicó la Comisión en junio de 1991 como anexo del Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño industrial. Esta propuesta legislativa consistía en un Anteproyecto de Reglamento y en una propuesta de Directiva sobre la armonización de la legislación sobre el diseño de los Estados miembros.

Lo que distinguió la propuesta del Instituto Max Planck de las anteriores era su enfoque novedoso de la protección del diseño, que sus autores denominaron “*el enfoque del diseño*” (conocido en inglés con el nombre de *design approach*) para distinguirlo de los anteriores, centrados en el derecho de autor (*copyright approach*) o el derecho de patente (*patent approach*)¹²⁷. Este enfoque novedoso se manifestaba tanto en el sistema de protección propuesto como en la manera en que se definía el diseño y los requisitos de protección del diseño y el alcance de la protección conferida al diseño.

Así, en cuanto al sistema de protección del diseño, los autores proponían un sistema de protección en dos fases, con la posibilidad de una tercera fase que incluyera la protección del diseño por el derecho de autor.

En una primera fase, se confería protección al diseño sin necesidad de cumplir ningún requisito formal. Pero el alcance de esta protección era limitado, siendo restringido solo

¹²⁴ M.-A. PÉROT –MOREL, “La propuesta de Reglamento comunitario”, ob. cit., pág. 262.

¹²⁵ Así en 1977 tuvo lugar un Coloquio Internacional organizado en Grenoble y, en 1988 y, respectivamente, 1990, se organizaron simposios equivalentes en Treviso y en Amboise. Estas reuniones fueron mencionadas por la Comisión como trabajos previos que han sido tomados en consideración en la redacción del Libro Verde, Libro Verde, ob. cit., pág. 11.

¹²⁶ F.- K. BEIER, “The future of intellectual property in Europe. Thoughts on the development of patent, utility model and industrial design law”, *IIC*, 1991, 22(2), pág. 174, A. KUR, “The Max Planck Draft for a European Design Law” en F. GOTZEN (ed.), *The Green Paper on the legal protection of industrial design*, Story –Scientia, Leuven, 1992, pág. 16.

¹²⁷ F.- K. BEIER, “The Future of Intellectual Property in Europe”, ob. cit., pág. 174, A. KUR, “The Max Planck Draft for a European Design Law”, ob. cit., pág. 16.

a la imitación idéntica o casi idéntica del diseño, así como su duración, pues la propuesta fijaba un plazo de dos años para este tipo de protección. Protección que, de hecho, se brindaba para actos de competencia desleal frente a, principalmente, productos de corta duración como los artículos de moda¹²⁸.

La segunda fase de la protección del diseño era la que se realizaba a través de la solicitud de registro, el registro y publicación del diseño por el Registro Europeo de Diseño. Este sistema de protección buscaba diferenciarse del sistema de patentes ya que no requería un examen de los requisitos sustanciales para la concesión del registro considerando que tal verificación era muy costosa en cuanto a tiempo y dinero y además no le aportaba al solicitante del diseño más seguridad jurídica en cuanto a la protección de que gozaba el diseño¹²⁹.

Además de estas dos fases, en la propuesta inicial se incluyó una tercera fase para la protección adicional del diseño por el derecho de autor por un plazo de 50 o 70 años tras la muerte del autor. La propuesta condicionaba este tipo de protección a un cierto grado de originalidad en el diseño, condición más estricta que la requerida para gozar de la protección como diseño. Como este requisito chocaba con el existente en otros ordenamientos jurídicos para la protección del diseño por el derecho de autor, como, por ejemplo, el existente en el ordenamiento francés o el británico, en el texto final acabó abandonándose dicha propuesta por considerarse ésta un área de competencia exclusivamente estatal¹³⁰.

En cuanto a la definición del diseño, esta reflejaba también esta concepción propia del diseño que la diferenciaba del derecho de patentes. Por esta razón, se definió el diseño como la apariencia bi o tridimensional de los productos que es capaz de tener un efecto sobre los sentidos humanos de la forma y el color. Por tanto, la Propuesta consideraba que el diseño era, de hecho, un instrumento de venta que determinaba la imagen de un producto junto con la marca para diferenciarlo de las innovaciones técnicas protegidas

¹²⁸ F. - K. BEIER, “The Future of Intellectual Property in Europe”, ob. cit., pág. 175.

¹²⁹ A. KUR, “The Max Planck Draft for a European Design Law”, ob. cit., pág. 17.

¹³⁰ F. - K. BEIER, “The Future of Intellectual Property in Europe”, ob. cit., pág. 176, A. KUR, “The Max Planck Draft for a European Design Law”, ob. cit., pág. 17.

por el derecho de patente¹³¹. Por esta razón, en la definición del diseño se excluyen expresamente los diseños que eran dictados exclusivamente por su función técnica. De este modo, se intentaba evitar que a través del diseño se obtuviera un monopolio sobre los efectos técnicos, pero sin interferir, por otro lado, con la finalidad del diseño que combina aspectos estéticos con los funcionales¹³².

La concepción propia sobre el diseño se veía además reflejada en los requisitos de protección del diseño. Así, aunque se requería que el diseño tuviera novedad y distintividad, la novedad requerida no era la novedad absoluta requerida para las patentes sino una novedad relativa que permitía al autor del diseño divulgar su diseño antes del registro dentro de un periodo de gracia establecido en la Propuesta, y que además requería que la prueba de la novedad se limitara solo a los círculos de negocios interesados de la Comunidad.

En cuanto al requisito de distintividad, este también se definía en referencia a la fecha de prioridad del diseño, lo que distingue este requisito del de originalidad, necesario para la protección por el derecho de autor. Además, la Propuesta recurría para definir la distintividad como criterio principal a la impresión general que el diseño produce, tal y como se hace en el caso de las marcas¹³³. También, como en el caso del derecho de marcas, el requisito de distintividad requería que la apariencia general del diseño pueda distinguirlo de los otros diseños conocidos a la fecha de prioridad.

Muchas de estas particularidades fueron después incluidas en el Anteproyecto de Reglamento para un diseño comunitario anexo al Libro Verde de la Comisión sobre el diseño. No obstante, en el Libro Verde se intentó evitar cualquier relación con otras áreas de derecho, como el derecho de autor o el derecho de patentes, e incluso el derecho de marcas, para que el diseño tuviera definitivamente un estatuto propio, diferente del reconocido por otras áreas de derecho.

¹³¹ Artículo 4 de la Propuesta del Max Planck Institute para la regulación del diseño europeo, publicada en el *IIC*, núm. 4, 1991, pág. 524.

¹³² A. KUR, "The Max Planck Draft for a European Design Law", ob. cit., págs. 18 y 19.

¹³³ F.- K. BEIER, "The Future of Intellectual Property in Europe", ob. cit., págs. 176 y 177.

1.3.2 Libro Verde de la Comisión Europea sobre el diseño industrial

El Libro Verde de la Comisión Europea sobre el diseño industrial se publicó en junio de 1991 para impulsar los debates sobre la armonización de la protección del diseño con vistas a la realización del mercado interior europeo para el 31 de diciembre 1992. El documento resaltaba el hecho de que la falta de armonización de las normas sobre propiedad intelectual podía constituir un obstáculo a la libre circulación de mercancías tras el 1 de enero de 1993, una vez instituido el mercado interior, haciendo necesaria la adopción de medidas comunitarias para la creación de un mercado único de los productos de diseño.

Basándose en la experiencia previa con el proceso de armonización en materia de marcas, el Libro Verde presentaba una propuesta basada en dos principios fundamentales, a saber, la creación de un diseño comunitario que reconocía un derecho unitario en el territorio de la Comunidad y la coexistencia de éste con los derechos nacionales de los Estados miembros para los que también se preveía una armonización de las normas sustantivas¹³⁴. A pesar de las explicaciones y justificaciones presentadas por la Comisión en el Libro Verde, esta solución fue cuestionada por parte de la doctrina que ha puesto en duda si los intereses comerciales que justificaban la creación de un derecho de diseño comunitario se podían comparar con los que justificaban la creación del sistema de marcas comunitario, respecto de si el diseño comunitario tendría una aplicación práctica significativa que justificara su creación¹³⁵.

En cuanto al sistema de protección propuesto para el diseño comunitario, tal y como hemos mencionado antes, el anteproyecto de Reglamento de diseño comunitario que era incluido como anejo del Libro Verde, ha seguido las propuestas incluidas en el texto propuesto por el Instituto Max Planck adoptando un enfoque propio “*de diseño*”, con una definición y requisitos de protección bien definidos y con un sistema de protección en dos fases: una primera en que el diseño sería protegido como diseño no registrado libre de

¹³⁴ J. GÓMEZ MONTERO, “El Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la protección jurídica del diseño industrial”, *ADI*, 1991-92, Tomo XIV, págs. 1 y 2.

¹³⁵ J. H. COHEN JEHOAM, “The EC Green Paper”, ob. cit., pág. 76, A. HORTON, “Industrial design law: the future for Europe”, *E.I.P.R.*, 1991, 13(12), págs. 442-448, y por la misma autora, “European Design Law and the Spare Parts Dilemma: The Proposed Regulation and Directive”, *E.I.P.R.*, 1994, 16(2), pág. 512.

formalidades de registro y una segunda fase, como diseño registrado basado en una solicitud de registro, pero sin un examen previo de los requisitos sustantivos de protección del diseño¹³⁶.

En cuanto a la definición del diseño, que era la misma tanto para el diseño comunitario como para el diseño nacional de los Estados miembros, el Anteproyecto de Directiva y de Reglamento optaron por el concepto más amplio posible, o sea la protección de la apariencia de los productos¹³⁷. Según el artículo 3 del Anteproyecto de Reglamento, por diseño se entendía *“las características bidimensionales o tridimensionales de la apariencia de un producto que pueden ser percibidas por los sentidos en cuanto a su forma y/o color y que no vienen determinadas únicamente por la función técnica del producto”*¹³⁸.

La propuesta de la Comisión difería ligeramente de la definición propuesta por el Instituto Max Planck dado que no incluía la referencia a la apariencia de los productos que pueden tener un efecto sobre los sentidos humanos de la forma y del color, sino sobre la percepción que los consumidores pueden tener de las características de la apariencia de un producto. La Comisión temió que la exigencia de un requisito como este, introdujera una condición de subjetividad en lugar de la prueba objetiva prevista sobre el carácter distintivo del diseño¹³⁹. De este modo, la Comisión quiso excluir aquellas características del producto - en cuanto a forma y color-, que no pueden ser percibidas por los sentidos durante su observación o manipulación, como, por ejemplo, los mecanismos internos no perceptibles por la vista y/o los procesos que se verifiquen en el interior del producto durante su utilización¹⁴⁰. No obstante, la Comisión abrazó otras partes de la definición propuesta como, por ejemplo, la referencia en el mismo término a las apariencias bi y tridimensionales de los productos, resolviendo de este modo la disputa sobre si el alcance de la protección por el diseño alcanzaba también las formas tridimensionales como los modelos o solo a las bidimensionales como los dibujos.

¹³⁶ J. GÓMEZ MONTERO, “El Libro Verde”, ob. cit., pág. 2.

¹³⁷ Libro Verde, ob. cit., pág. 14.

¹³⁸ Libro Verde, ob. cit., pág. 57.

¹³⁹ A. HORTON, “Industrial design law”, ob. cit., pág. 442.

¹⁴⁰ Libro Verde, ob. cit., pág. 63, A. HORTON, “Industrial design law”, ob. cit., pág. 443.

Además, la definición no hacía ninguna referencia al valor estético u ornamental del diseño, o a su función de utilidad pública, o a una mejora funcional¹⁴¹. La Comisión explicó en el Libro Verde que optó por esta definición porque *“la tendencia del diseño industrial moderno es de abandonar la noción de “decoración” u “ornamento” aplicado a un producto para abrazar como objetivo la fusión más íntima entre función y valor estético”*.

No obstante, la Comisión impuso una limitación para las formas que venían determinadas únicamente por la función técnica de los productos, excluyéndolas de la protección del diseño, tal y como había propuesto también el Instituto Max Planck. De esta manera, la Comisión ha deseado establecer una distinción entre la protección de los diseños y de las patentes¹⁴². Sin embargo, reconociendo la relación que existe entre los aspectos funcionales y estéticos en el caso de los diseños¹⁴³, se admitió en el Libro Verde que se podían proteger las características formales de un diseño en aquellos casos en los que el autor podía elegir entre diversas formas para llegar al efecto técnico deseado¹⁴⁴. Por lo tanto, los diseños que tenían algunos aspectos funcionales no estaban automáticamente excluidos de la protección como diseños¹⁴⁵.

En cuanto a los requisitos de protección, se optó al final por la utilización de un solo requisito, poseer carácter distintivo, que era el mismo tanto para el diseño registrado y no registrado. No obstante, el concepto de distintividad propuesto era un concepto bastante complejo¹⁴⁶ cuyo cumplimiento requería, de hecho, satisfacer dos condiciones, que eran las propuestas por el Instituto Max Planck para la protección del diseño, a saber, la novedad y la distintividad¹⁴⁷. La Comisión optó por no incluir el requisito de la novedad

¹⁴¹ J. GÓMEZ MONTERO, “El Libro Verde”, ob. cit., pág. 3, A. HORTON, “Industrial design law”, ob. cit., pág. 442.

¹⁴² Libro Verde, ob. cit., págs. 61 y 62.

¹⁴³ Tal y como ponía de relieve A. HORTON en el artículo “Industrial design law”, ob. cit., pág. 443, en las observaciones introductorias que resumían el debate de la reunión sobre su propuesta, el grupo de trabajo del Max Planck adoptó lo que denominaban un enfoque orientado al marketing y dijeron que pretendían guiarse principalmente por *“las necesidades de la industria del diseño”*. En este sentido, se observó por el Max Planck y la Comisión que era una realidad de la comercialización el hecho de que la protección de las características estéticas y de las funciones de utilidad no podían considerarse como mutuamente excluyentes. El atractivo de un diseño moderno de un producto podría estar tanto en sus características visualmente atractivas como en la idoneidad del diseño para realizar la función del producto.

¹⁴⁴ A. HORTON, “Industrial design law”, ob. cit., pág. 443.

¹⁴⁵ A. HORTON, “Industrial design law”, ob. cit., pág. 442.

¹⁴⁶ J. GÓMEZ MONTERO, “El Libro Verde”, ob. cit., pág. 3

¹⁴⁷ A. HORTON, “Industrial design law”, ob. cit., pág. 444.

como criterio distinto de protección, en la esperanza de que los jueces no aplicaran este requisito inspirados por la práctica del derecho de patentes (es decir, el criterio de novedad absoluta).

Así, en cuanto a la primera condición de “*no ser conocido entre los círculos especializados del sector correspondiente*”, esta equivalía al requisito de la novedad incluido en la propuesta del Instituto Max Planck, rechazando la aplicación del requisito de novedad absoluta, objetiva y universal¹⁴⁸. No obstante, en el Libro Verde la Comisión explicó que el círculo de personas relevantes cuya opinión sobre la novedad de un diseño se pediría incluía “*especialistas, diseñadores, comerciantes y fabricantes que operan en el sector de que se trate*”. Aunque el círculo estaba limitado a las personas especializadas que operan en la Comunidad Europea, la doctrina puso de relieve que no se podía hablar de una verdadera limitación territorial dado que los conocimientos de las personas no están sujetos a ninguna limitación territorial y se puede conocer un diseño fuera de la Comunidad si ha sido suficiente divulgado.

También el segundo requisito seguía el enfoque de la propuesta del Instituto Max Planck en el sentido de que el carácter distintivo de un diseño se apreciaba en función de la impresión que la apariencia general del diseño causaba, optándose de este modo por una apreciación de conjunto de los diseños en lugar de una comparación detallada de las características de los dos diseños¹⁴⁹. No obstante, en la propuesta de la Comisión para esta segunda condición el factor primordial era “*el público correspondiente*”¹⁵⁰. El Libro Verde explícitamente contrasta el nivel de prueba requerido para satisfacer la primera condición para la que se requiere la opinión de un experto, con el nivel de prueba requerido para la segunda condición para la que es necesaria la opinión del consumidor común respecto de los productos en cuestión. La Comisión reconoció que el cumplimiento de esta segunda condición supone elevar el nivel de dificultad de la prueba ya que el consumidor común puede no ser consciente de ciertas pequeñas diferencias que un experto cualificado detectaría inmediatamente, pero que introducir este criterio era necesario para garantizar que en el mercado los diseños se percibieran como diferentes

¹⁴⁸ A. HORTON, “Industrial design law”, ob. cit., pág. 444.

¹⁴⁹ A. HORTON, “Industrial design law”, ob. cit., pág. 444.

¹⁵⁰ J. GÓMEZ MONTERO, “El Libro Verde”, ob. cit, págs. 3 y 4, Libro Verde, ob. cit., pág. 73.

entre sí y no llevaran a engaño a las personas que supuestamente iban a adquirir los productos¹⁵¹.

Tal y como hemos mencionado anteriormente, el Anteproyecto de Propuesta de RDC decidió seguir el enfoque propuesto por el Instituto Max Planck en cuanto al sistema de protección del diseño comunitario, optando por dos formas de protección, una sin formalidades de registro a través del diseño no registrado y una siguiendo las formalidades de registro a través del diseño registrado.

En cuanto al diseño no registrado, su objetivo era satisfacer las necesidades del mercado de ofrecer un sistema de protección fácil y limitado en el tiempo para aquellos diseños que tienen una duración determinada, como los del mundo de la moda, y de permitir al autor del diseño averiguar si el diseño tiene un valor comercial en el mercado antes de tomar la decisión sobre la conveniencia de registrarlo¹⁵². Por esta razón su duración se limitó a tres años, un año más que el plazo propuesto por el Instituto Max Planck, y el alcance de protección limitado solo a las reproducciones de los diseños y no frente a los diseños que fueron el resultado de una creación independiente de un segundo autor. Aunque el Instituto Max Planck presentó el diseño no registrado como un concepto novedoso, parte de la doctrina puso de relieve que el diseño comunitario no registrado presentaba similitudes importantes con el diseño no registrado introducido en la legislación británica por la Ley de 1988 sobre derecho de autor, diseño y patente¹⁵³ así como, por ejemplo, con la protección introducida en los Estados Unidos en 1984 a través de la Ley de protección de los topografías de productos semiconductores para las topografías que no habían sido registradas durante los primeros dos años tras su puesta en venta¹⁵⁴. Además, esta última había previsto un régimen *sui generis* para la protección de las topografías de productos semiconductores, que combinaba elementos del derecho de autor y del derecho de patente, como era el caso también de la nueva regulación del diseño. Como la Comunidad Europea siguió los pasos de la regulación introducida en Estados Unidos y aprobó en 1987 una Directiva sobre la protección de las topografías de

¹⁵¹ Libro Verde, ob. cit., págs. 73 y 74.

¹⁵² Libro Verde, ob. cit., pág. 81.

¹⁵³ A. HORTON, "Industrial design law", ob. cit., pág. 444. En el sentido contrario véase V. SÁEZ LÓPEZ-BARRANTES, "The Unregistered Community Design", *E.I.P.R.*, 2002, 24(12), pág. 586.

¹⁵⁴ J. H. COHEN JEHRAM, "The EC Green Paper", ob. cit., pág. 76.

productos semiconductores¹⁵⁵, que también establecía un sistema *sui generis* de protección de las topografías que reunía elementos de derecho de autor y del derecho de patentes, estas críticas encontraban aún más argumentos para contestar la existencia de un enfoque propio para el derecho de diseño. Así, la nueva regulación de las topografías preveía que la protección se acordaba previa solicitud de registro de las topografías, aunque estas para ser protegidas tenían que ser el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no ser un producto corriente en la industria¹⁵⁶. Incluso alguna de estas críticas venía a decir que este nuevo concepto intentaba remediar la ausencia en algunos ordenamientos jurídicos de mecanismos de protección de los diseños por el derecho de autor, considerando este nuevo concepto como un híbrido poco apropiado entre propiedad industrial y derecho de autor¹⁵⁷.

Para los diseños registrados, el Anteproyecto de Reglamento había también acogido la Propuesta del Instituto Max Planck de proponer un sistema de protección basado en el registro del diseño comunitario en una Oficina de Diseños Comunitarios con un procedimiento de registro sin una fase de búsqueda o de examen sustantivo o una fase de oposición previa al registro. Solo se establecía un examen para analizar si la solicitud cumplía los requisitos formales, o si operaba una causa de nulidad evidente¹⁵⁸. La protección del diseño comunitario registrado era de un máximo de 25 años y el alcance de la protección era mayor que en caso del diseño no registrado, confiriendo el diseño registrado un derecho exclusivo frente a otros diseños idénticos o sustancialmente similares, incluso si eran el resultado de una creación independiente de un segundo autor¹⁵⁹.

Un tema muy controvertido que no había sido incluido en la propuesta del Instituto Max Planck era el de los componentes de los productos complejos y, en particular, de las piezas

¹⁵⁵ Directiva 87/54/CEE, publicada en el DO CE L 24, de 27.01.1987.

¹⁵⁶ Sobre la protección de las topografías de los productos semiintegrados en la Directiva y en el derecho español véase J. MASSAGUER FUENTES “La protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores. Examen de la Ley 11/1998, de 3 de mayo, y Derecho comparado” en *Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Ariel, Barcelona, 1990, págs. 83 y sigs. y también M. J. BOTANA AGRA, “Protección jurídica de las topografías de productos semiconductores” en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. OTERO LASTRES, M. BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, págs. 301-305.

¹⁵⁷ J. H. COHEN JEHORAM, “The EC Green Paper”, ob. cit., pág. 76.

¹⁵⁸ J. GÓMEZ MONTERO, “El Libro Verde”, ob. cit., pág. 5.

¹⁵⁹ J. GÓMEZ MONTERO, “El Libro Verde”, ob. cit., pág. 4.

de recambio¹⁶⁰. Los autores de la propuesta del Instituto Max Planck argumentaron que esto se debía al hecho de que consideraban que era un tema que debía ser resuelto por el Derecho de competencia y no por el Derecho de diseño¹⁶¹.

No obstante, la Comisión decidió fijar su posición en el Libro Verde con respecto a la protección de los componentes de productos complejos e introdujo en el Anteproyecto de Directiva y de Reglamento una regulación especial para las interconexiones, así como para las piezas de recambio¹⁶². La opinión de la Comisión seguía de hecho la interpretación del Instituto Max Planck sobre los diseños que pudieran ser protegidos por el derecho de diseño y que tiene como objetivo principal distinguir el derecho del diseño del derecho de patentes¹⁶³.

Otra excepción del derecho de diseño de los componentes de los productos complejos estaba prevista para el diseño de las "*interconexiones*". El pensamiento de la Comisión en la cuestión de las interconexiones había sido influido por el debate sobre la propuesta de Directiva del Consejo sobre la protección jurídica de programas de ordenador, (la posición común adoptada el 13 de diciembre de 1990) y, en particular, por las disposiciones relativas a la interoperabilidad. El requisito de interoperabilidad (que un sistema de software puede ser necesario para operar en conjunción con un sistema operativo y / o integrarse con otros programas) puede compararse con las características funcionales de un diseño industrial, es decir, aquellos que permiten a un artículo encajar con otro de modo que puede realizar su función. La razón política que subyace a ambos es la preservación de la competencia legítima, garantizar que la protección de los derechos de propiedad intelectual tiene límites aceptables y permitir a los competidores la fabricación de propios productos compatibles, o la interconexión de los diseños de los productos (o programas de ordenador).

¹⁶⁰ La doctrina criticó la ausencia de una disposición específica sobre las piezas de recambio en el proyecto presentado por el Instituto Max Planck, considerándola una deficiencia importante de la propuesta, véase en este sentido W. CORNISH, "Designs Again", *E.I.P.R.*, 1991,13 (1), pág. 3.

¹⁶¹ A. KUR, "The Max Planck Draft for a European Design Law", ob. cit., págs. 20 y 21.

¹⁶² Como se verá más adelante, en la legislación y la doctrina se ha diferenciado dentro de la gran categoría de componentes de los productos complejos entre las piezas de recambio y las interconexiones, atribuyéndoles un régimen jurídico diferente.

¹⁶³ A. KUR, "The Max Planck Draft for a European Design Law", ob. cit., págs. 18 y 19.

No podía faltar en el Anteproyecto de Directiva, pero también en el de Reglamento comunitario, una disposición sobre la relación entre el nuevo derecho de diseño y el derecho de autor de los Estados miembros. La solución adoptada fue una intermedia o provisional consistente en no entrar en el ámbito del derecho de autor, pero establecer como principio el efecto acumulativo y la no discriminación por razón de nacionalidad¹⁶⁴. La Comisión misma admitió en el Libro Verde que hasta que no se armonizara la protección del diseño al amparo del derecho de propiedad intelectual, no existirían unas condiciones de mercado interior satisfactorias. Pero como existía el riesgo de que se atrasara la adopción de medidas urgentes como la creación de un diseño comunitario, la política adecuada era adoptar a través de las nuevas propuestas los principios antes mencionados¹⁶⁵. El primer principio eliminaba la posibilidad existente en algunos Estados miembros de no permitir la acumulación de la protección del derecho de autor con otros derechos sobre el diseño, como el nuevo derecho de diseño comunitario o nacional, pero dejaba libertad a los Estados miembros para fijar las condiciones para la acumulación y, en particular, la condición referente a la originalidad¹⁶⁶. No obstante, no se permitía exigir que el diseño se debiera incorporar a un número determinado de productos, ni tampoco que el diseño se tuviera que disociar del producto para poder beneficiarse de la protección conferida por el derecho de autor¹⁶⁷. Además, como los requisitos para la protección del diseño se diferenciaban de los de las otras áreas de derecho como el derecho de autor y el derecho de marcas, la concurrencia de las diferentes formas de protección solo sería posible si los diferentes requisitos de protección de cada área de derecho se cumplían de manera autónoma. De este modo, el enfoque propio de diseño lleva a una sistematización legislativa que hace que la acumulación de diferentes formas de protección sobre el diseño se entienda no como una superposición de protecciones del mismo tipo sobre el diseño sino como un cumul de formas de protección diferentes, con requisitos de protección diferentes que se corresponden a los intereses que cada forma de protección viene a proteger.

El segundo principio tenía como efecto anular la aplicación del artículo 2.7 del Convenio de Berna que, tal como hemos visto antes, establecía el principio de reciprocidad. A nivel

¹⁶⁴ Véase el artículo 14 del Anteproyecto de Directiva y el artículo 98, segundo y tercero párrafo del Anteproyecto del Reglamento. J. GÓMEZ MONTERO, “El Libro Verde”, ob. cit., pág. 6.

¹⁶⁵ Libro Verde, ob. cit., págs. 136 y 153.

¹⁶⁶ J. GÓMEZ MONTERO, “El Libro Verde”, ob. cit., págs. 6 y 7.

¹⁶⁷ J. GÓMEZ MONTERO, “El Libro Verde”, ob. cit., pág. 7.

de la Unión Europea, no existía una disposición normativa sobre esta cuestión, siendo aplicable entre los Estados miembros el artículo 2.7 del Convenio de Berna. El Anteproyecto de Directiva intentó resolver este problema e introdujo en su artículo 14 el principio de no discriminación debido a la nacionalidad, impidiendo que un Estado miembro pueda denegar al titular del diseño la protección derivada del derecho de autor, por la simple razón de que tal protección le hubiera sido denegada al diseño en su país de origen¹⁶⁸.

Aunque criticada por parte de la doctrina, la iniciativa de la Comisión de crear un derecho de diseño comunitario y armonizar las disposiciones nacionales de los Estados miembros fue bien recibida por los sectores interesados. La Comisión organizó durante el año siguiente varias sesiones de trabajo con los sectores interesados¹⁶⁹, una dedicada en particular al tema de las piezas de recambio¹⁷⁰. Después de estas reuniones, la Comisión modificó varias veces las dos propuestas para tener en cuenta los comentarios de los círculos interesados y el 3 de diciembre de 1993 presentó una Propuesta de Directiva para la protección de los diseños¹⁷¹ y una Propuesta de RDC¹⁷², tal y como se había hecho para la regulación de las marcas y como se anticipó ya en el Libro Verde.

¹⁶⁸ J. GÓMEZ MONTERO, “El Libro Verde”, ob. cit., pág. 7. Véase la explicación dada por la Comisión para la adopción de esta solución en el Libro Verde, ob.cit., págs. 148-150.

¹⁶⁹ Una primera reunión fue organizada el 25 y 26 de febrero de 1992 con los sectores interesados (Informe de los servicios de la Comisión, documento III/F/5252/92-EN, Bruselas, junio 1992, Hearing on the Legal Protection of Industrial Design), la segunda se organizó con expertos en propiedad industrial de los gobiernos de los Estados miembros el 25 marzo de 1992 y una tercera reunión se organizó el 16 de octubre de 1992 solo para discutir la cuestión de las piezas de recambio. Las primeras dos reuniones discutieron las disposiciones específicas para la protección del diseño, tales como la definición del diseño y los requisitos de protección, insistiéndose sobre la necesidad de armonizar las disposiciones nacionales sobre la protección del diseño y de crear un sistema comunitario de protección del diseño fácil de usar y que proporcionara una protección efectiva para los titulares de diseños.

¹⁷⁰ La reunión tuvo lugar el 16 de octubre de 1992 tal y como se indica en el Exposición de motivos que precede la Propuesta de Reglamento, documento de la Comisión COM (93) 342 final. H. M. H. SPEYART, “The grand design: an update on the E.C. design proposals, following the adoption of a Common Position on the Directive”, *E.I.P.R.*, 1997, 19(10), pág. 603.

¹⁷¹ Documento de la Comisión COM (93) 344 final, de 3 de diciembre 1993, publicado en el DO CE C345/14 de 23.12.1993.

¹⁷² Documento de la Comisión COM (93) 342 final-COD 463, de 3 de diciembre 1993, publicado en el DO CE C29/02 de 31.01.1994.

1.3.3 La Directiva sobre la protección jurídica del diseño

Aunque las dos Propuestas se presentaron al mismo tiempo ya que la Comisión deseaba que se discutieran a la vez y se siguiera el mismo procedimiento de adopción, finalmente tuvieron una trayectoria legislativa diferente siendo la Directiva la que se adoptó la primera en 1998 y, tres años más tarde, en 2001, el Reglamento comunitario, por las razones que explicaremos más adelante¹⁷³.

Como era de esperar, la Propuesta de Directiva no era muy diferente de la presentada como anexo del Libro Verde en cuanto al enfoque adoptado, manteniendo el enfoque de “*diseño*” propuesto en el Libro Verde que abarcaba un concepto de diseño muy amplio. No obstante, hubo algunos cambios respecto al texto presentado en el Anteproyecto de Directiva.

En cuanto a la definición del diseño, se renunció a la referencia a las características bidimensionales y tridimensionales de la apariencia y se prefirió una definición del diseño que hiciera referencia solo a la apariencia del producto. Además, se introdujo una definición del producto que establecía expresamente la inclusión de los componentes de los productos complejos en la categoría de productos cuya apariencia resultaba protegible. También se preveía en la definición del diseño que podía ser protegido no solo la apariencia del conjunto sino solo de una parte de la apariencia del producto. Otra diferencia con la definición del diseño existente en el Anteproyecto era la referencia a la impresión producida sobre los sentidos.

No obstante, la Propuesta continuó sin ninguna referencia a características estéticas o utilitarias en la definición del diseño. También mantuvo la exclusión de los programas de ordenador, pero no la de las topografías de semiconductores, dado que tal y como se explicó en la Exposición de Motivos de la Propuesta, la Directiva sobre la protección de

¹⁷³ Estas complicaciones del proceso legislativo hicieron a algún autor afirmar que esto demostraba que el área de la propiedad intelectual es una en la que más activos están los grupos de presión para la creación de la legislación comunitaria. Véase H. M. H. SPEYART, “The grand design”, ob. cit., pág. 603.

las topografías de circuitos integrados no impedía que sus disposiciones fueran aplicadas a través de las disposiciones nacionales sobre diseño¹⁷⁴.

Respecto a los requisitos sustanciales de protección, dadas las críticas al criterio propuesto en el Anteproyecto presentado con el Libro Verde¹⁷⁵, la Comisión introdujo en la Propuesta de Directiva dos requisitos: uno sobre la novedad y otro sobre el carácter individual. El nuevo requisito de novedad era diferente del previsto en el Anteproyecto de Directiva y Reglamento, ya que se trataba de una novedad objetiva que se apreciaba a nivel mundial y no solo al de la Comunidad Europea.¹⁷⁶ El segundo requisito sobre la necesidad del diseño de disponer de carácter individual era definido en el sentido de que la impresión general producida sobre el consumidor informado difiriera significativamente de la producida por los diseños anteriores. Además, para poder aplicar este requisito se requería que el diseño fuera comercializado en el mercado a la fecha de la solicitud o a la fecha de prioridad, en aquellos casos en que se invocara la prioridad y que fuera publicado¹⁷⁷. Tal y como se explicó en la Exposición de Motivos, la Comisión había propuesto estos dos criterios con la intención de utilizar el primero como filtro inicial y utilizar el segundo como verdadero umbral de protección para elevar las exigencias de protección y, de esta manera, reducir el número de diseños que se pudieran proteger¹⁷⁸.

La Propuesta de Directiva agrupó en el mismo artículo las excepciones a la protección por razones de funcionalidad. Así el artículo 7 incluyó la excepción al registro de los diseños funcionales y de las interconexiones. Sin embargo, la redacción del párrafo sobre los diseños funcionales no era más clara, razón por la que fue criticada por la doctrina¹⁷⁹. Además, el texto de la Propuesta de Directiva establecía que podían ser

¹⁷⁴ Exposición de motivos de la Propuesta de Directiva europea del Parlamento y Consejo, documento de la Comisión COM (93) 344 final, pág. 4.

¹⁷⁵ Una presentación más detallada de estas críticas en H. M. H. SPEYART, “The grand design”, ob. cit., pág. 606.

¹⁷⁶ Exposición de motivos que precede la Propuesta de Reglamento, comentario sobre el artículo 5, M.-A. PÉROT –MOREL, “La propuesta de Reglamento comunitario”, ob. cit., págs. 266 y 267.

¹⁷⁷ Artículo 5 de la Propuesta de Directiva europea del Parlamento y Consejo, documento de la Comisión COM (93) 344 final. Véase M.-A. PÉROT –MOREL, “La propuesta de Reglamento comunitario”, ob. cit., pág. 267, que explica que con este requisito se quiso permitir la validez de los modelos de resurrección como, por ejemplo, los que están en los museos, o los que ya no se explotaba en el mercado.

¹⁷⁸ Exposición de motivos que precede la Propuesta de Reglamento, comentario sobre el artículo 6, H. M. H. SPEYART, “The grand design”, ob. cit., pág. 607.

¹⁷⁹ M.-A. PÉROT –MOREL, “La propuesta de Reglamento comunitario”, ob. cit., pág. 265.

protegidas las partes de los productos modulares y por tanto la excepción no se aplicaba a las piezas necesarias para realizar un conjunto visual¹⁸⁰. Asimismo, la Propuesta de Directiva introdujo una nueva cláusula para el caso de las piezas de recambio¹⁸¹. Como era de esperar, este tema causó muchas discusiones que algunos autores consideraron que se hubieran podido evitar ya que no interesaba más que a un solo sector industrial: el del automóvil¹⁸².

En cuanto a las otras disposiciones sobre el alcance de la protección, y especialmente sobre la acumulación con el derecho de autor, las disposiciones de la Propuesta de Directiva no se diferenciaban mucho de las del Anteproyecto de Directiva presentado con el Libro Verde. Así, la Propuesta de Directiva preveía que se aplicaba solo a los diseños registrados y no alcanzaba los diseños no registrados, ya que salvo algunos Estados miembros como el Reino Unido los otros Estados miembros no tenían en su ordenamiento jurídico esta figura jurídica y no se daba las razones para introducirla de manera obligatoria. En cuanto a la protección del diseño por el derecho de autor, la Propuesta de Directiva establecía la obligación para los Estados miembros de introducir disposiciones especiales para la protección del diseño por el derecho de diseño, sin ser suficiente la protección conferida por algunos Estados miembros como Grecia por el derecho de autor. Aun así, la Propuesta de Directiva en los artículos 17 y 18 regulaba especialmente la situación de la acumulación de la protección conferida al diseño por el derecho de diseño y otras formas de protección. En el artículo 17 se especificaba que, aunque lo más frecuente era que el diseño encontrara la protección también por el derecho de autor, no se descartaba que el diseño fuera protegido también por el derecho de marcas, de patente, de modelos de utilidad, así como competencia desleal. Además, se mencionaba la protección que el diseño encontraba en el Reino Unido como diseño no registrado. Para evitar cualquier confusión en cuanto a los efectos que la nueva regulación del diseño tendría sobre los otros tipos de protección, el artículo 17 disponía de manera expresa que

¹⁸⁰ El artículo 14 de la Propuesta de Directiva europea del Parlamento contemplaba la posibilidad de utilizar el diseño de las piezas de recambio después de un periodo de 3 años desde la primera puesta en circulación en el mercado del producto al que debían ser incorporadas M.-A. PÉROT –MOREL, “La propuesta de Reglamento comunitario”, ob. cit., pág. 265.

¹⁸¹ Comentando sobre este tema H. M. H. SPEYART, “The grand design”, ob. cit., pág. 609, y M.-A. PÉROT –MOREL, “La propuesta de Reglamento comunitario”, ob. cit., págs. 265 y 266.

¹⁸² M.-A. PÉROT –MOREL, “La propuesta de Reglamento comunitario”, ob. cit., pág. 266. En el mismo sentido se manifestó más tarde también H. M. H. SPEYART, “The grand design”, ob. cit., pág. 609, que consideró que se había atribuido al tema más atención de la que verdaderamente merecía.

la protección del diseño no afectaba a los otros tipos de protección reconocidos por los Estados miembros según su legislación nacional.

No obstante, para la protección del diseño por el derecho de autor, la Propuesta de Directiva establecía en el artículo 18 que la acumulación con el derecho de diseño era obligatoria y que los Estados miembros tenían que modificar su legislación nacional para permitir la acumulación. Así, se aludía expresamente al caso del Derecho italiano donde la condición relativa a la "*scindibilità*" había impedido la acumulación y que con la nueva regulación se debía eliminar. Aún así, la Propuesta de Directiva no establecía las condiciones de aplicación de la protección del derecho de autor y, en particular, la cuestión relativa al nivel de originalidad requerido para la aplicación de la protección del derecho de autor que había causado tanto debate en los diferentes ordenamientos jurídicos, dejándola para una armonización futura del requisito de originalidad por el derecho de autor. Lo único que se establecía en el apartado 2 del artículo 18 era que, para evitar en algunos casos una violación del principio de no discriminación por razón de la nacionalidad consagrado en el artículo 7 del Tratado CEE, la excepción al principio del trato nacional autorizada en virtud del artículo 2, apartado 7, del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas no se aplicaba a los nacionales de los Estados miembros de la Comunidad. De este modo, el legislador comunitario evitaba la aplicación del principio de reciprocidad previsto por el Convenio de Berna para la regulación de la cuestión de la protección del diseño por el derecho de autor en la regulación de las relaciones entre los Estados miembros que había suscitado importante preocupación, dado que entraba en conflicto con el principio de no discriminación previsto por el artículo 12 del Tratado de la CE. La introducción de esta disposición venía como consecuencia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Unión Europea que en la sentencia de 20 de octubre de 1993 en los Asuntos acumulados C-92/92 Phil Collins contra Imtrat Handelsgesellschaft GmbH and C-326/92 Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft GmbH aclaró la aplicación del principio de no discriminación a los derechos de propiedad intelectual¹⁸³. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha

¹⁸³ Sentencia de 20 de octubre de 1993 pronunciada en los Asuntos acumulados C-92/92 EMI Phil Collins contra Imtrat Handelsgesellschaft GmbH and C-326/92 Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH y Leif Emanuel Kraul contra EMI Electrola GmbH, publicada en Recop. de Jurispr. 1993 I-05145. Ulteriormente, el TJUE confirmó esta interpretación en la sentencia dictada en el asunto C-360/00 Land Hessen contra G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmbH, de 6 de junio de 2002, publicada en Recop. de Jurispr. 2002 I-05089 y en la sentencia dictada en el asunto C-28/04 Tod's SpA y Tod's France SARL contra Heyraud SA, 30 de junio de 2005, publicada en Recop. de Jurispr. 2005 I-05781.

establecido que el principio de no discriminación impide a los Estados miembros denegar a los nacionales de otros Estados miembros la protección jurídica concedida a sus propios nacionales, incluso en aquellos casos en que los convenios internacionales condicionan la protección a la existencia de una reciprocidad material, como es el caso del Convenio de la Berna, con respecto a las obras de artes aplicadas. De este modo, se ha establecido también por vía jurisprudencial la preeminencia del principio comunitario de no discriminación frente al principio de reciprocidad previsto por el Convenio de Berna en las relaciones entre los Estados miembros.

El Parlamento centró sus comentarios en la primera lectura de la Propuesta de Directiva en unas cuantas cuestiones de importancia principal, a saber, en la definición y los requisitos sustanciales de protección del diseño, en los requisitos de protección de los componentes de productos complejos y en la utilización del diseño de las piezas de recambio para la reparación¹⁸⁴. En cuanto a la definición del diseño, el Parlamento quiso asegurarse de que quedaban excluidos de la definición del diseño aquellos componentes de productos complejos que no fueran visibles desde fuera, como, por ejemplo, los que se encuentran bajo la capota del coche y enmendó la definición del diseño para incluir en la definición del diseño solamente la “*apariencia exteriormente visible*”¹⁸⁵.

Respecto a los requisitos de protección, el Parlamento acogió los comentarios hechos por el Comité Económico y Social¹⁸⁶ de que el requisito del carácter individual no debía ser fijado a un nivel muy alto para no constituir un obstáculo para la protección de los diseños de la industria textil. Por tanto, el Parlamento propuso eliminar el requisito de que la impresión general producida por el diseño difiera “*notablemente*” de la impresión general producida por otro diseño¹⁸⁷.

Debido al número importante de comentarios que el Parlamento recibió por parte de los círculos interesados sobre la utilización de las piezas de recambio para la reparación, el Parlamento prestó una atención especial a esta cuestión que se concretó en varias

¹⁸⁴ El Parlamento dio su dictamen después de la primera lectura el 12 de octubre de 1995 que se publicó en el DO CE C287/157 de 30.10.1995.

¹⁸⁵ Enmienda número 2 del Dictamen del Parlamento publicado en el DO CE C287/157 de 30.10.1995.

¹⁸⁶ El Comité Económico y Social aprobó un primer dictamen en 1994 publicado en el DO CE C388/9 de 31.12.1994.

¹⁸⁷ Enmienda 5 del Dictamen del Parlamento publicado en el DO CE C287/157 de 30.10.1995.

enmiendas, intentando encontrar una solución que pudiera ser aceptada por la mayoría de los interesados¹⁸⁸.

La Comisión introdujo nuevos párrafos en su Propuesta Modificada de Directiva de 21 de febrero de 1996 para incorporar las diferentes enmiendas del Parlamento¹⁸⁹. En cuanto a los requisitos sustanciales de protección que el Parlamento había propuesto modificar, la Comisión aceptó reducir el umbral de protección, pero aprovechó esta enmienda del Parlamento para eliminar la limitación existente con respecto a los diseños que habían de ser tomados en consideración como base de comparación a la hora de valorar el requisito del carácter individual¹⁹⁰.

Sobre la base de esta Propuesta Modificada el Consejo llegó a un consenso el 13 de marzo de 1997 y acordó una Posición Común¹⁹¹ que se envió a la Comisión y al Parlamento. Así, en cuanto a la definición del diseño, el Consejo eliminó la enmienda propuesta por el Parlamento sobre el requisito de la visibilidad en la definición del diseño considerando que resultaba innecesario y podría ser motivo de confusión¹⁹². No obstante, como solución intermedia propuso introducir un nuevo considerando para aclarar que las características para las que se solicita la protección deben ser indicadas claramente en la solicitud de registro¹⁹³. Además, añadió que la definición se refería también a las texturas de los productos y que la enumeración no era limitativa sino ejemplificativa¹⁹⁴. En cuanto a los requisitos de protección, el Consejo aceptó la propuesta del Parlamento de reducir el umbral de protección, pero, para mayor claridad, propuso añadir un nuevo considerando para precisar que la valoración del carácter individual del diseño debía tomar en cuenta la naturaleza del producto al que se aplicaba y del sector industrial al que pertenecía, así como el grado de libertad del autor al desarrollarlo¹⁹⁵. No obstante, en

¹⁸⁸ B. POSNER, "Introduction", ob. cit., págs. 6 y 7.

¹⁸⁹ Publicada en el DO CE C142/5 de 8.06.1995, y con una Exposición de motivos como documento de la Comisión COM (96) 66 final, Bruselas, de 21.02.1996. En la Exposición de Motivos, la Comisión indicó que había incorporado todas las enmiendas del Parlamento excepto aquella sobre la presunción de novedad del diseño en caso de infracción que establecía la obligación del infractor de demostrar la falta de novedad.

¹⁹⁰ Exposición de motivos como documento de la Comisión COM (96) 66 final, Bruselas, 21.02.1996, pág. 6. B. POSNER, "Introduction", ob. cit., pág. 6.

¹⁹¹ Publicada en el DO CE C237/8 de 4.08.1997.

¹⁹² Exposición de Motivos del Consejo en la Posición Común, publicada en el DO CE 237/8 de 4.08.1997, párrafo 6.

¹⁹³ Exposición de Motivos del Consejo en la Posición Común, ob. cit., párrafo 6.

¹⁹⁴ Exposición de Motivos del Consejo en la Posición Común, ob. cit., párrafo 7.

¹⁹⁵ Exposición de Motivos del Consejo en la Posición Común, ob. cit., párrafo 6, párrafo 12.

cuanto a la cláusula de reparación, el Consejo proponía su eliminación y dejar a los Estados miembros la libertad de elegir el sistema de protección de las piezas de recambio que consideraban más apropiado. Además, el Consejo proponía que el alcance de la revisión propuesta por el Parlamento se limitara no solo a la cláusula de reparación sino a toda la Directiva¹⁹⁶.

El 20 de junio de 1997 la Comisión envió al Parlamento su opinión sobre la Posición Común¹⁹⁷ en que expresaba su satisfacción con la adopción por parte del Consejo del enfoque propio de diseño, propuesto por la Comisión y el Parlamento, pero expresó su desacuerdo con la solución propuesta por el Consejo para las piezas de recambio.

El Parlamento presentó su opinión sobre la Posición Común en el dictamen emitido después de la segunda lectura¹⁹⁸ sin cambiar mucho el texto propuesto por el Consejo, pero definió mejor el concepto de diseño y los requisitos de protección y volvió a introducir el texto que había propuesto en primera lectura con los cambios introducidos por la Comisión en la Propuesta Modificada de Directiva sobre las piezas de recambio¹⁹⁹. La Comisión aceptó parte de estas enmiendas, en particular las relativas a la definición del diseño y sobre las piezas de recambio, y publicó una Segunda Propuesta Modificada el 21 de noviembre de 1997 que se envió al Consejo y al Parlamento²⁰⁰.

Sobre la base de este texto, el Parlamento y el Consejo se reunieron en el Comité de Conciliación y llegaron a un acuerdo sobre el texto conjunto el 24 de junio de 1998. El acuerdo alcanzado fue la adopción de una cláusula de “*status quo*” o “*freeze plus*”²⁰¹ para las piezas de recambio para no frenar la adopción de la Directiva. Según esta nueva cláusula, hasta que la Comisión presentara nuevas propuestas para la modificación de la Directiva, los Estados miembros podrían mantener en vigor sus actuales disposiciones normativas relativas al uso del dibujo o modelo de un componente utilizado para la reparación de un producto complejo con objeto de restituir su apariencia inicial y solo

¹⁹⁶ Exposición de Motivos del Consejo en la Posición Común, ob. cit., párrafo 42.

¹⁹⁷ Documento SEC (97) 1107 final, 19.06.1997.

¹⁹⁸ Publicado en el DO CE C 339/52 de 10.11.1997.

¹⁹⁹ Enmienda 10 del texto publicado en el DO CE C 339/52 de 10.11.1997.

²⁰⁰ Documento de la Comisión COM (1997) 622 final de 21.11.1997.

²⁰¹ Esta es la denominación utilizada por la Comisión en la Exposición de Motivos de la Propuesta Modificada de Reglamento de 1999, documento COM (1999) 310 final y es también la fórmula que se utilizó en la doctrina véase A. KUR, “Freeze plus” melts the ice- Observations on the European Design Directive”, *IIC*, 1999, 30 (6), pág. 620.

podrían introducir cambios en dichas disposiciones legislativas a fin de liberalizar el mercado de dichos componentes. Se establecía que, en un plazo de 3 años de la adopción de la Directiva, la Comisión presentaría un análisis de las consecuencias de la Directiva para los sectores afectados por la cláusula de reparación y después presentaría una propuesta de enmienda.

Este texto de la Propuesta Modificada de Directiva con la cláusula de “*status quo*” fue aprobado por el Parlamento en tercera lectura el 15 de septiembre de 1998²⁰² y por el Consejo el 24 de septiembre de 1998 y fue publicado como Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos²⁰³. La Directiva establecía que iba a entrar en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y que los Estados miembros tendrían hasta el 28 de octubre de 2001 para transponer las disposiciones de la Directiva en su legislación nacional²⁰⁴. No obstante, el proceso de transposición tardó mucho más y solo en 2004, cuando la Comisión preparó la Propuesta de Directiva para enmendar la Directiva 98/71/CE para regular la situación de los componentes de los productos complejos, la Directiva 98/71/CE había sido transpuesta por todos los Estados miembros de la Unión Europea, excepto los diez países que se iban a adherir en 2004²⁰⁵.

Tal y como hemos indicado antes, la DD preveía que la Comisión presentara un análisis de las consecuencias de la Directiva tres años después de la fecha prevista para la transposición de la Directiva, acompañado de una propuesta de directiva para enmendar la DD y crear un mercado interior para las piezas de recambio. En 2004 la Comisión presentó una Propuesta de Directiva para la modificación de la DD²⁰⁶, que incluía una cláusula de reparación. La Directiva fue enviada al Parlamento y al Consejo junto con un informe extenso sobre la evaluación del impacto de la propuesta de Directiva sobre los

²⁰² Publicada en el DO CE C313/29 de 12.10.1998.

²⁰³ Publicada en el en el DO CE L289/28 de 28 .10. 1998

²⁰⁴ Artículo 19 de la Directiva 98/71/CE.

²⁰⁵ Conforme al documento de trabajo de la Comisión Europea “Extended Impact Assessment of the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directiva 98/71/EC on the legal protection of designs”, SEC (2004)1097.

²⁰⁶ Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, documento COM (2004)582 final, de 14 de septiembre de 2004, publicado en el DO CE C12/25 de 18.01.2005.

sectores afectados²⁰⁷. El Parlamento aprobó la propuesta de Directiva el 12 de diciembre de 2007 pero propuso varias enmiendas en el dictamen que emitió después de la primera lectura²⁰⁸. Estas fueron parcialmente aceptadas por la Comisión, pero la Comisión no publicaría una nueva propuesta enmendada. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Comisión incluyó la propuesta enmendada de Directiva entre las propuestas normativas afectadas por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa²⁰⁹ pero la propuesta de Directiva para enmendar la Directiva 98/71/CE no ha vuelto a ser discutida. Actualmente, la Comisión está estudiando una revisión de la Directiva 98/71/CE para intentar clarificar algunos aspectos de la Directiva que han planteado más problemas, tal como se hizo también con la Directiva sobre la protección de las marcas que fue objeto de reforma en 2015²¹⁰. En este sentido, la Comisión ha encargado un estudio para analizar cual de las disposiciones de la Directiva necesitan ser revisadas²¹¹, entre los que figuran también las disposiciones sobre las piezas de recambio.

Por tanto, a lo largo del trabajo no insistiremos sobre el tema de las piezas de recambio como cuestión separada sino solamente como parte del problema de la protección de los componentes de los productos complejos según el nuevo enfoque de diseño proporcionado por la DD.

²⁰⁷ Documento de trabajo de la Comisión “Extended Impact Assessment of the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/71/EC on the legal protection of designs”, SEC (2004) 1097.

²⁰⁸ Publicado en el DO CE C323E/276 de 18.12.2008.

²⁰⁹ Documento COM (2009)665 final.

²¹⁰ Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, publicada en el DO L336/1 de 23.12.2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Texto pertinente a efectos del EEE) que ha derogado la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas que ha abrogado la 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. A lo largo de este trabajo haremos referencia a la numeración de la DM según la Directiva 89/104 ya que la mayoría de los casos resueltos por el TJUE surgieron cuando la Directiva 89/104 estaba todavía en vigor.

²¹¹ Véase sobre las piezas de recambio, *Legal review of industrial design protection in Europe*, ob. cit., págs. 135-152.

1.3.4 El Reglamento sobre el diseño comunitario

Tal y como hemos mencionado antes, la Comisión presentó su Propuesta de Reglamento sobre el diseño comunitario junto con la Propuesta de Directiva. No obstante, el Reglamento fue adoptado más tarde debido a las dificultades de encontrar un compromiso entre el Parlamento y el Consejo sobre la base jurídica más adecuada para la creación de un derecho de propiedad industrial *sui generis* a nivel comunitario²¹². Por esta razón, el Parlamento decidió votar primero la Propuesta de Directiva y adoptar su posición sobre el Reglamento solo después de recibir la Propuesta de Directiva en la segunda lectura. De este modo, como las disposiciones de derecho sustancial de las dos propuestas tenían que ser las mismas, el Parlamento decidió no continuar con la tramitación del Reglamento hasta que estuviera seguro de que sus propuestas habían sido incorporadas en la Directiva²¹³.

Así, después del acuerdo alcanzado entre el Parlamento y el Consejo en el Comité de Conciliación con respeto de las disposiciones de la Directiva sobre diseño, el 21 de junio de 1999 la Comisión presentó la Propuesta Modificada de Reglamento sobre el diseño comunitario²¹⁴, que fue enviada al Parlamento y al Consejo. Esta Propuesta incorporaba todas las disposiciones pertinentes de derecho positivo sobre dibujos y modelos de la

²¹² Inicialmente, la base jurídica invocada por la Comisión en su Propuesta de 1993, que era la misma para la propuesta de Directiva, fue el artículo 100A del Tratado de la Comunidad Europea que había sido introducido por el Acta Única Europea en 1987 y que establecía la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para el establecimiento y funcionamiento del mercado interior según un procedimiento de codecisión. La Comisión argumentó que la armonización de las legislaciones nacionales no se podía conseguir sin la creación de un derecho comunitario y que, por eso era necesario que las dos propuestas fueran adoptadas siguiendo el mismo procedimiento legislativo. Este razonamiento no fue bien acogido por los representantes de los Estados miembros en el Consejo, que propusieron como base jurídica del Reglamento el artículo 235 del Tratado de la Comunidad Europea que confería al Parlamento un mero papel consultivo.

Como era de prever, el Parlamento no aceptó esta interpretación y no aprobó un cambio de base jurídica del Reglamento hasta que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la Opinión sobre la base jurídica que la Comunidad debía invocar para concluir el Acuerdo sobre la Organización Mundial de Comercio (OMC), incluso sobre el ADPIC, dijo expresamente que la Comunidad tenía competencias para armonizar las legislaciones nacionales en base a los artículos 100 y 100A y podía recurrir al artículo 235 para dotarse de base jurídica para abordar la regulación de nuevos derechos supranacionales, tal y como hizo con el Reglamento no. 40/94 de 20 de diciembre 1993 sobre la marca comunitaria. Después de esta opinión tan clara del Tribunal, era evidente que era necesario cambiar la base jurídica del Reglamento, pero el Parlamento no deseaba perder su poder de decisión sobre las disposiciones del nuevo Reglamento, tal y como hubiera pasado según el procedimiento a seguir conforme al artículo 235.

²¹³ B. POSNER, "Introduction", *ob. cit.*, págs. 5 y 6.

²¹⁴ Publicada en el DO CE C 248E/3 de 29.08.2000 y como documento de la Comisión con la Exposición de Motivos como COM (1999)310 final.

Directiva²¹⁵. Es importante aclarar esta situación fáctica y jurídica para poder entender la relación entre la Directiva y el Reglamento en cuanto a las principales disposiciones de derecho sustancial de protección del diseño. Las otras disposiciones existentes en la Propuesta de Reglamento, como el diseño no registrado, o el procedimiento rápido de registro que no incluye un examen de los requisitos sustanciales de protección, también se mantenían. En cuanto a los componentes de productos complejos, la Propuesta excluía el registro del dibujo de un componente de un producto complejo de cuya apariencia dependía el dibujo o modelo del componente (artículo 10 bis). Sin embargo, se permitía el registro de los componentes de los productos complejos como diseños comunitarios siempre y cuando la apariencia del producto complejo no dependiera de ellos y los componentes cumplieran los requisitos sustanciales para la protección²¹⁶.

El Comité Económico y Social emitió el 27 de enero de 2000²¹⁷ su dictamen favorable a la propuesta y al enfoque adoptado por la Comisión respecto a la creación de un derecho comunitario de diseño registrado y no registrado, aunque instaba a la Comisión a definir mejor este último concepto para evitar confusiones en la práctica.

El mismo año, en junio, el Parlamento presentó su dictamen, aprobando el texto propuesto por la Comisión, pero proponiendo varias enmiendas sobre el requisito del carácter singular para que se considerase cumplido cuando se tratara de una creación independiente y propuso introducir una definición del “*usuario informado*”²¹⁸.

La Comisión presentó una Nueva Propuesta Modificada de Reglamento el 20 de octubre de 2000²¹⁹ que incorporó casi todas las enmiendas del Parlamento excepto las que modificaban el texto acordado de la Directiva²²⁰. También incorporó los comentarios del Comité Económico y Social sobre la definición y protección del diseño no registrado modificando el texto para hacerlo más claro.

²¹⁵ Exposición de Motivos como COM (1999)310 final, pág. 3.

²¹⁶ Exposición de Motivos como COM (1999)310 final, pág. 4.

²¹⁷ Publicado en el DO CE C75/35 de 15.03.2000.

²¹⁸ Publicado en el DO CE C67/341 de 1.03.2001.

²¹⁹ Publicada en DO CE C 62E/173 de 27.02.2001, y como documento de la Comisión con la Exposición de Motivos COM (2000) 660/final.

²²⁰ Exposición de Motivos COM (2000) 660/final, pág. 3.

El 30 de noviembre de 2000 el Consejo alcanzó un acuerdo político sobre el texto²²¹ pero la adopción formal vino un año más tarde, el 12 de diciembre de 2001²²². Este retraso se puede explicar por el hecho de que quizá el Consejo decidió esperar hasta que el plazo de transposición de la Directiva se hubiera cumplido antes de que el Reglamento entrara en vigor y el derecho comunitario de diseño fuera aplicable. Ulteriormente, con la adhesión de la Unión Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de diseños y modelos industriales, el Reglamento 6/2002 fue modificado por el Reglamento (CE) nº 1891/2006 de 18 de diciembre de 2006²²³.

1.4 La protección en España del diseño industrial

Tal y como se ha mostrado en la doctrina española más especializada²²⁴, los primeros textos legislativos españoles sobre los diseños industriales se remontan a fines del siglo XIX, aunque no existió texto alguno que protegiera los diseños en España, poniéndose más el acento en la protección de los diseños en los territorios de Ultramar, como Cuba y Puerto Rico y en respetar las obligaciones asumidas por el Convenio de París de 1883²²⁵. En la doctrina se consideró que para los dibujos y modelos de fábrica se podía reconocer la protección por la legislación sobre la propiedad intelectual ya que el artículo 1 de la Ley de 10 de enero de 1879 de propiedad intelectual²²⁶ establecía que la propiedad intelectual comprendía, para los efectos de la misma, las obras científicas, literarias o artísticas que puedan darse a la luz por cualquier medio, y el artículo 1 del Reglamento de 3 de septiembre de 1880²²⁷ preveía que se entendía por obras todas las que se producen

²²¹ Comunicado de prensa PRES/2000/446 de 30.11.2000.

²²² Publicado en el DO CE L3 de 5.01.2002, pág. 1.

²²³ Publicado en el DO CE L386 de 29.12.2006, pág. 14.

²²⁴ Véase en este sentido A. MENDEZ DE VIGO, *Propiedad Industrial: comentarios a la Ley y Reglamentos vigentes, convenios internacionales revisados en el Congreso de Washington (junio de 1911) e interpretación de los mismos dada por el Congreso de Londres (Junio de 1912)*, Imprenta de la Viuda de Antonio Alvarez, Madrid, 1916, pág. IV, M. DÍAZ VELASCO, *Estudios sobre propiedad industrial*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1987, pág. 401, así como el estudio monográfico del Profesor OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., pág. 267 sobre los principios de la regulación del diseño español.

²²⁵ Para una presentación detallada de las primeras manifestaciones legislativas de la protección del diseño en España véase J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., págs. 267-271.

²²⁶ Publicada en la Gaceta de Madrid, núm. 12, de 12.01.1879.

²²⁷ Reglamento para la ejecución de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto de 3 de septiembre de 1880, publicado en Gaceta de Madrid, núm. 250, de 6 de septiembre de 1880.

y pueden producirse por los procedimientos de la escritura, el dibujo, la imprenta, la pintura, el grabado, la litografía, la estampación, la autografía, la fotografía, o cualquier de los sistemas impresores o reproductores conocidos o que se inventen en lo sucesivo²²⁸. Se consideraba que el dibujo de fábrica, conocido también con el nombre de dibujo industrial, consistía en la disposición o combinación de líneas o de colores destinada a dar aspecto a ciertos productos industriales desde el punto de vista de su ornamentación, mientras que el modelo de fábrica era el dibujo en relieve considerándose que era sinónimo de molde²²⁹. Como la concepción sobre la propiedad intelectual era de posesión sobre las cosas materiales²³⁰, era generalmente admitido por la doctrina que cuando un artista trabajaba por encargo, la propiedad del modelo creado pertenecía al fabricante, ya que a los ojos del público era el verdadero autor y el objeto se exhibía bajo su nombre y responsabilidad²³¹. Aun así, en la doctrina se consideraba que el destino industrial de la obra artística no cambiaba el carácter del derecho, porque no era su destino el que debía considerarse sino su creación, no teniendo relevancia la belleza de la obra²³².

El primer acto normativo que preveía expresamente la protección de los diseños en España, bajo el nombre de diseños y modelos industriales, fue la Ley de Propiedad Industrial de 20 de mayo de 1902²³³. Desde el principio, a la hora de decidir sobre el tipo de protección que se iba a conferir a los diseños, los legisladores dudaron entre reconocer a los diseños una protección parecida a la del derecho de autor, a la del derecho de marcas o a la del derecho de patente²³⁴. Finalmente se optó por regular los diseños junto con las marcas y ofrecerles una protección similar, pero limitando la duración de su protección a un plazo improrrogable de 20 años, enfoque criticado por la doctrina ya que se consideró que más bien se debían equiparar a las patentes²³⁵. Para la ejecución de la Ley de

²²⁸ P. ESTASÉN, *Derecho industrial de España*, F. Seix, Barcelona, 1901, págs. 393 y 394.

²²⁹ P. ESTASÉN, *Derecho industrial de España*, ob. cit., pág. 394.

²³⁰ La “propiedad intelectual” era regulada como “propiedad especial”, junto con las aguas y los minerales y no quedaría definida hasta el Código Civil de 1889. Véase en este sentido J. MARCO MOLINA, “Bases históricas y filosóficas y precedentes legislativos del derecho de autor”, en *Anuario de Derecho Civil*, 1994, Tomo 47, fascículo 1, págs. 121-208.

²³¹ P. ESTASÉN, *Derecho industrial de España*, ob. cit., pág. 394, M. DANVILA COLLADO, *La propiedad intelectual*, Imprenta de la Correspondencia de España, Madrid, 1882, pág. 353.

²³² P. ESTASÉN, *Derecho industrial de España*, ob. cit., pág. 395.

²³³ Publicada en Gaceta de Madrid, núm.318, de 18 de mayo 1902. J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., págs. 267-271. También J. A. GOMEZ SEGADÉ, “Panorámica de la nueva Ley española de diseño industrial”, *ADI*, Tomo XXIV, 2003, pág. 31.

²³⁴ Véase en este sentido J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., págs. 271-275.

²³⁵ A. MENDEZ DE VIGO, *Propiedad Industrial*, ob.cit., págs. 16, 17 y 34, J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., págs. 274 y 275.

Propiedad Industrial de 1902 fue aprobado el siguiente año un Reglamento que tuvo que ser modificado en 1924²³⁶. Este último marcó el principio de la separación entre los diseños y las marcas estableciendo que no se podría registrar como diseños los signos distintivos incluidos en ellos²³⁷. La Ley de 1902 en el artículo 22, párrafo 5 establecía que “*Se considerarán como nuevos los dibujos, modelos o las partes de los mismos que se presenten como esenciales, y que antes de la petición de registro no se hayan producido en España ni en el extranjero, en publicaciones o impresos o en objetos puestos a la venta*”. Además, el artículo 22, párrafo 4 de la Ley de 1902 preveía que “*No se comprenderán como dibujos o modelos de fábrica los que por tener carácter puramente artístico no pueden considerarse como aplicados con un fin industrial o como simples accesorios de los productos industriales, y estén comprendidos en la ley de Propiedad Intelectual o puedan sus autores considerarlos objeto de patentes*”.

A pesar de los cambios introducidos por el Reglamento de 1924²³⁸, se sintió la necesidad de una revisión más profunda de la ley que estaba entonces en vigor para adaptarla a las nuevas realidades y movimientos a nivel internacional que proponían reconocer un estatuto jurídico a las nuevas creaciones que combinaban el arte con la industria, incluidas ya en 1908 con el nombre de “*obras de artes aplicadas a la industria*” en el Convenio de Berna²³⁹.

A este efecto se presentó en 1927 un proyecto de “*Decreto-ley de nuevo régimen de Patentes de Invención y garantías comerciales*” que incluía un epígrafe general titulado “*Modelos y dibujos*” que agrupaba los modelos industriales, los modelos artísticos y los modelos de temporada²⁴⁰. Este se convirtió en el Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929 que, como resultado del proceso legislativo, ya no incluía los modelos de temporada, pero había incluido los modelos de utilidad en la categoría de los modelos y dibujos²⁴¹.

²³⁶ Sobre las disposiciones del Reglamento de 1903 y las causas que han determinado su modificación por el Reglamento de 1924 véase J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., págs. 275 y 276.

²³⁷ J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., págs. 276 y 277.

²³⁸ Reglamento de 15 de enero de 1924 para la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial, publicado en la Gaceta de Madrid núm. 24 de 24.01.1924.

²³⁹ J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., págs. 277 y 278.

²⁴⁰ J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., pág. 278. Sobre la regulación de cada uno de este tipo de modelos en el Proyecto de Decreto Ley de 1927 véase J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., págs. 278-281.

²⁴¹ J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., pág. 283.

Este acto normativo fue modificado por el Real Decreto-ley de 15 de marzo de 1930 que en el artículo 18 preveía la publicación del texto refundido y revisado del Real Decreto – ley de 26 de julio de 1929 pero sin que alguno de los artículos sobre los modelos industriales se viera afectado por estos cambios legislativos²⁴². Finalmente, el texto refundido y revisado se publicó el 26 de julio de 1929 por virtud de la Real Orden de 30 de abril de 1930²⁴³, que en 1931 fue denominado “*Estatuto sobre Propiedad Industrial*”²⁴⁴, fue elevado a rango de ley por la Ley de 16 de septiembre de 1931²⁴⁵. El Estatuto sobre Propiedad Industrial estuvo en vigor hasta la entrada en vigor de la Ley 20/2003 de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial²⁴⁶, con una modificación parcial introducida por el Decreto de 26 de diciembre de 1947²⁴⁷.

Nos detendremos a continuación en las principales disposiciones sobre el diseño del Estatuto sobre Propiedad Industrial para después ver cuáles han sido las novedades introducidas por la LDI.

1.4.1 La protección del diseño por el Estatuto sobre Propiedad Industrial

El Estatuto sobre Propiedad Industrial (en adelante EPI) de 1929 incluía en el Título IV que llevaba el rotulo genérico de “*Modelos*” un capítulo (el tercero) sobre los modelos de utilidad, los modelos artísticos y los modelos y dibujos industriales²⁴⁸. Como hemos mencionado antes, la utilización de esta denominación genérica de “*modelos*” hizo que se incluyera en este título tanto los modelos industriales como los modelos artísticos y los modelos de utilidad²⁴⁹.

²⁴² Publicado en Gaceta de Madrid, núm. 75, de 16 .03.1930.

²⁴³ Publicado en Gaceta de Madrid, núm. 127, de 7 .05.1930.

²⁴⁴ Decreto de 22 de mayo de 1931, publicado en la Gaceta de Madrid, núm. 146, de 26.05.1931.

²⁴⁵ Publicada en Gaceta de Madrid, núm. 260, de 17.09.1931.

²⁴⁶ Ley 20/2003 de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial publicada en B.O.E., núm. 162, de 8.07.2003.

²⁴⁷ Publicado en el BOE, de 24 .01.1948, núm. 24, pág. 330.

²⁴⁸ El Título IV incluía además un primer capítulo que establecía las reglas generales destinadas a aplicarse a los modelos industriales, de utilidad y a los diseños industriales, un capítulo segundo sobre los modelos de utilidad, y un cuarto capítulo sobre los supuestos de nulidad y caducidad de los dibujos y modelos industriales.

²⁴⁹ Véase las críticas a este planteamiento hechas en la doctrina por J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., pág. 278-281, y también J. A. GOMEZ SEGADE, “Panorámica de la nueva Ley española de diseño industrial”, ob. cit., pág. 31.

Así, con respecto a la definición del diseño, el artículo 182 de EPI diferenciaba entre “*el modelo industrial*” y “*el dibujo industrial*”, dándole al primero un significado de “*concepto –tipo*”, mientras que el segundo se definía como “*concepto tipo-inmaterial*”²⁵⁰. Precisamente, el artículo 182, párrafo primero, establecía que por “*modelo industrial*” se entenderá “*todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto y que pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación*”, mientras que el segundo párrafo del artículo 182 definía el “*dibujo industrial*” como “*toda disposición o conjunto de líneas o colores o líneas y colores aplicables con un fin comercial o la ornamentación de un producto, empleándose cualquier medio manual, mecánico, químico o combinados*”.

Esta separación entre formas bidimensionales y tridimensionales, que también se había manifestado en otras legislaciones extranjeras como la alemana²⁵¹, la francesa²⁵² o la italiana²⁵³ y que además estaba confirmada por el artículo 186 EPI que creaba un doble registro con exigencias separadas para los modelos y los dibujos, ha sido criticada por la doctrina por ser innecesaria²⁵⁴ y porque podía crear graves efectos en cuanto al alcance de la protección ofrecida por cada título, pues el titular de un modelo no podría oponerse a que un tercero utilice en el mercado la versión bidimensional de su título y viceversa²⁵⁵. El Tribunal Supremo, interpretando el artículo 182.1 del EPI, definió el modelo industrial también en virtud de dos factores convergentes: uno de naturaleza teleológica (la

²⁵⁰ Esta es la clasificación conceptual propuesta por el profesor OTERO LASTRES que se corresponde con el texto del artículo 182 EPI, véase J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., pág. 285, I. GONZALEZ LOPEZ, “El requisito de la novedad en el régimen jurídico de protección del modelo industrial: criterios jurisprudenciales para su apreciación. Comentario a la Sentencia del TS (Sala 3ª, Sección 3a) de 19 de febrero de 1993, *RGD*, 1994, núm. 595, págs. 3994 y 3995, A. CASADO CERVIÑO, J. COS CODINA, “Diseño industrial”, en AA. VV, *La propiedad industrial. Teoría y práctica*, Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 2001, pág. 2, F. CERDÁ ALBERO, “Diseño industrial”, ob. cit., pág. 3672.

²⁵¹ Sobre las teorías desarrolladas en la doctrina y legislación alemana véase en la doctrina española J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., págs. 285-295 y I. GONZALEZ LOPEZ, “El requisito de la novedad”, ob. cit., pág. 3994 que citan en este sentido la obra de J. KOHLER, *Musterrecht (Geschmacks-und Gebrauchsmusterrecht)*, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1909, pág. 45.

²⁵² Sobre las teorías desarrolladas en la doctrina y legislación francesa A. CHAVANNE, J-J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, 6ed., Dalloz, Paris, 2006, sección 1109.

²⁵³ Artículo 31 del Codice della proprietà industriale. Sobre la protección del diseño en el derecho italiano véase F. SANNA, “Artt.31-44 del cpi” en P. MARCHETTI, L.G. UBERTAZZI, *Commentario breve*, ob. cit., págs. 345-347.

²⁵⁴ J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., pág. 333, F. CERDÁ ALBERO, “Diseño industrial”, ob. cit., pág. 3673, M^a. L. LLOBREGAT HURTADO, “La protección de las creaciones de forma”, *RDM*, 2001, núm. 240, pág. 552.

²⁵⁵ J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., pág. 334, A. CASADO CERVIÑO, J. COS CODINA, “Diseño industrial”, ob. cit., pág. 3.

posibilidad de servir de tipo para la fabricación de un producto) y el otro, de naturaleza sustantiva, por poner el énfasis de su definición en la "*estructura, configuración, ornamentación o representación*" (artículo 182) con referencia exclusiva de la forma (artículo 169 in fine)²⁵⁶.

Además, para evitar cualquier confusión con el modelo de utilidad y, por tanto, con la protección por el derecho de patentes, la definición del modelo industrial siempre se hacía con una referencia a los artículos 169 o 171 del EPI, poniéndose de relieve que mediante los modelos de utilidad se aportaba a la función propia del objeto un beneficio o un efecto nuevo, una solución a un problema técnico, una economía de tiempo, energía o mano de obra, o un mejoramiento de las condiciones higiénicas o psicofisiológicas del trabajo (artículo 171), en cuyo caso la forma de ejecución es a su vez, origen de un resultado diferente (artículo 169), mientras que para el modelo industrial la "*forma*" refleja la distribución de la materia de un cuerpo, siendo tomada en sí misma, no como representación o manifestación de una idea inventiva²⁵⁷.

No obstante, la doctrina ha reconocido que no se podían excluir completamente las relaciones que pueden existir entre estos dos conceptos ya que en el caso del diseño industrial la apariencia exterior puede en algunas situaciones responder no solo a consideraciones estéticas sino también técnicas²⁵⁸. Se trata de hecho de la cuestión de la funcionalidad del diseño, que la doctrina española propuso solucionar a través de la separación entre la forma y el efecto técnico, empleando diferentes criterios como el de la multiplicidad de las formas, de la incidencia de la variación de la forma sobre el resultado técnico o de los contornos, criterios que se habían empleado en general por la doctrina y la jurisprudencia para diferenciar entre las formas que solo cumplen una función técnica y las que se pueden proteger como diseños debido a sus aportaciones al

²⁵⁶ En este sentido las STS de 6 de mayo de 1975, (RJ 1975, 2252) - *pieza cerámica para construcción*, STS de 12 de diciembre de 1988, (RJ 1988, 9828) - *botella*, STS de 20 de diciembre de 1988, (RJ 1988, 10298) - *bandeja de soporte para huevos*, STS de 14 de julio de 1989, (RJ 1989, 5274) - *caja envase*, STS de 9 de mayo de 1990, (RJ 1990, 4540) - *disco abrasivo*.

²⁵⁷ Sobre las diferencias entre el modelo de utilidad y el modelo industrial véase en la doctrina española M. VAREA SANZ, *El modelo de utilidad: régimen jurídico*, Aranzadi, Pamplona, 1996, págs. 160-177.

²⁵⁸ Véase en este sentido M. VAREA SANZ, *El modelo de utilidad*, ob. cit., pág. 164, y también J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., págs. 344 - 359.

acervo de formas estéticas²⁵⁹. Esta interpretación, no obstante, fue criticada por algún autor por considerar que reducía mucho el campo de aplicación del modelo de utilidad, haciendo que casi todas las creaciones industriales que afectarían a la forma de un producto fueran consideradas como modelos industriales²⁶⁰. Por esta razón, se propuso una nueva interpretación del artículo 169 del EPI que reconociera que el modelo industrial no podía proteger el efecto técnico producido por una nueva forma, pero que una forma que cumplía una función técnica podía ser protegida como modelo industrial siempre que implicara un cierto valor estético en sí misma²⁶¹. Por tanto, lo que distinguía el modelo industrial del modelo de utilidad era su ámbito de protección: mientras que el modelo industrial se ceñiría solo a la configuración exterior, al margen del carácter funcional que pudiera tener, el modelo de utilidad abarcaría el efecto técnico producido, la regla inventiva que pudiera ser producida incluso por la forma²⁶². De este modo, la cuestión de la separabilidad de la forma y el efecto técnico tenía menos relevancia para diferenciar entre el modelo industrial y el modelo de utilidad²⁶³.

Partiendo de esta interpretación y de la práctica existente en otros ordenamientos jurídicos como el italiano y el alemán, se ha considerado en la doctrina española que nada impedía reconocer en el derecho español la posibilidad de acumular la protección como modelo de utilidad y modelo industrial en aquellos casos en que la creación ornamental es inseparable de la regla inventiva²⁶⁴. En cualquier caso, se reconoció que más que de una acumulación se trataba de una situación de coexistencia de dos registros sobre el mismo objeto, cada uno con requisitos de protección diferentes y ámbitos de protección diversos²⁶⁵.

No fue esta, sin embargo, la interpretación mayoritaria adoptada por la jurisprudencia. El Tribunal Supremo en varias sentencias insistió sobre la necesidad de delimitar el modelo industrial del modelo de utilidad para evitar que a través del modelo industrial se pudieran

²⁵⁹ Véase en este sentido J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., págs. 351, 352 y 358, 359, M. VAREA SANZ, *El modelo de utilidad*, ob. cit., págs. 166 y 167.

²⁶⁰ M. VAREA SANZ, *El modelo de utilidad*, ob. cit., págs. 166 y 167.

²⁶¹ M. VAREA SANZ, *El modelo de utilidad*, ob. cit., pág. 171.

²⁶² M. VAREA SANZ, *El modelo de utilidad*, ob. cit., pág. 171.

²⁶³ M. VAREA SANZ, *El modelo de utilidad*, ob. cit., pág. 172.

²⁶⁴ M. VAREA SANZ, *El modelo de utilidad*, ob. cit., págs. 175 y 176.

²⁶⁵ M. VAREA SANZ, *El modelo de utilidad*, ob. cit., pág. 176.

monopolizar formas funcionales²⁶⁶. Esta interpretación respondía a la preocupación expresada por la doctrina de que a través del diseño se protegiera de hecho una forma nueva para un concreto objeto industrial cuya realización infringiera una patente o un modelo de utilidad. Por esto se insistió en que era indispensable prever en la nueva ley de diseños una norma similar al artículo 55 de la Ley de Patentes 11/1986 de 20 de marzo de 1986, según la cual la posesión del diseño industrial no podría alegarse como defensa frente a una acción basada en infracción de una patente o de un modelo de utilidad anterior²⁶⁷.

Tal y como hemos mencionado anteriormente, el EPI protegía también “*los modelos artísticos de aplicación industrial*”²⁶⁸, que eran definidos en el artículo 190 como “*los modelos y dibujos que, constituyendo una reproducción de una obra de arte, se explotan con un fin industrial. Por tanto, están comprendidas en este capítulo las obras ornamentales, las empleadas para el embellecimiento de un producto fabricado, las fotografías originales, etc. independientemente de los derechos que pudieran corresponderles en el concepto de propiedad intelectual*”. La utilización de este término llevó a que en la doctrina se desarrollaran dos tesis con respecto a la relación entre el derecho de diseño y el derecho de propiedad intelectual en el sistema legal español. Así, la tesis doctrinal mayoritaria defendía el sistema legal español consagraba un sistema de acumulación restrictiva o parcial, conforme a la cual únicamente el modelo artístico podía gozar simultáneamente de protección a través de la propiedad industrial y del derecho de autor²⁶⁹. El otro sector doctrinal, minoritario, consideraba que dependía del titular del diseño decidir qué tipo de protección desea adquirir para su obra e incluso optar por una

²⁶⁶ Por ejemplo, la STS de 13 diciembre 1989, (RJ 1989, 8829)- *escurridor de cubiertos*, un modelo de utilidad es invalidado por la existencia de un modelo industrial. En esta sentencia se argumenta que, aunque el modelo de utilidad y el modelo industrial tienen objetos de protección diferentes pueden entrar en conflicto en el caso en que la función del modelo de utilidad no es tan funcional y por tanto lo que protege es la forma. También en la STS de 27 de julio de 1998, (RJ 1998, 5852) –*modelo de una maceta y jardinera*– se consideró que la existencia de un modelo de utilidad, aunque no protege la forma puede ser considerado como anterioridad que destruye la novedad del diseño industrial.

²⁶⁷ L. H. LARRAMENDI, “Modelos y dibujos industriales” en AAVV., *La protección jurídica del diseño industrial*, Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 1993, pág. 58.

²⁶⁸ El artículo 164 del EPI los enumeraba entre los que estaban regulados por el EPI, tal y como indica J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., pág. 360, nota núm. 233.

²⁶⁹ Véase en este sentido J.M. OTERO LASTRES, *El Modelo Industrial*, ob. cit., págs. 383 y ss, y B. CERRO PRADA, “La protección nacional e internacional”, ob. cit., págs. 1568 y 1569, F. CERDÁ ALBERO, “Diseño industrial”, ob. cit., pág. 3675, J. MASSAGUER FUENTES, “La protección jurídica del diseño industrial” en *Seminario OMPI sobre propiedad intelectual, competencia y desarrollo para los países andinos*, 1993, WIPO Seminar on Industrial Property, Quito, OMPI/PI/QUI/93, pág. 12.

protección acumulativa, pero que no existía un arte puro y uno aplicado, admitiéndose el principio de la unidad del arte y por tanto la posibilidad de la acumulación absoluta²⁷⁰.

Con la aprobación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual²⁷¹, los argumentos esgrimidos por cada uno de este sector doctrinal recibieron un nuevo respaldo y aparecieron voces que defendían que con la nueva ley de propiedad intelectual se consagraba en el derecho español un sistema de acumulación absoluta²⁷² o los que consideraban que la Ley de Propiedad Intelectual no había cambiado el sistema anterior, ya que tanto el artículo 1 como el artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Intelectual preveían que la propiedad intelectual protege solo las obras artísticas, sean ellas de arte puro o de arte aplicado²⁷³.

En cuanto a los requisitos de protección, el EPI establecía que el registro de un dibujo o un modelo industrial se producirían sin examen previo de novedad o utilidad. Los artículos 183.1 y 188.3 del EPI mencionaban el requisito de novedad, pero sin definir este concepto. Por tanto, se suscitó la cuestión de si el concepto de novedad aplicable al diseño era el de novedad absoluta o de novedad relativa. Puesto que el artículo 49 del EPI consagraba el principio de novedad absoluta como regla general, la opinión mayoritaria

²⁷⁰ Véase en este sentido H. BAYLOS CORROZA, *Tratado de derecho industrial*, ob. cit., págs. 567 y sigs.

²⁷¹ 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, publicado en BOE, núm. 97, de 22/04/1996, citada en adelante como “Ley de propiedad intelectual”.

²⁷² Véase en este sentido especialmente H. BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho Industrial*, 2ed, Civitas, Madrid, 1993, págs.798-805, G. ROGEL VIDE, “Artículo 3 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre de propiedad intelectual” en M. ALBALADEJO GARCÍA, S. DÍAZ ALABART (coords.), *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Artículos 428 y 429 del Código Civil y Ley de Propiedad Intelectual*, 1994, Tomo V, vol. 4º-A, Edersa, Madrid, págs. 497 y sigs., D. ESPIN, “Las obras de artes plásticas en la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987” en AAVV., *Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre Derecho Industrial*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1992, págs. 325-340, G. BERCOVITZ ÁLVAREZ, “Merchandising de personaje animado: la absoluta compatibilidad y acumulación de la tutela del diseño mediante derechos de propiedad industrial y derechos de propiedad intelectual”, *Actualidad Civil*, 2000, núm. 11, págs. 15 y sigs., y por el mismo autor, “La protección del diseño tras la Directiva 98/71/CE. El derecho de autor sigue siendo clave”, *Pe. i: Revista de propiedad intelectual*, núm. 5, 2000, págs. 42-47, R. BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, “Comentario al artículo 10” en R. BERCOVITZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 1997, págs. 205-245.

²⁷³ Véase en este sentido, J. M. OTERO LASTRES, “El grado de creatividad y de originalidad requerido al diseño artístico”, *Pe. i: Revista de propiedad intelectual*, 2005, núm. 19, págs. 16-22, y por el mismo autor, “Obras de arte aplicadas a la industria. Diseños industriales y derecho de autor” en R. MORRAL SOLDEVILA (coord.), *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial*, 2011, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, págs. 120-124, F. CERDÁ ALBERO “Diseño industrial”, ob. cit., pág. 3681, L. H. LARRAMENDI, “Modelos y dibujos industriales”, ob. cit., págs. 62 y 63, M^a. L. LLOBREGAT HURTADO, “La protección de las creaciones de forma”, ob. cit., págs. 559, 571-574.

se pronunció por la aplicación del principio de la novedad absoluta para el diseño industrial²⁷⁴. Esta ha sido también la interpretación hecha por el Tribunal Supremo que ha considerado que el concepto de novedad para los modelos industriales es el establecido por el artículo 49 del EPI²⁷⁵.

Además de emplear el artículo 49 del EPI para delimitar el ámbito territorial de la novedad, la jurisprudencia interpretó la prohibición prevista para las marcas en el artículo 124 del EPI como causa de denegación del registro también para los diseños. De este modo, para poder ser considerado como nuevo, se requirió que el modelo o el dibujo industrial estuviera dotado de elementos suficientemente diferenciadores para que se evitara la convivencia registral y la concurrencia en el mercado de formas tan semejantes que se confundan o puedan confundirse entre sí, pudiendo inducir a confusión en el mercado²⁷⁶. A pesar de ser fuertemente criticado por la doctrina²⁷⁷, y reconociendo el Tribunal Supremo en algunas sentencias expresamente que el diseño se debe distinguir de los signos distintivos, en la práctica este requisito continuó siendo aplicado por los tribunales²⁷⁸.

Otro elemento que la jurisprudencia tomó en consideración en analizar el requisito de novedad fue como se distingue el diseño de los anteriores. Para la apreciación de este criterio se ha apelado a los criterios utilizados en el derecho de autor para determinar la

²⁷⁴ J. M. OTERO LASTRES, “El requisito de la novedad de los dibujos y modelos industriales”, *ADI*, 1974, Tomo I, págs. 150-152, L. H. LARRAMENDI, “Modelos y dibujos industriales”, ob.cit., pág. 51, I. GONZALEZ LOPEZ, “El requisito de la novedad”, ob. cit., pág. 4002, A. CASADO CERVIÑO, J. COS CODINA, “Diseño industrial”, ob. cit., págs. 6 y 7. Existieron también autores que consideraron que se requería solo la novedad relativa M. DÍAZ VELASCO, *Estudios sobre propiedad industrial*, ob.cit., pág. 404.

²⁷⁵ Entre otras, STS de 24 de diciembre de 1983, (RJ 1983, 7002) - *modelo industrial que consiste en un juguete para efectuar maquillajes*, STS de 20 de diciembre de 1988, (RJ 1988,10298) - *bandeja de soporte para huevos*, STS de 17 de octubre de 2002, (RJ 2002, 8766) - *modelo de blusa de señora*, que había sido registrado como diseño y para el que también se invocó la protección por el derecho contra la competencia desleal por imitación.

²⁷⁶ Entre otras, STS de 24 de diciembre de 1983, (RJ 1983, 7002) - *modelo industrial que consiste en un juguete para efectuar maquillajes*, STS de 20 de diciembre de 1989, (RJ 1989, 8847) - *figura de abeto*, STS de 13 de octubre de 1992, (RJ 1992, 7909) - *jabonera*, STS de 19 de febrero de 1993, (RJ 1993, 1276) - *modelo industrial de un ambientador*. Para un comentario en la doctrina de esta última sentencia véase I. GONZALEZ LOPEZ, “El requisito de la novedad”, ob. cit., págs. 3989-4011, STS de 1 de diciembre de 2010, (RJ 2010, 8769) - *encendedor BIC*.

²⁷⁷ Véase J. M. OTERO LASTRES, “El requisito de la novedad”, ob. cit., págs. 153-164, y por el mismo autor *El Modelo industrial*, ob. cit., págs. 481-505, F. CERDÁ ALBERO “Diseño industrial”, ob. cit., pág. 3696, I. GONZALEZ LOPEZ, “El requisito de la novedad”, ob. cit., págs. 4006-4009, A. CASADO CERVIÑO, J. COS CODINA, “Diseño industrial”, ob. cit., pág. 8.

²⁷⁸ STS de 10 de junio de 2010, (RJ 2010, 5305) - *mueble expositor para piezas cerámicas*, STS de 1 de diciembre de 2010, (RJ 2010, 8769) - *encendedor BIC*.

originalidad, considerándose que no se requiere que el diseño sea desconocido, sino que pequeñas diferencias respecto de los diseños anteriores son suficientes para conferir novedad al diseño²⁷⁹.

En cuanto a la comparación con los diseños anteriores para apreciar la novedad, la jurisprudencia consolidó la práctica de que era necesario una comparación de conjunto, pero teniendo en cuenta las diferencias que pueden existir entre las formas reivindicadas²⁸⁰.

Respecto al otro requisito, de utilidad, éste ha sido interpretado en la doctrina en el sentido de que la creación que desea protegerse como diseño debe ser susceptible de reproducción o aplicación a la industria, en aras de la comercialización del producto²⁸¹.

El Tribunal Supremo ha incluido este requisito en la definición del diseño, requiriendo que el diseño sirva de tipo para la fabricación de un producto²⁸².

1.4.2 La protección del diseño por la Ley de 2003

La aprobación de la DD impulsó la adopción por España de una nueva legislación sobre diseño industrial para transponer a nivel nacional las disposiciones previstas por el acto

²⁷⁹ Entre otras, STS de 26 de marzo de 1988, (RJ 1988, 1980) - *denegación de un modelo industrial de un perfil*, STS de 16 de abril de 1990, (RJ 1990, 2908) - *denegación del modelo industrial de una botella*, STS de 16 julio 2008, (RJ 2008, 3441) – *secciones de puerta resistente al fuego*, STS de 10 de junio de 2010, (RJ 2010, 5305) – *mueble expositor para piezas cerámicas*.

²⁸⁰ Entre otras, la STS de 20 de marzo de 1987, (RJ 1987, 1964) – *diseño industrial de una cabeza femenina con largos cabellos*, concedido por considerar que era una creación de fantasía no anticipada por la marca del recurrente, STS de 28 de abril de 1990, (RJ 1990, 2919) - *modelo industrial de un calzado deportivo*, donde fue registrado una de las variantes del diseño por considerar que no había semejanza con el modelo de la suela del zapato del recurrente, STS de 13 de octubre de 1992, (RJ 1992, 7909) - *registro de un modelo industrial de una jabonera*, por considerar que cumplía requisito de novedad y que no había riesgo de confusión ni de asociación con los productos de la recurrente, STS de 14 febrero 2007, (RJ 2007, 852) - *registro de un modelo industrial de unas paletas de carga*, por considerar que el informe técnico incorporaba suficiente información que consta que el modelo tenía novedad.

²⁸¹ J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., págs. 505-509. A. CASADO CERVIÑO, J. COS CODINA, “Diseño industrial”, ob. cit., págs. 7 y 8.

²⁸² STS de 30 de diciembre de 1987, (RJ 1987, 9166), donde se había denegado un modelo industrial registrado de una teja para cubiertas por considerar que no era nuevo.

normativo comunitario²⁸³. Aunque con un cierto retraso²⁸⁴, en 2002, el Gobierno remitió al Parlamento un proyecto de ley, que se basaba sobre un anteproyecto preparado por la Oficina Española de Patentes y Marcas y que había sido comentado con los círculos interesados²⁸⁵. Después de pasar el procedimiento legislativo necesario para su aprobación como Ley, el 7 de julio de 2003, el Proyecto, con las modificaciones introducidas en el trámite parlamentario, se convirtió en la Ley de protección jurídica del diseño industrial (en adelante, LDI)²⁸⁶.

A pesar de los debates y las modificaciones que se introdujeron durante el trámite legislativo de la LDI, los rasgos principales de la protección del diseño vienen determinados por la Directiva, debido a la obligación de transposición que los Estados miembros de la Unión tienen a través de los tratados constitutivos de la Unión. Por tanto, el concepto de diseño, los requisitos de protección, los motivos de denegación y nulidad del registro, así como el alcance y los límites de la protección son los previstos por la Directiva sobre diseño²⁸⁷. No obstante, como hemos visto antes en la parte sobre el derecho de diseño en la Unión Europea, la Directiva dejaba algunos temas, como el de la acumulación con la protección por el derecho de autor, a la libertad de cada Estado miembro²⁸⁸. Por tanto, es en estos temas donde el legislador español ha podido ejercer sus facultades de decisión para decantarse por un enfoque u otro en la protección de los diseños.

Así, con respecto a la acumulación con la protección intelectual, que es uno de los temas que más nos interesa, la nueva Ley contiene en la Disposición Adicional décima una disposición especial que dispone que *“la protección que se reconoce en esta ley al diseño 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 la norma anterior del EPI, esta cláusula utiliza

²⁸³ J. A. GOMEZ SEGADÉ, “Panorámica de la nueva Ley española”, ob. cit., pág. 31, J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 21.

²⁸⁴ Sobre este aspecto véase J. A. GOMEZ SEGADÉ, “Panorámica de la nueva Ley española”, ob. cit., págs. 31 y 32.

²⁸⁵ J. A. GOMEZ SEGADÉ, “Panorámica de la nueva Ley española”, ob. cit., págs. 32 y 33.

²⁸⁶ Publicada en el BOE, núm. 162, de 8.07.2003.

²⁸⁷ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 22.

²⁸⁸ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 22.

términos que deben ser interpretados en relación con la legislación de propiedad intelectual, dando lugar a diferentes interpretaciones sobre si se establece un sistema de acumulación restringida o absoluta²⁸⁹.

Además de la Directiva, el legislador español tuvo en cuenta a la hora de preparar el texto de la LDI, el RDC²⁹⁰. Así se explica, por ejemplo, que en una primera versión del anteproyecto de ley hubiera un diseño no registrado, tal y como en el RDC, pero que posteriormente fuera eliminado del texto legal ya que se aplicaba el diseño comunitario no registrado²⁹¹. Así lo ha explicado el legislador español en la Exposición de Motivos de la LDI en que refiriéndose al diseño comunitario no registrado apreció que "*Su adopción hace superflua cualquier otra normativa similar de alcance nacional en el mismo sentido, puesto que automáticamente todos los diseños no registrados que cumplan esas condiciones quedan incluidos en la cobertura comunitaria*".

A lo largo del próximo capítulo analizaremos en mayor detalle el concepto de diseño y su protección por el derecho de diseño español.

²⁸⁹ Para las dos tesis opuestas véase J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 24, que argumenta de manera tajante que esta norma consagra el sistema de acumulación restringida y G. BERCOVITZ ÁLVAREZ, *Obra plástica y derechos patrimoniales de autor*, Tecnos, Madrid, 1997, y más recientemente por el mismo autor "Merchandising" de personaje animados", ob. cit., págs. 15-33.

²⁹⁰ J. A. GOMEZ SEGADE, "Panorámica de la nueva Ley española", ob. cit., pág. 49.

²⁹¹ J. A. GOMEZ SEGADE, "Panorámica de la nueva Ley española", ob. cit., pág. 35.

Capítulo II- REGIMEN DE PROTECCIÓN DEL DISEÑO POR LA LEGISLACION SOBRE DISEÑO INDUSTRIAL

2.1 Consideraciones previas

Antes de entrar en el análisis de fondo de las principales características de la protección del diseño, es conveniente ofrecer algunas aclaraciones preliminares en relación con el objeto de estudio de este capítulo.

Como ya hemos apuntado en el primer capítulo, la armonización comunitaria de la protección del diseño ha generado una nueva regulación del diseño que se proyecta también sobre el derecho español del diseño. Esta nueva regulación ha optado por una aproximación del diseño diferente de la existente hasta entonces, con el fin de reflejar la naturaleza híbrida del diseño y tomar en consideración todos los intereses que la protección del diseño pretende preservar. Por esta razón, a lo largo de este capítulo, al analizar la protección del diseño según el nuevo enfoque propio del diseño pondremos de relieve las diferencias que existen entre esta nueva regulación del diseño y las precedentes, que tomaban en consideración de manera aislada solo algunos de los diferentes intereses que justificaban la protección del diseño, y que se identificaban con los intereses del creador del diseño, o los de los empresarios que habían invertido para obtener la innovación técnica, o para convertir el diseño en indicación del origen empresarial de los productos a los que el diseño se incorporaba, o incluso los distintos intereses de consumidores y empresarios en mantener la libre competencia en el mercado. Estas diferencias se manifiestan a través de la definición del concepto de diseño, de los requisitos de protección, de los diseños que se excluyen de la protección del alcance de la protección conferida por el diseño.

Debido a la relación de primacía que mantiene el derecho comunitario respecto del derecho español, el análisis de la protección del diseño por la legislación española se hará partiendo evidentemente del marco normativo comunitario sobre el diseño y en particular de la jurisprudencia sentada por el TG y el TJUE. Sin embargo, tal enfoque no solo se explica en virtud del principio de primacía del derecho comunitario, sino que tiene que ver también con el hecho de que las disposiciones sobre la definición del diseño, sobre

los requisitos sustanciales de protección del diseño así como sobre el alcance de la protección recogidas en la legislación española de diseño, han sido todas ellas redactadas teniendo muy presentes también las disposiciones del RDC, hasta el punto de presentar un contenido similar y en algún caso idéntico a las disposiciones comunitarias. En este sentido, resultan particularmente interesantes las interpretaciones adoptadas por los tribunales comunitarios de diseño, así como por la Tercera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior²⁹².

Al mismo tiempo, dicho estudio del derecho comunitario nos permite introducir un subcapítulo especial sobre el diseño comunitario no registrado que despliega importantes efectos a nivel nacional, aunque no esté regulado por el mismo; un análisis de esta figura resultaba claramente necesario para poder analizar en condiciones la protección del diseño, al tratarse ésta de una figura que puede complementar la protección ofrecida por el derecho nacional del diseño.

Además del derecho comunitario, también presenta un especial interés la jurisprudencia de los tribunales de otros países de la Unión Europea con una larga tradición en la protección del diseño, como pueden ser Reino Unido, Alemania, Francia o Italia; pues su jurisprudencia también ha tenido que abordar las disposiciones de la DD relativas a la definición y a los requisitos de protección del diseño y su interpretación puede servir de referencia en la aplicación en el ordenamiento español de las disposiciones de la DD que han sido transpuestas en la legislación española sobre diseño.

En cuanto al derecho español sobre el diseño, el análisis se ha centrado en la protección del diseño por la legislación en vigor específica sobre esta materia, destacadamente la LDI. No obstante, dado que, conforme a la Disposición Transitoria Segunda de la misma, los modelos y dibujos industriales y artísticos protegidos conforme a la legislación anterior se registrarán por ésta, a lo largo del trabajo consideraremos también la normativa y la jurisprudencia aplicable bajo el EPI sobre la protección del diseño intentando poner de relieve en todo momento las diferencias que guarda con la normativa vigente.

²⁹² De hecho, solo la Tercera Sala de Recurso de OAMI se ocupa de los asuntos relacionados con el diseño comunitario. Por esta razón a lo largo de este trabajo nos referiremos a ella como “Sala de Recurso de OAMI”.

Como última precisión, y aunque ya se apuntó en la Introducción, quedan fuera de nuestro análisis los requisitos formales o procesales para la protección del diseño en el ordenamiento jurídico español y comunitario, centrándose este capítulo únicamente en los requisitos sustantivos de protección del diseño.

2.2 Definición del diseño

2.2.1 Definición terminológica: diseño industrial o diseño y modelo

Teniendo su origen en la regulación francesa del diseño inicialmente protectora de las creaciones bidimensionales, esto es, de los dibujos aplicados a los productos textiles y, solo más tarde, las creaciones tridimensionales como modelos²⁹³, la distinción entre dibujos y modelos se ha mantenido con el tiempo y hasta se ha extendido a otros países²⁹⁴. No obstante, con tal extensión han aparecido también lecturas opuestas sobre si un dibujo puede ser protegido como modelo y si debía considerarse que eran dos figuras jurídicas distintas o una sola que incluía los dos términos. De hecho, esta interpretación había sido empleada también a nivel internacional, incluyendo las versiones en castellano del Convenio de París y del Convenio de Berna, los términos “*diseño*” y “*modelo*” para referirse a la misma figura jurídica de diseño. Además, más tarde esta terminología se mantendría en el ADPIC, decisión fuertemente criticada por la doctrina española más cualificada²⁹⁵.

La Comisión abordó este problema terminológico en el Libro Verde sobre el diseño, considerando que se trataba de una distinción con valor histórico y propuso la utilización del término único “*diseño*”, para incluir tanto los diseños bidimensionales como los

²⁹³ Sobre una evolución histórica del a protección del diseño en el ordenamiento francés véase, A. CHAVANNE, J. J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, ob. cit., secciones 1102 -1108, y en la doctrina española, J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., págs. 91-95.

²⁹⁴ Sobre los efectos que esta distinción tuvo en Alemania véase I. GONZALEZ LOPEZ, “El requisito de la novedad”, ob. cit., pág. 3993, nota de pie 9. Sobre los efectos que tuvo en el Reino Unido véase W. WALLACE, “Proteccion for Designs in the United Kingdom”, *IIC*, 1974, 5(4), págs. 422-424.

²⁹⁵ Véase en este sentido, J. M. OTERO LASTRES, “Dibujos y modelos industriales” en J. L. IGLESIAS PRADA (coord.), *Los derechos de propiedad industrial en la Organización Mundial del Comercio (OMC): el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio*, vol. 1, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, Madrid, 1997, págs. 225 -238.

diseños tridimensionales. No obstante, dejaba margen a las futuras normas comunitarias para decidir sobre la utilización de ambos conceptos, diseño y modelo y, en el caso de adoptar una sola definición que los englobara a los dos, proponía la introducción en la definición del diseño de una mención para que el término “*diseño*” incluyera tanto diseños como modelos²⁹⁶.

Aunque la versión en inglés de la DD y del RDC siguió la propuesta inicial de la Comisión y empleó únicamente el término “*design*”, la versión española de los dos actos normativos comunitarios continuó empleando en castellano los dos términos “*diseño y modelo*”, pero sin incorporar la precisión sugerida por la Comisión de incluir una explicación en la definición del diseño de que en realidad constituían un concepto único. La doctrina española ha criticado esta decisión considerando necesaria una revisión de la actual versión en español de la DD y del RDC²⁹⁷. No obstante, en la Propuesta de Directiva de 2004 para la modificación de la DD se continuó acudiendo a los términos dibujos y modelos²⁹⁸.

Además, debe destacarse que el Libro Verde de la Comisión utilizó el término “*diseño*” sin añadir el adjetivo “*industrial*” utilizado tradicionalmente para diferenciar este tipo de creación de los diseños artísticos o de las obras de artesanía²⁹⁹. Con esta definición terminológica se asumía indirectamente la tesis de que en la protección del diseño los mecanismos de salvaguarda del mismo previstos en el derecho de diseño y en el derecho de autor son acumulables³⁰⁰.

²⁹⁶ Apartado 5.4.11 “Diseños bidimensionales y tridimensionales” en el *Libro Verde*, ob. cit., pág. 66.

²⁹⁷ Sobre las razones por las que no se debía modificar la definición terminológica utilizada por la Comisión en el Libro Verde véase J. M. OTERO LASTRES, “En torno a la directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos”, *ADI*, 1998, Tomo XIX, pág. 4, así como por el mismo autor, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 28. También, en el mismo sentido, C. LENÇE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit., págs. 27 y 28, M^a. L. LLOBREGAT HURTADO, “El nuevo régimen jurídico del diseño industrial en Derecho español”, *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, 2003, núm. 5, pág. 1664, M. CURELL AGUILA, “Panorama actual de la protección jurídica de los diseños” en *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. BERCOVITZ*, 2ed., Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 2005, pág. 304.

²⁹⁸ Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, documento COM (2004)582 final de 14 de septiembre de 2004 publicado en el DO CE C/2005/12/25.

²⁹⁹ J. M. OTERO LASTRES, “En torno a la directiva 98/71/CE”, ob. cit., pág. 5.

³⁰⁰ En el sentido de que la actual definición del diseño permite la tutela simultánea del derecho de diseño y derecho de autor véase, E. M^a. DOMÍNGUEZ PEREZ, “La protección jurídica del diseño industrial”, ob. cit., pág. 90.

A diferencia de la versión en castellano de la DD y del RDC, la LDI ha adoptado la denominación de “*diseño*” pero añadiéndole el adjetivo “*industrial*”. Tal y como resulta de la Exposición de Motivos de la LDI, de este modo se ha deseado evitar la confusión con la otra figura que emplea el término “*modelo*”, en concreto respecto de “*modelo de utilidad*”, utilización que bajo el régimen del EPI creó muchos problemas en la jurisprudencia. Con el empleo del término “*industrial*” se ha querido recalcar la protección que merece “*la forma de los objetos de uso que serán fabricados en serie*”, tal y como se indica en la Exposición de Motivos.

En la doctrina española se criticó el empleo del adjetivo “*industrial*” en la denominación de la figura, pero se sostuvo que debía considerarse una imprecisión subsanada a lo largo del articulado de la Ley, dado que en la definición de los productos en los que se pueden plasmar los diseños se incluyen también los productos artesanales³⁰¹. Además, la Directiva cuando define los productos como “*todo artículo industrial o artesanal*” hace también referencia a los productos industriales y por tanto se puede considerar que la definición terminológica de la LDI ha transpuesto correctamente el texto de la Directiva.

No obstante, como hemos dicho se plantea de nuevo el problema de si un diseño artístico resulta protegido, dado que puede considerarse como un artículo artesanal o, de nuevo, debe volverse al criterio utilizado en la legislación británica de que solo se protege por el derecho de diseño aquél diseño que haya sido fabricado industrialmente³⁰². Por esa razón en la doctrina española se consideró que, de hecho, el adjetivo de “*industrial*” imponía que la creación que deseaba acogerse a la protección del derecho de diseño debía poseer un carácter industrial. En caso contrario, el diseño debía protegerse por el derecho de autor³⁰³.

³⁰¹ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., págs. 28 y 29, M. CURELL AGUILÀ, “Panorama actual de la protección jurídica de los diseños”, ob. cit., pág. 305.

³⁰² Sobre la protección de los diseños por el derecho de autor y el derecho de diseño en el derecho inglés y en particular sobre el requisito de la Ley inglesa de autor de 1911 de multiplicar la obra en 50 ejemplares para poder beneficiar de la protección por el derecho de diseño y las implicaciones que esta regla tuvo en la jurisprudencia véase W. WALLACE, “Proteccion for Designs in the United Kingdom”, ob. cit., págs. 422-424.

³⁰³ E. Mª. DOMÍNGUEZ PEREZ, “La protección jurídica del diseño industrial”, ob. cit., págs. 94 y 95, C. SAIZ GARCIA, “Requisitos de protección de los dibujos y modelos industriales”, *ADI*, 2001, Tomo XXII, pág. 377.

Como hemos sostenido anteriormente, tal interpretación podría no ser conforme a la Directiva que solo utiliza la noción de diseño y modelo, pero no hace ninguna referencia a su reproducción industrial. Esto se debe al deseo del legislador comunitario de disponer de una definición del diseño lo más amplia posible que, por un lado, no resulte limitada por la producción industrial del producto al que se aplica, como era el caso en el pasado de algunos ordenamientos como el alemán o italiano que solo reconocían protección a los diseños ornamentales y que, por otro lado, pueda cubrir también los diseños aplicados a productos artesanales³⁰⁴. Por consiguiente, compartimos la interpretación doctrinal de que se trata de una imprecisión terminológica que puede ser suplida por los tribunales haciendo referencia al texto de la DD y, en aras del rigor, a lo largo de este trabajo utilizaremos únicamente el término “*diseño*” o “*diseño comunitario*” para referirnos a lo que la legislación española denomina diseño industrial, o a los que la legislación comunitaria denomina “*diseño y/o modelo comunitario*”.

2.2.2 Definición legal del diseño

Antes de analizar la definición dada al diseño en la DD y que ha sido después incluida en el RDC y transpuesta en los mismos términos por la LDI, debemos precisar que tal como hemos indicado en el primer capítulo, el concepto de diseño tiene muchas acepciones y su definición puede variar mucho dependiendo también de la naturaleza jurídica que se da a esta figura.

Como hemos dicho, con la propuesta incluida en el Libro Verde sobre diseño se buscaba un concepto de diseño que pudiera ser aceptado por todos los Estados miembros de la Unión, pero que rompiera con la tradicional división que sitúa el diseño entre el derecho de autor y el derecho de patente³⁰⁵. Por tanto, se buscaba un concepto nuevo, que brindara al diseño una naturaleza propia en correspondencia con su naturaleza dual de creación humana original producida con carácter industrial cuya finalidad es esencialmente

³⁰⁴ En este sentido es relevante que en el ordenamiento alemán con la Gesetz zur Modernisierung des Geschmacksmustergesetzes sowie zur Änderung der Regelungen über die Bekanntmachungen zum Ausstellungsschutz de 10 de octubre de 2013 se ha modificado la terminología utilizada en el derecho alemán de “Geschmacksmuster” con el de “design”.

³⁰⁵ H. LADDIE, P. PRESCOTT, M. VITORIA, *The Modern Law of Copyright and Designs*, 3ed., vol. 2, Butterworths, London, 2000, pág. 1906.

comercial³⁰⁶. Por esta razón en la definición incluida en el texto de la Directiva se ha acabado empleando el término “*apariencia*” y en el artículo 1.a) se afirma que el diseño industrial consiste en “*la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura, o materiales del producto en sí o de su ornamentación*”.

Esta definición, acogida posteriormente por el RDC en el artículo 3.a) y transpuesta en los mismos términos por la LDI en el artículo 1.2.a), no hace ninguna referencia al valor “*estético*” o “*atractivo*” del diseño³⁰⁷. Tampoco hace referencia al elemento de mejora funcional del diseño dado que tal requisito podría eliminar del ámbito de protección algunos diseños como los de los sectores de la moda o de la joyería³⁰⁸. De este modo se intenta poner fin a la disputa existente en la doctrina y en la jurisprudencia sobre la naturaleza del diseño, disputa en la que debatía sobre la distinción entre el lado estético del diseño y el lado utilitario del diseño para proponer una aproximación propia del diseño en la que éste se caracterizaba por su apariencia y no por su aspecto estético o utilitario.

2.2.2.1 ¿Qué puede representar “*apariencia*”?

La Directiva no establece qué se puede entender por “*apariencia*” pero incluye una lista no exhaustiva de características de las que se puede derivar esta apariencia, como las líneas, la configuración, el color, la forma, la textura, o el material del producto en sí o de su ornamentación³⁰⁹. Aunque es una lista meramente ilustrativa que puede admitir la existencia de otras características que pueden constituir la apariencia de un producto, ciertamente incluye la mayoría de las características de los diseños gráficos, así como de los diseños industriales, de los diseños de productos y embalajes y de los diseños de la moda y de la industria textil³¹⁰.

³⁰⁶ C. LENCE REIJA, “El objeto protegido en la directiva sobre diseño industrial”, ob. cit., pág. 5, y A. KUR, “The Green Paper’s Design Approach: What’s wrong with it?”, *E.I.P.R.*, 1993, 15(10), pág. 374.

³⁰⁷ Apartado 5.4.8 “El enfoque de la Comunidad” en el Libro Verde, ob. cit., págs. 63 y 64.

³⁰⁸ Apartado 5.4.4 “El enfoque de la industria del diseño” en el Libro Verde, ob. cit., págs. 60 y 61.

³⁰⁹ C. LENCE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit., pág. 28, y por la misma autora, “El objeto protegido en la directiva sobre diseño industrial”, ob. cit., pág. 6.

³¹⁰ L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, ob. cit., pág. 629.

En el Libro Verde, la Comisión explicó que se intentaba buscar una definición del diseño lo más amplia posible para incluir el eventual valor económico de la apariencia del producto³¹¹. Una definición que no hiciera referencia especial a características técnicas, estéticas o funcionales o a si el diseño debía ser bi o tridimensional. Así se explica también que, si inicialmente en la Propuesta del Max Planck el diseño se definía como los aspectos bi o tridimensionales de la apariencia, la Comisión al final optó por una definición del diseño que solo hacía referencia a la apariencia del producto. Además, optando por una definición del diseño que no hace referencia directa a los aspectos estéticos u ornamentales, se permitía la protección incluso de los diseños en que la innovación de la forma se debiera a elementos funcionales³¹².

2.2.2.1.1 Apariencia y visibilidad

De la definición del diseño no se puede decir con claridad si el concepto de “*apariencia*” cubre solo las características visibles del producto, incluidas el resto de características que pueden ser perceptibles por otros sentidos pero siempre que pueden ser visibles, o si por el contrario aunque no fueran perceptibles por el sentido de la vista, otras características del diseño -como su textura o el ruido que el diseño produce- pudieran ser consideradas como “*apariencia*” de una parte de un producto y protegidas como diseño. Esta pregunta se plantea aún más si tenemos en cuenta el *iter* legislativo de la Directiva y del Reglamento y las modificaciones que el requisito de “*visibilidad*” ha tenido. Así, aunque en la Propuesta de Directiva de la Comisión no se había incluido el requisito de la “*visibilidad*”, el Parlamento en la Propuesta de modificación de la Directiva Comunitaria de 21 de febrero de 1996³¹³ introdujo como requisito que la apariencia fuera “*exteriormente visible*”. Sin embargo, el Consejo propuso que se eliminara este requisito, dado que podría crear confusión y que se añadiera un considerando donde se admitiera reconocimiento y protección solo a aquellas características de la apariencia que fueran visibles en la solicitud de diseño. Finalmente, el Comité de Conciliación decidió mantener el requisito de la visibilidad solo para los componentes de los productos complejos. Esta mención expresa del requisito de visibilidad para los componentes se puede interpretar

³¹¹ Apartado 5.4.7.1 del Libro verde, pág. 62.

³¹² M.-A. PÉROT-MOREL, “La propuesta de Reglamento comunitario”, ob. cit., pág. 264.

³¹³ J. M. OTERO LASTRES, “La definición del diseño industrial y los requisitos de protección en la Propuesta Modificada de Directiva”, *ADI*, 1996, Tomo XIX, pág. 4.

en el sentido de que el legislador comunitario ha considerado que en general no es necesario que las características de los diseños sean perceptibles por el sentido de la vista para poder ser protegidas como diseño ya que cuando el legislador comunitario considera necesario especificar si se protegen únicamente las partes visibles, lo hizo expresamente. Otra aportación que la doctrina ha realizado respecto de este requisito es la relativa a la interpretación de las situaciones, en general, los componentes de los productos complejos están escondidos a la vista y, por tanto, la ausencia de una mención expresa del requisito de visibilidad pudiera hacer que se protegieran como diseños incluso aspectos técnicos que se esconden dentro de los productos y que son reservados solo a la protección de las patentes³¹⁴.

El Tribunal General se ha pronunciado en varias sentencias sobre esta cuestión, subrayando que la condición de la visibilidad del diseño durante la utilización normal que el RDC prevé representa una condición especial que solo es de aplicación a los diseños aplicados a un producto o incorporados a un producto que representa parte de un producto complejo³¹⁵.

Así, en una primera sentencia en que el demandante de una solicitud de registro de una galleta rellena de chocolate como diseño, había invocado como característica del diseño la pasta distribuida en el interior de la galleta, el Tribunal General consideró que esta característica del diseño no era relevante ya que no era visible dado que debía romperse el producto para que el interior fuese visible³¹⁶. Para llegar a esta conclusión el Tribunal General interpretó los considerandos 7, 12 y 14 del RDC en el sentido de que se refieren

³¹⁴ A. KUR, “The Max Planck Draft for a European Design Law”, ob. cit., pág. 18.

³¹⁵ Apartado 22 de la sentencia de 9 de septiembre de 2014 dictada en el Asunto T-494/12 Biscuits Poulton SAS contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), no publicada en Recop. de Jurispr. - *galleta rota*. Apartado 15 de la sentencia de 28 de enero de 2015 en el Asunto T-41/14 Argo Development and Manufacturing Ltd contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), no publicada en Recop. de Jurispr. - *representación de artículos publicitarios*.

³¹⁶ Apartado 25 de la sentencia de Sentencia de 9 de septiembre de 2014 dictada en el Asunto T-494/12-*galleta rota*. En este asunto se había solicitado la protección como diseño comunitario de la apariencia de una galleta en que aparecía su relleno de chocolate. Contra el registro se introdujo una demanda de nulidad por considerarse que el diseño no tenía novedad ni carácter singular y que su apariencia estaba determinada por su función técnica. OAMI inicialmente rechazó la solicitud de nulidad, pero la Sala de Recurso admitió el recurso y denegó el registro por considerar que la capa de pasta distribuida en el interior de la galleta a lo largo de ésta no podía tomarse en consideración a la hora de apreciar el carácter singular del diseño controvertido, puesto que dicha capa no era visible durante la utilización normal del producto. El solicitante introdujo recurso contra la decisión de la OAMI argumentando que la galleta no era un producto complejo y por tanto no era relevante si la parte interior era visible durante la utilización normal del producto.

a la protección de la estética industrial, a la limitación de la protección a los elementos visibles, apreciando que el Reglamento solo confiere protección a las partes visibles del producto o parte de los productos³¹⁷. En este sentido, el requisito de la visibilidad de los productos complejos se interpretó como una excepción dentro de lo que puede ser considerada como apariencia del producto, que permite el registro de los aspectos interiores de un producto, pero siempre que estén visibles durante su normal utilización. En cambio, en una sentencia ulterior en que se había solicitado la protección del diseño de un artículo publicitario en que el recurrente había rechazado la falta de visibilidad de las asas durante el uso normal del producto, el Tribunal General argumentó que solo respecto de los componentes de un producto complejo se podría invocar la falta de visibilidad durante el uso normal si se quería emplear como motivo para descartar una característica del diseño por su falta de visibilidad³¹⁸. Como no se había demostrado que en el caso concreto se trataba de un producto complejo, el Tribunal General desestimó la alegación de la falta de visibilidad de las asas como infundada tomando esta parte del diseño en consideración de la apariencia del diseño³¹⁹. No obstante, es importante poner de relieve que quizá esta interpretación viene determinada por el hecho de que el Tribunal General ha considerado que, de hecho, las asas eran visibles durante el uso, tal y como argumentó el Tribunal General después en la sentencia³²⁰.

Por tanto, se puede considerar que, en principio, el Tribunal General admite que solo las características visibles de la superficie de un diseño pueden ser entendidas como apariencia protegible por el derecho de diseño, y que solo en el caso de un producto complejo sus componentes interiores podrían ser protegidos si son visibles durante su utilización normal. Por tanto, se entiende la excepción de la visibilidad para los productos

³¹⁷ Apartado 20 de la sentencia de 9 de septiembre de 2014 dictada en el Asunto T-494/12-*galleta rota*.

³¹⁸ Apartado 14 de la sentencia de 28 de enero de 2015 en el Asunto T-41/14 *Argo Development - representación de artículos publicitarios*. En este asunto se había solicitado la protección como diseño comunitario de un artículo de publicidad que consistía en un cartel de cartón que se podía utilizar durante eventos colectivos con mensajes de apoyo, lemas o publicidad y para producir sonidos de apoyo. Contra el registro del diseño se introdujo una demanda de nulidad por falta de novedad y de carácter singular. La OAMI consideró que el diseño tenía novedad, pero no carácter singular. En apelación, la Sala de Recurso consideró que además de novedad el diseño tenía carácter singular ya que la configuración de las asas era crucial desde el punto de vista del usuario informado y que, en el diseño controvertido las asas eran diferentes de las existentes en diseños anteriores. Contra esta resolución introdujo recurso la parte que había demandado la nulidad por considerar que una parte de las asas del diseño impugnado no era visible durante el uso normal del producto y que no se podía considerar como elemento crucial del diseño.

³¹⁹ Apartado 17 de la sentencia de 28 de enero de 2015 en el Asunto T-41/14 *Argo Development - representación de artículos publicitarios*.

³²⁰ Apartados 55-57 la sentencia de 28 de enero de 2015 en el Asunto T-41/14 *Argo Development - representación de artículos publicitarios*.

complejos como referida a partes o componentes interiores de los productos, mientras que para las características exteriores siempre se requiere su visibilidad.

No obstante, esta interpretación plantea dudas ya que el considerando 12 del RDC que el Tribunal General invoca como argumento para reconocer que la apariencia de un producto incluye solo las características exteriores, hace referencia expresa a los componentes de los productos complejos para los que se requiere la visibilidad, de manera que es difícil extender este requisito a todas las características de un diseño.

Considerada la jurisprudencia del Tribunal General se puede plantear si es necesario que características que pueden ser percibidas por otros sentidos como el olor, el sabor o, lo que es más común, el tacto deber ser perceptibles como parte del aspecto exterior del diseño para poder ser tomadas como parte de la apariencia del producto que se puede proteger como diseño.

Aunque habrá muchos diseños basados en características táctiles, como algunas texturas textiles que pueden producir una sensación táctil especial y que además sean visiblemente perceptibles, esta interpretación claramente excluiría características como olores o sonidos que no pueden ser parte del aspecto exterior de un producto.

La doctrina francesa sostuvo que el concepto de apariencia cubre todas las manifestaciones de forma y de apariencia posibles en tanto sean perceptibles por la vista. Además, se considera que, respecto de características como la textura o el material empleado, que pueden ser percibidas mediante el tacto, es el aspecto visual el que prima y no el táctil³²¹. La doctrina inglesa consideró que, aunque el concepto de diseño es definido en un sentido muy amplio, quedaban una serie de cuestiones como la del requisito de visibilidad del diseño que no estaban del todo resueltos y que hacía falta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronunciara sobre este requisito antes de poder decir que se aplicara en todos los casos³²².

En las Directrices de Examen de la OAMI se menciona expresamente que la música y los sonidos no componen *per se* la apariencia de un producto y, por tanto, no cumplen la definición de dibujo o modelo, pero la representación gráfica de una composición

³²¹ A. CHAVANNE, J. J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, ob. cit., sección 1163.

³²² L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, ob. cit., pág. 629.

musical, en forma de una cuerda musical, podría constituir un dibujo o modelo si se solicita, por ejemplo, para otros impresos o símbolos gráficos de la Clasificación de Locarno, utilizada para el registro de los diseños³²³.

En el reciente estudio encargado por la Comisión para analizar la protección del diseño en la Unión Europea, se analizaron los problemas que había planteado en la práctica la definición del diseño como apariencia. Uno de ellos fue exactamente si la definición cubre solo las características visibles o también incluye características percibidas por otros sentidos tal como el tacto. Repasando la práctica existente en los diferentes Estados miembros, así como la jurisprudencia de los tribunales comunitarios, el estudio insistió en la necesidad de aclarar esta definición por vía legislativa y reducir la noción de apariencia solo a las características que se indican de manera visible en la solicitud de registro y se pueden representar de una manera clara, precisa y objetiva³²⁴. En cuanto a la referencia en el texto a las características de la textura y/o de los materiales de los productos, que la Comisión había indicado en el Libro Verde como incluyendo también las características que pueden ser percibidas por el sentido del tacto, se ha considerado que se deben proteger solo en la medida en que pueden ser perceptibles visualmente. Según los autores del estudio, esta limitación de la definición del diseño evitaría la confusión sobre el requisito de visibilidad para los diseños de los productos complejos y el resto de los diseños y sería conforme al objetivo de la regulación propia del diseño de proteger el valor económico y del mercado del diseño.

En la doctrina española se ha defendido que, en español, la propia significación de la palabra “*apariencia*” implica la nota de visibilidad exterior y hace referencia al aspecto exterior o la configuración externa del producto que se puede ver, de modo que el requisito de que el diseño sea perceptible por el sentido de la vista está implícito en la definición misma del diseño³²⁵.

³²³ Directrices relativas al examen que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) habrá de llevar a cabo sobre los dibujos y modelos comunitarios registrados, versión de 1 de agosto de 2015, pág. 25.

³²⁴ *Legal review of industrial design protection in Europe*, ob. cit., pág. 62.

³²⁵ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., págs. 32 y 33, interpretación compartida también por C. LENCE REIJA, “El objeto protegido en la directiva sobre diseño industrial”, ob. cit., pág. 6, nota 28, así como por E. M^a. DOMÍNGUEZ PEREZ, “La protección jurídica del diseño industrial”, ob. cit., pág. 91, M^a. L. LLOBREGAT HURTADO, “El nuevo régimen jurídico del diseño”, ob. cit., pág. 1666, y C.

En cuanto a aquellas características que son percibidas por otros sentidos, en la doctrina española algunos autores han defendido que los sonidos, los olores o incluso los sabores podrían constituir la apariencia del producto ya que las cualidades mencionadas en la definición de la “*apariencia*” tienen carácter orientativo y, por tanto, podrían considerarse diseño todos aquellos rasgos de la apariencia de un producto perceptibles por los sentidos, independientemente de su naturaleza ontológica y del sentido que los capta³²⁶. De este modo, se ha defendido que, por ejemplo, los sonidos pueden jugar un papel importante en la “*apariencia*” de los productos en aquellos sectores donde el creador no cuenta con suficiente libertad en el acto creativo y por consiguiente incorporar un elemento como este hace más atractiva y diferente la apariencia global del producto³²⁷. En cambio, para los olores, se plantea el mismo problema que para las marcas, es decir, la imposibilidad de representarlos gráficamente³²⁸. Además, otras características como el “*propio peso*” o la “*flexibilidad*” del diseño pueden incluirse en el concepto de apariencia, que deben tenerse en cuenta a la hora de enjuiciar la impresión general producida por un diseño³²⁹. Como hemos dicho, la propuesta de la Comisión ha intentado buscar una definición del diseño lo más amplia posible y que pueda también romper con las interpretaciones tradicionales del diseño existentes en las diferentes legislaciones de los países de la Unión Europea. De hecho, como hemos mencionado antes, en el Libro Verde se dice expresamente que solo se deben excluir de la protección del diseño comunitario “*aquellas características del producto en cuanto a forma y color que no pueden ser percibidas por*

LEMA DEVESA, “El diseño dictado por la función técnica y el diseño de interconexiones”, *RDM*, 2015, núm. 295, págs. 363 y 364.

³²⁶ Véase J. PELLISÉ CAPELL, “Sobre la noción positiva de diseño industrial”, *Revista Jurídica de Cataluña*, 2003, 102 (1), págs. 109 y 110 y I. RODRIGUEZ DÍAZ, “El diseño industrial no registrado”, *RDM*, 2005, núm. 255, pág. 262. También parece que comparte esta opinión M. BOTANA AGRA “Hacia la armonización del régimen de protección”, *ob. cit.*, pág. 505, y C. SAIZ GARCIA, “Requisitos de protección de los dibujos y modelos industriales”, *ob. cit.*, pág. 374.

³²⁷ I. RODRIGUEZ DÍAZ, “El diseño industrial no registrado”, *ob. cit.*, pág. 262.

³²⁸ I. RODRIGUEZ DÍAZ, “El diseño industrial no registrado”, *ob. cit.*, pág. 263.

³²⁹ En este sentido se pronuncia la Comisión en la Exposición de Motivos de la propuesta de Directiva y Reglamento de 1993, COM (93) 342 final-COD 463, pág. 10. En la doctrina española algunos autores han abrazado esta interpretación considerando que estos rasgos de la apariencia se deben tener en cuenta en la medida en que constituyan un valor añadido. Véase I. RODRIGUEZ DÍAZ, “El diseño industrial no registrado”, *ob. cit.*, págs. 263 y 264, M^a. L. LLOBREGAT HURTADO, “Aproximación al régimen jurídico de los dibujos y modelos industriales en el Derecho comunitario”, *RDM*, 2001, núm. 240, pág. 855, A. BLANCO JIMÉNEZ, A. CASADO CERVIÑO, *El diseño comunitario. Una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2003, pág. 36. También la doctrina inglesa ha abrazado esta interpretación considerando que, aunque los sonidos y los olores no se pueden incluir en el concepto de apariencia, las referencias a la textura y al material sí que confirman que, por ejemplo, las características que se pueden identificar por el sentido del tacto pueden ser incluidas en la noción de diseño. Véase L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, *ob. cit.*, págs. 612 y 613.

los sentidos durante su observación o manipulación” y que “*no influyen en la apariencia del producto*”³³⁰. Por tanto, no se limitan las características que pueden constituir la apariencia del diseño a las que son visibles, sino que se hace referencia a todas las características perceptibles por los sentidos.

Para evitar estas lagunas de la definición del diseño por “*apariencia*”, en la doctrina española se propuso utilizar la noción de “*forma*”, sola o como alternativa a la palabra apariencia para definir el diseño, tal y como había propuesto el Instituto Max Planck de Múnich en su Proyecto de Reglamento comunitario³³¹. Así, se argumenta que según el Diccionario de la Lengua Española la palabra “*forma*” tiene dos significados que cubren tanto la apariencia exterior del producto como la disposición o expresión de una potencialidad o facultad de las cosas.

Consideramos que, aunque la palabra “*forma*” exprese mejor la naturaleza del diseño, puede también dar lugar en la práctica a interpretaciones que acerquen la figura del diseño al derecho de patente y que recuerde a nociones del diseño que se han intentado evitar con la nueva definición, tal como el molde. Esta última es también una de las acepciones que tiene la palabra “*forma*” según el Diccionario de la Lengua Española. Por eso, si se hubiera acogido una definición del diseño como “*forma*”, la jurisprudencia podría haber acabado interpretando de una manera muy restrictiva este concepto, con la consecuencia no deseable de reducir los diseños protegibles. En cambio, con la definición del diseño como apariencia se pueden incluir todas las características de los productos que puedan ser percibidas por los sentidos humanos. Esta es una de las definiciones en inglés de la palabra “*appearance*” que tiene después reflejo en la apreciación del carácter de singularidad de un diseño requerido para su protección por el derecho de diseño.

Además, la “*forma*” aparece como una de las características de las que se puede derivar la apariencia. Por esta razón consideramos que la definición del diseño como apariencia

³³⁰ Apartado 5.4.7.3 “El enfoque de la Comunidad” en el Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la protección jurídica del diseño industrial, Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Bruselas, III/F/5131/91-EN, pág. 63.

³³¹ Para una explicación detallada de los motivos para los que la noción de forma hubiera sido más acertada véase J. M. OTERO LASTRES, “La definición del diseño industrial”, ob. cit., pág. 4, y también en el mismo sentido en, “En torno a la directiva 98/71/CE”, ob. cit., pág. 7, y, en *El diseño industrial*, ob. cit., págs. 36 y 37. También apoya esta solución M^a. L. LLOBREGAT HURTADO, “El nuevo régimen jurídico del diseño”, ob. cit., pág. 1666.

es acertada dado que permite una interpretación más flexible por parte de los tribunales respecto de lo que puede ser protegido como diseño.

Por tanto, la solución del legislador español de utilizar la misma terminología que en la Directiva y Reglamento nos parece acertada dado que una traducción diferente en la definición del diseño hubiera podido dar lugar a confusiones en cuanto a la definición del concepto de diseño por los tribunales españoles. Y esto aún más teniendo en cuenta la tendencia existente anteriormente en la práctica de confundir la protección conferida por el diseño industrial con la conferida por el modelo de utilidad.

Así se han evitado las dificultades interpretativas que planteaba el artículo 182 del EPI que hacían referencia a “*la estructura*” del diseño y que se interpretaba por la jurisprudencia española como requisito para considerar no solo las formas exteriores del producto sino también las partes internas relacionadas más con su función³³².

Además, la definición del diseño como apariencia de un producto tiene efectos en cuanto a la acumulación de la protección del diseño con el derecho de autor. Volveremos sobre esta cuestión en el siguiente capítulo en que analizaremos la protección del diseño por el derecho de autor.

2.2.2.1.2 Características de la definición del diseño

En cuanto a las características que aparecen enumeradas en la definición del diseño, también ellas han sido interpretadas por la doctrina y por la jurisprudencia.

Así, en cuanto a las “*líneas*” en la doctrina española se dijo que hay que entender incluidas en este término “*la sucesión indefinida de puntos en una sola dimensión de la longitud*” así como “*las rayas*” en el cuerpo de que se trate³³³. Esta característica tiene una importancia especial en la representación del diseño para el registro, y no tanto en el

³³² Véase, en este sentido, E. M^a. DOMÍNGUEZ PEREZ, “La protección jurídica del diseño industrial”, ob. cit., pág. 92. En la jurisprudencia véase la SAP de Burgos de 28 de abril 2008, (JUR 2008, 295650) – *silla*, en el asunto entre Steelcase, SA y A. F. Steelcase, SA contra Tapicerías Soto, SL, en que se ha dicho expresamente que lo que se debe considerar es la apariencia o la forma externa del producto que en este caso era una silla. En este asunto la compañía Steelcase, SA que era titular de un diseño internacional ejerció una acción por violación de su diseño internacional sobre una silla junto con su filial española contra la compañía Tapicerías Soto, S.L.

³³³ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 33.

diseño mismo. Esta definición ha sido confirmada por la jurisprudencia del TG en la sentencia T-68/10 del 14 de junio de 2011 en el caso del diseño de un reloj unido a una cinta en que el Tribunal ha considerado que los elementos que están protegidos a la vista de la representación del diseño son, tanto las líneas punteadas como las líneas continuas³³⁴. El TG consideró que en la perspectiva de conjunto del diseño se percibía claramente que el elemento de fijación del dibujo estaba representado por líneas punteadas, igual que las agujas del reloj y un elemento rectangular colocado en la esfera del reloj. Por esta razón, el TG consideró que éstos no formaban parte de los elementos protegidos por el diseño controvertido. También los tribunales comunitarios han tenido en consideración las “líneas” de la representación de un diseño comunitario para apreciar si un diseño comunitario había sido infringido por otro diseño³³⁵.

Muy relacionados con las características que definen la apariencia del diseño en su totalidad, encontramos los “contornos”, que la doctrina española definió como “*el conjunto de líneas que limitan una figura o composición, así como las siluetas o los perfiles de un objeto*”³³⁶. De nuevo se trata de las características de la apariencia tal y como aparecen en la representación del diseño y no en el producto sobre el que se constituye el diseño. Dicha característica, no obstante, aparece únicamente en estos términos en la DD. El RDC utiliza un término diferente como es el de “*configuración*” que, aunque muy similar al de la DD, se puede interpretar que se refiere al conjunto del diseño y no solo a algunos “contornos”. No obstante, dado que la definición es enumerativa, las dos características se pueden emplear en ambos actos normativos. La

³³⁴ Sentencia de 14 de junio de 2011 en el asunto T-68/10 Sphere Time c. OAMI, Recop. de Jurispr. 2011 II-02775 - *reloj unido a una cinta*. En este asunto se había solicitado la nulidad de un diseño comunitario que consistía en la representación de un reloj por no ser nuevo y además no tener carácter singular. La demandante había invocado que en la representación del diseño tenía que incluir también su cinta y su elemento de fijación ya que en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios y en la base de datos de dibujos y modelos comunitarios el elemento de fijación del dibujo controvertido no estaba representado por líneas punteadas.

³³⁵ En este sentido en la SAP de Alicante de 21 de enero de 2010, actuando como tribunal de marca comunitaria, dibujos y modelos comunitarios, (AC 2010, 1304), en el asunto entre Apple Inc. contra Saytes 2001 SL sobre el diseño del Ipod de Apple se dice que las “líneas” del diseño incluyen las rayas en el cuerpo del diseño. En este asunto Apple había demandado a la compañía Saytes 2001 por la violación de sus diseños comunitarios sobre el Ipod con la comercialización de varios modelos de reproductores musicales. La compañía demandada había defendido que sus diseños producían una impresión general distinta y además que los diseños de Apple eran nuevos. Uno de los argumentos aportados por los demandados era que el diseño comunitario del Apple presentaba en la representación gráfica del registro unas líneas que en el producto real no aparecían. El tribunal apreció que en este caso en particular la ausencia de las líneas en el producto concreto no tenía relevancia ya que ellas marcaban la existencia del reflejo de la luz en la pantalla pero que no era necesario que existiera en el producto concreto.

³³⁶ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 33.

LDI ha adoptado el término utilizado en la DD y también hace referencia a los “contornos” aunque por las razones antes expuestas es posible también que la “configuración” del producto pueda constituir una de las características de las que se derive el diseño. Es posible que la ausencia del término “configuración” en la normativa española se deba también al deseo de evitar la confusión existente bajo la antigua legislación del diseño, que requirió clarificación por la doctrina y jurisprudencia en el sentido antes mencionado, de que el diseño se refiere solo a la forma externa y no a su ámbito interno, como aparentemente pudiera sugerir el término “configuración”³³⁷.

En cuanto a la característica del “color”, que en la Directiva aparece en plural como “colores”, la doctrina se ha planteado si el empleo del plural excluye el registro de la apariencia de un producto o de una parte del mismo que se derive de una característica consistente en un único color³³⁸. La opinión mayoritaria de la doctrina es que, vistos los trabajos preparatorios de la Directiva y en particular el Libro Verde sobre diseño, no parece que la intención del legislador comunitario haya sido excluir la protección de un solo color. Así en el comentario oficial a la Propuesta de Reglamento sobre el diseño comunitario de 1996 se dijo expresamente que el color junto con otras características del diseño puede ser protegido como diseño³³⁹. Esto se puede afirmar aún más si vemos el texto final del Reglamento que utiliza el término “color” en singular. Visto que durante la tramitación legislativa de la Directiva y del Reglamento se insistió en que no hubiera diferencias entre la definición y los requisitos armonizados de protección del diseño nacional y del diseño comunitario, entonces –ya aceptada esta definición por la Comisión, se puede considerar que, de hecho, la referencia en plural existente en la Directiva no impide el registro de un solo color como diseño.

³³⁷ E. M^a. DOMÍNGUEZ PEREZ, “La protección jurídica del diseño industrial”, ob. cit., pág. 92.

³³⁸ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 33. Sobre la protección de un solo color como diseño antes de la adopción de la Directiva véase J. M. OTERO LASTRES, “La protección de un solo color como dibujo industrial”, *ADI*, 1975, Tomo II, págs. 447-461. En este artículo, el profesor OTERO LASTRES analizaba los ordenamientos jurídicos francés, suizo, alemán y español y defendía ya la protección de un color como diseño siempre que cumpliera los requisitos necesarios para su protección. No obstante, de los casos analizados se podía ver que el problema que tuvieron los ordenamientos jurídicos francés y suizo, así como la jurisprudencia española en proteger el color como diseño era que se consideraba que el diseño constituido de un solo color no tenía cabida en la definición formulada por la norma jurídica del diseño. Por tanto, se puede considerar que el principal problema que se plantea es si la actual definición del diseño permite el registro de un color como diseño.

³³⁹ M. FRANZOSI “Commentary to article 6” en M. FRANZOSI (coord.), *European Design Protection. Commentary to Directive and Regulation Proposals*, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 1996, pág. 36.

La jurisprudencia española, aunque no se ha pronunciado expresamente sobre el registro como diseño de un color, deja entender que sería posible el registro de un solo color como diseño³⁴⁰, si bien en el caso concreto tal característica no se había mencionado en la descripción del diseño incluida en la solicitud de registro.

Otra característica que puede ser protegida es la forma. Aunque en la doctrina española se ha criticado el empleo de esta expresión junto con el resto de expresiones que definen las características del diseño considerándose que más bien debía ser la definición misma del diseño³⁴¹, nos parece acertada su introducción en la enumeración dado que de esta manera no se da prioridad a esta característica en relación con las otras y se la sitúa en un mismo rango de valor que la apariencia derivada de las líneas o de la textura de un producto.

En la jurisprudencia española, el concepto de “*forma*” se había interpretado como incluyendo “*no solo el aspecto que el objeto ofrece a la mera observación superficial o de primera apariencia, sino también la naturaleza y distribución de sus diversos elementos componentes al integrar el conjunto*”³⁴². Aunque esta interpretación se hacía conforme a las normas del antiguo EPI, consideramos que, vistas las resoluciones adoptadas por la jurisprudencia española, dicho razonamiento sigue todavía hoy vigente

³⁴⁰ SAP Barcelona de 15 diciembre 2004, (AC 2005, 1093) - *cajas de baterías*. En este asunto entre Investigación Total Ware, SA contra Regru, SA se había invocado la violación de un diseño registrado que consistía en una caja de baterías. La demandada había invocado que su diseño difería debido al color diferente que tenía comparado con el diseño registrado y que por tanto creaba una impresión general diferente. La AP sin descartar que el color pudiera ser protegido por el derecho de diseño consideró que en este caso no tenía relevancia dado que no había sido objeto de protección.

³⁴¹ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 33, M^a. L. LLOBREGAT HURTADO, “Aproximación al régimen jurídico de los dibujos y modelos industriales en el Derecho comunitario”, ob. cit., pág. 855.

³⁴² SAP Barcelona de 10 enero de 2007, (AC 2007, 718) - *encendedor BIC MINI*. En este asunto entre Elisadi S.L contra Bic Iberia S.A se solicitaba la nulidad del diseño del encendedor BIC MINI por considerar que no era nuevo, dado que no presentaba diferencias sustanciales con el diseño anterior del BIC CLASIC. La Audiencia Provincial consideró que el diseño era nuevo debido a que se debía considerar no solo su representación gráfica sino todas sus características tal como aparecían en el producto. También SAP Valencia de 16 de abril de 2002, (JUR 2002, 165987) - *cubos de limpieza*. En este asunto la empresa Plastiken S.L. había demandado a la empresa Hega Hogar S.L. por la infracción de su diseño registrado de un cubo de limpieza. Esta demanda había sido estimada en primera instancia y contra ella interpuso recurso la empresa Hega Hogar S.L. por considerar, entre otros argumentos, que el titular del diseño no había aportado el producto mismo al que se aplicaba el diseño y, por tanto, había sido imposible apreciar si existían similitudes entre los diseños en conflicto. La Audiencia Provincial desestimó el recurso considerando que existían elementos de prueba para poder valorar las cuestiones sometidas a la decisión judicial, tal como los catálogos donde se apreciaba la configuración de los objetos en litigio. Se debe mencionar que en este caso la Audiencia Provincial aplicó solo las disposiciones del EPI sin tener en cuenta las de la DD, tal como se hizo en la sentencia de la AP de Barcelona mencionada antes.

y se puede emplear también para la definición de la forma bajo la LDI. Así, por ejemplo, se ha considerado que la apariencia de un producto incluye también las características del material del que está hecho el producto, la naturaleza de este material, el tacto, el grosor, los tintes, el ensamblaje³⁴³.

Como hemos dicho antes, otras características incluidas en la definición del diseño son la textura o el material. Estas características han sido introducidas expresamente para responder a las exigencias del sector textil y de la moda. En cuanto a lo que se puede entender por cada una, en la doctrina española se ha defendido que la definición del término “*textura*” admite una comprensión amplia como la estructura o disposición de las partes de un objeto³⁴⁴. No obstante, los tribunales comunitarios lo han interpretado en un sentido más restringido como tejido o textura de la que un producto está fabricado³⁴⁵. La misma interpretación han seguido los tribunales españoles³⁴⁶.

³⁴³ Auto de la AP Sevilla de 18 febrero de 2010, (JUR 2011, 232244) – *muebles*. En este asunto se había invocado la infracción de un diseño registrado. La Audiencia Provincial consideró que no había infracción del derecho de diseño ya que a pesar de las similitudes en el estilo de los muebles había diferencias en la naturaleza de la madera (unas nacionales, otras de importación), las características de estas (una con veta rojiza, otra amarillenta), el tacto (uno basto, otro liso), el grosor de los tableros (uno más ancho que otro), los tintes, ensamblajes de los cajones, forma de colocar los cristales, ancho de las molduras, medidas, tiradores y adornos, y la calidad.

³⁴⁴ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 33.

³⁴⁵ Véase en este sentido la sentencia de la High Court of Ireland, actuando como tribunal de diseño comunitario, de 21 de diciembre 2007 en el asunto Karen Millen Ltd. c. Dunnes Stores & Anor. [2007] IEHC 449. En este asunto la empresa Karen Millen Ltd había demandado a la empresa Dunnes Stores & Anor por violación de su derecho de diseño no registrado sobre una blusa a rayas, en su versión azul y en su versión de color marrón-piedra y de un top negro de punto. La High Court of Ireland estimó la demanda por considerar que la empresa Dunnes Stores & Anor había infringido el derecho sobre el diseño no registrado de Karen Millen Ltd. También en el Auto de la AP de Alicante de 14 de abril 2005, actuando como tribunal de marca comunitaria, dibujos y modelos comunitarios, en el asunto “Plastimoda c. Creaciones B’Eloni, S.L.”- *diseño del bolso Mandarina*. En este asunto la empresa Plastimoda había demandado medidas cautelares contra la empresa Creaciones B’Eloni por considerar que habían infringido su modelo comunitario no registrado sobre un bolso, así como de unos modelos comunitarios registrados. Se consideró que para determinar la impresión general se debía tomar en consideración no solo la forma externa del diseño sino también las características que lo componen como la configuración de sus diferentes componentes, su textura, su color, forma, material ya que todas contribuyen a la apariencia sobre la que ha de apreciarse el carácter singular. Considerando todas estas características en conjunto, la Audiencia Provincial apreció que la impresión general producida por los bolsos en litigio no era diferente y, por tanto, se imponían las medidas cautelares para el bolso protegido por el modelo comunitario no registrado.

³⁴⁶ Véase en este sentido la SAP de Burgos de 28 de abril de 2008, (JUR 2008, 295650) –*sillas*. La Audiencia Provincial al analizar el diseño en litigio consideró que para apreciar si existía una violación del derecho de diseño se debían considerar los diseños tal como eran incorporados a los productos y no sus representaciones gráficas, ya que se considera que la definición de diseño que incorpora la Ley 23/2003 identifica la apariencia, no solo con las líneas de un dibujo, sino también con la textura o los materiales que están ausentes en una representación gráfica. Por esta razón se consideró que eran más relevantes las fotos de los productos que permitían percibir todas las características del diseño y no solo las representaciones gráficas del diseño. Partiendo de esta premisa, se consideró que había una violación del derecho de diseño ya que de una evaluación de conjunto de los dos diseños resultaba que había importantes similitudes en la configuración, estructura y el efecto visual producido por los dos diseños.

En cuanto a los materiales del producto, en la doctrina española han sido definidos como “cada una de las materias de la que se compone el objeto o su ornamentación”³⁴⁷. No obstante, esta característica debe ser interpretada a la luz de la observación incluida en el Libro Verde de que “no deben concederse derechos exclusivos sobre formas copiadas directamente de objetos naturales”³⁴⁸, salvo si el diseño consiste en una combinación original que confiera novedad y carácter singular al diseño. En este sentido, en la jurisprudencia española anterior a la Ley actual del diseño se había denegado el registro a la imitación en material plástico de la configuración anatómica del cuero de algunos animales por considerarse que no suponía una nueva creación de la forma en el diseño del producto, dado que se limitaba a imitar lo que ya existía en la naturaleza, razón por la que no podría ser protegida³⁴⁹. Sin embargo, los tribunales comunitarios de diseño han admitido la protección como diseño de la apariencia que consiste en un material dado que se había demostrado que confería novedad y carácter singular al diseño del producto³⁵⁰.

Además de enumerar algunas de las características de las que se puede derivar la apariencia del diseño, la definición del diseño incluye también “la ornamentación”. Aunque en principio sorprende la introducción de la ornamentación en la definición del diseño dada la preferencia manifestada por el Libro Verde de evitar cualquier referencia al efecto estético del diseño, la doctrina española justificó tal inclusión en la necesidad de evitar que esta quedara fuera de la protección dada la indefinición del alcance del término “producto” y que pudiera acabar interpretado en un sentido restrictivo que no incluyera la ornamentación³⁵¹. En esta línea se inscribe la previsión como supuestos distintos de registro tanto en la Directiva como en la LDI de la forma del producto y del diseño y de su ornamentación³⁵².

³⁴⁷ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 33.

³⁴⁸ Apartado 5.6.1 “El diseño como resultado del esfuerzo del autor” en el Libro Verde, ob. cit., pág. 62.

³⁴⁹ STS de 20 noviembre 2000, (RJ 1997, 9029) – *abeto*. En este asunto se había solicitado la protección como diseño de la forma de un abeto para ambientadores de aire. Contra la resolución de la OEPM de admitir el registro interpuso recurso D. Julio S. por la existencia de similitudes entre las marcas internacionales de que era titular Julio S. y el modelo industrial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió el recurso y anuló el registro. El solicitante del modelo interpuso recurso de casación contra esta sentencia.

³⁵⁰ Sentencia de la High Court of Ireland de 21 de diciembre 2007 en el asunto *Karen Millen Ltd. c. Dunnes Stores & Anor.*

³⁵¹ E. M^a. DOMÍNGUEZ PEREZ, “La protección jurídica del diseño industrial”, ob. cit., págs. 92 y 93.

³⁵² E. M^a. DOMÍNGUEZ PEREZ, “La protección jurídica del diseño industrial”, ob. cit., pág. 93.

El Tribunal General reconoció la distinción entre la protección como diseño de la forma de un producto y de su ornamentación, admitiendo que la Sala de Recurso no había incurrido en error de Derecho al considerar que la ornamentación de unas piezas de vajillas eran el diseño que se debía proteger y no su forma³⁵³. En cambio, en otra sentencia en la que el recurrente había invocado que la Sala de Recurso había cometido un error al no distinguir los dos diseños, el de la ornamentación y el de la forma del producto al que se aplicaba el diseño, el Tribunal General ha considerado que este error no se daba visto que el demandante había solicitado la protección del diseño del producto como tal y que la ornamentación en sí misma no se podía distinguir del producto mismo que se componía de varias piezas de construcción.³⁵⁴.

Como conclusión, de las sentencias antes citadas se deduce que la jurisprudencia de los tribunales comunitarios se ha inclinado por considerar que la apariencia que pueda constituir un diseño es susceptible de conformarse a partir de varias de las características enumeradas, como líneas, forma, textura, materiales³⁵⁵. Así, se ha concluido que lo que el diseño protege es la apariencia externa global de los productos *“que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación, sin que se pueda prescindir de algunos de ellos como el color”*³⁵⁶.

³⁵³ Apartado 80 de la Sentencia de 23 de octubre de 2013 dictada en los Asuntos T-566/11 y T-567/11 Viejo Valle S.A. contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), no publicada en Recop. de Jurispr. En este asunto se había solicitado la nulidad de unos diseños comunitarios que se aplicaban a elementos de vajillas invocándose como diseños prioritarios los de una taza, un platillo y un plato hondo respecto de los cuales se reivindicaba la protección con arreglo a la normativa francesa sobre derechos de autor. La OAMI había estimado la demanda de nulidad y la titular de los diseños comunitarios anulados interpuso un recurso ante el TG. El TG desestimó el recurso considerando que la ornamentación de los diseños controvertidos presentaba una gran similitud con la de las piezas de vajilla prioritarias, tanto en la superficie cubierta como en el carácter concéntrico, la regularidad y la fineza de las estrías.

³⁵⁴ Apartado 32 de la Sentencia de 25 de octubre de 2013 en el Asunto T-231/10 Merlin y otros contra OAMI, publicada en Recop. electrónica-*juego*. En este asunto se había demandado la nulidad del diseño comunitario de un juego por considerarse que no era nuevo y no tenía carácter singular. La OAMI rechazó la demanda de nulidad y el titular del diseño anterior interpuso un recurso ante el TG considerando que el OAMI debía haber limitado el examen de los requisitos de protección del diseño solo a los elementos ornamentales del juego. El TG rechazó el recurso considerando que el demandante del diseño comunitario había solicitado proteger el juego en su totalidad y no solo su ornamentación.

³⁵⁵ Así se dice, por ejemplo, en el Auto de 14 de abril de 2005 de la AP de Alicante, actuando como tribunal de marca comunitaria, dibujos y modelos comunitarios en el asunto “PLASTIMODA C. CREACIONES B’ELONI, S.L.”- *diseño del bolso*, en que se reconoce que la apariencia que está formando el diseño se deriva de una suma de características como su tamaño, su color, tejido, disposición de los adornos, forma y ubicación de los elementos ornamentales.

³⁵⁶ Sentencia de 28 de febrero de 2007 del Juzgado de Marca Comunitaria Numero Uno de Alicante (AC 2011, 2127), en el asunto “Imatex SPA c. SAS Sanpere SA”- *confeciones Belladonna Multi*. En este asunto

2.2.2.2 Los productos a los que se aplica este “apariciencia”

Desde que se empezó a proteger el diseño se ha considerado que un diseño protegible tenía que ser de aplicación a un artículo concreto, y que cuando se solicitaba el registro de tal diseño, el titular debía identificar el artículo concreto respecto del que el diseño se aplicaría³⁵⁷.

El legislador comunitario, siguiendo esta tradición, ha hecho especial referencia al “*producto*” en la definición del diseño, especificando que el diseño consiste en la apariciencia “*total o parcial de un producto*”. Además, para evitar cualquier duda sobre qué pueda interpretarse como “*producto*”, ha incluido una definición del “*producto*” así como una lista no exhaustiva de lo que debe considerarse como producto y de los productos que resultarían excluidos. Uno de esos productos incluidos en la lista es “*las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo*”. Debido a los problemas suscitados por la protección de las piezas de los productos complejos, durante el proceso legislativo se consideró necesario introducir, para mejor claridad, una definición de lo que se puede considerar como producto complejo. A pesar de que la definición del producto es muy amplia para poder englobar casi todo de artículos a los que se incorporar los diseños, su aplicación en la práctica ha planteado algunos problemas que la doctrina ha puesto de relieve.

La DD define el producto como “*todo artículo industrial o artesanal*”. La misma definición del producto aparece en el RDC, así como en la LDI.

la empresa Imatex había demandado a la empresa SAS Sanpere por la infracción de su derecho sobre unos diseños comunitarios no registrados que consistían en un estampado de unas telas denominadas Belladonna Mutti con la comercialización por la demandada de unas telas denominadas Rubens. La empresa Imatex había presentado su diseño en la feria textil “Heimtextil 2004” y la demandada solicitó un tejido con dicho estampado con ancho de 140 cm, que se le suministró. La demandada comercializó tejidos con el mismo diseño que de los de la actora, pero con un doble de ancho, sin la autorización del titular del diseño. La demandada se opuso alegando, entre otros motivos, que el diseño no era válido por falta de novedad, por cuanto se trataba de un diseño textil compuesto exclusivamente de lunares dispuestos en filas paralelas de modo que los lunares de cada fila correspondían al medio de los huecos de la fila inmediata, de suerte que formaban triángulos equiláteros. La Audiencia Provincial consideró que para apreciar si el diseño era nuevo era necesario tener en cuenta la apariciencia externa global de las telas referenciadas “que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación, sin que se pueda prescindir de algunos de ellos como el color”. Basándose en esta apreciación, se consideró que el diseño era nuevo y que además la impresión visual producida era diferente de la producida por diseños anteriores. Por tanto, se consideró que el diseño era válido y además que el demandado había infringido el derecho del titular del diseño copiándole.

³⁵⁷ H. LADDIE, P. PRESCOTT, M. VITORIA, *The Modern Law of Copyright and Designs*, ob. cit., págs. 1907 y 1908.

2.2.2.2.1 ¿Que se puede entender por “artículo”?

En la doctrina inglesa se ha interpretado este concepto en el sentido de “*cosa separada*” y por tanto cualquier cosa que puede ser fabricada y a la que se puede aplicar un diseño, salvo si está expresamente excluida de la definición del producto. Por tanto, no existe ningún requisito que impone una cierta dimensión al artículo, pudiendo ser todas las cosas “*producto*” en el sentido de diseño protegible bajo la legislación comunitaria³⁵⁸.

La misma interpretación del concepto de “*artículo*” ha sido compartida también por la doctrina española, que ha considerado que la palabra “*artículo*” se debe interpretar en un sentido amplio como una mercancía o cosa con la que se comercia, producida industrialmente o en serie³⁵⁹.

2.2.2.2.2 ¿Se puede considerar los productos biológicos como artículos?

Vista la definición del producto, se plantea la cuestión de si los productos biológicos – tales como animales modificados genéticamente o las partes del cuerpo humano- pueden considerarse como productos sobre los que puede aplicarse la legislación comunitaria y el régimen de protección del diseño. Así, por ejemplo, en la doctrina y jurisprudencia francesas se ha reconocido que los productos de la naturaleza y, en particular, los del reino animal, pueden ser incluidos en la categoría de productos conforme al artículo 1 del Convenio de París, en el que “*industria*” incluye todas las actividades extractivas y agrícolas y todos los productos fabricados o naturales mientras su apariencia sea el resultado de la intervención humana³⁶⁰.

También en la doctrina inglesa se ha considerado que sería posible considerar como productos industriales partes del cuerpo, como ojos o dientes artificiales, dado que los mismos aparecen ya en la Convención de Euro-Locarno para la clasificación de los

³⁵⁸ H. LADDIE, P. PRESCOTT, M. VITORIA, *The Modern Law of Copyright and Designs*, ob. cit., págs. 1907 y 1908.

³⁵⁹ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 41, M^a. L. LLOBREGAT HURTADO, “El nuevo régimen jurídico del diseño”, ob. cit., pág. 1666.

³⁶⁰ A. CHAVANNE, J. J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, ob. cit., págs. 654 y 655.

productos en relación con los que se puede pedir el registro como diseño³⁶¹. Así, en la jurisprudencia inglesa se ha considerado que podría ser considerado como diseño no registrado, el diseño de una prótesis mamaria³⁶², o de unas lentes de contacto³⁶³. Respecto de las prótesis, en particular, no existe inconveniente alguno en considerar que representan artículos industriales y, por tanto, se pueden considerar productos en los que se plasma un diseño. Sin embargo, en estos casos consideramos que el problema es más bien si tales diseños realmente superan el requisito de no ser funcionales pues en tal caso resultarían excluidos de la protección del diseño.

La OAMI, en las Directrices relativas al examen de las solicitudes de diseños comunitarios, previó expresamente que no serían considerados como producto los organismos vivos ya que no se pueden considerar como artículos industriales o artesanales³⁶⁴.

2.2.2.2.3 ¿Qué se puede considerar como artículo industrial o artesanal?

La definición del diseño dispone que el producto puede ser un artículo industrial o artesanal. En principio, cualquier producto que haya sido fabricado manualmente se puede considerar un artículo artesanal. En este punto, se plantea la cuestión de si se puede proteger como diseño la apariencia de un artículo artesanal si tenemos en consideración que este no se fabrica de manera industrial sino de manera individual considerándose como piezas únicas. Como hemos visto en el primer capítulo, la diferenciación entre la existencia de una pieza única y de las piezas reproducidas en serie nos devuelve a la misma cuestión anteriormente planteada, de si el diseño protege también diseños artísticos o éstos vienen protegidos exclusivamente por el derecho de autor.

³⁶¹ L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, ob. cit., pág. 631.

³⁶² Asunto *Amoena c. Trulife*, *E.I.P.R.*, 1995, D-346 y también el asunto *Ocular Sciences c. Aspect Vision Care Ltd*, 1997 *RPC* 289 comentados por L. BENTLY, A. COULTHARD, “From the Commonplace to the Interface: Five Cases on Unregistered Design Right”, *E.I.P.R.*, 1997, 19 (8), pág. 401.

³⁶³ Asunto *Ocular Sciences c. Aspect Vision Care Ltd.*, comentado por J. RADCLIFFE, N. CADDICK, “Abbreviating the scope of design right”, *E.I.P.R.* 1997, 19 (9), pág. 535.

³⁶⁴ Directrices relativas al examen que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) habrá de llevar a cabo sobre los dibujos y modelos comunitarios registrados, pág. 25.

En la doctrina inglesa, la ausencia de referencia alguna en la definición del diseño al requisito de que el diseño tenga una existencia diferente respecto del artículo sobre el que se aplica, han hecho que se considere como protegido el diseño de, por ejemplo, una entrada de fútbol si esta se pudiera considerar como artículo artesanal. También se puede proteger el diseño de una construcción o de una estructura móvil, aunque no así el diseño de un inmueble construido y fijado sobre una determinada superficie³⁶⁵. En este último caso, al igual que ocurre con las pinturas, la razón última para no reconocerles protección como diseño no reside tanto en el hecho de si pueden ser considerados como diseños conforme a la legislación comunitaria, sino más bien en el hecho de que tales creaciones se consideran obras de arte y no artículos artesanales.

Como hemos mencionado antes, en el ordenamiento español el requisito incluido en la LDI de que se protegen únicamente diseños industriales, es decir, aquellos fabricados en serie, plantea problemas con respecto a la protección de los diseños de artículos artesanales. En la doctrina española se ha argumentado que, a pesar de que los ejemplares múltiples de un artículo artesanal no presentan casi nunca una apariencia exactamente idéntica, lo cual impide cumplir el requisito de identidad de las piezas fabricadas en serie, esto no constituía en el fondo un obstáculo para que la apariencia del artículo artesanal fuera un verdadero diseño protegido por la LDI, ya que las pequeñas diferencias pueden ser en el fondo inapreciables³⁶⁶.

Evidentemente, esta diferenciación entre artículos artesanales únicos y artículos fabricados en serie es muy discutida en el derecho de diseño debido también a la relación entre el derecho de diseño y el derecho de autor. Así, como hemos visto antes, en la doctrina se ha argumentado que en el caso en que una creación de forma no vaya a ser fabricada industrialmente, su creador buscará la protección conferida por el derecho de autor, ya que la protección conferida por el derecho de diseño no se podrá conferir por la falta de utilidad práctica del diseño³⁶⁷.

³⁶⁵ H. LADDIE, P. PRESCOTT, M. VITORIA, *The Modern Law of Copyright and Designs*, ob. cit., pag. 1908, véase L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, ob. cit., pág. 630.

³⁶⁶ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 41, M^a. L. LLOBREGAT HURTADO, “El nuevo regimen jurídico del diseño”, ob. cit., pág. 1666.

³⁶⁷ C. SAIZ GARCIA, “Requisitos de protección de los dibujos y modelos industriales”, ob. cit., pág. 377.

Nuestra opinión es que la inclusión de los artículos artesanales entre los productos a los que se aplica el diseño se debe a la intención del legislador comunitario de incluir todos los tipos de diseños que pueden existir en el ámbito de protección del nuevo derecho de diseño y poner fin por tanto a la diferenciación que se ha hecho en el pasado entre los diseños artísticos debido a su carácter único y los diseños industriales que se caracterizan por ser un modelo o prototipo sucesivo, esto es idóneos para ser fabricados en serie³⁶⁸. De hecho, en la doctrina española se ha defendido que, aunque se parte de la idea de que el diseño protegible ha de ser reproducible, no existe norma alguna que obligue a ello al titular del diseño, pudiendo haber tanto un ejemplar único como varios³⁶⁹. En apoyo de esta interpretación se cita el Libro Verde que expresamente señala que, para la tutela jurídica del diseño, carece de relevancia el número de productos a los que se puede aplicar el diseño, pues el hecho de que un artículo sea único no significa que no sea conveniente desde un punto de vista económico proteger el valor añadido por el autor de la creación y por el fabricante³⁷⁰.

Por esta razón, en nuestra opinión, hubiera sido mucho mejor mantener la terminología utilizada por la Directiva y no introducir en la normativa española la referencia a la protección del diseño industrial, dados los problemas que plantea con respecto al diseño incorporado a un artículo artesanal.

2.2.2.2.4 Los productos complejos y las piezas de recambio

La definición del “*diseño*” se aplica tanto a la apariencia del producto en su totalidad como a parte de él, siendo consecuentemente posible proteger el diseño del producto en ambos casos. Al mismo tiempo, cabe la posibilidad de que un producto se componga de diferentes piezas encajadas que formen un único producto³⁷¹. Es este el caso también de

³⁶⁸ En la doctrina española, se había defendido que el carácter industrial del diseño debía ser considerado como un requisito más para que un diseño pueda ser protegido por el derecho de diseño. Véase en este sentido, J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., págs. 505-509, E. M^a. DOMÍNGUEZ PEREZ, “La protección jurídica del diseño industrial”, ob. cit., pág. 95.

³⁶⁹ I. RODRÍGUEZ DÍAZ, “El diseño industrial no registrado”, ob. cit., pág. 265.

³⁷⁰ Apartado 5.4.12.2 “Carácter industrial del diseño” en el Libro Verde, ob. cit., pág. 67.

³⁷¹ H. LADDIE, P. PRESCOTT, M. VITORIA, *The Modern Law of Copyright and Designs*, ob. cit., pág. 1912, J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 41.

las piezas destinadas a su montaje para constituir un producto complejo, directamente mencionadas entre los artículos que incorporan un diseño³⁷².

En este sentido, y para evitar los problemas prácticos que plantea su definición, el legislador comunitario ha definido los “*productos complejos*” como aquellos productos “*constituidos por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto*”, definición relativamente clara que, sin embargo, no ha dejado de suscitar algunos problemas en la jurisprudencia. Así, por ejemplo, en la jurisprudencia inglesa se ha planteado el problema de si un cartucho de tinta para impresora se puede considerar como un componente de un producto complejo. En este sentido, la Oficina de Registro del Diseño del Reino Unido (*UKIPO*) ha indicado que los consumibles de “*usar y tirar*” no pueden calificarse como componentes de los productos complejos. No obstante, los componentes que no son consumibles de “*usar y tirar*”, que simplemente pueden necesitar ser reemplazados de vez en cuando para mantener o mejorar el funcionamiento del producto, se pueden considerar componentes de un producto complejo³⁷³.

En la doctrina española se ha dicho que el componente de un producto complejo necesita cumplir simultáneamente tres requisitos: que sea armable, desmontable y reemplazable³⁷⁴. Los tribunales comunitarios han reconocido la condición de componente de un producto complejo a la bobina que se inserta en las máquinas de atar alambre³⁷⁵; mientras que el Tribunal General ha predicado tal condición también respecto del motor de combustión interna que se puede incorporar a una máquina cortacésped³⁷⁶. Asimismo, el Tribunal

³⁷² J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 42, M^a. L. LLOBREGAT HURTADO, “El nuevo régimen jurídico del diseño”, ob. cit., pág. 1666.

³⁷³ L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, ob. cit., págs. 632 y 633.

³⁷⁴ Sobre los requisitos que deben cumplir los componentes de los productos complejos véase en la doctrina española J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 43, M^a. L. LLOBREGAT HURTADO, “Aproximación al problema de la tutela jurídica de las piezas de recambio”, ob. cit., pág. 209.

³⁷⁵ Sentencia de 15 de abril de 2011 de AP de Alicante, actuando como tribunal de marca comunitaria, dibujos y modelos comunitarios, (AC 2011, 1962) - *bobinas de alambre*. En este asunto, el Juzgado Número 1 de Alicante, en una demanda reconvencional interpuesta por el demandado, había declarado la nulidad del modelo comunitario del demandante por considerar que al ser la bobina un componente del producto complejo necesita ser visible durante su utilización normal y además tenía que cumplir los requisitos de novedad y carácter singular. Se consideró que ninguna de las apariencias de la bobina que se pretendían proteger por novedosas y singulares eran visibles durante su utilización normal.

³⁷⁶ Sentencia de 9 de septiembre de 2011 dictada en el asunto T-10/08 - Kwang Yang Motor contra OAMI y Honda Giken Kogyo, publicada en Recop. de Jurispr. 2011 II-00265 (publicación sumaria), apartado 20. En este asunto se había solicitado el registro como diseño comunitario de la apariencia de un motor con combustión interior. Contra el registro se interpuso una demanda de nulidad por considerarse que no era

General ha considerado que un diseño representa un componente de un producto complejo cuando se utiliza concretamente para aplicarse a un componente que es utilizado como pieza que se inserta para cubrir una cavidad, a pesar de que teóricamente se podrían imaginar otros usos del respectivo diseño³⁷⁷. Además, el Tribunal General dijo que el suelo o la pared no se podrían considerar como un producto y, por tanto, el hecho de que la pieza se pudiera acoplar a la pared no lo convertía en un componente de un producto complejo³⁷⁸. En cambio, el Tribunal General dijo que una galleta rellena de pasta no representa un producto complejo y la pasta distribuida en el interior de la galleta no puede ser un componente de un producto complejo, ya que no está constituida por múltiples componentes reemplazables que permitan desmontar y volver a montar el producto³⁷⁹.

Además, esta definición de los productos complejos debe ponerse en relación con el resto de disposiciones que establecen unas condiciones especiales para dotar de protección como diseño a los componentes de los productos complejos. Igualmente, bajo el nombre de piezas de recambio se conocen los componentes de los productos utilizados para la reparación de un producto complejo de modo que pueda devolverse su apariencia inicial.

Aunque este problema de la protección de las piezas de recambio afecta a varios sectores³⁸⁰, ha sido el sector automovilístico donde esta cuestión se ha planteado de

nuevo y no tenía singularidad, ya que era idéntico a otro diseño registrado en Estados Unidos. La OAMI ha rechazado la solicitud de nulidad por considerar que solo las características visibles durante la utilización normal del producto al que se aplica el diseño se deben tomar en consideración, lo que era exactamente el caso de la parte superior del motor. La Sala de Recurso de OAMI ha anulado la decisión de la División de anulación y ha considerado el registro como nulo por considerar que era un producto complejo en particular una cortacésped y que la parte superior del producto era visible durante su utilización normal. Contra esta decisión interpuso recurso el solicitante del diseño.

³⁷⁷ Apartado 28 de la Sentencia de 3 de octubre de 2014 en el Asunto T-39/13 Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński contra OAMI, no publicada en Recop. de Jurispr. - *componente que se inserta*. En este asunto se había solicitado el registro como diseño comunitario de la apariencia de un componente que se aplica a los rodapiés o zócalos. Contra el registro se interpuso una demanda de nulidad por considerar que no era nuevo, ya que antes se habían comercializados diseños idénticos por otras compañías, aportando en este sentido copias de varias páginas de un catálogo. La OAMI estimó la solicitud de nulidad considerando que el diseño no era nuevo. Contra esta decisión interpuso recurso el solicitante que también fue desestimado por la Sala de Recurso de OAMI por considerar que el diseño no tenía novedad ni carácter singular.

³⁷⁸ Apartado 24 de la Sentencia de 3 de octubre de 2014 en el Asunto T-39/13 -*componente que se inserta*.

³⁷⁹ Apartado 28 de la Sentencia de 9 de septiembre de 2014 dictada en el Asunto T-494/12 -*galleta rota*.

³⁸⁰ Así, las piezas de recambio incluyen, por ejemplo, componentes de aparatos domésticos como aspiradoras, o de productos electrónicos. En este sentido se ha pronunciado la doctrina y la jurisprudencia inglesa tal como resulta del artículo de D. LLEWELYN, V. BARRESI, "Right Holders' Control over Repair and Reconditioning" en C. HEATH, A. KAMPERMAN SANDERS (eds), *Spare, Repairs and*

manera más intensa, debido al valor que las piezas de recambio tienen, la frecuencia con la que estas piezas se deben reemplazar y la importancia económica y laboral de ese mercado secundario. Así, los fabricantes de automóviles consideraban que tenían un derecho de monopolio sobre el diseño del producto complejo que incluía también los componentes de este producto complejo, y que la falta de protección de las piezas de recambio representaba una violación del derecho mismo de propiedad³⁸¹.

En cambio, los fabricantes independientes de piezas de recambio consideraban que el titular del diseño complejo ya gozaba de un derecho de monopolio sobre tal diseño y no se justificaba reconocerle otro derecho de monopolio sobre los diseños de las piezas de recambio; básicamente porque los diseños de las piezas de recambio no implicaban ningún esfuerzo creativo o inventivo³⁸². Por tanto, se consideraba que reconocer al titular del diseño complejo un derecho de monopolio sobre las piezas de recambio, limitaría la libre competencia en este mercado secundario de las piezas de recambio y daría al titular del diseño del producto complejo la posibilidad de imponer precios abusivos y condiciones injustas al ser el único que podría fabricar las piezas de recambio. Tal como se apuntó por la doctrina, se trataba, al igual que en otras áreas de la propiedad industrial, de trazar la línea entre los derechos de exclusiva conferidos al titular de un derecho de propiedad industrial y los derechos de terceros de poder copiar libremente la creación intelectual para poder competir en el mercado³⁸³.

Las legislaciones de los Estados miembros de la Unión Europea han optado por una u otra solución, en función de los intereses que se consideraron necesario proteger. Así, en

Intellectual Property Rights, Kluwer Law International, The Hague, 2009, pág. 4. También se podrían considerar como piezas de recambio los cartuchos de impresora, o las lamas de los aparatos de afeitarse, o los recambios de las plumas, aunque en este caso puede plantear la cuestión de si se pueden considerar como componentes de un producto complejo. Véase en este sentido L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, ob. cit., pág. 633.

³⁸¹ Véase, en este sentido, los argumentos de F. K. BEIER, “Protection for spare parts in the proposals for a European design law”, *IIC*, 1994, 25(6), págs. 857-859, y también, J. STRAUS, ¿“Design protection for spare parts gone in Europe? Proposed changes to the EC Directive: the Commission’s mandate and its doubtful execution”, *E.I.P.R.*, 2005, 27(11), pág. 391.

³⁸² Véase, en este sentido, J. DREXL, R. M. HILTY, A. KUR, “Design protection for spare parts and the Commission’s proposal for a repairs clause”, *IIC*, 2005, 36(4), pág. 448.

³⁸³ D. LLEWELYN, V. BARRESI, “Right Holders’ Control over Repair and Reconditioning”, ob. cit., pág. 4.

países como Francia³⁸⁴ o Alemania³⁸⁵ donde los fabricantes de automóviles tenían una posición muy fuerte, se ha optado por otorgar al titular del diseño sobre el producto complejo los derechos también sobre el diseño de cada uno de sus componentes. Mientras que, en otros países, como Italia³⁸⁶ o el Reino Unido³⁸⁷, la jurisprudencia y la normativa han reconocido que el titular del derecho exclusivo sobre el diseño del producto complejo no podía reclamar también un derecho sobre el diseño de cada una de las piezas de recambio.

En España, en la aplicación del EPI, la doctrina y la jurisprudencia se han movido entre estas dos soluciones. Así, interpretando el artículo 184 apartado primero del Estatuto, tal como había puesto de relieve anteriormente la doctrina³⁸⁸, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya consideró que *“el registro protege el objeto que se obtiene mediante el modelo industrial entendido como un todo, más no las diferentes partes que lo componen”*³⁸⁹, de modo que de la interpretación integrada de los artículos 182 y 184 del EPI resulta que todas las partes necesarias para formar un todo, son un solo modelo industrial y no se les puede conceder un derecho de exclusiva que implicaría automáticamente la obtención de un monopolio económico por parte del titular del diseño sobre el producto complejo. Aunque muy bien recibida por la doctrina española³⁹⁰, esta

³⁸⁴ Sobre la protección de las piezas de recambio en Francia véase M^a. L. LLOBREGAT HURTADO, “Aproximación al problema de la tutela jurídica de las piezas de recambio”, ob. cit., págs. 215-219.

³⁸⁵ Sobre la protección de las piezas de recambio en Alemania véase A. KUR, “Freeze plus” melts the ice”, ob. cit., pág. 620 y F. K. BEIER, “Protection for spare parts”, ob. cit., pág. 845.

³⁸⁶ Sobre la protección de las piezas de recambio en Francia véase M^a. L. LLOBREGAT HURTADO, “Aproximación al problema de la tutela jurídica de las piezas de recambio”, ob. cit., págs. 211-215.

³⁸⁷ Sobre la protección de las piezas de recambio en el Reino Unido véase U. SUTHERSANEN, *Design Law*, 2ed., ob. cit., pág. 62, y H. L. MACQUEEN, *Copyright, competition and industrial design*, ob. cit., págs. 28-48 y L. GIMENO OLCINO, “Spare Parts in Spain and from a European Perspective”, *E.I.P.R.*, 1997, 19(9), pág. 538.

³⁸⁸ Véase, en este sentido, los comentarios de M^a. L. LLOBREGAT HURTADO, “Aproximación al problema de la tutela jurídica de las piezas de recambio”, ob. cit., págs. 205-209, y L. GIMENO OLCINA, “La protección jurídica de las piezas de recambio de los automóviles. Comentario sobre el asunto Ford Werke Aktiengesellschaft contra Construcciones Metálicas Arregui, S.A. Sentencia de la AP Bilbao de 3 de diciembre de 1996”, *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, 1997, núm. 3, págs. 1659 y sigs., la versión en inglés “Spare Parts in Spain and from a European Perspective”, ob. cit., pág. 537. Como mencionan los dos autores, la defensa del demandado en este caso, la empresa Construcciones Arregui, S.A., se basó sobre un dictamen del 21 de diciembre de 1987 del Profesor OTERO LASTRES, que actuaba como abogado defensor.

³⁸⁹ Véase, en este sentido, M^a. L. LLOBREGAT HURTADO, “Aproximación al problema de la tutela jurídica de las piezas de recambio”, ob. cit., pág. 207.

³⁹⁰ Véase, en este sentido, los comentarios de M^a. L. LLOBREGAT HURTADO, “Aproximación al problema de la tutela jurídica de las piezas de recambio”, ob. cit., págs. 205-209, L. GIMENO OLCINO, “La protección jurídica de las piezas de recambio de los automóviles”, ob. cit., págs. 1659 y sigs. y J. M. OTERO LASTRES, “En torno a la Directiva 98/71/CE”, ob. cit., págs. 21- 49.

sentencia ha sido casada por el Tribunal Supremo español³⁹¹.

Contrariamente a la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo apreció que de la interpretación del artículo 182, segundo párrafo del EPI, unas piezas de recambio como las que daban lugar al litigio -esto es, las aletas delanteras del automóvil-, constituían un modelo industrial. Además, el Tribunal no aceptó la interpretación hecha por la Audiencia Provincial del artículo 184, primer párrafo del EPI, considerando que no se podían equiparar tales piezas de recambio con las del ejemplo normativo de dicho precepto, ya que estas últimas *“aisladamente, para nada sirven y, no tienen autonomía ni para su reproducción aislada y útil comercialmente hablando, por lo que, solo cuentan o tienen sustantividad en cuanto integran ese todo, por ello, la conclusión de que, entonces, ese todo en cada ejemplo es el objeto tutelado por el modelo, es acertada”*. El Tribunal Supremo consideró además que, si se aceptase la interpretación de que solo se podría proteger el diseño del producto complejo y no de sus componentes, esto *“equivaldría a que, en un «iter» productivo impune a la tutela legal, se podría ir copiando o fabricando parte por parte, hasta llegar a ese todo, y por esa tesis, viabilizar una conducta claramente transgresora de la propiedad industrial”*³⁹². Conforme a esta sentencia, en España, bajo el EPI las piezas de recambio se encontraban protegidas por el derecho de diseño.

Como hemos mencionado en el primer capítulo cuando hemos estudiado el *iter* legislativo de la DD y del RDC, la Comisión decidió que una armonización del régimen del diseño tendría que incluir también una regulación unitaria de los componentes de los productos complejos y, en particular, de las piezas de recambio o piezas de repuesto pero que la cláusula denominada *“de reparación”* ha provocado numerosos debates, hasta representar el principal punto de discordia entre el Parlamento y el Consejo, sin poder al final alcanzarse un acuerdo sobre ella en el Comité de Conciliación y posponiéndose su solución para más tarde, sin que hasta el momento actual se llegara a alcanzar un acuerdo sobre el tema.

³⁹¹ STS de 3 octubre de 2002, (RJ 2002, 9788), en el asunto Ford Werke, AG c. Construcciones Metálicas Arregui, SA. Para una interpretación de esta sentencia véase M. J. BOTANA AGRA, “Los diseños de componentes de un producto complejo y su protección jurídica por modelo industrial (comentario a la Sentencia del TS –Sala de lo Civil- 3 de octubre de 2002, Rec. de Casación 559/1997), *ADI*, 2002, núm. XXIII, pág. 291 y sigs.

³⁹² STS de 3 octubre de 2002, (RJ 2002, 9788), en el asunto Ford Werke, AG c. Construcciones Metálicas Arregui, SA.

En cuanto al RDC, se optó también por una solución transitoria que dependía de la solución final que adoptase la Comisión con respecto a la realización del mercado interior para las piezas de recambio, pero que establecía que durante este periodo transitorio no se reconocería protección para las piezas de recambio utilizadas para la reparación de un producto complejo para devolverle su apariencia inicial. Por tanto, el Reglamento reconocía que se podían proteger como diseño comunitario los componentes de los productos complejos, pero no las piezas de recambio que se utilizaban con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial.

En España, según la LDI, se ha adoptado la misma solución que aquella aplicada por el RDC, estableciéndose en la Disposición transitoria tercera que hasta que no se incorporen al ordenamiento interno español las modificaciones de la DD para la creación de un mercado interior armonizado para las piezas de recambio, éstas, como componentes de productos complejos, seguirán estando protegidas como diseños industriales conforme a la LDI. No obstante, los derechos conferidos por el diseño registrado no podrán impedir la utilización de los diseños de los componentes de productos complejos, siempre y cuando de la apariencia de tales productos dependa el diseño protegido y se utilice para la reparación del producto complejo a fin de restituirle su apariencia original³⁹³. Por tanto, se trata de una limitación al derecho del titular del diseño sobre los componentes de los productos complejos y, en particular, del titular del diseño sobre piezas de recambio.

2.2.2.2.5 La combinación de artículos que no forman un artículo complejo

Además del problema de los componentes de un producto complejo, también se ha planteado el problema de las combinaciones de artículos que, sin embargo, no llegan a componer un producto complejo. La Comisión, en el Libro Verde ya contemplaba, por ejemplo, el caso de las cocinas que merecen protección como producto complejo, aunque no encajen exactamente en la definición ofrecida por la Directiva para este tipo de productos³⁹⁴. En la doctrina inglesa se ha sugerido que la solución en estos casos pasa por

³⁹³ Sobre la aplicación de la Disposición Transitoria tercera véase J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., págs. 148 y 149 y también C. LENCE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit., págs. 96 y 97.

³⁹⁴ Apartado 5.4.14.2 del Libro Verde, ob. cit., pág. 68.

determinar si el conjunto de piezas conforma al final algo que pueda ser considerado como un “*artículo*” en su totalidad, lo cual depende a su vez de si los componentes se conectan entre sí, o solamente se pueden juntar unos con otros de modo que el valor del diseño en su conjunto sea mayor que el de cada artículo por separado. Solo cuando el valor del diseño en conjunto sea mucho mayor que sus componentes por separado, puede considerarse el diseño un artículo en su totalidad y ser protegido como tal³⁹⁵.

Si bien los productos modulares no son mencionados entre los productos a los que se puede incorporar el diseño, ellos constituyen una categoría importante para la que el legislador comunitario ha establecido un régimen especial. Así, se ha previsto que “*los ajustes mecánicos*” de estos productos no podrán ser protegidos como diseños pero que sí serán susceptibles de protección aquellos diseños que permitan el ensamblaje o la conexión de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular. Más adelante analizaremos en detalle cuales son los productos que entran en cada categoría, y por qué razones se ha permitido el registro de unos y no de otros.

Asimismo, es comúnmente aceptado en la doctrina española y extranjera que ni ideas de diseños, ni estilos o géneros no concretados en un producto específico, o en una parte de un producto, son susceptibles de protección como diseños, y por tanto no se puede denunciar su infracción por parte de otro diseño³⁹⁶. También la jurisprudencia española ha negado protección como diseños a las meras ideas³⁹⁷.

Como última reflexión en cuanto a los productos a los que se puede incorporar el diseño, la legislación comunitaria ha incluido los caracteres tipográficos y los símbolos gráficos, dado que durante mucho tiempo habían permanecido excluidos de protección, aunque pudieran resultar particularmente decorativos³⁹⁸. También se reconoce como producto al que se puede incorporar el diseño la presentación y el embalaje, aunque recurriendo a la

³⁹⁵ L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, ob. cit., pág. 633.

³⁹⁶ M^a. L. LLOBREGAT HURTADO, “Aproximación al régimen jurídico de los dibujos y modelos industriales”, ob. cit., pág. 857, A. CHAVANNE, J. J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, ob. cit., pág. 655, U. SUTHERSANEN, *Design Law*, 2ed., ob. cit., pág. 107.

³⁹⁷ En la jurisprudencia española véase SAP Madrid de 13 mayo 2011, (AC 2011, 1247)- *papeleras*. En esta sentencia dictada en el asunto entre Contenor, S.L. contra Plastic Omnium Sistemas Urbanos, S.A. se afirma expresamente que “*la mera utilización de ideas preexistentes como fuente de inspiración no da lugar a ninguna conducta sancionable*”. Asimismo, SAP Valencia de 22 marzo de 2000, (AC 2000, 1121) - *confección de bolsos*.

³⁹⁸ C. LENCE REIJA, “El objeto protegido en la directiva sobre diseño industrial”, ob. cit., págs. 7 y 8.

distinción británica que impide la protección de un diseño si no se puede separar del soporte al que se aplica.

2.2.3. Tipos de diseños excluidos de la protección del diseño

2.2.3.1 Programas de ordenador

A pesar de la definición muy amplia de lo que puede ser un producto al que se puede incorporar un diseño, el legislador comunitario ha introducido expresamente una excepción para los programas informáticos. La razón de esta exclusión está en el Libro Verde que prevé que debido a que los programas de ordenador eran objeto de una directiva de armonización de la protección a nivel comunitario bajo el derecho de autor, su protección no debía resultar afectada por las normas sobre diseño³⁹⁹. La misma argumentación se ofrecía para la exclusión de los diseños de productos semiconductores, aunque al final esta excepción cayó del texto de la Directiva, dado que la correspondiente Directiva de protección de la topografía de los productos semiconductores permitió la transposición de sus disposiciones al derecho nacional a través del derecho de diseño⁴⁰⁰.

En la doctrina española se consideró acertada esta excepción ya que los programas de ordenador están expresamente protegidos por el derecho de autor y además se consideró que no son otra cosa que una creación intelectual que no reúne los rasgos conceptuales del diseño⁴⁰¹. Sin embargo, como se puede ver, la excepción no se refiere a la imposibilidad de proteger como diseño la apariencia de un programa de ordenador sino a la imposibilidad de considerar como producto a un programa de ordenador. Por esta razón en la doctrina española y extranjera algunos autores han puesto de relieve que el alcance de esta excepción no está del todo claro. Así, se ha dicho que la excepción debe interpretarse de manera restrictiva y aplicarse solo a la programación, que se traducía en la redacción de las líneas de código, pero no a las expresiones visuales del programa que

³⁹⁹ Apartado 5.4.14.1 del Libro Verde, ob.cit., pág. 68.

⁴⁰⁰ C. LENCE REIJA, "El objeto protegido en la directiva sobre diseño industrial ", ob. cit., pág. 7, citando el considerando número 11 de la exposición de motivos de la Directiva sobre diseño.

⁴⁰¹ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 45, LENCE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit., págs. 28 y 29.

representa la interfaz con los utilizadores y que tiene un componente estético más claro⁴⁰². Esta interpretación sería además confirmada por la Exposición de Motivos que acompaña a la Propuesta de Reglamento comunitario de 1993 en que la Comisión expresamente había previsto que la exclusión de los programas de ordenador de los productos a los que se puede incorporar un diseño no impide la protección de algunos diseños gráficos, como iconos o menús, siempre que se cumplan los otros requisitos de protección⁴⁰³.

Esta había sido la solución adoptada en el derecho alemán, antes de la adopción de la DD, aceptándose la protección por el diseño de los elementos gráficos de la interfaz de los programas de ordenador, pero siempre que cumplieran los requisitos de ser nuevos y originales⁴⁰⁴. Además, la doctrina y la jurisprudencia les han reconocido la protección por el derecho de autor como obras gráficas o como imágenes en movimiento en función del tipo de elemento que se quería proteger⁴⁰⁵. En cuanto a los iconos, estos presentan una situación especial ya que la opinión de la doctrina se ha dividido entre considerarlos como arte aplicada, debido al hecho que siempre cumplen una función utilitaria y los que han considerado que no pueden ser considerados como arte “*aplicada*” en el sentido literal de la palabra⁴⁰⁶.

2.2.3.1.1 El problema de la protección de la interfaz de los programas de ordenador por el derecho de diseño

El problema de la protección por el derecho de diseño de la interfaz gráfica de usuario está relacionado con su protección por el derecho de autor según la Directiva 91/250 para la protección de los programas de ordenador ya que como hemos dicho antes, en principio, la exclusión de los programas de ordenador había sido determinada por considerarse que estos se beneficiaban de la protección por el derecho de autor. Por tanto, se puede considerar que mientras la interfaz de usuario resulte protegida por el derecho

⁴⁰² C. LENCE REIJA, “El objeto protegido en la directiva sobre diseño industrial”, ob. cit., pág. 7, A. CHAVANNE, J. J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, ob. cit., pág. 655, A. KUR, “Protection of graphical user interfaces under European Design legislation”, *IIC*, 2003, 34(1), pág. 50.

⁴⁰³ Exposición de Motivos de la Propuesta de Reglamento comunitario sobre la protección jurídica del diseño, documento de trabajo III/F/5576/92-EN, ob. cit., pág. 58.

⁴⁰⁴ A. KUR, “Protection of graphical user interfaces”, ob. cit., págs. 54 y 55.

⁴⁰⁵ A. KUR, “Protection of graphical user interfaces”, ob. cit., pág. 50.

⁴⁰⁶ A. KUR, “Protection of graphical user interfaces”, ob. cit., pág. 51.

de autor según la Directiva 91/250 como parte del programa de ordenador protegido por el derecho de autor, su protección por el derecho de diseño se considerará excluida.

En la doctrina alemana se ha planteado el problema de si se podría continuar protegiendo los elementos gráficos de la interfaz de los programas de ordenador, vista la excepción introducida respecto a los programas de ordenador en la DD. Aunque se ha reconocido que en estos casos se puede hacer relevante la distinción entre los elementos gráficos que están englobados en el programa informático y los elementos gráficos que aparecen en la pantalla solo cuando el programa está cargado⁴⁰⁷, se ha considerado que los elementos gráficos de la interfaz del utilizador de un programa informático representan símbolos gráficos que deben ser protegidos como diseño sin excluirlos por el simple hecho de que aparezcan en la pantalla del ordenador cuando un programa se ha cargado⁴⁰⁸.

La respuesta a este problema vino por parte del Tribunal de Justicia de la UE que en la sentencia de 22 de diciembre de 2010 dictada en el Asunto C-393/09 *Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany contra Ministerstvo kultury* ha explicado en qué condiciones se pueden considerar que la interfaz gráfica de usuario puede ser protegida por el derecho de autor⁴⁰⁹. Así, en este asunto la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo del contencioso administrativo checo se refería a la interfaz

⁴⁰⁷ Esta distinción había sido hecha en la jurisprudencia inglesa en la sentencia de 24 de octubre 2001 de la UK High Court (Chancery Division) en el caso *Apple Computer Design c. Design Registry* en que la empresa Apple había solicitado el registro como diseño de algunos de los iconos que aparecen cuando el programa operativo está en marcha. En este asunto se había apreciado que el diseño para ser registrable se debía aplicar a un ordenador con un programa operativo que expone los iconos y no a un grupo de interfaces de usuario para la exposición por un ordenador.

⁴⁰⁸ A. KUR, "Protection of graphical user interfaces", ob. cit., págs. 57 y 58.

⁴⁰⁹ Sentencia de 22 de diciembre de 2010 dictada en el Asunto C-393/09 *Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany contra Ministerstvo kultury*, publicada en Recopilación de la Jurisprudencia 2010 I-13971, en adelante citada como Asunto C-393/09 BSA. En este asunto *Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany* (Asociación para la protección de los programas informáticos, en adelante BSA) presentó al Ministerstvo kultury (Ministerio de cultura checo) una solicitud de autorización para la gestión colectiva de los derechos patrimoniales de autor sobre los programas de ordenador. Esta solicitud fue denegada en varias ocasiones por considerarse que la Ley sobre los derechos de autor protege únicamente el código objeto y el código fuente de un programa de ordenador, pero no en modo alguno el resultado de mostrar el programa en la pantalla del ordenador, dado que la interfaz gráfica de usuario solo era objeto de protección contra la competencia desleal. Además, manifestó que la gestión colectiva de los programas de ordenador era ciertamente posible en teoría, pero que la gestión colectiva obligatoria no se tomaba en consideración, sin embargo, y que la gestión colectiva voluntaria no era útil. La BSA presentó recurso contra dicha resolución delante los tribunales y alegó que la definición de un programa de ordenador enunciada en el artículo 2, apartado 2, de la Ley sobre los derechos de autor abarca también la interfaz gráfica de usuario. Según BSA un programa de ordenador es perceptible tanto al nivel del código objeto o del código fuente como al del modo de comunicación (interfaz de comunicación). De nuevo el recurso fue desestimado y el BSA recurrió en casación. El tribunal de casación checo suspendió el juicio y planteó varias cuestiones prejudiciales al TJUE sobre la interpretación de las Directivas 91/250 y 2001/29.

gráfica de usuario de un programa de ordenador que se presentaba en una emisión televisiva. En particular, se planteaba la cuestión de si esta se podía amparar en la protección del derecho de autor conferida por el artículo 1(2) de la Directiva 91/250 sobre la protección de los programas de ordenador como forma de expresión de un programa de ordenador. El Tribunal, partiendo de la premisa de que la Directiva 91/250 no define el concepto “*cualquier forma de expresión de un programa de ordenador*”, defendió que su interpretación se debía hacer a la luz de los objetivos de la Directiva y del Derecho Internacional⁴¹⁰. Así, interpretando la definición del programa de ordenador según el Convenio de Berna y el Acuerdo ADPIC, el Tribunal de Justicia apuntó que esta abarca el programa de ordenador en todas sus formas de expresión, que permiten reproducirlo en diferentes lenguajes informáticos, tales como el código fuente y el código objeto⁴¹¹.

Analizando después si la interfaz gráfica de usuario puede ser considerada como parte del programa de ordenador, el Tribunal de Justicia de la UE se remitió a la definición de la interfaz gráfica de usuario incluida en los considerandos décimo y undécimo de la Directiva 91/250, que prevé que las interfaces son las partes del programa de ordenador que establecen la interconexión y la interacción para permitir a los elementos de los soportes físicos y lógicos trabajar con otros soportes físicos y lógicos y con usuarios en la forma prevista⁴¹². Partiendo de esta definición, el TJUE consideró que la interfaz gráfica de usuario no permitía reproducir ese programa de ordenador y por tanto no podría ser considerada como forma de expresión de un programa de ordenador, constituyendo únicamente un elemento del programario por medio del cual los usuarios utilizan las funcionalidades de éste⁴¹³.

No obstante, el Tribunal afirmó que, aunque la interfaz gráfica de usuario no puede disfrutar de la protección del derecho de autor sobre los programas de ordenador en virtud de la Directiva 91/250, sería posible que se amparara en la protección del derecho de autor en virtud de la Directiva 2001/29. Así, siguiendo la jurisprudencia anterior sobre el objeto de protección del derecho de autor asentada en la sentencia dictada en el Asunto Infopaq, el Tribunal de Justicia concluyó que “*la interfaz gráfica de usuario puede ampararse*

⁴¹⁰ Apartado 30 de la sentencia de 22 de diciembre de 2010 dictada en el Asunto C-393/09 BSA.

⁴¹¹ Apartado 35 de la sentencia de 22 de diciembre de 2010 dictada en el Asunto C-393/09 BSA.

⁴¹² Apartado 39 de la sentencia de 22 de diciembre de 2010 dictada en el Asunto C-393/09 BSA.

⁴¹³ Apartados 41 y 42 de la sentencia de 22 de diciembre de 2010 dictada en el Asunto C-393/09 BSA.

*como una obra en la protección del derecho de autor si es una creación intelectual propia de su autor*⁴¹⁴.

Teniendo en consideración la interpretación del Tribunal de Justicia de la UE en este asunto, se puede considerar que, aunque la interfaz de usuario del programa no podrá ser protegida por el derecho de autor como forma de expresión de un programa de ordenador según la Directiva 91/250, es posible protegerla por el derecho de autor como creación propia de su autor según la Directiva 2001/29. En este caso, se podría argumentar que nada impide a la interfaz del usuario por ser considerada como producto al que se puede aplicar un diseño ya que no entraría en la definición de programa de ordenador y en consecuencia en la excepción prevista por la DD.

El segundo caso en el que no se consideraría la interfaz como programa de ordenador sería aquél en el que sus características fueran determinadas por razones técnicas, y el autor no tuviera la libertad de expresar su espíritu creador de manera original y, de este modo, llegar a un resultado que constituya una creación intelectual propia del autor. En este caso se debería ver si no se aplicaría la exclusión para los diseños funcionales que analizaremos en el próximo apartado.

Por tanto, el diseño aplicado a la interfaz de usuario puede ser protegido como diseño si cumple los requisitos de protección. Así se puede entender también la apreciación de la Comisión en la Exposición de Motivos que acompañaba la propuesta de Reglamento comunitario de 1993, en que había expresamente dicho que la exclusión de los programas de ordenador no impedía la protección de las interfaces del usuario como los iconos o menús. Además, de este modo se respondería a la cuestión sobre la posibilidad de la acumulación de la protección del diseño con el derecho de autor para los elementos gráficos de la interfaz del usuario. Si se interpreta que los elementos gráficos de la interfaz de usuario pueden ser protegidos por el derecho de autor incluso cuando no se protegen como programas de ordenador, tal como lo ha reconocido el Tribunal de Justicia de la UE en la sentencia antes citada, entonces se puede reconocer que el principio de la acumulación sigue aplicándose a ellas.

⁴¹⁴ Apartado 45 de la sentencia de 22 de diciembre de 2010 dictada en el Asunto C-393/09 BSA.

En las Directrices de examen de las solicitudes de diseño comunitario, la OAMI ha reconocido también que se pueden registrar como diseños comunitarios los dibujos o modelos de pantallas de visualización e iconos y otros tipos de elementos visibles de un programa informático⁴¹⁵.

En el ordenamiento español, la noción de interfaz gráfica de usuario fue introducida por la Ley 16/1993 de 23 de diciembre de incorporación al derecho español de la Directiva 91/250 que en el párrafo octavo del Preámbulo la define como “*todo dispositivo, físico o lógico que permite la conexión facilitando el intercambio de información entre dos equipos o entre equipo y usuario*”⁴¹⁶. En cuanto a su relación con los programas de ordenador, en la doctrina española se considera que las interfaces gráficas de usuario no encajan dentro de la definición del programa de ordenador tal como aparece en el artículo 96.1 del TRLPI⁴¹⁷. En cambio, la doctrina española reconoce que la interfaz gráfica de usuario podría beneficiarse de la protección por el derecho de autor como obra según el artículo 10 del TRLPI si cumple los requisitos establecidos por el TRLPI de ser una creación humana original en el sentido de reflejar la personalidad de su autor y estar fijada en un soporte tangible o intangible⁴¹⁸.

Esta interpretación no ha sido siempre seguida por la jurisprudencia, que en algún caso ha considerado que la interfaz gráfica de usuario se puede entender como parte visible de un programa y, por tanto, como parte del objeto protegido por derechos de autor como programa de ordenador⁴¹⁹. Teniendo en cuenta la interpretación hecha por el Tribunal de

⁴¹⁵ Directrices relativas al examen que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) habrá de llevar a cabo sobre las Marcas Comunitarias y los Dibujos y Modelos Comunitarios Registrados, pág. 24.

⁴¹⁶ Ley 16/1993, de 23 de diciembre, de incorporación al Derecho español de la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, BOE, núm. 307, de 24.12.1993.

⁴¹⁷ J. MASSAGUER FUENTES, “La Propuesta de Directiva del Consejo sobre protección jurídica de programas informáticos”, *ADI*, 1989-1990, Tomo XIII, pág. 684, B. GONZÁLEZ OTERO, “Protección de las interfaces gráficas de usuario de programas de ordenador en el ámbito de los derechos de autor: evolución y perspectivas”, *ADI*, 2010-2011, Tomo XXXI, pág. 224.

⁴¹⁸ B. GONZÁLEZ OTERO, “Protección de las interfaces gráficas de usuario”, ob. cit., pág. 225, J. A. GÓMEZ SEGADÉ, “Spanish Software Law” en *Technología y Derecho*, Marcial Pons, Madrid, 2001, pág. 899.

⁴¹⁹ SAP Cádiz de 19 de enero de 2007, (AC 2007, 1018) -*programa de gestión de estancos*, donde se reconoce que al ser la interfaz la parte visible del programa constituye uno de los elementos integrantes de la aplicación informática que adquiere más importancia a la hora de hacer más interesante y competitivo en el mercado un producto, por lo que la protección de la misma por el TRLPI es innegable en cuanto que contiene elementos propios del derecho de autor.

Justicia de la UE de la noción de interfaz de usuario, consideramos que ya no se puede sostener que esta representa una forma de expresión de un programa de ordenador.

En cuanto a la protección de la interfaz de usuario por el derecho de diseño, como hemos dicho, la doctrina española se ha pronunciado en general a su favor considerando que se deben distinguir de la excepción estatutaria para los programas de ordenador⁴²⁰.

2.2.3.2 Los diseños funcionales

2.2.3.2.1 La funcionalidad como límite a la protección de los bienes inmateriales

La funcionalidad representa un límite a la monopolización de formas técnicas no solo para el derecho de diseño sino también para otras áreas como el derecho de marcas, el derecho de autor, o el derecho contra la competencia desleal⁴²¹. Aunque el concepto de funcionalidad tiene una aplicación diferente según el área de derecho, en la aplicación del concepto de funcionalidad se han identificado diferentes criterios que sirven para determinar cuándo se puede considerar que se debe tener en cuenta la prohibición de la funcionalidad y que se aplican no solo al derecho de diseño sino también a otras áreas.

2.2.3.2.1.1 Criterios empleados para determinar la funcionalidad de un producto

Uno de estos criterios que se ha empleado en varias áreas ha sido el de la multiplicidad de las formas. Este criterio había sido empleado por la doctrina y jurisprudencia de varios países europeos para establecer cuándo una creación de forma que cumple una función técnica puede ser separada de la función técnica y ser protegida como diseño. Así, en el derecho francés la doctrina y la jurisprudencia habían defendido que, si un objeto podía adoptar múltiples formas sin dejar de producir por ello el mismo resultado técnico, existía separabilidad entre la forma del objeto y el resultado industrial que la misma producía⁴²².

⁴²⁰ C. LENÇE REIJA, “El objeto protegido en la directiva sobre diseño industrial”, ob. cit., pág. 7.

⁴²¹ Véase, en este sentido, E. BOËT SERRA, “Protección de las creaciones de forma”, *RDM*, 2014, núm. 291, pág. 415.

⁴²² C. BERNAULT, “Fasc. 1135 : Objet du droit d’auteur. - Oeuvres protégées. Règles générales (CPI, art. L. 112-1 et L.112-2)”, *JURISCLASSEUR*, secc. 142. Véase, en este sentido, J. M. OTERO LASTRES,

También la jurisprudencia inglesa aplicó este criterio considerando que un diseño era protegible dado que la función técnica que cumplía el producto podía ser alcanzada por cualquier otra forma⁴²³. No obstante, el criterio de la multiplicidad de formas fue criticado por la doctrina porque podía inducir a error a la hora de determinar la separabilidad entre la forma y el resultado técnico producido por ésta, y por tanto excluía de la protección del diseño muy pocos diseños permitiendo en cambio el registro de muchos otros que sí tenían características funcionales⁴²⁴.

Como el criterio de la multiplicidad de formas no respondía satisfactoriamente al objetivo de la prohibición al permitir el registro de formas funcionales, en la jurisprudencia y en la doctrina francesa e inglesa se propusieron nuevos criterios. Uno de ellos, propuesto por la doctrina francesa y adoptado por la jurisprudencia, fue el de los contornos⁴²⁵. Según este criterio era necesario examinar la configuración y las características de los diseños para determinar si el diseño cumplía un resultado industrial⁴²⁶. También este criterio ha sido criticado por la doctrina por considerarse que aumenta desmesuradamente el ámbito de los diseños que no se pueden proteger por considerarse como funcionales⁴²⁷.

Otro criterio propuesto por la doctrina francesa fue el de la incidencia de la variación de la forma de un objeto sobre el resultado producido por éste⁴²⁸. Según este criterio si la creación de forma sirve solo para ornamentar un determinado producto, cuando se

"Modelo industrial y creaciones que cumplen una función técnica: Cometario a la sentencia del TS de 22 de noviembre de 1974", *ADI*, 1975, Tomo II, pág. 444, que explica como este criterio había sido interpretado por la doctrina francesa. También sobre los casos en que se ha aplicado este criterio por la jurisprudencia francesa, véase, C. LENCE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit., pág. 31.

⁴²³ W. CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLIN, *Intellectual Property. Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 7ed, Sweet&Maxwell, London, 2010, sección. 15-19. También C. LENCE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit., pág. 31.

⁴²⁴ Sobre las críticas que la doctrina francesa formula respecto a este criterio véase J. M. OTERO LASTRES, "Modelo industrial y creaciones que cumplen una función técnica", ob. cit., pág. 444, y también, C. LENCE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit., pág. 31.

⁴²⁵ Tal como indica OTERO LASTRES y cita también LENCE REIJA, este criterio fue enunciado en la doctrina francesa por P. CARTERON, "Les confins du modèle et du brevet d'invention" en M.-A. PÉROT - MOREL, *Les principes de protection des Dessins et Modèles dans les pays du marché comun*, Mouton, Paris, 1968, págs. 21-31.

⁴²⁶ Véase J.M. OTERO LASTRES, "Modelo industrial y creaciones que cumplen una función técnica", ob. cit., págs. 445 y 446, y también sobre los casos de la jurisprudencia francesa donde se ha aplicado este criterio véase C. LENCE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit., pág. 32.

⁴²⁷ C. LENCE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit., pág. 32.

⁴²⁸ Este criterio fue enunciado en la doctrina francesa por A. CASALONGA en A. CASALONGA, *Traité technique et pratique des Brevets d'invention*, Tome I, Librairie générale de droit & de jurisprudence, Paris, 1949, pág. 173. Véase también sobre este aspecto J.M. OTERO LASTRES, "Modelo industrial y creaciones que cumplen una función técnica", ob. cit., pág. 445.

produce una modificación de la forma no debería producirse ninguna modificación en la función técnica que la misma cumple. Por consiguiente, se hace necesario analizar cuál fue la intención primera del creador y averiguar después si la función industrial resulta alterada cuando se modifica la forma o el aspecto del objeto. El criterio de la intención del diseñador ha sido empleado también por la jurisprudencia británica para abandonar el criterio de la multiplicidad de las formas⁴²⁹.

Como los criterios anteriores no respondían a los problemas que se planteaban en la práctica, otro criterio, propuesto por la doctrina inglesa, y seguido en algunos casos por la jurisprudencia de este país, ha sido el de las adiciones o embellecimientos⁴³⁰. Según este criterio cada producto tiene una forma básica que el diseñador tiene que respetar y por tanto un diseño no estaría dictado por una función técnica si este diseño se puede considerar como una adición o un embellecimiento⁴³¹. La dificultad de aplicar este criterio estriba en determinar cuál es la forma básica del producto y qué puede considerarse embellecimientos o adiciones⁴³².

2.2.3.2.1.2 La prohibición de la funcionalidad en el derecho del diseño

Para evitar las dificultades de interpretación con respecto a la protección de los diseños sobre productos que cumplen una función técnica se ha introducido en el texto de la DD una disposición que excluye la protección conferida por el diseño a “*las características de apariencia de un producto que están dictadas exclusivamente por su función técnica*”⁴³³. La misma prohibición aparece en el RDC⁴³⁴ y ha sido también transpuesta en la LDI⁴³⁵. En el considerando número 14 de la Directiva se explicó que esta exclusión tenía como objetivo no obstaculizar la innovación tecnológica mediante la concesión de la protección por el derecho de diseño a características dictadas exclusivamente por una

⁴²⁹ W. CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLIN, *Intellectual Property. Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 7ed, ob. cit., secc. 15-19.

⁴³⁰ W. CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLIN, *Intellectual Property*, 7ed, ob. cit., sección. 15-19.

⁴³¹ A. D. RUSSELL-CLARKE, *Copyright in Industrial Designs*, 4ed, Sweet& Maxwell, London, 1968, pág. 19.

⁴³² Véase en este sentido C. LENCE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit., págs. 32 y 33.

⁴³³ Artículo 7.1 de la DD.

⁴³⁴ Artículo 8.1 del RDC.

⁴³⁵ Artículo 11.1 LDI.

función técnica. Por tanto, esta prohibición constituye la línea de demarcación entre el derecho de diseño y el derecho de patente⁴³⁶.

No obstante, el legislador comunitario no indicó cual de los criterios desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia sobre la determinación de la funcionalidad del diseño se debía aplicar. Por esta razón la OAMI cuando tuvo que apreciar si el diseño de unos cuchillos cortadores era funcional analizó todos estos criterios antes de pronunciarse sobre el que consideraba que se ajustase a las disposiciones comunitarias⁴³⁷. La Sala de Recurso, interpretando literalmente las disposiciones del artículo 8.1 del RDC y haciendo una interpretación teleológica de las disposiciones del precepto, consideró que no era necesario que la característica a proteger fuera la única que pudiera cumplir la función técnica del producto. Por el contrario, sostuvo que la necesidad de alcanzar la función técnica era la única razón por la cual la característica del producto que se quería proteger como diseño sustentaba la solicitud de su protección, adoptándose por tanto el criterio de la intención del diseñador⁴³⁸. La Sala argumentó la aplicación de este criterio por el hecho de que los diseños en general deben cumplir una función, pero también deben ser agradables a la vista. Por tanto, se reconoce que se debe conferir protección a aquellos diseños industriales cuya apariencia general es determinada en gran medida por razones técnicas, pero además es necesario que estos sean elegidos por mejorar la apariencia exterior del producto. En el caso que la Sala analizó se apreció que el cortador tiene, en primer lugar, que cumplir su función técnica, aunque es preferible que sea también atractivo y por tanto mejorar las condiciones de trabajo de las personas que lo utilizan y lo ven⁴³⁹.

⁴³⁶ C. LEMA, “El diseño dictado por la función técnica”, ob. cit., pág. 365, y, también, J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 49, con referencia expresa al modelo de utilidad en el derecho español.

⁴³⁷ Los considerandos 28 a 32 de la resolución dictada por la Tercera Sala de Recurso de OAMI el 22 de octubre de 2009 en el asunto R 690/2007-3 Lindner Recyclingtech GmbH c. Franssons Verkstäd AB - *cuchillos cortadores*. En este asunto se solicitó la nulidad del diseño comunitario para unos cuchillos cortadores por falta de novedad y singularidad y por considerarse que su apariencia estaba determinada exclusivamente por su función utilitaria.

⁴³⁸ Considerando 32 de la resolución de 22 de octubre de 2009 en el asunto R 690/2007-3- *cuchillos cortadores*.

⁴³⁹ Considerando 36 de la resolución de 22 de octubre de 2009 en el asunto R 690/2007-3- *cuchillos cortadores*.

Sabiendo que la aplicación de este criterio dará lugar a muchas críticas por parte de la doctrina, que ya criticó el actual texto de la propuesta de Directiva considerando que abría la puerta al registro como diseño de los productos funcionales⁴⁴⁰, la Sala de Recurso dijo que no se corría tal peligro porque la definición del diseño se refiere solo a la apariencia visible de los productos y no a su función. En la opinión de la Sala de Recurso de OAMI, la necesidad de crear un producto que cumpla su función va a estar siempre presente en la mente del diseñador y va a determinar en gran medida la apariencia final del producto. Por tanto, solo en aquellos casos en que la funcionalidad del producto es el único elemento que determina la apariencia del producto y las consideraciones estéticas son totalmente irrelevantes para la apariencia del producto, se puede aplicar la prohibición prevista para los diseños funcionales.

Aunque la Sala de Recurso adopta el criterio de la intención del diseñador, en la resolución antes mencionada se prevé expresamente que la aplicación de este criterio se debe hacer de una manera objetiva, sin que sea necesario determinar qué estaba en la mente del diseñador cuando realizó el diseño. Según la resolución antes citada, este criterio se debe apreciar desde el punto de vista del observador razonable que mira el diseño y se pregunta a sí mismo si detrás de las características que forman el diseño hay algo más que consideraciones de orden técnico⁴⁴¹. Es cuestionable esta referencia al observador razonable en la apreciación del carácter funcional de las características del diseño teniendo en cuenta que, en el texto normativo del RDC no existe tal referencia y, además en el caso de la apreciación del carácter singular del diseño, o de la existencia de una infracción del diseño, se toma en consideración al usuario informado que, tal y como explicaremos más adelante al abordar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, se diferencia del parámetro propio del derecho de marcas del consumidor razonable.

En el caso antes mencionado, al final la Sala de Recurso de OAMI consideró que el diseño era funcional dado que cada característica esencial del diseño había sido elegida para lograr el mejor rendimiento técnico⁴⁴².

⁴⁴⁰ En este sentido véase J. LAHORE, “The protection of functional designs: the amended proposal for a European Designs Directive”, *Intellectual Property Quarterly*, 1997, núm. 1, págs. 128-133.

⁴⁴¹ Considerando 36 de la resolución de 22 de octubre de 2009 en el asunto R 690/2007-3 – *cuchillos cortadores*.

⁴⁴² Considerando 42 de la resolución de 22 de octubre de 2009 en el asunto R 690/2007-3- *cuchillos cortadores*.

La OAMI mantuvo su interpretación sobre cuándo se puede considerar que las características de un diseño comunitario están dictadas exclusivamente por su función técnica, en la resolución del asunto R-211/2008-3 de 29 de abril de 2010 donde confirmó la decisión de invalidar el diseño de un equipamiento de distribución de fluidos dado que cada detalle del diseño había sido incorporado para mejorar el rendimiento técnico del producto al que se aplicaba el diseño. Además, como en este caso ya existía una patente sobre el producto, se utilizó la descripción de esta patente para mostrar que, de hecho, las características esenciales del diseño eran adoptadas exclusivamente por su función técnica⁴⁴³. Por tanto, aunque no se utiliza la patente para denegar *a priori* la protección del diseño, sí que se utiliza su descripción para demostrar que son las mismas características para las que se ha obtenido la protección por el derecho de la patente las que constituyen los elementos esenciales del diseño y que por tanto son funcionales. Además, en esta resolución se rechazó la aplicación de la teoría de la multiplicidad de formas por considerarse que permitiría el registro de diseños funcionales y que además no sería conforme a la formulación del texto comunitario.

La doctrina ha criticado este enfoque considerando que la OAMI ha adoptado el criterio empleado por el Tribunal de Justicia para las marcas y que además ha ignorado las apreciaciones del Abogado General en el caso Philips, insistiendo, en cambio, sobre el aspecto visual y sobre consideraciones de orden estético que son totalmente contrarias al texto del Reglamento y, en particular, a lo previsto en el considerando 10 del Reglamento que prevé que para los diseños dictados por consideraciones técnicas no se deben requerir cualidades estéticas⁴⁴⁴. En cambio, se ha propuesto utilizar como prueba para demostrar si las características del diseño vienen determinadas exclusivamente por razones técnicas determinar si el diseño sirve para promocionar o facilitar la venta de un producto en un mercado, incluso en aquellos casos en que el diseño viene a cumplir una cierta función técnica⁴⁴⁵. De este modo se tendría en cuenta la naturaleza propia del diseño reconocida por la normativa comunitaria.

⁴⁴³ Considerando 41 de la resolución de la Tercera Sala de Recurso de OAMI de 29 de abril de 2010, en el asunto R-211/2008-3 Nordson Corporation c. UES AG – *equipamiento de distribución de fluidos*. En este asunto se solicitó la nulidad de un diseño comunitario sobre un equipamiento de distribución de fluidos, por considerarse que era un módulo de un sistema de aplicación de fusión en caliente, que era invisible durante el uso normal y además estaba determinado exclusivamente por su función técnica.

⁴⁴⁴ U. SUTHERSANEN, *Design Law*, 2ed., ob. cit., págs. 104-106, L. BRANCUSI, “Designs determined by the product’s technical function: arguments for an autonomous test”, *E.I.P.R.*, 2016, 38(1), pág. 25.

⁴⁴⁵ L. BRANCUSI, “Designs determined by the product’s technical function”, ob. cit., pág. 29.

También en la doctrina española ha sido criticada la manera en que la Sala de Recurso de OAMI, así como la División de anulación de OAMI, han venido aplicando los diferentes criterios desarrollados antes de la adopción de la RDC por los tribunales nacionales para apreciar si se puede denegar la protección de un diseño por considerarse que es funcional⁴⁴⁶.

Las sentencias del Tribunal General en que se han recurrido las decisiones de la Sala de Recurso de OAMI sobre la denegación o la admisión del registro de los diseños comunitarios, la funcionalidad del diseño no ha sido invocada como motivo para solicitar la denegación del registro del diseño, aunque muchos de los diseños recurridos tienen un carácter funcional importante⁴⁴⁷. Se podría de este modo concluir que, en general, la prohibición del registro de los diseños basada en su carácter funcional se aplica en muy pocos casos debido a la aplicación de la teoría de la intención del diseñador.

En cambio, tal y como veremos más adelante cuando analicemos el requisito del carácter singular del diseño, la teoría de la multiplicidad de formas tiene un papel importante en la apreciación del grado de libertad del autor. Por esta razón en la doctrina española se ha planteado la cuestión de si el hecho de establecer cuándo se trata de una función técnica o estética corresponde a los expertos del sector o bien a los usuarios informados⁴⁴⁸.

En el derecho español, como hemos mencionado al principio, la LDI emplea la misma terminología que la Directiva y el RDC para no reconocer un derecho de diseño a “*las características dictadas exclusivamente por su función técnica*”. Interpretando esta terminología, en cambio en la doctrina española se consideró que el criterio por el que la ley actual española se decanta es el de la multiplicidad de las formas⁴⁴⁹.

⁴⁴⁶ Véase en este sentido A. CASADO CERVIÑO, “Diseño, función técnica y modelos de interconexiones” en A. GARCÍA VIDAL (coord.), *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pág. 283.

⁴⁴⁷ La resolución de la Tercera Sala de Recurso de OAMI 22 de octubre de 2009 en el asunto R 690/2007-3- *cuchillos cortadores* fue contestada ante el TG, pero, por razones procesales, el recurso fue denegado y el TG no pudo pronunciarse sobre la cuestión de fondo de si el diseño que se había denegado era funcional. Véase en este sentido el Auto de 10 de mayo de 2010 en el Asunto T-98/10- Fransson Verkstäder/OHMI - Lindner Recyclingtech, no publicado.

⁴⁴⁸ A. CASADO CERVIÑO, “Diseño, función técnica y modelos de interconexiones”, ob. cit., pág. 286.

⁴⁴⁹ C. LENCE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit., pág. 35. En la opinión de la misma autora el criterio de la multiplicidad de formas era el criterio elegido también por la Directiva. Véase en este sentido C. LENCE REIJA, “El objeto protegido en la directiva sobre diseño industrial”, ob. cit., pág. 12. También se pronuncia en el sentido de que el criterio de la multiplicidad de formas se debe utilizar en este caso, pero con el de la incidencia de la variación de la forma de un objeto sobre el resultado producido por esto, J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 100.

Esta parece ser también la interpretación de algunos tribunales españoles, aunque, de hecho, no se hace una interpretación de la disposición existente en la LDI sino más bien de las normas del EPI, pero a la luz de las disposiciones de la legislación vigente⁴⁵⁰. Como hemos mencionado en el primer capítulo, bajo la EPI el problema que se planteó en la jurisprudencia fue diferenciar entre el modelo industrial y el modelo de utilidad. Por esta razón, bajo el EPI el criterio empleado para diferenciar estas dos figuras no ha sido tanto la multiplicidad de formas sino más bien el de la funcionalidad del diseño, es decir, si el diseño protege la apariencia externa del producto o solo las funciones internas técnicas del producto. Así, el hecho de que existiera una patente o un modelo de utilidad sobre el mismo producto, aunque no convertía el diseño en funcional, sí que permitía apreciar si destruía la novedad del diseño⁴⁵¹. Siguiendo la interpretación mantenida bajo el EPI, los tribunales españoles apreciaron que la diferencia entre las dos figuras jurídicas reside en que satisfacen necesidades distintas: así, mientras que el modelo de utilidad satisface necesidades técnicas, aportando una ventaja técnica, el diseño industrial trasciende el resultado utilitario, derivado del mismo, manifestándose en una creación artística o estética de una forma, sin otra utilidad directa que la ornamental⁴⁵². Como argumento de esta interpretación se ha invocado la Exposición de Motivos de la LDI que indica que el diseño se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí, o de su ornamentación, siendo el bien jurídico protegido el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial⁴⁵³. La doctrina española también ha propuesto ponderar la función estética respecto de la técnica del diseño y en el caso de que la última resulte dominante se debería aplicar la prohibición de protección como diseño⁴⁵⁴.

⁴⁵⁰ Véase, en este sentido, la SAP de Valencia de 20 de julio 2009, (AC 2009, 1893) - *plantillas*, en el asunto “Calzados Anatómicos Calana SL c. Best Partner Consulting SL”, en que se desestima el argumento de que las plantillas que se requieren proteger como diseño fueron funcionales debido “*al conocimiento desde antiguo de las plantillas anatómicas y al hecho de que en las ortopedias se encuentren desde hace muchos años zapatos denominados "anatómicos" en referencia a la corrección de defectos*”.

⁴⁵¹ Es relevante en este sentido la STS de 10 de diciembre de 1993, (RJ 1993, 9722)- *maquina recreativa*, en que no se concede el diseño sobre una máquina recreativa dado que se considera que existe una patente anterior, STS de 24 de diciembre 1983, (RJ 1983, 7002)- *juguete estuche para maquillar*, en el asunto “Les Jouets Educatifs Universels, S. A c. don Francisco B. D.”, en que se denegó el registro como modelo industrial de un juguete estuche para maquillar, dado que se consideró que anteriormente existía un modelo de utilidad que incluía en su descripción elementos que aparecen en el modelo de utilidad.

⁴⁵² SAP de A Coruña de 19 marzo de 2015, (AC 2015, 458) - *terminal de autoservicio*, en que se había solicitado la nulidad de un modelo de utilidad de una terminal de autoservicio para recarga de telefonía móvil por falta de novedad y actividad inventiva.

⁴⁵³ SAP de A Coruña de 19 marzo de 2015, (AC 2015, 458)- *terminal de autoservicio*.

⁴⁵⁴ C.LEMA DEVESA, “El diseño dictado por la función técnica”, ob. cit., pág. 379.

Aplicando este criterio, sería posible la coexistencia de la protección del diseño con la reconocida por el modelo de utilidad, siempre que cada uno cumpla la función que la ley le reconoce. Además, esta interpretación respetaría el artículo 4.4.b de la Ley 24/2015 de patentes⁴⁵⁵ que dispone que las creaciones estéticas no se consideran invenciones. Así lo han reconocido también los tribunales españoles que han aceptado la coexistencia de las dos protecciones sobre el mismo objeto, pero para características diferentes⁴⁵⁶.

2.2.3.2.1.3 La relación entre la funcionalidad en el derecho de diseño y el derecho de marcas

La aplicación del criterio de la multiplicidad de las formas ha sido también objeto de discusión en la aplicación de la funcionalidad en el derecho de marcas, que prevé una prohibición muy similar a la existente en el derecho de diseño, que establece que no se podrá proteger como marca un signo constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico⁴⁵⁷. Por esta razón, en el asunto *Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Limited*⁴⁵⁸, el Abogado General en sus conclusiones ha hecho directa referencia a la prohibición del registro de las formas funcionales como diseño y de las formas funcionales que no se pueden proteger como marcas, considerando que el nivel de funcionalidad requerido para apreciar la causa de exclusión para los diseños debe ser superior al requerido para las marcas, siendo necesario

⁴⁵⁵ La Ley 24/2015 de patentes, publicada en el BOE núm. 177 de 25 de julio 2015, fue aprobada el 24 de julio de 2015 y entró en vigor el 1 de abril de 2017. Esta ley ha derogado la Ley 11/1986, de 20 de marzo de 1986, de patentes publicada en BOE de 26 de marzo de 1986. No obstante, la nueva ley no ha modificado las disposiciones de la antigua ley sobre la patentabilidad de manera que la excepción para las creaciones artísticas que está prevista por el artículo 4.4.b de la Ley 24/2015 estaba prevista por el mismo artículo de la Ley 11/1986. Por la misma razón la interpretación que los tribunales hicieron de esta disposición se puede aplicar a la nueva ley.

⁴⁵⁶ SAP de Albacete de 18 de noviembre de 2013, (AC 2013, 2144)- *armario*, en que se ha reconocido como válido el modelo de utilidad sobre un armario y también el diseño sobre el armario. No obstante, el modelo de utilidad versaba sobre la solución técnica de la puerta del armario mientras que el diseño versaba sobre la forma del armario.

⁴⁵⁷ Artículo 7.1., letra e), ii) del Reglamento (UE) No 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

⁴⁵⁸ Asunto C-299/99 *Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Limited* que ha sido resuelto por la sentencia de 18 de junio de 2002, publicada en Recop. de Jurispr. 2002 I-05475. En este asunto la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido) planteó varias cuestiones prejudiciales al TJUE sobre la aplicación de la Directiva sobre marcas. Estas preguntas se suscitaron en el marco de un litigio entre la sociedad Philips y la sociedad Remington a raíz de una acción por violación de una marca registrada por Philips que consistía en la representación gráfica de la forma y de la configuración del plano superior de una máquina eléctrica de afeitar, compuesta por tres cabezas circulares con cuchillas rotatorias, que forman un triángulo equilátero.

en el caso del diseño que la característica que determina la funcionalidad del producto sea no solo necesaria sino indispensable para la consecución de un resultado técnico⁴⁵⁹. Conforme a la interpretación del Abogado General, un diseño funcional puede ser protegido como diseño si se puede demostrar que la misma función técnica podría ser realizada por otra forma distinta mientras que en el caso de las marcas la prohibición sobre las marcas funcionales cubría aquellas formas cuyas características esenciales cumplieran una función técnica, aplicándose esta prohibición incluso cuando existían otras formas que podrían cumplir la misma función. Esta interpretación tiene en cuenta la diferente naturaleza y función de la marca y del diseño, así como el hecho de que la marca puede gozar de una protección ilimitada en el tiempo mientras que el diseño confiere una protección limitada⁴⁶⁰. Esta interpretación ha sido ulteriormente confirmada por el Tribunal de Justicia de la UE en el caso Lego confirmando que en el derecho de marcas no se puede aplicar la teoría de la “*multiplicidad de formas*”⁴⁶¹⁴⁶².

Además, en el caso del derecho de marcas, el artículo 4.1 e) de la Directiva sobre las marcas y el artículo 7.1.e) del RMC prevén que no se podrán registrar como marcas además de las formas necesarias para obtener un resultado técnico, las formas que

⁴⁵⁹ Considerando 34 de las Conclusiones del Abogado General de 23 de enero de 2001 en el asunto C-299/99 Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Limited, presentadas y citadas también por C. LENCE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit., pág. 37.

⁴⁶⁰ C. LENCE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit., pág. 37, citando las Conclusiones del Abogado General y compartiendo esta interpretación en C. LENCE REIJA, “El objeto protegido en la directiva sobre diseño industrial”, ob. cit., pág. 13.

⁴⁶¹ Apartado 46 de la sentencia de 14 de septiembre de 2010 dictada en el asunto C-48/09P Lego Juris A/S c. OAMI, publicada en Recop. de Jurispr. 2010 I-08403. En este asunto, que se refiere al registro como marca comunitaria del bloque de juego de Lego, inicialmente la OAMI había reconocido que el signo podía ser protegido como marca comunitaria debido a que había adquirido carácter distintivo en la Unión Europea y no estaba constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico. Contra dicho registro se interpuso una reclamación de nulidad. La División de Anulación de la OAMI suspendió el procedimiento a la espera de que el Tribunal de Justicia se pronunciara en el asunto Philips sobre cuando se podía considerar que la marca estaba compuesta exclusivamente por la forma del producto necesaria para la obtención de un resultado técnico. Después de la sentencia del TJUE en el Asunto Philips, se reanudó el procedimiento y la División de Anulación de la OAMI declaró la nulidad de la marca controvertida para los «juegos de construcción» por considerar que la marca estaba compuesta exclusivamente por la forma del producto necesaria para la obtención de un resultado técnico. La compañía Lego interpuso recurso contra dicha resolución ante la Sala de Recurso de OAMI. La Gran Sala de Recurso de la OAMI desestimó dicho recurso por infundado, considerando que se cumplían en el correspondiente asunto los requisitos del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94. Contra la resolución de la Sala de Recurso el recurrente interpuso un recurso de apelación ante el TG, pero el TG desestimó las demandas. Contra esta sentencia el recurrente interpuso recurso de casación delante el TJUE.

⁴⁶² Véase en este sentido C. LEMA, “El diseño dictado por la función técnica”, ob.cit., págs. 366-368 y también A. CASADO CERVIÑO, “Diseño, función técnica y modelos de interconexiones” en *El diseño comunitario*, ob.cit, capit. IV, sección. 1.1.1.

confieren un valor sustancial a los productos⁴⁶³. En el caso de estas formas, debido a imperativos de orden público que requieren que estas formas no puedan ser monopolizadas a través del derecho de marca, el límite de la funcionalidad asegura que no se puedan monopolizar no solo formas necesarias para obtener un resultado técnico, sino tampoco formas estéticas y atractivas, trazándose los lindes entre el derecho de marcas, y el derecho de diseño y el derecho de autor⁴⁶⁴. Se trataría en este caso de la aplicación del concepto desarrollado por la jurisprudencia y doctrina norteamericana denominado funcionalidad estética⁴⁶⁵ que había sido codificado por la Ley Uniforme de Benelux en que se ha inspirado el legislador comunitario en la regulación de las formas tridimensionales como marcas⁴⁶⁶.

Aun así, la manera que en que se ha redactado esta condición de protección de las formas ha hecho que en la práctica se plantean muchas dudas sobre cuándo se puede aplicar. En la doctrina española se ha propuesto discernir entre aquellos supuestos en los que es posible el registro como marca de una forma tridimensional con atributos estéticos o creativos y aquellos otros supuestos en los que tal registro resulta prohibido, atendiendo al criterio de la autonomía en el atractivo y valoración que presenta para la demanda en el mercado. De este modo, será posible proteger como marca aquella configuración formal que, aun incorporando atributos estéticos o creativos, no determine de manera autónoma el atractivo y valor del producto para el consumidor⁴⁶⁷.

No obstante, en la práctica no es fácil determinar cuando la capacidad de atracción de un producto se puede diferenciar de su valor como elemento que ayuda a identificar la marca en el mercado ya que el aspecto estético o atractivo de un producto llega a jugar un papel

⁴⁶³ Sobre el alcance de cada una de estas prohibiciones véase M. MONTEAGUDO MONEDERO, “Los requisitos de validez de una marca tridimensional (Comentario a la Sentencia del TJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, caso “Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.”)”, *ADI*, 2002, Tomo XXIII, pág. 406.

⁴⁶⁴ Véase en este sentido las conclusiones del Abogado General de 23 de enero de 2001 en el Asunto C-299/99 Philips.

⁴⁶⁵ Véase, sobre el concepto de la funcionalidad estética en el derecho norteamericano, M^a. L. LLOBREGAT HURTADO, “La protección de las creaciones de forma”, ob. cit., págs. 595-602.

⁴⁶⁶ Véase en este sentido E. BOET SERRA, “Protección de las creaciones de forma”, ob. cit., págs. 438 y 439 y A. QUAEDVLIEG, “Shapes which give substantial value to the goods”, ob. cit., pág. 178, y, por el mismo autor, “Overlaps/relationships between copyright and other intellectual property rights”, ob. cit., pág. 508.

⁴⁶⁷ M. MONTEAGUDO MONEDERO, “Los requisitos de validez de una marca tridimensional”, ob. cit., pág. 405.

importante para el público en diferenciar los productos de un empresario de los de otro, de modo que la forma de un producto sin un valor estético difícilmente podría ser considerada que tenga carácter distintivo⁴⁶⁸.

La dificultad de esta cuestión se puede ver incluso en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre cómo se debe aplicar este requisito para poder proteger una forma tridimensional como marca. Así, en el Asunto G-Star contra Benetton, el Tribunal Supremo holandés había planteado al Tribunal de Justicia una pregunta prejudicial sobre si la forma de un producto que da un valor sustancial al producto puede, sin embargo, constituir una marca con arreglo al artículo 3, apartado 3, de esta Directiva cuando, antes de la solicitud de registro, había adquirido una fuerza atractiva por el hecho de su notoriedad como signo distintivo, a raíz de campañas publicitarias que pongan de manifiesto las características concretas del producto. El TJUE no aclaró si una forma que inicialmente no daba valor sustancial al producto, pero que había adquirido notoriedad y se había convertido en atractiva para el público debido a campañas publicitarias podría ser considerada como forma que dé valor sustancial al producto⁴⁶⁹. Solo confirmó que la condición de que la marca no fuera constituida exclusivamente por una forma que da un valor sustancial al producto no puede ser superada con el uso que se ha hecho de la misma,

⁴⁶⁸ Véase, en este sentido, A. QUAEDVLIEG, "Shapes which give substantial value to the goods", ob. cit., pág. 197, A. OHLY, "Areas of Overlap Between Trade Mark Rights, Copyright and Design Rights in German Law. Report Prepared on Behalf of the German Association for the Protection of Intellectual Property (GRUR)", *GRUR Int.*, 2007, núm. 8-9, pág. 710.

⁴⁶⁹ Véase A. QUAEDVLIEG, "Shapes which give substantial value to the goods", ob. cit., págs. 198-201 en que el autor analiza el caso que ha llevado al Tribunal Supremo holandés a plantear la cuestión prejudicial al TJUE y como ha sido resuelto el caso poniendo de relieve las limitaciones de la sentencia del TJUE que han llevado al Tribunal Supremo holandés a plantear una nueva cuestión sobre la interpretación de la noción del valor sustancial de una forma.

ya que para este tipo de marcas la disposición sobre la distintividad adquirida con el uso no se puede aplicar⁴⁷⁰.

En cambio, el Tribunal General en la sentencia de 6 de octubre de 2011 dictada en el Asunto *Bang & Olufsen A/S contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)* dijo que esta condición tiene la misma finalidad que las otras condiciones previstas para los signos constituidos por formas de los productos que consiste en evitar que se confiera un monopolio sobre tales formas⁴⁷¹. En cuanto a la manera en que esta condición debe interpretarse, aunque el Tribunal General no formuló un criterio general de interpretación, refiriéndose a las circunstancias del caso, el Tribunal apreció que era evidente de las pruebas aportadas que el diseño del producto, que consistía en la forma de un altavoz, representaba un elemento muy importante en la elección del consumidor y en su estrategia de marca, haciendo que el producto de que se trataba fuera más atractivo y que aumentara su valor, aunque éste tomara igualmente en consideración otras características del referido producto. Por esta razón el Tribunal concluyó que

⁴⁷⁰ Véase, en este sentido, los apartados 23 y 24 de la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 20 de septiembre de 2007 en el Asunto C-371/06 *Benetton Group SpA contra G-Star International BV*, publicada en Recopilación de la Jurisprudencia 2007 I-07709. En este asunto el Tribunal Supremo holandés había planteado varias cuestiones prejudiciales al TJUE sobre la aplicación de la Directiva sobre marcas que habían surgido en el marco de un litigio entre las empresas G-Star y Benetton sobre la vulneración de los derechos de marca de la compañía G-Star vinculados a su pantalón de modelo Elwood al haber fabricado y comercializado la compañía Benetton, en el transcurso del verano de 1999, un pantalón que constaba en particular de una rodillera oval y de dos pespuntos que discurrían en diagonal desde la altura de las caderas hasta la entrepierna. Benetton se opuso a la citada demanda y solicitó mediante reconvencción la anulación de las marcas registradas sobre la base del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Uniforme de Benelux sobre las marcas, por cuanto las formas de que se trata determinaban en gran medida el valor comercial de los productos por su belleza u originalidad. El órgano jurisdiccional de primera instancia desestimó las pretensiones de G-Star fundadas en la violación de sus derechos de marca, así como la demanda reconvenccional de Benetton. En cambio, el tribunal de apelación estimó la apelación de G-Star y desestimó la pretensión de anulación de Benetton por considerar que el pantalón Elwood tuvo un gran éxito comercial, que G-Star había llevado a cabo varias campañas de publicidad intensivas para dar a dicho pantalón, dotado de unas características específicas, la notoriedad de un producto G-Star y que, como consecuencia, la reputación del pantalón Elwood se explicaba, en gran parte, no por el atractivo estético de la forma, sino por la fuerza atractiva de la notoriedad de la marca. Contra dicha sentencia interpuso recurso de casación la compañía Benetton.

⁴⁷¹ Apartado 66 de la sentencia de 6 de octubre de 2011 dictada en el Asunto T-508/08 *Bang & Olufsen A/S contra OAMI-altavoz*, publicada en Recop. de Jurispr. 2011 II-06975, en adelante, el Asunto T-508/08 *Bang & Olufsen*. En este asunto la compañía Bang & Olufsen había solicitado el registro como marca comunitaria de un altavoz. El registro fue denegado por la OAMI por considerar que la marca solicitada carecía de carácter distintivo y que no había adquirido carácter distintivo alguno como consecuencia del uso, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 sobre marca comunitaria. La demandante interpuso recurso, pero la Primera Sala de Recurso lo desestimó confirmando la interpretación del examinador de que la marca carecía de carácter distintivo intrínseco. La Sala de Recurso declaró que, aunque la forma del producto en que consistía la marca solicitada y que se inspiraba esencialmente en consideraciones estéticas, revelara características poco habituales, la demandante no había demostrado que era distintiva y que, por lo tanto, cumplía la función de una marca en la mente de los consumidores a los que iban dirigidos los productos. Contra dicha resolución, la demandante interpuso recurso delante el TG.

independientemente de las demás características del producto de que se trataba, la forma para la que se solicitaba el registro afectaba al valor intrínseco de dicho producto y por tanto el motivo de denegación del registro previsto por el artículo 7.1.e) (iii) del Reglamento sobre la marca comunitaria se debía aplicar⁴⁷².

Esta circunstancia puede ser un importante impedimento para la acumulación de la protección conferida por el derecho de diseño y el derecho de marca dado que –tal y como se ha dicho en la doctrina–, penaliza en particular los signos que son más atractivos⁴⁷³. Aunque tal como dijo el Tribunal General esta condición tiene como finalidad impedir que formas estéticas que pueden beneficiarse de la protección del diseño puedan ser monopolizadas por el derecho de marcas, por otro lado, representa una penalización para los propietarios de estos signos que debido a la reputación que han adquirido en el mercado llegan a distinguir sus productos de los de otros empresarios. Por esta razón, en la doctrina española se ha propuesto excluir de esta prohibición aquellos signos constituidos por la forma de un producto cuando el atractivo de la forma deriva de la reputación del signo y además la exclusividad de la forma no limita significativamente la competencia sobre el producto, ya que existen suficientes alternativas en el mercado⁴⁷⁴. Se trataría de aplicar el criterio de la multiplicidad de las formas, pero esta vez para apreciar la funcionalidad estética de las formas.

En el Estudio sobre el funcionamiento del sistema europeo de marcas elaborado por el Instituto Max Planck para la Comisión se ha propuesto eliminar este motivo de denegación del registro debido a que la apreciación si una forma da un valor sustancial al producto depende de la apreciación de los consumidores, que puede variar en el tiempo, implicando por tanto valoraciones subjetivas. Además, se considera que la finalidad de esta condición puede ser mejor alcanzada por la condición que requiere que el signo tenga carácter distintivo, ya que mientras que el producto se adquiere debido a su aspecto

⁴⁷² Apartados 74-76 de la sentencia de 6 de octubre de 2011 en el Asunto T-508/08 Bang & Olufsen.

⁴⁷³ Véase en este sentido C. FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tratado de Derecho de Marcas*, 2ed., Madrid, 2004, pág. 228.

⁴⁷⁴ Véase en este sentido E. BOET SERRA, “Protección de las creaciones de forma”, ob. cit., pág. 440, citando en este sentido la jurisprudencia de Benelux sobre la interpretación de esta prohibición.

exterior sin que se haya convertido en indicación del origen comercial del producto, la forma no será protegida como marca por no tener carácter distintivo⁴⁷⁵.

El Tribunal de Justicia de la UE ha clarificado cuándo se puede considerar que una forma confiere valor sustancial al producto, pero cambiando la interpretación tradicional que la jurisprudencia y la doctrina había hecho de esta causa de denegación del registro. Así, en la sentencia de 18 de septiembre de 2014 dictada en el Asunto Hauck GmbH & Co. KG contra Stokke A/S y otros⁴⁷⁶ el Tribunal de Justicia dijo que *“el concepto de «forma que da un valor sustancial al producto» no puede limitarse únicamente a la forma de productos que tengan exclusivamente un valor artístico u ornamental, con el riesgo de no englobar los productos que, además de un elemento estético importante, tengan características funcionales esenciales. En este último caso, el derecho conferido por la marca a su titular otorgaría un monopolio sobre las características esenciales de los productos, lo que impediría que dicha causa de denegación cumpliera plenamente su objetivo”*⁴⁷⁷.

⁴⁷⁵ *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, presented by Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, 15.02.2001 consultado desde http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, pág. 73, citado también por E. BOET SERRA, “Protección de las creaciones de forma”, ob. cit., pág. 440.

⁴⁷⁶ Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de septiembre de 2014 dictada en el Asunto C-205/13 Hauck GmbH & Co. KG contra Stokke A/S y otros, no publicada en Recop. de Jurispr. - *silla para niños ajustable*, citada en adelante como Asunto C-205/13 Hauck. En este asunto el Tribunal supremo holandés había planteado varias cuestiones prejudiciales al TJUE sobre la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo en materia de marcas. La compañía Stokke había registrado en la Oficina Benelux una marca tridimensional que tiene el aspecto de la silla para niños «Tripp Trapp». Además, se le había reconocido protección por el derecho de autor para la silla en Alemania en el marco de un litigio que la compañía había seguido contra la compañía Hauck por considerar que las sillas que esta compañía fabricaba y comercializaba infringían sus derechos de autor sobre la silla. Basándose en sus derechos de marca y de autor, la compañía Stokke interpuso contra la compañía Hauck una demanda por violación del derecho de autor y el derecho de marca en los Países Bajos. Pero en el escrito de contestación Hauck formuló una demanda reconventional de anulación de la marca Benelux Tripp Trapp, demanda que fue estimada por el tribunal holandés de primera instancia. Hauck interpuso un recurso de apelación contra dicha resolución. En su sentencia, el tribunal de apelación consideró que la silla «Tripp Trapp» era objeto de protección en méritos del derecho de autor y que el alcance de esa protección afectaba a las sillas de Hauck, pero también consideró que el aspecto atractivo de la silla «Tripp Trapp» daba un valor sustancial al producto de que se trataba y que su forma venía impuesta por la naturaleza del propio producto, es decir, una silla para niños segura, cómoda y de calidad. Así, el tribunal de apelación consideró que la marca controvertida era un signo exclusivamente constituido por una forma que responde a las causas de denegación o de nulidad previstas en el artículo 3, apartado 1, letra e), guiones primero y tercero, de la Directiva sobre marcas y, por tanto, consideró que el tribunal de primera instancia había anulado acertadamente la referida marca tridimensional. Contra dicha sentencia interpuso recurso de casación la compañía Stokke.

⁴⁷⁷ Apartado 32 de la sentencia de 18 de septiembre de 2014 dictada en el Asunto C-205/13 Hauck.

En este caso el Tribunal de Justicia de la UE tenía que resolver varias cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo holandés entre las cuales una era sobre la aplicación de la tercera causa de denegación del registro de las marcas constituidas por formas tridimensionales previstas por el artículo 3.1.e (actualmente artículo 4.1.e) de la DM. El litigio nacional trataba sobre el registro como marca de la forma de una silla de niños, muy conocida por su atractivo, pero también por sus calidades funcionales que le permitían adaptarse a las diferentes edades de los niños, además ser muy cómoda y segura⁴⁷⁸. Quizá por esta razón el Tribunal de Justicia interpretó el requisito de que la forma afecte al valor sustancial del producto como refiriéndose no solo a características de orden estético u atractivo sino a cualquier otro atributo que pudiera conferir un valor importante al producto como su comodidad, su calidad o su carácter ergonómico. El TJUE justificó esta interpretación amplia del concepto de “*valor sustancial*” por la necesidad de evitar que el derecho exclusivo y permanente que confiere la marca pueda servir para instaurar un monopolio sobre las características esenciales de los productos⁴⁷⁹.

En cuanto a la modalidad de identificar aquellas características del producto que puedan ser consideradas como esenciales y el papel que la percepción del consumidor puede jugar en identificar estas características esenciales, el Tribunal de Justicia decidió acoger la interpretación del Abogado General Szpunar defendida en sus conclusiones de 14 de mayo de 2014⁴⁸⁰. Así, el Tribunal de Justicia de la UE dijo que la percepción del consumidor medio no era un elemento esencial para determinar si las calidades del producto eran esenciales, aunque podía constituir un elemento útil a la hora de identificar las características esenciales del signo⁴⁸¹. En cambio, el Tribunal de Justicia consideró que otros elementos se debían tener en cuenta, como la naturaleza de la concreta clase de productos, el valor artístico de la forma de que se trate, la especificidad de esta forma en relación con otras formas generalmente existentes en el mercado pertinente, la diferencia notable de precios en relación con productos similares o la preparación de una estrategia de promoción que haga resaltar principalmente las características estéticas del correspondiente producto⁴⁸².

⁴⁷⁸ Inicialmente vendida bajo la marca verbal “*Tripp Trapp*”.

⁴⁷⁹ Apartados 31 y 32 de la sentencia de 18 de septiembre de 2014 dictada en el Asunto C-205/13 Hauck.

⁴⁸⁰ Conclusiones del Abogado General M. SZPUNAR en el Asunto C-205/13 Hauck presentadas el 14 de mayo 2014, apartados 87-92.

⁴⁸¹ Apartado 34 de la sentencia de 18 de septiembre de 2014 dictada en el Asunto C-205/13 Hauck.

⁴⁸² Apartado 35 de la sentencia de 18 de septiembre de 2014 dictada en el Asunto C-205/13 Hauck.

De este modo, a diferencia de la interpretación del Abogado General que había considerado que el artículo 3.1.e, tercer guion (actualmente artículo 4.1e.) de la DM se refiere a las formas cuyas características estéticas constituyen uno de los principales elementos que determinan el valor de mercado del producto y que supone una de las razones principales por las cuales el consumidor opta por comprar ese producto⁴⁸³, el Tribunal de Justicia de la UE optó por una interpretación amplia del concepto de valor sustancial y dijo que la causa de denegación del registro podría aplicarse a un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto que tenga varias características que puedan conferirle diferentes valores sustanciales⁴⁸⁴.

Con esta interpretación del requisito del valor sustancial se puede considerar que este tercer requisito de protección de las formas tridimensionales ya no actúa para delimitar la protección del diseño respecto de la protección del derecho de marcas, sino más bien como freno a la monopolización a través del derecho de marca de formas que pueden llegar a dar valor sustancial a los productos, sea este valor estético, artístico o incluso comercial. En cuanto a la existencia de formas alternativas, este puede ser uno de los factores al decidir si la forma confiere o no valor sustancial al producto, pero en principio no será el único factor que los tribunales tendrán en cuenta para determinar si una forma da valor sustancial al producto. De la misma manera, se puede decir que el hecho de que el diseño ha sido protegido por el derecho de diseño representa uno de los elementos que pueden ser considerados para determinar si la forma da valor al producto, pero solo si las características estéticas del producto lo han convertido en objeto principal de una estrategia de promoción. Por otro lado, se puede interpretar que, de hecho, los elementos enumerados por el Tribunal de Justicia son solamente ejemplificativos y otras características que pueden dar valor sustancial al producto también pueden ser tomadas en consideración para apreciar si la forma da valor sustancial al producto. En cualquier caso, no podrá ser solamente el hecho de que el signo haya sido antes registrado como diseño.

En la doctrina se ha apreciado que la ausencia de la mención de la protección por el derecho de diseño entre los factores para tener en cuenta para apreciar el valor sustancial contrasta con la mención del valor artístico lleva a interpretar que de hecho el Tribunal

⁴⁸³ Apartado 94 de la Conclusiones del Abogado General SZPUNAR en el Asunto C-205/13 Hauck.

⁴⁸⁴ Apartado 36 de la sentencia de 18 de septiembre de 2014 dictada en el Asunto C-205/13 Hauck.

de Justicia ha apreciado que solo diseños con un valor artístico especial pueden ser considerados como dando valor sustancial al producto⁴⁸⁵. En cambio, de la interpretación del Tribunal de Justicia resulta que la apreciación del valor sustancial será más bien un análisis fáctico, que tendrá en cuenta varios factores para poder determinar si la forma del producto tiene las características que podrían ser interpretadas como conferir al producto varios valores sustanciales⁴⁸⁶.

Además, la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el Asunto Hauck clarificó también las condiciones en que se aplicaba el requisito de protección que se refiere a las marcas constituidas exclusivamente por formas impuestas por la naturaleza misma del producto. Esta causa de denegación del registro como marca había sido interpretada siempre en el sentido de denegar el registro de formas de productos indisolublemente vinculadas a la naturaleza de los productos de que se tratase, limitando el ámbito de aplicación de la causa de denegación a los productos naturales, siendo los ejemplos típicos la protección de la forma de una banana para bananas o la forma esférica para balones⁴⁸⁷. No obstante, en la sentencia Hauck la cuestión prejudicial planteada cuestionaba la posibilidad de interpretar este requisito de protección en el sentido de que una forma pudiera ser considerada como impuesta por la naturaleza misma del producto cuando es una forma indispensable para la función del producto o tiene una o varias características de uso esenciales que el consumidor puede buscar en los productos de la competencia. El Tribunal interpretó que la justificación de las tres causas de denegación previstas por el artículo 3.1. e) de la Directiva sobre marcas (actualmente el artículo 4.1.e) de la versión refundida de la Directiva sobre marcas) para prohibir el registro como marcas de formas tridimensionales es la misma: evitar que la protección del derecho de marcas llegue a

⁴⁸⁵ Véase en este sentido A. KUR, “Too common, too splendid, or ‘just right’?”, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper*, 2014, núm. 14-17, pág. 24.

⁴⁸⁶ Este carácter fáctico del análisis necesario para apreciar la existencia de este requisito de protección ha sido contestado por la doctrina por considerar que pone a los jueces y a los examinadores en una posición muy incómoda de tener que juzgar las calidades del diseño y castigando aquellos diseños que se distinguen por sus cualidades artísticas. Además, como los diseños podrán en estos casos beneficiarse de la protección por el derecho de autor, al final el resultado de esta excepción no llega a alcanzar el resultado deseado ya que el diseño en cualquier caso podrá beneficiarse de un plazo más amplio de protección. Véase en este sentido A. KUR, “Too common, too splendid, or ‘just right’?”, *ob. cit.*, pág. 24. No obstante, teniendo en cuenta que la función del derecho de marca no es de recompensar el esfuerzo creativo sino de asegurar que el signo pueda distinguir los productos o servicios de un empresario de los de otros manteniendo las condiciones de competencia en el mercado pertinente, la excepción de la protección de las formas que dan un valor sustancial al producto encuentra perfectamente su justificación.

⁴⁸⁷ Véase en este sentido A. KUR, “Too common, too splendid, or ‘just right’?”, *ob. cit.*, pág. 14.

conferir a su titular un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto que el consumidor pueda buscar en los productos de los competidores⁴⁸⁸. Teniendo en cuenta esta finalidad de la causa de denegación prevista por el primer guión del artículo 3.1.e de la Directiva, el Tribunal dijo que no se podía aceptar la interpretación restrictiva de esta causa de prohibición que se había hecho hasta ahora, ya que de otra manera no se cumpliría la finalidad de esta causa de denegación del registro. Por esta razón se ha interpretado que el concepto de “*forma impuesta por la naturaleza del propio producto*” se debe interpretar en el sentido de denegarse el registro también a formas cuyas características esenciales son inherentes a la función o las funciones genéricas del producto⁴⁸⁹.

Aunque la intención del Tribunal de Justicia de la UE ha sido la de extender el alcance de esta causa de denegación para evitar que el derecho de marcas se convierta en un instrumento de monopolización de las formas tridimensionales, los criterios proporcionados para establecer cuando una forma puede caer bajo la incidencia de cada una de las causas de denegación no son fácilmente convertibles en pautas que pueden ser seguidas por los tribunales nacionales y las oficinas de registro para decidir cuándo y cómo se deben aplicar cada una de las causas de denegación⁴⁹⁰. Así, si antes de esta sentencia se consideraba que existía una distinción clara entre las tres causas de denegación del registro como marcas de las formas tridimensionales, con los nuevos criterios desarrollados por el tribunal comunitario para apreciar la existencia de la primera y tercera causa de denegación del registro los límites de demarcación entre estas dos causas y la segunda son muy permeables. De este modo las formas cuyas características esenciales son inherentes a la función del producto pueden ser también formas del producto necesarias para obtener un resultado técnico cuando la función del producto es también técnica.

El Tribunal de Justicia de la UE interpretó la segunda cláusula de aplicación a las formas de los productos que exclusivamente incorporan una solución técnica y cuyo registro como marca impediría el uso de esta solución técnica por otras empresas⁴⁹¹. Un argumento podría ser que el principal elemento de diferenciación entre la segunda causa

⁴⁸⁸ Apartado 18 de la sentencia de 18 de septiembre de 2014 dictada en el Asunto C-205/13 Hauck.

⁴⁸⁹ Apartado 25 de la sentencia de 18 de septiembre de 2014 dictada en el Asunto C-205/13 Hauck.

⁴⁹⁰ A. KUR, “Too common, too splendid, or ‘just right’?”, ob. cit., pág. 16.

⁴⁹¹ Apartado 48 de la sentencia de 18 de junio 2002 dictada en el Asunto C-299/99 Philips c. Remington.

de denegación y las otras dos es que en el caso de la segunda causa el Tribunal de Justicia ha reconocido que la existencia de otras formas que pueden cumplir la misma función técnica no puede representar un factor para tener en cuenta para evitar la aplicación de esta causa de denegación del registro como marca de la forma⁴⁹². No existe una condición similar para las otras dos condiciones de registro. Se puede explicar esta condición para las formas que cumplen una función técnica por el hecho de que, en estos casos, habitualmente los titulares de estas formas han disfrutado de un monopolio a través del derecho de patente y, de esta manera, no se desea la prolongación de este monopolio de las soluciones técnicas por un periodo indefinido de tiempo.

Además de las formas tridimensionales, existen también otros diseños que podrían ser protegidos como marcas como es, por ejemplo, el caso de los dibujos y modelos bidimensionales que pueden tener un valor estético sustancial. Para todos estos no se aplican la doctrina de la funcionalidad. Por tanto, si cumplen la condición del carácter distintivo ellos podrían ser protegidos como marcas. Si la justificación de este requisito se encuentra en impedir la monopolización de formas estéticas atractivas y mantener la libre competencia evitando que el derecho de marcas se convirtiera en un instrumento de prolongar de manera indefinida la protección de diseños que tienen un valor estético importante, esta prohibición debería aplicarse también a los signos bidimensionales y no solo a las formas tridimensionales⁴⁹³.

2.2.3.2.1.4 La funcionalidad y su relevancia para la exclusión de las interconexiones

Otra exclusión de la protección del diseño prevista por el Artículo 7.2 de la DD se refiere a *“las características de apariencia del producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas para permitir que el producto al que se*

⁴⁹² Véase en este sentido el apartado 78 de la sentencia de 18 de junio 2002 dictada en el Asunto C-299/99 Philips c. Remington, y, especialmente, los apartados 56 y 57 de la sentencia de 14 septiembre 2010, dictada en el Asunto C-48/09P Lego Juris c. OAMI.

⁴⁹³ También se pronuncian en este sentido, E. DERCLAYE, M. LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps. A European Perspective*, Hart Publishing, Oxford, 2011, pág. 71, y otros autores que asimismo consideran que el requisito del valor sustancial se debería aplicar a los diseños bidimensionales U. SUTHERSANEN, “The European Court of Justice in Philips v. Remington: Trade Marks and Market Freedom”, *Intellectual Property Quarterly*, 2003, vol. 7, pág. 267, y A. QUAEDLIEG, “Concurrence and Convergence in Industrial Design: Three Dimensional Shapes Excluded by Trade Mark Law”, ob. cit., pág. 29.

aplique o se incorpore el diseño pueda ser conectado mecánicamente a un producto colocado en el interior o al alrededor de un producto o adosado a otro producto, de manera que cada uno de ellos puedan desempeñar su función". Esta exclusión aparece en términos casi idénticos en el Artículo 8.2 RDC que prevé *"No podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas a fin de que el producto en el que el dibujo o modelo se incorpore o al que se aplique pueda ser conectado mecánicamente a un producto colocado en el interior o alrededor de un producto o adosado a otro producto, de manera que cada uno de ellos pueda desempeñar su función"*. Asimismo, el artículo 11.2 de la LDI dispone *"El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas para permitir que el producto al que se aplique o incorpore el diseño pueda ser conectado mecánicamente a otro producto, adosado, o puesto en su interior o en torno al mismo, al objeto de que cada uno de ellos pueda cumplir su función"*. Se trata de hecho de los diseños que se conocen en inglés con el nombre de *"must fit"*.

En realidad, las razones por las que se introdujo esta prohibición retornan también a la aplicación de la funcionalidad y los criterios con los que ha sido aplicada en el derecho inglés. Así, la jurisprudencia inglesa había demostrado que la prohibición de registro de las formas funcionales aplicada en función del criterio de la multiplicidad de formas no ofrecía una solución eficaz para prohibir el registro como diseño de las interconexiones⁴⁹⁴. Por esta razón se introdujo en la ley inglesa una excepción que expresamente excluía la protección para este tipo de diseños con el fin de asegurar la interoperabilidad de aquellas piezas que, por sus dimensiones y formas exactas tienen que reproducirse exactamente, aunque en el caso del derecho inglés se aplicaba solo para los diseños no registrados⁴⁹⁵. Estos diseños, denominados *"must fit"*, se diferenciaban de los diseños *"must match"* que se podían proteger como diseños, pero con una excepción relativa a su utilización para la reparación de los productos complejos.

⁴⁹⁴ Sobre los orígenes de la excepción en el derecho inglés véase U. SUTHERSANEN, *Design Law in Europe*, Sweet & Maxwell, London, 2000, sección 16 D.

⁴⁹⁵ Véase L. BENTLY, A. COULTHARD, "From the Commonplace to the Interface: Five cases on unregistered design right", ob. cit., págs. 403-405. En la doctrina española C. LENCE REIJA, "El objeto protegido en la directiva sobre diseño industrial" ob. cit., pág. 14.

La Comisión en el Libro Verde mencionó que las mismas razones que habían motivado al legislador inglés a introducir esta excepción habían estado también detrás de la propuesta comunitaria, que no eran otras que las de evitar la creación de monopolios sobre los productos a los que se puede incorporar el diseño⁴⁹⁶. Como hemos visto antes, esta había sido también la justificación para la introducción de la prohibición de los diseños funcionales, razón por la cual en la doctrina surgió una disputa sobre si era necesario introducir una excepción especial para las interconexiones, o éstas estaban ya incluidas en la excepción general sobre los diseños funcionales⁴⁹⁷.

Sin embargo, la razón había sido también el hecho de que la DD permitía expresamente el registro de las piezas de los componentes complejos y por tanto de los diseños “*must match*”, de manera que se evitara cualquier interpretación que permitiera la protección de las interconexiones como diseños de componentes complejos y que éstos se beneficiaran de la protección conferida por el derecho del diseño⁴⁹⁸.

Además, tal y como se decía en la Memoria Aclaratoria de la Propuesta de Directiva, la finalidad de esta disposición era mejorar la interoperabilidad de los productos fabricados por diferentes productores y prevenir la creación de mercados cautivos por parte de los titulares de estos diseños, a través de la monopolización de las dimensiones y formas de las interconexiones⁴⁹⁹. Considerando que se trataba más bien de un problema de competencia que de uno de propiedad industrial, la doctrina ha cuestionado si de verdad estaba justificaba tal excepción⁵⁰⁰. Así, se ha apreciado que en aquellos casos en los que las interconexiones deben ser reproducidas en sus formas y dimensiones exactas, deben convertirse en estándares industriales y, en consecuencia, dejan de gozar de protección por la propiedad industrial. No obstante, en aquellos casos en los que el diseño de las interconexiones cumple los requisitos de novedad y singularidad además de carencia de

⁴⁹⁶ Apartado 5.4.10 del Libro Verde, ob. cit., pág. 64.

⁴⁹⁷ Para una sucinta presentación de los argumentos defendidos por cada parte W. CORNISH, “Design again”, ob. cit., pág. 3 y F. K. BEIER, “Protección for spare parts in the proposal for a European Design Law”, ob. cit., pág. 25.

⁴⁹⁸ Así resulta del Libro Verde en que se dice expresamente que “*habida cuenta de las generosas posibilidades sugeridas para la protección de los diseños, de la que únicamente quedan excluidos aquellos que no tienen carácter distintivo, se propone que debería excluirse de la protección las características específicas de los diseños que tienen relación con los “interfaces” hasta el punto necesario para permitir el “interfaz” de diferentes fabricaciones*”. Apartado 5.4.10.3 del Libro Verde, ob. cit., pág. 65.

⁴⁹⁹ Véase en este sentido también C. LEMA, “El diseño dictado por la función técnica”, ob. cit., pág. 376.

⁵⁰⁰ J. PHILIPS “Commentary”, ob. cit., pág. 88.

funcionalidad, la denegación de protección no se puede justificar simplemente porque represente el diseño de un componente de un producto complejo que se conecta mecánicamente⁵⁰¹. Asimismo, en el caso de un producto que incorpora características impuestas necesariamente para actuar de interconexión junto con otras características ajenas a esa función, las últimas pueden beneficiarse de la protección conferida por el diseño⁵⁰².

Un argumento a favor de esta interpretación de la doctrina lo aporta el legislador comunitario, quien ha previsto expresamente una excepción a la propia excepción para las interconexiones de los productos modulares, permitiéndose su protección como diseños. La Comisión justificó esta excepción en el hecho de que las interconexiones de los productos modulares pueden constituir un elemento innovador con un valor de mercado importante que necesita, por tanto, beneficiarse de la protección conferida por el diseño⁵⁰³. No obstante, el texto comunitario no ofrece una definición de lo que se puede considerar un producto modular. Sin embargo, la doctrina inglesa y francesa parece unánime en considerar esta excepción como referida a las piezas de Lego⁵⁰⁴. La doctrina inglesa criticó su introducción y dijo que solamente era el resultado de la presión ejercida por el gobierno danés para mantener protegidas las principales características de los ladrillos de juguete de Lego⁵⁰⁵.

Aunque esta excepción tiene su origen en el derecho inglés, su contenido ha causado muchas interpretaciones por parte de la doctrina y la jurisprudencia inglesa. Así se ha planteado la cuestión de si esta excepción se puede aplicar cuando es una parte del cuerpo humano a la que se le coloca un producto como ocurre, por ejemplo, con las lentes de contacto que se aplican directamente sobre la córnea del ojo humano⁵⁰⁶. Aunque en algún

⁵⁰¹ A. HORTON, “European design law and the spare parts dilemma”, ob. cit., pág. 54.

⁵⁰² Esta ha sido la solución reconocida por el Juzgado de lo Mercantil no. 1 de Alicante que actuó como Juzgado de Marca Comunitaria y Dibujos y Modelos Comunitarios en España en la sentencia de 5 de abril de 2012, AC 2013, 1374, citada también por C. LEMA, “El diseño dictado por la función técnica”, ob. cit., págs. 377 y 378.

⁵⁰³ Considerando 15 de la Directiva sobre la protección del diseño citado también por J. M. OTERO LASTRES, “En torno a la directiva 98/71/CE”, ob. cit., pág. 8.

⁵⁰⁴ Véase, en este sentido, U. SUTHERSANEN, *Design Law*, 2ed., ob. cit. pág. 110, y también A. CHAVANNE, J. J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, ob. cit., sección 1181, pág. 662.

⁵⁰⁵ L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, ob. cit., pág. 637.

⁵⁰⁶ Véase, por ejemplo, la sentencia dictada en el asunto “Ocular Sciences Ltd. c. Aspect Vision Care Ltd.”, comentada por J. RADCLIFFE, N. CADDICK, “Abbreviating the scope of design right”, ob. cit., pág. 535, y también por L. BENTLY, A. COULTHARD, “From the Commonplace to the Interface: Five cases on unregistered design right”, ob. cit., pág. 401.

caso se ha considerado que el ojo humano puede tener la consideración de “*producto*” en un sentido general, la doctrina inglesa ha considerado que esta interpretación va demasiado lejos ya que la excepción para las interconexiones o “*must fit*” se introdujo para regular el régimen de las piezas de recambio y por tanto tiene que aplicarse a “*artículos que son aptos de ser fabricados*”⁵⁰⁷.

Otra cuestión que se ha planteado en la jurisprudencia inglesa, pero también en la francesa, ha sido en qué medida se puede considerar que un producto está “*mecánicamente conectado a otro*” y cae bajo la esfera de aplicación de esta excepción⁵⁰⁸. Así, la jurisprudencia francesa ha considerado que, puesto que se trata de una excepción, se debe aplicar de manera restrictiva y por tanto que las piezas de la carrocería de un automóvil quedarían fuera de su campo de aplicación⁵⁰⁹. No obstante, la doctrina inglesa apuntó que no está del todo claro si se puede considerar como conectada mecánicamente una pantalla de lámpara de la propia lámpara o un filtro de café de la misma máquina de café, o una vela de su candelabro. De la misma manera, se plantearía la duda de si las instalaciones eléctricas se pueden considerar como conectadas mecánicamente⁵¹⁰.

Relacionada con esta cuestión de las interconexiones mecánicas, se ha planteado otra, a saber: si la excepción se puede aplicar cuando las características de los productos a reproducir de manera exacta en su forma y dimensiones desempeñan funciones diferentes. Esta cuestión ha encontrado respuestas distintas por parte de los tribunales ingleses⁵¹¹. Así, en el caso antes mencionado sobre el diseño de las lentes de contacto, la jurisprudencia inglesa ha considerado primero las funciones de los dos productos que están interconectados, respectivamente de las lentes y del ojo humano, e interpretando estas funciones de una manera general, ha apreciado que la parte posterior del radio central de la lentilla de contacto representa una interconexión que no se puede proteger como diseño ya que su función es permitir a la lentilla de contacto acoplarse al globo

⁵⁰⁷ L. BENTLY, A. COULTHARD, “From the Commonplace to the Interface: Five cases on unregistered design right”, ob. cit., pág. 403.

⁵⁰⁸ L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, ob. cit., págs. 693 y 694 y A. CHAVANNE, J. J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, ob. cit., pág. 662.

⁵⁰⁹ Véase, en este sentido, A. CHAVANNE, J. J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, ob. cit., sección 1181, pág. 662.

⁵¹⁰ L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, ob. cit., págs. 693 y 694.

⁵¹¹ Véase en este sentido U. SUTHERSANEN, *Design Law in Europe*, ob. cit., capítulo 16, y también L. BENTLY, A. COULTHARD, “From the Commonplace to the Interface: Five cases on unregistered design right”, ob. cit., pág. 404.

ocular y cumplir su función correctora de la vista, para lo cual debe tener las medidas deseadas y estar correctamente centrada sobre la pupila⁵¹². También ha excluido como interconexiones el diámetro y la forma del borde de las lentes. Partiendo de esta interpretación sobre cómo aplicar la excepción, la doctrina inglesa ha propuesto identificar primero cuáles son las funciones de los diferentes productos y después ver si las interconexiones son las que cumplen alguna de estas funciones, en cuyo caso no podrían ser protegidas como diseño⁵¹³. Esta interpretación ha sido también acogida por la OAMI, cuya División de Anulación ha considerado que, aunque el diseño registrado pueda ser conectado a otros productos de diferentes maneras, las características que permiten su conexión no se pueden proteger como diseño, ya que los productos siempre se deben reproducir en su dimensiones y forma exacta para permitir su conexión a otro producto⁵¹⁴.

2.3 Requisitos sustantivos para la protección del diseño: un enfoque propio del diseño

Además de la manera en que se define el concepto de diseño, los requisitos sustantivos de protección impuestos para reconocer cuando un diseño se puede proteger determinan la naturaleza jurídica de esta figura. Así, la elección de uno u otro requisito puede suponer un acercamiento del diseño al derecho de autor o al derecho de marca o al de patente⁵¹⁵. Por esta razón, tal y como se expuso en el Libro Verde⁵¹⁶ -y se subrayó también por la doctrina española-, la determinación de los requisitos sustantivos para la protección del diseño fue una de las cuestiones más complicadas de la regulación del diseño a nivel comunitario⁵¹⁷. Y esto aún más debido a las disparidades de las legislaciones que hacían muy difícil poder proponer unos requisitos únicos que fueron aceptables para todos los

⁵¹²J. RADCLIFFE, N. CADDICK, “Abbreviating the scope of design right”, ob. cit., pág. 535.

⁵¹³ U. SUTHERSANEN, *Design Law*, 2ed., ob. cit., pág. 109.

⁵¹⁴ Véase en este sentido la resolución en el caso “UES AG c. Nordson Corp” de la División de Anulación de OAMI de 20 de noviembre de 2007.

⁵¹⁵ Véase, en este sentido, J. M. BOTANA AGRA "Hacia la armonización del régimen de protección ", ob. cit., pág. 506, interpretación compartida también por E. M^a. DOMÍNGUEZ PEREZ, “La protección jurídica del diseño industrial”, ob. cit., pág. 95.

⁵¹⁶ Véase, en este sentido, apartado 5.5.2 del Libro Verde, ob. cit., pág. 70, en que se expone los diferentes conceptos examinados por la Comisión, pág. 70.

⁵¹⁷ Véase en este sentido en la doctrina española E. M^a. DOMÍNGUEZ PEREZ, “La protección jurídica del diseño industrial”, ob. cit., pág. 95, y J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 66.

países de la Unión⁵¹⁸. En el análisis de los requisitos de protección existentes en los diferentes países de la Unión recogidos por la Comisión en el Libro Verde, se había observado que para obtener la protección del diseño en general se solía imponer un requisito de “*novedad*”, en ocasiones junto con el requisito de “*originalidad*”⁵¹⁹. En el Proyecto elaborado por el Instituto Max Planck se habían propuesto también dos requisitos, el de la novedad y el del carácter distintivo. Teniendo en cuenta estos antecedentes, la Comisión llegó a barajar tres conceptos, a saber, el de “*novedad*”, el de “*originalidad*” y el de “*carácter distintivo*”, que venía de la Propuesta del Instituto Max Planck. No obstante, cada uno de estos conceptos se acercaba al derecho de patente, o al derecho de autor o al derecho de marca⁵²⁰.

Al final, la Comisión eligió el requisito de novedad y el del carácter distintivo, pero aplicados no de manera cumulativa sino en dos fases. Así, se debía primero aplicar el concepto de novedad, que requería que el diseño fuera desconocido por parte de los especialistas comunitarios del sector correspondiente a los productos comerciales a los que está había previsto incorporar el diseño⁵²¹. Una vez superado este primer requisito, el diseño debía cumplir la segunda condición de que el diseño se distinguiera de cualquier otro diseño conocido por la impresión general que produce en el público correspondiente⁵²².

Esta propuesta inicial de la Comisión sobre los requisitos de protección sufrió varias modificaciones durante el proceso legislativo comunitario, tal como hemos expuesto en el primer capítulo. Al final, se mantuvo la aplicación de dos requisitos de protección en dos fases, pero el requisito de novedad fue definido en términos diferentes y el requisito del carácter distintivo fue sustituido por un requisito de “*carácter singular*” para evitar cualquier parecido con el aplicado en el derecho de marcas y también se modificaron alguno de los elementos que definían su manera de aplicación⁵²³. Analizaremos a continuación cada uno de estos requisitos en su interpretación por los tribunales españoles. También tendremos en cuenta cuál ha sido su interpretación por la Sala de Recurso de OAMI con respecto a los diseños comunitarios y por los tribunales

⁵¹⁸ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 66.

⁵¹⁹ Véase el análisis detallado de la aplicación de los diferentes requisitos en los países de la Unión Europea en el apartado 2.3 “La protección específica del “diseño industrial” del Libro Verde, ob. cit., págs. 16-20.

⁵²⁰ Apartado 5.5.2 del Libro Verde, ob. cit., pág. 70.

⁵²¹ Apartado 5.5.5.1 del Libro Verde, ob. cit., pág. 72.

⁵²² Apartado 5.5.6 del Libro Verde, ob. cit., pág. 73.

⁵²³ M. FRANZOSI “Comentary to article 6”, ob. cit., pág. 59.

comunitarios de diseño, así como por el Tribunal General y Tribunal de Justicia, así como por los tribunales de otros países europeos.

2.3.1 La novedad

Aunque el requisito de novedad ya se venía aplicando en la legislación de muchos países de la Unión Europea⁵²⁴, el concepto introducido por la Directiva difiere del que existía antes en la legislación de los países de la Unión y en especial del aplicado en España bajo el EPI⁵²⁵.

Así, la Directiva prevé en el artículo 4, denominado “*Novedad*”, que

“Se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya puesto a disposición del público ningún otro idéntico antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. Se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan solo en detalles irrelevantes.”

La definición de este requisito marca una clara diferencia, en primer lugar, con el requisito de novedad exigido por el derecho de patente y, por otro lado, con el requisito de originalidad exigido por el derecho de autor poniendo de relevancia el enfoque propio del diseño adoptado por el legislador comunitario. Nos centraremos en el próximo capítulo sobre la relación entre el requisito de novedad y el de originalidad.

⁵²⁴ Para un análisis muy detallado de la aplicación del requisito de novedad en el derecho alemán, francés y español véase J. M. OTERO LASTRES, “El requisito de la novedad”, ob. cit., págs. 115-177.

⁵²⁵ Sobre la aplicación del concepto de novedad bajo el EPI véase F. CERDÁ ALBERO, “Diseño industrial”, ob. cit., págs. 3694-3699, I. GONZALEZ LOPEZ, “El requisito de la novedad”, ob. cit., págs. 4001-4010.

2.3.1.1 Diferencia entre el requisito de novedad en el derecho de patentes y el derecho diseño

El Libro Verde dijo expresamente que la novedad requerida por la DD no es una novedad objetiva absoluta⁵²⁶, como en el derecho de patentes, debido al hecho de que los conocimientos tecnológicos actuales no permitirían a las autoridades nacionales determinar si un diseño era “nuevo” en el sentido de ser una novedad universal objetiva⁵²⁷. Además, se justificó la introducción de este requisito menos drástico que el aplicado en el derecho de patentes por la razón de que el derecho de diseño protege solo las características formales de los diseños y no las características técnicas, en las que prevalece la necesidad de mantener en el dominio público las invenciones ya divulgadas que constituyen el estado de la técnica⁵²⁸.

La diferencia entre el requisito de novedad aplicado para los diseños y el aplicado para las patentes se puede ver también en el ordenamiento estadounidense. En este ordenamiento jurídico los diseños siguen en general⁵²⁹ siendo protegidos bajo la ley de patentes como patentes de diseño o como modelos de utilidad⁵³⁰ siempre que cumplan los requisitos de ser un artículo de fabricación, ser original, nuevo, no evidente y ornamental⁵³¹. En cuanto al requisito de novedad, el estándar para la evaluación de la

⁵²⁶ Para una explicación sobre la diferenciación que se ha hecho en la doctrina alemana entre la novedad objetiva, la novedad subjetiva y la novedad relativa, así como entre la novedad objetiva absoluta y novedad objetiva relativa véase OTERO LASTRES, “El requisito de la novedad”, ob. cit., págs. 118 y 119. Así, se ha considerado que un diseño es nuevo objetivamente cuando no existía o no era conocido en el momento de la presentación de la solicitud de concesión del diseño. Dentro de concepto de novedad objetiva se hace diferencia entre novedad objetiva absoluta cuando el diseño no existe antes de la presentación de la solicitud de diseño y novedad objetiva relativa cuando el diseño haya existido con anterioridad, pero no es conocido en el momento de la presentación de la solicitud. En cuanto a la novedad subjetiva, se considera que un diseño no es nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas o el círculo de personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad. Por último, se consideró que un diseño es nuevo subjetivamente cuando su autor lo ha creado independientemente, es decir sin haberlo copiado de los diseños hasta entonces conocidos.

⁵²⁷ Apartado 5.5.6 del Libro Verde, ob. cit., pág. 69.

⁵²⁸ Apartado 5.5.5.1 del Libro Verde, ob. cit., pág. 72.

⁵²⁹ La única excepción es para los diseños de los cascos de los buques que han beneficiado de una protección especial con la adopción del “The Vessel Hull Design Protection Act” como Título V del Digital Millennium Copyright Act. Este acto normativo agregó las secciones 1301 – 1332 al United States Code y estableció una protección especial similar a la ofrecida por el derecho de autor para la protección de los diseños de los cascos de barcos. Véase sobre The Vessel Hull Design Protection Act, O. FISCHMAN AFORI, “Reconceptualizing property in designs”, ob. cit., págs. 1126 y 1127.

⁵³⁰ United States Code, Title 35, Chapter 16, § 171 que incluye disposiciones especiales para la protección de las creaciones estéticas aplicadas en el ámbito industrial conocidas, aunque en general muchas de las disposiciones aplicables a los modelos de utilidad también se aplican a los patentes de diseño.

⁵³¹ J. HUDIS, P. SIGMORE, “Protection of industrial designs in the United States”, *E.I.P.R.*, 2005, 27 (7), págs. 256-264.

novedad de un diseño es la "*prueba del observador medio*". El aspecto general del diseño en los ojos de un observador medio o común debe ser diferente de la aparición de cualquier otro diseño. Por tanto, hay una diferencia entre la novedad de una patente de diseño y la de un modelo de utilidad. La novedad de una patente de diseño viene de la ornamentación visible del diseño reivindicado, mientras que la novedad de un modelo de utilidad proviene de las características técnicas de la invención reivindicada. Efectivamente, el requisito de novedad es diferente del aplicado en el derecho de patente, pero diferenciándose del aplicado en el derecho de diseño en la Unión Europea ya que no se hace referencia a su accesibilidad y divulgación al público. Por otro lado, el requisito de novedad en el derecho norteamericano debe interpretarse en relación con los otros requisitos. Así, en cuanto al requisito de no ser evidente, los tribunales han sostenido que el criterio adecuado para evaluar la no evidencia de un diseño es si "*un diseñador con experiencia común en los artículos habría encontrado el diseño evidente en su totalidad en el momento cuando el diseño había sido inventado*". Por tanto, este requisito se analiza para el diseño de la misma manera que para los modelos de utilidad⁵³².

Esta tendencia de acercar el requisito de novedad del derecho de diseño al de novedad del derecho de patentes se puede observar también en la doctrina española, existiendo voces que defienden que el concepto de novedad se acerca mucho al del derecho de patente que toma como referente para su determinación todo lo que existe en un momento determinado. Debe considerarse, además, que este concepto es totalmente inadecuado para el diseño, donde tenía más sentido adoptar un criterio de novedad que se apreciara teniendo en cuenta todo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento⁵³³. En cambio, otros autores han considerado que el requisito de novedad del derecho de diseño representa un modelo *sui generis* que difiere del concepto de novedad propio de las patentes ya que define la divulgación de manera diferente⁵³⁴. Compartimos esta última opinión por las razones mencionadas antes, a pesar de la práctica existente, ya que una interpretación contraria se desviaría del objetivo de la regulación comunitaria de crear un derecho de diseño autónomo diferente del derecho de patentes.

⁵³² J. HUDIS, P. SIGMORE, "Protection of industrial designs in the United States", ob. cit., págs. 256-264.

⁵³³ J. M. OTERO LASTRES, "En torno a la directiva 98/71/CE", ob. cit., págs. 11 y 12.

⁵³⁴ M^a. L. LLOBREGAT HURTADO, "Aproximación al régimen jurídico de los dibujos", ob. cit., pág. 865, M^a. T. ORTUÑO BAEZA, "El requisito de novedad", en A. GARCÍA VIDAL (coord.), *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, capit.2, sección II.1, págs. 65-210.

Esta interpretación se mantiene incluso con la nueva Ley de patentes 24/2015, ya que está no ha modificado el requisito de novedad aplicado para la patentabilidad de las invenciones. Además, como la nueva Ley de patentes 24/2015 ha eliminado el concepto de novedad relativa para el modelo industrial y ha impuesto para el requisito de novedad de los modelos de utilidad el mismo estado de la técnica exigido para la patente, la diferencia entre el requisito de novedad requerido para el diseño y el aplicado para la patente y el modelo de utilidad queda aún más indiscutible. Esta conclusión queda aun más patente con el reconocimiento por parte de la doctrina y la jurisprudencia española de que en el caso del derecho de patente la falta de novedad puede venir dada por una descripción explícita de la invención o incluso por una divulgación implícita. Esta última ocurre, tal como se dijo en la doctrina, cuando al poner en práctica las enseñanzas de un documento anterior, el experto habría llegado inevitablemente a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación enjuiciada⁵³⁵. No es el caso de la novedad requerida por el derecho de diseño donde la falta de novedad se da solo si existen diseños idénticos sin ser aceptadas como anterioridades descripciones del diseño y aun menos diseños que son el resultado de una divulgación implícita. Como vemos en el siguiente párrafo, la divulgación en el caso del diseño tiene que ser explícita. Asimismo, para el examen de la novedad de la invención la Oficina Europea de Patentes requiere que cada elemento del estado de la técnica sea apreciado como lo haría un experto en la materia en la fecha de su publicación⁵³⁶. No es el caso para la novedad del diseño donde es relevante la apreciación de los círculos especializados que a pesar de tener mejores conocimientos de los diseños existentes que un consumidor, no se pueden equivocar al experto en la materia. Este último ha sido definido por la doctrina como una persona con capacidad y conocimientos normales, propios de su profesión o actividad ordinaria y que está al día en lo fundamental y básico de su profesión⁵³⁷.

⁵³⁵ A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Apuntes de Derecho Mercantil, Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*, 18ed., Thomson- Aranzadi, Cizur-Menor (Navarra), 2017, pág. 487.

⁵³⁶ M. J. BOTANA AGRA, "Invenciones patentables" en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, J. M. OTERO LASTRES, M. BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, 3ed., Marcial Pons, Madrid, 2017, pág. 123.

⁵³⁷ M. J. BOTANA AGRA, "Invenciones patentables", ob.cit., pág. 132.

2.3.1.2 El concepto de divulgación en el derecho de diseño: su relevancia para la delimitación del ámbito territorial de la novedad

La definición del concepto de novedad en el artículo 4 no indica que existiera un límite geográfico a la aplicación de este requisito, razón por la cual algunos autores han considerado que la novedad requerida por el derecho de diseño es absoluta⁵³⁸, siendo de hecho el mismo requisito que el aplicado por el derecho de patente⁵³⁹. Esta interpretación no toma en consideración que el concepto de novedad tiene que ser interpretado junto con el de “puesta a la disposición del público” que el artículo 6 de la DD denomina como “divulgación”, siendo este uno de los dos pilares en que se apoya el concepto de novedad⁵⁴⁰.

Así, el artículo 6 prevé que *“se considerara que un dibujo o modelo ha sido puesto a disposición del público si se ha publicado con posterioridad a su inscripción en el registro o de algún otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo, salvo en el caso de que estos hechos no hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad, antes de la fecha de presentación de la solicitud del registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. No obstante, no se considerará que el dibujo o modelo ha sido puesto a disposición del público por el simple hecho de haber sido divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad”*.

Nótese que el término de “divulgación” se considera cumplido con la “puesta a disposición del público”. Por tanto, no es suficiente que el diseño haya sido accesible al público como en el caso del derecho de patente⁵⁴¹ sino que es necesario un acto positivo

⁵³⁸ Véase en este sentido C. LENCE REIJA, “El objeto protegido en la directiva sobre diseño industrial”, ob. cit., pág. 17, tesis defendida por la autora también con respecto a la legislación española en la obra *La protección del diseño*, ob. cit., pág. 43.

⁵³⁹ Véase, en este sentido, los artículos de J. H. COHEN JEHORAM, “The EC Green Paper”, ob. cit., pág. 75, y J. LAHORE, “Intellectual Property Rights”, ob. cit., pág. 430, que han defendido que, de hecho, la propuesta comunitaria había adoptado un enfoque típico del derecho de patente, argumentación que ha sido combatida por A. KUR, “The Green Paper's "Design approach" - what's wrong with it?”, ob. cit., págs. 374 y 376.

⁵⁴⁰ Según J. M. OTERO LASTRES, “En torno a la directiva 98/71/CE”, ob. cit., pág. 9.

⁵⁴¹ Sobre cuando una patente se puede considerar accesible al público véase M. BOTANA AGRA, “Invenciones patentables”, en C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, J.M. OTERO LASTRES, M. BOTANA AGRA, *Manual de la propiedad industrial*, ob. cit., pág. 115.

por parte del autor del diseño para poner a la disposición del público el diseño para que pueda llegar a conocerle⁵⁴².

Los actos que se considera que pueden constituir divulgación del diseño son la publicación del diseño, la exposición del diseño, la comercialización o la divulgación del diseño de cualquier otro modo⁵⁴³. Dado que este último acto abarca cualquier actuación que puede constituir una puesta a disposición del público del diseño, el legislador comunitario ha introducido también dos excepciones en que esta condición no puede ser cumplida. La primera excepción se refiere a aquellos casos en que el diseño ha sido comunicado a terceros bajo condiciones tácitas o expresas de confidencialidad. La segunda excepción se aplica cuando la divulgación se produce en condiciones de abuso contra el autor o su causahabiente. Se trata en los dos casos de actos de divulgación que no han tenido en cuenta la voluntad del autor del diseño o de su causahabiente.

El RDC, a diferencia de la Directiva, al definir el concepto de divulgación en el artículo 7 ya no se refiere a la puesta a disposición del público, sino que se requiere que el diseño se haya hecho público. Aunque en principio se puede considerar que se trata de una redacción diferente, con la adición de la cláusula general “*de algún otro modo*” se abre la posibilidad de considerar como divulgación cualquier otro acto que lleve a la divulgación del diseño.

En la jurisprudencia, la Sala de Recurso de OAMI ha apreciado que el dibujo ha sido hecho público si se dio a conocer al público, ya sea por estar publicado o exhibido o de cualquier otra manera sin ser necesaria su utilización en el comercio⁵⁴⁴.

También el TG ha apreciado que la presentación de un diseño en las ferias y en la prensa especializada supone actos que permiten considerar que el diseño ha sido hecho público. Además, estos actos aseguran que se cumple el otro requisito, a saber, el de que el diseño es conocido por los medios especializados del sector de referencia del diseño que operan

⁵⁴² E. M^a. DOMÍNGUEZ PEREZ, “La protección jurídica del diseño industrial”, ob. cit., pág. 97, C. LENCE REIJA, “El objeto protegido en la directiva sobre diseño industrial”, ob. cit., pág. 17 y en particular nota 92.

⁵⁴³ J. M. OTERO LASTRES, “En torno a la directiva 98/71/CE”, ob. cit., pág. 10.

⁵⁴⁴ Apartado 20 de la resolución de la Tercera Sala de Recurso de OAMI de 18 de julio de 2009 en el asunto R0921/2008-3- “Věra Šindelářová c. Blažek Glass s.r.o.” - *pilas de uñas*.

en la Unión, ya que se supone que estos siguen las ferias y las revistas especializadas del sector⁵⁴⁵.

En cuanto a la legislación española, la LDI ha transpuesto el concepto de novedad en términos similares a los existentes en la Directiva. No obstante, la Ley ha optado por una denominación diferente del concepto de “*Divulgación*” y de lo que puede considerarse como divulgación. Así el artículo 9 de la Ley se denomina “*Accesibilidad al público*” y se prevé que “*un diseño ha sido accesible al público cuando haya sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica la prioridad, antes de la fecha de prioridad*”.

En la doctrina española se analizaron los problemas que planteaba esta diferencia de redacción, considerándose que, empleando una terminología diferente de la prevista por la Directiva, la LDI había cometido un triple error, a nivel terminológico, a nivel científico técnico, así como a nivel de armonización con la legislación comunitaria⁵⁴⁶. Por estas razones y dados los problemas que esta diferencia terminológica puede causar en la jurisprudencia, se propuso seguir empleando la terminología utilizada por la Directiva, así como el concepto de divulgación definido por esta.

Consideramos acertada esta solución, más aún si tenemos en cuenta que ya el Tribunal Supremo había aplicado los conceptos de la Directiva sobre divulgación cuando en principio se debía aplicar el EPI conforme a la disposición transitoria de la LDI, considerando que según la regla de la interpretación conforme sentada por el Tribunal de Justicia de la UE para reforzar la eficacia reconocida a las Directivas se debe “*exigir al*

⁵⁴⁵ Véase apartado 21 de la sentencia de 22 de junio de 2010 en el asunto T-153/08 Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd contra OAMI, publicada en Recop. de Jurispr. 2010 II-02517 - *equipamiento de comunicación*. En este asunto el demandante había solicitado el registro como diseño comunitario de la apariencia de unos equipamientos de comunicación. Contra el registro se interpuso una demanda de nulidad por considerar que el diseño no tenía novedad ni carácter singular, aportándose como prueba un diseño internacional registrado de 17 de mayo de 2000, hecho público el 31 de mayo de 2001 a través de su publicación en el Boletín de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y que debía aplicarse a unidades destinadas a sistemas de conferencia. La División de Anulación de OAMI desestimó la demanda de nulidad, pero contra dicha resolución se presentó recurso ante la Sala de Recurso de OAMI que estimó el recurso y declaró el diseño nulo por considerar que no tenía carácter singular. Contra dicha resolución presentó el demandante el recurso ante el TG.

⁵⁴⁶ Para un análisis detallado de estos problemas véase J. M. OTERO LASTRES, “Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva Ley 20/2003”, *ADI*, 2003, Tomo XXIV, págs. 67-69, y también, en *El diseño industrial*, págs. 67-71.

*Juez nacional, cuando deba aplicar su propio derecho, que interprete el mismo a la luz de la letra y finalidad de aquellas, con el fin de alcanzar el resultado pretendido por las mismas*⁵⁴⁷. Citando varias sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, el Tribunal Supremo recordó que el Tribunal de Justicia había afirmado que “*el órgano jurisdiccional nacional, al aplicar su propio derecho, se trate de disposiciones anteriores o posteriores a aquella [la Directiva], está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad " de la misma, " para, al efectuar dicha interpretación, alcanzar el resultado a que se refiere*”. En el caso analizado por el Tribunal Supremo se trataba de disposiciones anteriores a la Directiva, a saber, las disposiciones del EPI, que habían sido interpretadas a la luz de las disposiciones de la Directiva, considerando el TS esta interpretación como “*respetuosa con los límites que a la interpretación conforme imponen los ordenamientos nacional y comunitario*”. No obstante, como las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE se refieren también a disposiciones nacionales posteriores a la Directiva, consideramos que la misma interpretación se debe emplear por la jurisprudencia para la aplicación de las disposiciones sobre divulgación incluidas en la LDI.

En cuanto a los actos que pueden constituir divulgación, éstos son los mismos previstos por la Directiva, a saber, la publicación, la exposición, la comercialización o cualquier otro modo de divulgación.

2.3.1.3 La relevancia del límite temporal para el requisito de novedad necesario para la protección del diseño comunitario no registrado

Como el Reglamento introdujo la nueva figura del diseño comunitario no registrado al que se aplica también el requisito de novedad, se especificó el límite temporal a partir del que un diseño no registrado se podía considerar como nuevo. Así, el artículo 5.1. a) prevé que un diseño no registrado se considerará como nuevo cuando no se haya hecho público

⁵⁴⁷ STS de 12 de enero de 2012, (RJ 2012, 176) - *productos de adorno de ventanas, balcones y verjas de edificaciones*. En este asunto entre el demandante Don Adolfo había invocado la violación de sus derechos de diseño sobre varios adornos de ventanas, balcones y verjas de edificaciones con la comercialización por la demandada, Industria Italiana Arte Ferro España, SL, de diseños idénticos. El demandado, en cambio, invocó la nulidad del diseño de la demandante por falta de novedad y por falta originalidad. El tribunal de primera instancia desestimó la demanda de violación del derecho de diseño del demandante. Contra esta sentencia interpuso recurso el demandante que fue estimado y por tanto se consideró que la demanda había infringido el derecho de diseño del demandante. Contra esta sentencia presentó recurso el demandado por considerar que el tribunal de apelación no había aplicado correctamente la DD y la disposición transitoria segunda de la LDI.

ningún diseño idéntico al que se requiere proteger antes del día en que el diseño cuya protección se solicita haya sido hecho público por primera vez.

El artículo 4 así como el artículo 6 de la DD definen el límite temporal de la novedad como la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se ha reivindicado la prioridad del diseño, antes de la fecha de prioridad. Además, el párrafo segundo del artículo 6 establece un periodo de gracia de doce meses que precede a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, a la fecha de prioridad. Como especifica expresamente el párrafo segundo del artículo 6, este período de gracia se reconoce solo para la novedad del diseño registrado y solo si el acto de divulgación ha venido por parte del autor o su causahabiente o de un tercero como consecuencia de la información facilitada o la propia iniciativa del autor o su causahabiente. Según la doctrina que defendió el enfoque propio de diseño adoptado por la propuesta comunitaria, este requisito diferencia aún más el concepto de novedad aplicado en el derecho de patentes del aplicado en el derecho de diseño⁵⁴⁸.

La jurisprudencia de la OAMI y los tribunales comunitarios de diseño han estimado que este período de gracia de doce meses tiene como finalidad permitir al autor del diseño o a su causahabiente determinar si el diseño en cuestión es un éxito comercial antes de incurrir en los gastos relativos al registro, sin miedo a que la divulgación que se realiza en ese momento pueda ser exitosamente planteada durante cualquier procedimiento de nulidad después de la posible inscripción del diseño interesado⁵⁴⁹.

2.3.1.4 La limitación subjetiva del requisito de novedad: los círculos especializados

El concepto de divulgación presenta un interés mayor para el requisito de novedad dado que ha introducido no solo una limitación de orden geográfico sino también de orden subjetivo. Así, se requiere que los actos que pueden constituir una divulgación del diseño

⁵⁴⁸ A. KUR, "The Green Paper's "Design approach" - what's wrong with it?", ob. cit., págs. 374 y 376.

⁵⁴⁹ Apartado 16 de la resolución de la Tercera Sala de Recurso de OAMI de 7 de noviembre de 2011 en el asunto R1823-2010/3 "J. A. Diffusion SARL c. Shanghai Creamode Distribution Co., LTD"- *expositor*, y también la sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria, actuando como juzgado de diseño comunitario, de 15 de octubre 2007, JUR 2007, 325010, en el asunto "Plásticos Pineda SL c. Simes Senco S.A."- *grapas para viñedos*.

tienen que ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se traten que operen en la Unión Europea (Comunidad Europea en la versión original de la Directiva de 1998).

Esta condición, inspirada en el derecho alemán⁵⁵⁰, ha sido introducida especialmente para responder a las críticas expresadas por algunos sectores de que no se considerara como divulgación una publicación de un diseño en otros sectores que al que pertenece el producto para que se haya solicitado el diseño. Esta delimitación subjetiva del ámbito territorial de la novedad ha sido criticada por parte de la doctrina considerando que resultaba más apropiado que tal delimitación se hubiera realizado en torno a cualquier persona, sea o no especialista y perteneciera o no al sector en el que el diseño es utilizado⁵⁵¹.

Si tenemos en cuenta que, a la hora de registrar el diseño, la relación de los productos a los que se puede aplicar el diseño es meramente indicativa, considerándose que el diseño se puede proteger para cualquier otro producto, este criterio subjetivo de apreciación de si un diseño ha sido divulgado es difícil de aplicar. Más aún si tenemos en cuenta que para decidir el alcance de protección del diseño no se toma en consideración, como sí se hace para las marcas, los productos para los que se ha solicitado el registro del diseño, sino solamente su apariencia.

Los tribunales comunitarios de diseño del Reino Unido se han enfrentado directamente con estos problemas en un caso en que el que se discutía la validez de un diseño comunitario registrado por falta de novedad para unas bolas de plástico que se utilizaban en las secadoras, dado que el mismo diseño se había utilizado antes para unas bolas de

⁵⁵⁰ Véase en este sentido A. CHAVANNE, J. J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, ob. cit., sección 1172, pág. 657, y también la aplicación del requisito de novedad en el derecho alemán según la Ley de diseño de 1876 en el artículo C. KRÜGER, "Designs between copyright and industrial property protection", *IIC*, 1984, 15 (2), pág. 170.

⁵⁵¹ Véase en este sentido M. BOTANA AGRA "Hacia la armonización del régimen de protección ", ob. cit., pág. 507, E. M. DOMINGUEZ PEREZ, "La protección jurídica", ob. cit., pág. 98.

masaje⁵⁵². Interpretando las disposiciones del artículo 7 del RDC y tomando en consideración los trabajos preparatorios del Reglamento, se apreció que los diseños anteriores que se debían tomar en consideración se podían referir a cualquier tipo de productos, excepto los diseños desconocidos, incluso en el sector de los productos para los que se había solicitado el registro del diseño. Así se consideró que la indicación de los productos a los que se aplicaba el diseño que se solicitó registrar era solo orientativa y no condicionaba el ámbito de protección del diseño registrado⁵⁵³. En cuanto a los círculos especializados, se apreció que estos debían ser los círculos especializados de los sectores donde se habían divulgado los diseños anteriores, sin que éstos se limitaran solo a los diseños anteriores del sector de los productos para los que se hubiera solicitado el diseño que se quería proteger⁵⁵⁴.

Además, en la jurisprudencia comunitaria se ha planteado el problema de si los actos de divulgación que han tenido lugar fuera de la Unión Europea pero que pudieran ser conocidos por los círculos especializados del sector que operan en la Unión Europea, deberían tomarse en consideración para apreciar la novedad de un diseño. El Tribunal de Justicia de la UE examinó una cuestión prejudicial sobre este tema planteada por el Tribunal supremo alemán en un asunto en el que se discutía la novedad de un diseño comunitario no registrado pues en aquél caso el diseño había sido divulgado en una feria y a una empresa de fuera del territorio de la UE.

El Tribunal de Justicia apreció que *“un dibujo o modelo no registrado, aunque se haya divulgado a terceros sin condiciones expresas o tácitas de confidencialidad, no podía ser*

⁵⁵² Sentencia de 23 de abril de 2008 de UK Court of Appeal en el asunto “Green Lane Products Ltd v PMS International Group Plc & Ors” [2008] EWCA Civ 358-*bolas para la secadora*. En este asunto la compañía Green Lane fabricaba y comercializaba con la marca verbal "Dryerballs" bolas de plástico con puntas para su uso en secadoras de diferentes colores y con diferentes formas de los nodos de las puntas. Estas puntas tenían un efecto útil para ayudar a suavizar las telas y reducir el tiempo de secado al levantar y separar la ropa. La compañía también ha registrado el diseño de sus bolas de secado como diseños comunitarios registrados. La compañía PMS también comercializaba bolas de plástico con puntas, pero estas se utilizaban en general para masaje. No obstante, en 2006 PMS decidió comercializar sus bolas también para otros usos, incluso para las secadoras. Green Lane Products consideró que los nuevos usos de las bolas por parte de la compañía PMS infringían su derecho sobre el diseño comunitario de las bolas y que PMS solo los podía comercializar para los masajes. En cambio, PMS se defendió argumentando que el diseño comunitario era nulo ya que debido a su uso anterior de las bolas para masajes el diseño comunitario no tenía novedad ni carácter singular.

⁵⁵³ Apartado 46-50 de la sentencia de 23 de abril de 2008 en el asunto Green Lane Products Ltd v PMS International Group Plc & Ors.

⁵⁵⁴ Apartado 10 y 11 de la sentencia de 23 de abril de 2008 en el asunto Green Lane Products Ltd v PMS International Group Plc & Ors.

conocido razonablemente en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector interesado que operen en la Unión si sólo se dio a conocer a una única empresa de ese sector o sólo se presentó en las salas de exposición de una empresa situada fuera del territorio de la Unión"⁵⁵⁵. Por tanto, con la condición de que el diseño sea conocido razonablemente en el tráfico comercial, en el derecho de diseño, a diferencia del derecho de patente⁵⁵⁶, el diseño no se considera divulgado si solo ha sido puesto a la disposición de una persona o de una sola empresa. Pero, en este asunto, el Tribunal de Justicia aclaró que el artículo 7 del RDC sobre la divulgación no requiere que los actos constitutivos de la divulgación hayan tenido lugar en el territorio de la Unión a pesar de que los que deben conocer razonablemente el diseño son los círculos especializados que operan en la UE⁵⁵⁷.

No obstante, el Tribunal General en un asunto en que se había invocado la existencia de una patente registrada en Estados Unidos como acto de divulgación que había destruido

⁵⁵⁵ Apartado 36 de la sentencia de 13 de febrero de 2014 dictada en el Asunto C-479/12 H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG contra Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH, publicado en la Recop. electrónica 2014. En este asunto el Tribunal Supremo alemán había planteado varias cuestiones prejudiciales al TJUE sobre la interpretación de diferentes artículos del RDC. Estas cuestiones habían surgido en el marco de un litigio sobre la protección como diseño comunitario no registrado de unos muebles de jardín. Así la compañía MBM Joseph Duna que comercializa en Alemania una pérgola de jardín con baldaquín ejerció una acción de infracción del diseño no registrado sobre la pérgola contra la compañía Gautzsch Großhandel por la que pretendía que esa última sociedad dejara de vender una pérgola que fabricaba en China por considerar que esta era una copia del modelo de que era titular. Contra estas pretensiones, la compañía Gautzsch Großhandel alegó que la pérgola que comercializaba había sido creada de forma autónoma por la empresa china que la fabricaba, sin tener conocimiento del modelo de MBM Joseph Duna. Manifestó que esa pérgola había sido presentada a clientes europeos en las salas de exposición en China y que también se envió un modelo de dicha pérgola a la sociedad Kosmos establecida en Bélgica. Alegando que MBM Joseph Duna tenía conocimiento de la existencia de este modelo desde septiembre de 2005 y sabía de su comercialización desde agosto de 2006, invocó en su defensa la prescripción y la preclusión. El tribunal de primera instancia declaró que procedía sobreseer las pretensiones primera y segunda de la demanda referidas al cese de la utilización de la pérgola por la demandada y a la entrega de los productos ilícitos a causa de la expiración de la protección trienal de los dibujos o modelos comunitarios no registrados. Pronunciándose sobre las otras pretensiones de la demanda, condenó a Gautzsch Großhandel a proporcionar información sobre sus actividades y declaró la obligación a cargo de ésta de indemnizar los daños y perjuicios derivados de esas actividades. El recurso de apelación interpuesto por Gautzsch Großhandel contra esta resolución fue desestimado por el tribunal de apelación, que consideró, a la luz de los artículos 19, apartado 2, y 89, apartado 1, letras a) y d), del RDC, así como de la Ley alemana de protección de los dibujos y modelos, que las dos primeras pretensiones de la demanda eran inicialmente fundadas y que MBM Joseph Duna tenía efectivamente derecho a obtener información y a ser indemnizada. La compañía Gautzsch Großhandel interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo alemán contestando en particular la interpretación sobre el alcance del concepto de "divulgación" que figura en particular en los artículos 7, apartado 1, y 11, apartado 2, del RDC, a efectos de determinar si el modelo no registrado cuya protección se pretendía había sido hecho público en el sentido del Reglamento y si el modelo que se le oponía lo había sido anteriormente.

⁵⁵⁶ Según M. BOTANA AGRA, "Invenciones patentables", ob. cit., pág. 116, en el caso del requisito de novedad en el derecho de patente la condición de accesibilidad al público se puede cumplir cuando el público está formado por una sola persona.

⁵⁵⁷ Apartado 33 de la sentencia de 13 de febrero de 2014 dictada en el Asunto C-479/12 H. Gautzsch Großhandel GmbH-*pergola de jardín*.

la novedad de un diseño comunitario solicitado ulterior, consideró que el demandante no había aportado ninguna prueba de hecho que demostrara que los círculos especializados del sector interesado que operan en la UE no habían podido conocer en el tráfico comercial normal el diseño anterior⁵⁵⁸. El Tribunal General consideró que el hecho de que el diseño anterior no hubiera sido convertido en un producto comercializable en el mercado no representaba un argumento válido de que el diseño no podría haber sido conocido en el tráfico comercial normal, ya que se consideró que los sectores especializados podrían haber conocido el diseño anterior a través de búsquedas en el registro de patentes estadounidense. Se consideró que la ausencia de una comercialización del diseño solamente mostraba que los sectores especializados del sector no podrían haber conocido el diseño a través de actividades de publicidad, de marketing o de catálogos, pero se apreció que, dada la importancia del mercado norteamericano de diseño, los sectores interesados consultaban el registro de patentes de diseño⁵⁵⁹. Esta interpretación del Tribunal General de que el diseño se podía considerar como conocido en el tráfico comercial normal amplía el ámbito objetivo de los diseños anteriores que se deben tomar en consideración para apreciar la novedad, acercando el concepto de divulgación del derecho del diseño al de accesibilidad al público del derecho de patentes. De hecho, es práctica común considerar la publicación de un diseño en los Boletines que edita no sólo la OAMI, sino también la OMPI, la OEP, o los Estados miembros como acto de divulgación. Incluso se ha considerado suficiente el hecho de que el diseño se encuentre en archivos accesibles para el público que quiera examinarlos en Oficinas nacionales.

De la misma manera que en la Directiva, la LDI establece que la novedad se apreciara por referencia a los círculos especializados del concreto sector de que se trate y que operan

⁵⁵⁸ Apartado 35 de la sentencia de 21 de mayo de 2015 dictada en los Asuntos acumulados T-22/13 y T-23/13 *Senz Technologies BV contra OAMI*, no publicada en *Recop. de Jurispr. - paraguas*. En estos dos asuntos se había solicitado la protección como diseño comunitario de diferentes formas de paraguas. Contra estos registros se interpuso una solicitud de nulidad por considerar que los diseños no tenían singularidad ya que producían la misma impresión general que otros paraguas que habían sido protegidas como patente de diseño en Estados Unidos y que por tanto habían sido divulgados antes de la solicitud de diseño comunitario introducida por el demandante. La División de Anulación de OAMI admitió la solicitud de nulidad considerando que la patente anterior había sido divulgada al público en el sentido del artículo 7, párrafo 1, del RDC con su publicación en el sitio web de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, ya que este sitio es gratuito y de libre acceso en todos los Estados miembros de la Unión Europea. El demandante interpuso un recurso ante de la Sala de Recurso de OAMI contra la decisión de nulidad, pero el recurso fue desestimado por considerar la Sala de Recurso como la División de Anulación que el diseño no tenía carácter singular. Contra esta resolución el demandante presentó recurso ante el TG.

⁵⁵⁹ Apartado 37 de la sentencia de 21 de mayo de 2015 dictada en los Asuntos acumulados T-22/13 y T-23/13 *Senz Technologies BV contra OAMI-paraguas*.

en la Unión Europea. Sin embargo, existe una diferencia terminológica entre la LDI y la Directiva, ya que la Ley se refiere “*al curso normal de los negocios*” mientras que la Directiva “*al tráfico comercial normal*”.

En la doctrina española se ha argumentado que por la expresión “*curso normal de los negocios*” debe entenderse lo que se conoce como “*tráfico económico ordinario*”⁵⁶⁰, equiparando por tanto la expresión existente en la legislación española con la existente en la Directiva.

En cuanto a la jurisprudencia española se ha apreciado que para invocar la falta de novedad de un diseño se debe demostrar su divulgación a través de un dictamen técnico o estudio de mercado, o comparando cada una de las variantes de los diseños cuestionados con aquellos otros anteriores que, a su juicio, les privaran de novedad y del carácter singular, ofreciendo las razones de tal aseveración. Además, se consideró que la divulgación efectuada por la propia demandada de sus diseños no había podido llegar a ser conocida en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trata y que operan en la Unión Europea, cuando la demandante, empresa competidora, no conocía tal comercialización ya que había omitido tal circunstancia en la demanda. Por esta razón, la instancia de apelación consideró que el reconocimiento de la divulgación por la propia demandada no podía fundar la falta de novedad ya que la demandante había invocado en la demanda exclusivamente sus diseños y los de sus competidores, sin que en ningún momento se alegara la divulgación efectuada por la propia demandada. Además se apreció que tampoco resultaban relevantes las respuestas escritas de la Asociación Española de Fabricantes de Productos para la Infancia, pues “*no resultaba procedente atribuir a la citada Asociación el estándar de usuario informado, como hace la recurrente, cuando se está analizando el requisito de la novedad que podrá predicarse del diseño registrado cuando objetivamente ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad o si solo difieren en detalles irrelevantes*”⁵⁶¹.

Por tanto, como se puede ver en la práctica se confunde el requisito del usuario informado necesario para apreciar la existencia del requisito de singularidad con el de los círculos

⁵⁶⁰ Véase J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 74.

⁵⁶¹ SAP Madrid de 11 marzo de 2011, (AC 2011, 1014) - *diseño de coletes, horquillas y diademas*.

especializados, aunque en la jurisprudencia los tribunales españoles han insistido en hacer la diferencia entre el usuario informado y los círculos especializados ya que en general el grado de atención de cada uno es diferente⁵⁶².

Asimismo, la LDI incluye en el siguiente artículo el resto de casos que no se consideran divulgación bajo la denominación “*Divulgaciones inocuas*”. Son las mismas excepciones previstas por la Directiva y que incluyen aquellos casos de divulgación que se hacen conforme a la voluntad del autor del diseño o de su causahabiente o un tercero, o los que se producen en el periodo de gracia de doce meses que precede a la fecha de solicitud del registro, o los que se han hecho de mala fe en contra de la voluntad del autor o de su causahabiente. Aunque muy acertado al incluir todas estas excepciones bajo el mismo artículo, el legislador español quizá hubiera podido incluir también la otra excepción de la divulgación, cuando ésta se efectúa bajo condiciones de confidencialidad, dado que la misma obedece también a la finalidad de respetar la voluntad del autor del diseño o de su causahabiente en no divulgar el diseño.

2.3.1.5 ¿Require la novedad la falta de identidad con los productos anteriores?

Como hemos mencionado antes, los diseños anteriores con los que se debe comparar el diseño que se solicita deben ser idénticos. Este segundo concepto ha sido calificado en la legislación comunitaria para poder incluir también aquellos diseños que difieran solo en detalles irrelevantes. Se ha querido de este modo evitar que se consideren como nuevos aquellos diseños que se han modificado en detalles menores.

En la jurisprudencia comunitaria este requisito ha sido interpretado de manera restrictiva. Así, la Sala de Recurso de OAMI ha considerado que un detalle se puede considerar como menor cuando no cambia la forma del diseño, sino que es accesorio de éste, o está fuera

⁵⁶² Véase en este sentido la SAP Madrid de 11 marzo de 2011, (AC 2011, 1014) - *diseño de coleteros, horquillas y diademas*, donde el tribunal dijo expresamente “*este usuario (informado- n.a) no puede equipararse a un experto en la materia (Artículo 8 de la Ley de Patentes (RCL 1986, 939)) o a los círculos especializados, que forman parte del sector del producto al que se incorpora el diseño a los que se refiere el Artículo 9 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial para apreciar la divulgación del registro tanto a efectos de novedad como del carácter singular*”. También en el mismo sentido la SAP Barcelona de 17 septiembre 2009, (AC 2009, 2221), en el asunto “*Hansgrohe S.A. y Hansgrohe A.G. c. Standard Hidraulica, S.A.*” - *grifos*.

del diseño. Por ejemplo, se ha considerado un detalle menor la presencia de un código de producto o una marca de calidad sobre el diseño del producto que son exteriores al diseño que se quiere proteger y por tanto no se tomarán en consideración en la comparación con otro diseño para determinar su novedad. En cambio, si los detalles conciernen al diseño mismo, como sus dimensiones, su grosor, ellos ya no pueden ser considerados como detalles menores⁵⁶³. Así, por ejemplo, se ha considerado que el patrón decorativo en la suela de un zapato no es un detalle inmaterial y que, por tanto, pequeñas diferencias entre el diseño solicitado y los existentes con respecto al patrón decorativo pueden determinar que el diseño se considere como nuevo⁵⁶⁴. También se ha considerado que no representa un detalle insignificante la forma de las asas de unos materiales publicitarios plegables ya que estas son perceptibles cuando los diseños se disponen unos al lado de otros⁵⁶⁵. En otra sentencia, el Tribunal General resolvió que las diferencias entre los diseños consistían no solo en los diferentes colores de los diseños en litigio sino en la forma en la que estaban coloreados y la presencia en el diseño de un tercer disco que contribuía a crear un efecto visual distinto que diferenciaba los dos diseños⁵⁶⁶.

En la doctrina se había propuesto utilizar también para la interpretación del requisito de novedad el criterio del grado de libertad del autor del diseño al desarrollarlo, así como el acervo de diseños existentes, al igual que se hace para la apreciación del requisito de carácter singular⁵⁶⁷. La jurisprudencia no ha retenido estos criterios ya que no aparecen mencionados a efectos de la apreciación del requisito de novedad.

⁵⁶³ Apartado 32 de la resolución de la Tercera Sala de Recurso de OAMI de 2 de noviembre de 2010 en el asunto R1452/2009-3 “Antrax IT s.r.l. c. The Heating Company BVBA” – *radiadores de calefacción*.

⁵⁶⁴ Apartado 9 c y d de la resolución de la Tercera Sala de Recurso de OAMI de 30 de junio de 2009 en el asunto R1524/2007-3 “SIACO - Soc. Ind. Com.de Art P/Calzado, SA c. Vapesol-Fábrica de Componentes para calzado unipessoal, LDA” - *suelas para calzado*.

⁵⁶⁵ Apartado 23 de la Sentencia de 28 de enero de 2015 en el Asunto T-41/14 Argo contra OAMI.

⁵⁶⁶ Apartado 42 de la sentencia de 6 de junio de 2013 dictada en el Asunto T-68/11 Erich Kastenholtz c. OAMI, publicada en Recop. electrónica 2013-*esferas de reloj de pulsera*. En este asunto se había solicitado la protección como diseño de varias representaciones de esferas en blanco y negro que se solicitaron para esferas, partes de esferas y agujas de reloj de pulsera. Contra el registro se presentó una solicitud de nulidad por falta de novedad del diseño y por uso indebido de una esfera de reloj protegida por la normativa alemana sobre derechos de autor. La División de Anulación desestimó la solicitud de declaración de nulidad, concluyendo que, dadas las diferencias que existían entre los discos, el diseño controvertido y los diseños anteriores se distinguían claramente. La División de Anulación precisó además que, dadas las diferencias que existían entre los diseños en pugna, el diseño controvertido no suponía un uso de la obra protegida por la legislación alemana en materia de derechos de autor. Contra esta decisión se interpuso recurso ante la Sala de Recurso de OAMI que también desestimó el recurso al considerar, en primer lugar, que el diseño controvertido era distinto de los dibujos o modelos anteriores, puesto que los colores de la esfera de reloj que presentan los diseños en conflicto diferían sustancialmente y producían una impresión general distinta en los usuarios informados. Contra esta resolución se presentó recurso ante el TG.

⁵⁶⁷ M. FRANZOSI “Comentary to article 6”, ob. cit., pág. 52.

En la práctica, la aplicación del requisito de novedad por la Sala de Recurso de OAMI, así como por los tribunales comunitarios de diseño funciona como un primer filtro para denegar protección a aquellos diseños que no se han divulgado antes de la fecha de presentación de la solicitud y que no se pueden beneficiar del periodo de gracia. No obstante, para los tribunales comunitarios el requisito de novedad es aplicado como un juicio comparativo entre el diseño que se pretende proteger con aquellos que han sido divulgados para poder concluir si existiera anteriormente un diseño idéntico o con diferencias únicamente en detalle irrelevante, jugando un papel importante el factor de si el diseño ha sido divulgado de manera que el diseño sea razonablemente conocido por los círculos especializados de la Unión Europea. Tal como puso de relieve la doctrina inglesa, las resoluciones de OAMI muestran que la Sala de Recurso de OAMI tiende a hacer más bien una comparación de cada característica del diseño contestado y de los diseños anteriores para apreciar la existencia del requisito de novedad, y no tanto una general de los diseños confrontados. Aun así, lo importante finalmente es la fecha en que se ha producido la divulgación del diseño por su autor para apreciar si el diseño cumple el requisito de novedad.

Aunque criticado por la doctrina, el requisito de novedad ha demostrado su utilidad en la práctica eliminando en una primera fase aquellos diseños divulgados antes de la solicitud del diseño. Aunque es verdad que, a diferencia del derecho de patentes, el derecho de exclusiva para el diseño no se concede solo a cambio de que se revele su creación, este tiene una importancia especial para el patrimonio de las formas. Por esta razón no se considera como divulgación la comunicación del diseño a un tercero bajo condiciones de confidencialidad.

2.3.2 El carácter singular

Después de cumplir el primer requisito para la protección, el diseño aún debe cumplir un segundo requisito, que es el de tener “*carácter singular*”.

Según el artículo 5, párrafo primero de la DD se considera que un dibujo posee carácter singular cuando “*la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de*

la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad". Además, el segundo párrafo del artículo 5 prevé que en la determinación de la existencia del carácter singular de un diseño se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar el dibujo o modelo.

De la redacción del artículo 5, se deduce que, a pesar de que se trata de un solo requisito, la determinación del carácter singular de un diseño apela al cumplimiento de tres criterios: 1) determinar quién es el usuario informado, 2) cual ha sido el grado de libertad del autor del diseño y 3) si la impresión general producida por el diseño que se quiere proteger es diferente de la producida por los dibujos anteriores⁵⁶⁸.

Asimismo, se debe tener en cuenta que el requisito del carácter singular presenta una importancia especial no solo para la determinación de la protección del diseño sino también para determinar el alcance de la protección conferida al diseño.

Así, el artículo 9 de la DD que define el "*Ámbito de protección*" del diseño emplea los mismos criterios que aquellos utilizados para determinar el carácter singular. De este modo se establece que "*la protección conferida por el derecho sobre un dibujo o modelo se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta*" y que "*al determinar la protección, se tendrán en cuenta el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar su dibujo o modelo*". Por esta razón las consideraciones que se hacen respecto a los criterios aplicados para determinar el carácter singular del diseño se deben tener en cuenta al analizar el alcance de la protección del diseño.

⁵⁶⁸ En la jurisprudencia comunitaria el TG en la sentencia de 7 de noviembre de 2013 en el Asunto T-666/11 Danuta Budziewska contra OAMI, no publicada en Recop. de Jurispr., y la sentencia de 28 de enero de 2015 en el Asunto T-41/14 Argo contra OAMI, han considerado que, de hecho, se trata de cuatro criterios o etapas, incluyendo entre ellas como primera etapa la identificación del sector de los productos a los que se aplica el diseño o al que se puede aplicar. No obstante, consideramos que el sector de los productos al que se aplica el diseño no es primordial ya que, según la DD, RDC y la LDI se considera que el diseño se puede aplicar a cualquier producto. Por tanto, resumiremos nuestro análisis solo a los tres criterios mencionados aunque el cuarto también será mencionado ya que aunque estas sentencias han analizado el requisito del carácter singular para los diseños comunitarios, el mismo análisis se puede aplicar para apreciar la existencia del requisito del carácter singular en el derecho de diseño español, ya que tal como veremos más adelante las normas de la DD, del RDC y de la LDI sobre el requisito del carácter singular son casi idénticas.

Además, esos mismos criterios están recogidos en el RDC de manera que determinan en qué condiciones un diseño comunitario presenta un carácter singular. Si bien, como ocurre con el requisito de novedad, el carácter singular debe ser cumplido también por el diseño comunitario no registrado para poder beneficiarse de protección. La única diferencia es que para este último la impresión general se obtiene tomando en consideración los dibujos hechos públicos antes del día en que el dibujo no registrado para el que se solicita la protección se hizo público.

En cuanto a la LDI, ésta define el requisito del carácter singular empleando los mismos criterios que aquellos previstos en la Directiva, a saber, el usuario informado, el grado de libertad del autor y la impresión general producida sobre el usuario informado. No obstante, en cuanto a los diseños con los cuales se compara el diseño a registrar, se incluyen todos los que se hayan hecho accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o antes de la fecha de prioridad y no como prevé la DD que solo se limita a los diseños que se han puesto a la disposición del público. Como hemos mencionado antes en relación con el requisito de novedad, esta diferente redacción de la LDI amplía mucho más el ámbito de los diseños que se consideran a la hora de apreciar si el diseño solicitado tiene carácter singular. Por tanto, es necesario interpretar el requisito del carácter singular de la LDI conforme a los criterios previstos por la DD y no los previstos por la Ley de acuerdo con la regla de la interpretación conforme establecida por el Tribunal de Justicia de la UE.

Analizaremos cada uno de los criterios previstos para determinar si un diseño tiene carácter singular a la vista de cómo han sido definidos por la jurisprudencia comunitaria y nacional de los países de la Unión Europea. Como se puede ver se trata de criterios nuevos que no habían sido anteriormente empleados por el derecho de diseño y que por tanto han necesitado una interpretación nueva por parte de la jurisprudencia y, en especial, por parte del Tribunal General y el Tribunal de Justicia de la UE. Aun así, como veremos en adelante, cada uno de estos criterios recuerda a criterios empleados en otras áreas, como el derecho de marca o el derecho contra la competencia desleal o, incluso, el derecho de autor. Veremos en este capítulo solo la relación con los empleados en el derecho de marca y en los siguientes dos capítulos la relación con los empleados en el derecho de autor y el derecho contra la competencia desleal.

Las dificultades de definir el requisito de singularidad y, en particular, de diferenciarlo del requisito de distintividad aplicado en el derecho de marcas se han visto desde el *iter* legislativo de la Directiva. Por esta razón, se ha renunciado a la denominación empleada inicialmente en el Libro Verde para este segundo requisito que era de “*carácter distintivo*” y con ello evitar cualquier similitud con el requisito del carácter distintivo empleado en el derecho de marcas, aunque ciertamente esta expresión definiera mejor la finalidad del segundo requisito, que no era otra que asegurar que el diseño se distinguiera de cualquier otro diseño anterior. Aun así, esta profusión de denominaciones de este segundo requisito de protección del diseño se ha mantenido en las distintas versiones lingüísticas de la DD y en las normativas nacionales que la han transpuesto en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la UE. Así, en el ordenamiento francés este segundo requisito se denomina “*caractère propre*”, mientras que en el ordenamiento británico se denomina “*individual character*” y en el ordenamiento italiano “*carattere individuale*”, mientras que en el ordenamiento alemán se denomina “*Eigenart*” (*individualidad*).

Para poner de relieve la particularidad del requisito de singularidad analizaremos cada uno de los criterios que lo definen, poniendo de relieve, en particular, como se diferencia cada uno de ellos de criterios similares aplicados en el derecho de marcas.

2.3.2.1 Usuario informado

En la misma línea de pensamiento que subyace a la creación de un requisito propio del diseño, se estableció la figura del “*usuario informado*” como referente para valorar la existencia o inexistencia de carácter singular, que se diferencia tanto del consumidor medio como del especialista del sector, figura esta última empleada –recordémoslo- para valorar el requisito de novedad.

Al tratarse de valorar el carácter singular del diseño y adoptarse el criterio de que tal valoración debe hacerse tomando como referencia un “*usuario informado*”, tal valoración tiene inevitablemente un componente subjetivo, ya que se remite a la impresión de un sujeto para determinar si el diseño solicitado le produce una impresión distinta.

La DD no define quien será considerado como “*usuario informado*”, una figura que tampoco existe en otras disciplinas, tal y como hemos mencionado antes. A pesar de los primeros intentos de acercar este concepto a los existentes en otras áreas como el derecho de patente o el derecho de marcas, la doctrina ha puesto de relieve que no se trata de un consumidor medio sino de un usuario con un elevado nivel de conocimiento en lo que concierne los diseños, pero sin llegar al nivel propio del experto en la materia⁵⁶⁹.

2.3.2.1.1 ¿Quién es el usuario informado según el derecho de diseño?

La jurisprudencia ordinaria y en última instancia, dada su importancia, el propio Tribunal de Justicia de la UE, han intentado definir este criterio. Así, en la sentencia de 20 de octubre de 2011 en el asunto C-281/10P PepsiCo Inc. contra Grupo Pomer Mon Graphic, S.A. y OAMI, el Tribunal de Justicia, siguiendo los argumentos del Abogado General en sus Conclusiones de 12 de mayo de 2011, definió el concepto de “*usuario informado*” como “*un concepto intermedio entre el consumidor medio, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el experto en el sector, con amplias competencias técnicas. De este modo, el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate*”⁵⁷⁰.

⁵⁶⁹ Véase, en este sentido, J.M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 85, C. LENCE REIJA, “El objeto protegido en la directiva sobre diseño industrial”, ob. cit., pág. 13, F. CERDÁ ALBERO, “Diseño industrial”, ob. cit., pág. 3700, E. M^a. DOMÍNGUEZ PÉREZ, “La protección jurídica”, ob. cit., pág. 102, C. SAIZ GARCIA, “Requisitos de protección de los dibujos y modelos industriales”, ob. cit., págs. 394-396.

⁵⁷⁰ Apartado 53 de la sentencia de 20 de octubre de 2011 en el asunto C-281/10P PepsiCo Inc. contra Grupo Promer Mon Graphic, S.A. y OAMI, publicada en Recop. de Jurispr. 2011 I-10153 - *soporte promocional circular*. En este asunto se había solicitado la protección como diseño comunitario de la apariencia de un soporte promocional circular que se utilizaba como artículo promocional para juegos. Contra el registro se interpuso una demanda de nulidad por la falta de novedad y carácter singular del diseño registrado, invocándose como prioridad otro diseño español registrado. La División de Anulación de OAMI estimó la demanda de nulidad. Contra la decisión de anulación se interpuso recurso ante la Sala de Recurso de OAMI que anuló la decisión de nulidad por considerar que el dibujo o modelo impugnado no entraba en conflicto con el derecho anterior de la demandante. En este sentido, la Sala de Recurso estimó que los productos relacionados con los diseños controvertidos correspondían a una categoría especial de artículos promocionales, los “tazos” o “rappers”, para los que la libertad del autor se hallaba “seriamente restringida”. De ello dedujo la Sala de Recurso que la diferencia en el perfil de los diseños controvertidos era suficiente

Quizá para marcar una diferencia con los conceptos habitualmente utilizados, el Tribunal define al usuario informado como una categoría intermedia entre el experto en la materia de las patentes y el consumidor medio del derecho de marcas. No obstante, es difícil determinar quién puede ser considerado un usuario informado para evaluar si el diseño produce una impresión diferente, de qué modo va a hacer el usuario informado esta apreciación y cuál será su grado de atención al realizar esta apreciación. De nuevo, en cada uno de estos criterios aparecen las influencias de los otros dos conceptos dentro de los cuales se enmarca el concepto de usuario informado. Además, si el primer criterio de quien es el usuario informado se configura como un criterio objetivo, los otros dos de cómo va a hacer el usuario informado la apreciación y cuál será su grado de atención son criterios subjetivos que también dependerán al final del primero. Veremos cómo ha calificado la jurisprudencia cada uno de estos criterios.

Así, en cuanto a quien se puede considerar como usuario informado, en el mismo caso C-281/10P PepsiCo Inc. contra Grupo Pomer Mon Graphic, S.A. se reconocía que “*podría ser considerado como usuario informado tanto un niño de 5 a 10 años de edad como un director de técnicas de comercialización de una sociedad fabricante de productos cuya promoción se lleve a cabo mediante la oferta de “pogs”, “rappers” o “tazos”*”⁵⁷¹, productos sobre los que se aplicaba el diseño en causa. Adoptar un tan amplio y diverso elenco de personas como referente del usuario informado, dificulta mucho la determinación del usuario informado de referencia en los casos concretos por los tribunales, e introduce mucha subjetividad.

Por esta razón en la doctrina se ha considerado que, de hecho, se trata de un prototipo abstracto de usuario que incluye tanto los consumidores como los usuarios de los productos y que en algunos casos puede incluso incluir al juez⁵⁷². También la

para concluir que producían una impresión general distinta en el usuario informado. Contra esta resolución se presentó recurso ante el TG que consideró que, a pesar de que la libertad del autor era restringida, el diseño controvertido no producía una impresión general distinta de la producida por los diseños anteriores. El demandante interpuso recurso contra esta decisión ante el TJUE.

⁵⁷¹ Apartado 54 de la sentencia de 20 de octubre de 2011 en el asunto C-281/10P PepsiCo -*soporte promocional circular*.

⁵⁷² En este sentido en la doctrina española J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 85, y también L. A. MARCO ARCALÁ, “El requisito del carácter singular”, ob. cit., capit. 3, secc. 3, págs. 211-280, F. CERDÁ ALBERO, “Diseño industrial”, ob. cit., pág. 3700. En la doctrina extranjera se pronuncia en el sentido de que la noción de usuario informado es una noción abstracta T. HEADDON, “Community Design Right Infringement: An Emerging Consensus or Different Overall Impression?”, *E.I.P.R.*, 2007, 29(8), pág. 337.

jurisprudencia ha considerado como usuario informado al juez que tiene que apreciar si el diseño en causa puede ser protegido⁵⁷³. Así lo demuestra la sentencia dictada por los tribunales ingleses en el caso Apple, donde el juez inglés introduce la diferenciación entre el usuario informado y el usuario normal en función de su propia experiencia⁵⁷⁴.

En la jurisprudencia española, siguiendo a la doctrina, se ha considerado que el tribunal puede en determinados supuestos asumir la posición de usuario informado para, al menos, valorar las pruebas aportadas⁵⁷⁵. Así, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 13 de mayo de 2011, se dijo expresamente:

“Se suscita también la cuestión de si la percepción personal del juzgador puede trasladarse a la sentencia con el valor de "impresión general producida en un usuario informado". Considera la doctrina más autorizada en la materia (Otero Lastres, José Manuel, en "Manual de la Propiedad Industrial", Fernández-Novoa, Carlos, Otero Lastre, José Manuel y Botana Agra Manuel, Marcial Pons, 2009, págs. 401 y 444) que aunque el juzgador puede representar el papel de usuario informado cuando se trate del diseño de productos dirigidos a amplios sectores de consumidores y usuarios, cuando no sea ese el caso el juez no es el que debe decidir con su propio criterio, sino que debe atender a la opinión del usuario informado en el sector de referencia, extremo este que requiere la necesaria acreditación, incumbiendo la carga a la parte que afirma la infracción. Entendemos que dicho criterio es acertado. También entendemos que el que se está elucidando no es un supuesto en el que, con arreglo al criterio expuesto, el juzgador pueda asumir fácilmente el rol de "usuario informado”⁵⁷⁶.

Aun así, el Tribunal General en la sentencia de 22 de junio de 2010 en el asunto T-153/08 Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd. contra OAMI dejó claro que la noción de “usuario

⁵⁷³ En este sentido M. CURELL AGUILA, “Panorama actual”, ob. cit., pág. 312.

⁵⁷⁴ Sentencia de 9 de julio de 2012 de la UK High Court of Justice, Chancery Division, actuando como tribunal de diseño comunitario, en el asunto “Samsung Electronics (UK) Limited c. Apple. Inc”, [2012] EWHC 1882. Este asunto se inscribe en la batalla legal iniciada por Apple contra Samsung en varios países europeos por la infracción del diseño comunitario de Apple sobre el iPad por la fabricación y comercialización por Samsung de su tableta "Galaxy". La particularidad de estos casos consiste en que la demanda había sido interpuesta por Samsung que había pedido a los tribunales ingleses que declarara que su diseño de la tablet no infringe el de Apple y buscando un mandato para impedir a Apple que amenace a Samsung con demandas de infracción. El tribunal de primera instancia consideró que no había una amenaza de una demanda de infracción y por tanto desestimó la demanda.

⁵⁷⁵ SAP Madrid de 11 marzo de 2011, (AC 2011, 1014) - *sillas*.

⁵⁷⁶ SAP Madrid de 13 mayo de 2011 en el asunto " Contenur, S.L. c. Plastic Omnium Sistemas Urbanos, S.A., (AC 2011, 1247) - *papeleras*.

informado” incluye efectivamente los usuarios a los que está destinado dicho producto⁵⁷⁷. Pero en una sentencia ulterior el Tribunal General amplió la noción de usuario informado considerando que el usuario informado incluía tanto al consumidor medio como al comprador profesional dado que todos podrían ser considerados como personas que utilizan el producto⁵⁷⁸.

No queda del todo claro si pueden entrar en la categoría de los usuarios informados el colectivo de fabricantes y/o vendedores de los productos a los que se pueden aplicar los diseños, puesto que el texto habla de usuario. La Sala de Recurso de OAMI había considerado que los vendedores de productos cosméticos se debían considerar como usuarios informados cuando necesitaban los productos como embalajes⁵⁷⁹. No obstante, en otro caso la Sala de Recurso de OAMI había reconocido expresamente que los usuarios informados eran los jugadores y no los compradores o los vendedores de máquinas de juego⁵⁸⁰. De la misma manera la Sala de Recurso de OAMI, citando la jurisprudencia del Tribunal General, también había dicho que *“un usuario informado no es un diseñador, un experto técnico, un fabricante ni un vendedor de los productos a los que los diseños en cuestión están destinados a ser incorporados o a que se vayan a aplicar. Un usuario informado es especialmente observador y tiene cierta conciencia del estado del arte previo, es decir de los diseños anteriores relacionados con el producto en cuestión que había sido divulgado en la fecha de presentación de la solicitud impugnada, o como sea el caso, en la fecha de prioridad invocada (ver sentencias del 18 de marzo de 2010 en el Asunto T-9/07, “Tazos”, párr. 62 y de 22 de junio de 2010, T-153/08, “Equipo de comunicaciones”, párr. 47 y 14 de junio de 2011, T-68/10, 'Relojes', párr. 51)”*⁵⁸¹.

⁵⁷⁷ Apartado 46 de la sentencia de 22 de junio de 2010 en el asunto T-153/08 Shenzhen Taiden - *equipamiento de comunicación*.

⁵⁷⁸ Apartado 51 y 54 de la sentencia de 14 de junio de 2011 en el asunto T-68/10 Sphere Time -*reloj unido a una cinta*.

⁵⁷⁹ Véase en este sentido la resolución de la Tercera Sala de Recurso de OAMI de 23 de noviembre de 2007 en el asunto R0115/2007-3 “D. Miguel Ángel Mira Navarro c. Myrurgia, S.A.” -*botellas para cosméticos “lactovit”*.

⁵⁸⁰ Véase en este sentido la resolución de la Tercera Sala de Recurso de OAMI de 3 de diciembre de 2007 en el asunto R 0241/2007-3- *máquinas de juego*, y también, la resolución de 13 de mayo de 2008 en el asunto R0135/2007-3 - *máquinas de juego*.

⁵⁸¹ Resolución de la Tercera Sala de Recursos de OAMI de 11 de julio de 2011 en el asunto R1705/2010-Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG c. Shantou Wanshun Toys Industrial Co., Ltd. – *coches de juguete Playmobil*. En el mismo sentido, las resoluciones en los asuntos similares R 1704/2010-3, R1703/2010-3, R1702/2010-3, R/1701/2010-3 entre las mismas partes. También, en el mismo sentido, las resoluciones en los asuntos R-1214/2006-3“*Atria Yhtymä Oyj c. HK Ruokatalo Group Oyj*” y R1215/2006-3“*Atria Yhtymä Oyj c. HK Ruokatalo Group Oyj*” – *hamburguesa*.

Además, el Tribunal General en el asunto T-9/07- Grupo Promer Mon Graphic contra OAMI- Pepsico también excluyó de manera expresa a los fabricantes y vendedores de productos del círculo de los usuarios informados⁵⁸².

El Tribunal de Justicia de la UE ha confirmado después la definición del usuario informado hecha por el Tribunal General, aunque sin hacer expresa mención de la exclusión de los fabricantes y vendedores del círculo de los usuarios informados. Esto se puede explicar si tenemos en cuenta que el Tribunal de Justicia ha definido de una manera muy amplia la figura del usuario informado dejando abierta la posibilidad de considerar que en algunos casos incluso los vendedores pueden ser considerados como usuarios informados.

Por tanto, se puede decir que la definición de usuario debe hacerse caso por caso en función del producto al que se aplica el diseño, sin descartar ninguna categoría desde el principio⁵⁸³. Esta opinión ha sido también compartida por la doctrina que ha considerado que los empresarios del sector en que se comercializa el producto también pueden entrar en la categoría de los usuarios informados, ya que su interés en tal producto puede ser personal o profesional⁵⁸⁴.

En la jurisprudencia española, siguiendo la interpretación de la doctrina, así como lo previsto en la Exposición de motivos de la LDI se ha apreciado que “*el usuario informado debe concretarse caso por caso en función del segmento de mercado a que vaya dirigida la oferta de producto*”⁵⁸⁵. Por tanto, para valorar si en un diseño concurre el requisito del carácter singular y, en consecuencia, si produce una impresión general diferente, habrá que inevitablemente establecer un perfil abstracto de usuario, que sea a la vez destinatario final de los productos y conocedor entendido en el sector de que se trate. Este usuario no

⁵⁸² Apartado 62 de la sentencia de 18 de marzo de 2010 dictada en el asunto T-9/07- Grupo Promer Mon Graphic c. OAMI- Pepsico, publicada en Recop. de Jurispr. 2010 II-00981.

⁵⁸³ Así ha dicho también la Tercera Sala de Recurso de OAMI en las resoluciones dictadas en el asunto R-1214/2006-3 – *hamburguesa*, y en el asunto R 1215/2006-3– *hamburguesa*, en que se ha apreciado que el usuario informado debe ser un usuario de los productos alimenticios de carne, ya que es la clase de los productos indicados en el registro de productos alimenticios de carne. Es, por lo tanto, alguien que use los alimentos de carne y no un diseñador, un fabricante o un especialista en la industria alimentaria.

⁵⁸⁴ L. A. MARCO ARCALÁ, “El requisito del carácter singular”, ob. cit., capit. 3, secc.3, págs. 211-280.

⁵⁸⁵ SAP Barcelona de 17 septiembre 2009, (AC 2009, 2221) - *grifos*, SAP Madrid de 11 marzo 2011, (AC 2011, 1014) – *sillas*, y SAP Madrid de 13 mayo 2011, (AC 2011, 1247) – *papeleras*.

puede equipararse a "un experto en la materia" o a los "círculos especializados", que forman parte del sector del producto al que se incorpora el diseño como, por ejemplo, diseñadores, arquitectos o distribuidores, a los que se refiere el artículo 9 LDI⁵⁸⁶. En este sentido se ha considerado que las valoraciones de los peritos o incluso de los fabricantes representan solo ejercicios de subjetividad que no se pueden tomar en consideración⁵⁸⁷. Así, se dijo en la jurisprudencia española "nos encontramos ante un concepto con sentido propio, diferenciado del de "público" (pues la nota de "informado" entraña un plus) o "círculos especializados del sector" (no en vano se trata de un "usuario") que la Directiva 98/71 (recuérdese que este es el escenario en el que nos movemos) utiliza en otros lugares, y del de consumidor medio aquilatado en otros ámbitos por el Tribunal de Justicia (pues no se está haciendo referencia simplemente a usuario o usuario final, sino a "usuario informado"), así como del de puro experto en la materia, técnico o perito (cuya apreciación respondería a unas bases que exceden de las esperables de un usuario, aun informado)"⁵⁸⁸.

Por esta razón, se ha rechazado la aproximación entre el perito y el usuario informado, a pesar de que en algunos ámbitos sea inevitable una cierta aproximación de conocimientos que cada uno posee⁵⁸⁹. De este modo se descarta el valor absoluto del peritaje como prueba de la percepción del usuario informado. En algunos casos se ha aceptado que "un dictamen pericial emitido por un ingeniero industrial, que si bien no es propio o exactamente el usuario informado que ha de servir de referente, se aproxima a este patrón"⁵⁹⁰, mientras que en otros se ha reconocido que, si bien los informes periciales no reflejan la opinión del usuario informado, lo cierto es que pueden ser útiles cuando identifican la opinión del usuario informado. Por todo ello, se puede concluir que la jurisprudencia española, no exenta de una considerable casuística, atribuye al informe pericial un importante valor probatorio porque refleja la opinión del usuario informado, aunque reconociendo que no se puede hacer una identificación de la opinión del perito con el del usuario informado.

Haciendo referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General

⁵⁸⁶ SAP Barcelona de 17 septiembre 2009, (AC 2009, 2221) - *grifos*. También en el mismo sentido la SAP Madrid de 13 mayo 2011, (AC 2011, 1247) - *papeleras*.

⁵⁸⁷ SAP Barcelona de 10 enero de 2007, (AC 2007, 718) - *encendedor BIC*.

⁵⁸⁸ SAP Madrid de 13 mayo 2011, (AC 2011, 1247) - *papeleras*.

⁵⁸⁹ SAP Madrid de 13 mayo de 2011, (AC 2011, 1247) - *papeleras*.

⁵⁹⁰ SAP Barcelona de 12 septiembre 2008, (JUR 2009, 42072) - *taponés* y SAP Barcelona de 5 febrero 2008, (JUR 2008, 137689) - *tiradores muebles*.

que había interpretado la noción de usuario informado, el Tribunal Supremo ha considerado que era acertada la interpretación de la noción de usuario informado que había incluido en esta categoría a los encargados de la tienda de artículos de regalo (que vendían las figuritas decorativas de cuyo diseño se trata) debido a su experiencia en el sector y sus conocimientos sobre este tipo de figuritas, así como de su procedencia. El Tribunal Supremo consideró como acertada la evaluación del tribunal de instancia que había apreciado que *“los conocimientos especializados de dichas personas les permiten distinguir, más allá de lo que haría un consumidor medio, la diferente "impresión general" que provocan unos diseños u otros”*. Además, consideró el Tribunal Supremo que esta conclusión quedaba reforzada por la apreciación del tribunal de instancia de que *“incluso un consumidor medio (esto es, aquel que no pone un especial cuidado) podría distinguirlos por sí mismo”*⁵⁹¹.

En una sentencia ulterior, en que el Tribunal Supremo se pronunció sobre la protección de un diseño comunitario, se apreció que:

“el usuario informado, a efectos de valorar la concurrencia del requisito de singularidad del diseño, está vinculado al sector industrial de que se trate, puesto que la experiencia personal o el amplio conocimiento de los diseños existentes en la categoría de productos en cuestión que caracterizan a un usuario como "informado" van necesariamente referidos a un determinado sector industrial”.

Aplicando esta interpretación del usuario informado en el caso en litigio, el Tribunal Supremo apreció que:

“el usuario informado que ha de servir de referente para enjuiciar la singularidad del modelo registrado lo es en relación al sector industrial en que pueden encuadrarse los caramelos de palo y los contenedores en los que se comercializan, y puede ser caracterizado como el comprador o consumidor habitual de este tipo de golosinas y de

⁵⁹¹ STS de 14 marzo 2014, (RJ 2014, 1169) - *figura de un toro y de una mariposa*. En este asunto se había solicitado la protección como diseño español registrado de varias figuras decorativas con formas de animales. Contra la solicitud se interpusieron varias oposiciones que la OEPM desestimó, accedió a la inscripción solicitada en su totalidad. Contra la decisión se presentó un recurso de alzada que fue admitido solo con respecto a dos diseños: un toro bravo y una mariposa por considerar que existía un diseño y una marca prioritaria (en cuanto al diseño del toro) y un diseño (en cuanto a la mariposa). Contra esta decisión presentó recurso la demandante que fue estimado, reconociéndose a la demandante el derecho a la inscripción de las dos variantes que habían sido antes rechazadas. Contra esta decisión se interpusó recurso de casación.

los envases y demás accesorios directamente relacionados con ellas, que está familiarizado con estos productos en un grado superior al que puede esperarse de un consumidor medio, que presta un nivel relativamente alto de atención cuando los adquiere o los utiliza, sin llegar a ser un experto ni, naturalmente, un diseñador, y que por ello tiene un cierto nivel de conocimiento de los diseños utilizados habitualmente en este sector”⁵⁹².

Recientemente, el Tribunal Supremo confirmó esta interpretación del usuario informado y apreció que *“a la vista de las características del sector al que se refiere el diseño industrial objeto del litigio, el “usuario informado” pueda ser una persona que, por razón de empleo o por la relación que pueda tener con los productos, tenga un conocimiento cualificado de los diseños en cuestión, siempre que no se trate de un diseñador o un experto con amplios conocimientos en la materia”⁵⁹³.*

⁵⁹² STS de 30 abril de 2014, (RJ 2014, 2796) - *caramelo con palo*. En este asunto el titular de un diseño comunitario consistente en un contenedor con forma de caramelo de palo gigante interpuso una demanda por infracción de su derecho de diseño. La empresa demandada se opuso alegando que su diseño producía una impresión general distinta y además invocó la nulidad del diseño registrado por falta de novedad y carácter singular por haber sido objeto de comercialización varios años antes. El tribunal de primera instancia estimó la demanda, apreciando que había infracción y que el diseño no era nulo ya que la anterioridad que suponían los caramelos de palo gigantes que aparecían en las fotos del creador de Chupa Chups no se había probado que fueran contenedores y no caramelos, por lo que se consideró que se trataba de formas ya conocidas pero que se utilizaban con una finalidad diferente, y ahí radicaba su novedad. Contra esta sentencia el demandado interpuso el recurso de apelación que fue estimado, declarando el tribunal de apelación la nulidad parcial del diseño comunitario en cuanto a las dos primeras perspectivas o representaciones gráficas del diseño por considerar que había plena identidad con los caramelos de palo gigantes de Chupa Chups que aparecían en la fotografía aportada por la demandada. En cuanto a las perspectivas que no eran declaradas nulas, el tribunal de apelación consideró que no había infracción. El demandante interpuso recurso contra esta sentencia ante el TS que desestimó el recurso y confirmó la sentencia del tribunal de apelación.

⁵⁹³ STS de 5 mayo de 2017, (RJ 2017, 2390)- *figuras de Jumi*. En este asunto el demandante, la compañía Barcino, diseñaba y comercializaba figuras decorativas de cerámica elaboradas mediante la técnica del trencadís, una técnica de mosaico característica de las obras de Gaudí. La compañía tenía varios diseños industriales que protegían figuras de animales, tales como toros, búhos, elefante, mariposa, rana, tortuga y salamandra, así como dos marcas españolas que protegían un drac o dragón realizado con la técnica del trencadís. El demandante interpuso una demanda contra la compañía Creaciones Jumi S.L. en la que ejercitaron acciones de infracción de diseño industrial y de marcas y acciones de nulidad de los diseños industriales que el demandado tenía. También ejercitaron acciones de competencia desleal, por imitación desleal. En la demanda se alegó que Creaciones Jumi comercializaba figuras que representaban los mismos animales protegidos por los registros de diseño industrial y marca del demandante, utilizando la misma técnica y colores, que resultaban ser imitaciones y en algunos casos meras copias. Las demandas fueron estimadas por el tribunal de primera instancia que apreció que había infracción de los diseños industriales de los demandantes, disponiendo la nulidad de los diseños industriales registrados por los demandados y reconociendo actos de competencia desleal. En cambio, el tribunal de apelación estimó el recurso de apelación de los demandados y desestimó el de los demandantes y, en consecuencia, desestimó plenamente la demanda. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia del tribunal de apelación y desestimó el recurso de casación.

Tal como demuestra la jurisprudencia comunitaria y la española, en la práctica a veces es muy difícil determinar si el usuario informado es el destinatario final de los productos, tal como es el caso del comprador, o más bien el que trabaja en el sector que se encarga de los diseños, acercándose más a la figura de los círculos especializados de los productos. Así, por ejemplo, en el caso de un diseño con la forma de un gato en que se había invocado como diseño anterior el puma que representa el logo de la compañía Puma, se ha considerado que el usuario informado era el que conoce los logotipos cuando, de hecho, si se siguiera la definición del usuario final tal y como fue formulada por el Tribunal de Justicia se podría decir que el usuario informado sería aquél que compra los productos con ese diseño incorporado pero no es un conocedor de logotipos, pues en tal caso sería un especialista⁵⁹⁴. Aunque la decisión de la Sala de Recurso de OAMI en este asunto fue recurrida ante el Tribunal General, el apelante no cuestionó la apreciación que la Sala de Recurso había hecho de quien podría ser considerado como usuario informado y por tanto no entró a discutir este aspecto⁵⁹⁵.

Por todo esto, se puede concluir que los tribunales españoles, así como los tribunales comunitarios de diseño de España, han apreciado que el usuario informado es una persona con un grado de conocimiento superior al consumidor medio pero que no poder ser un diseñador o un experto con amplios conocimientos en la materia⁵⁹⁶.

2.3.2.1.2 Diferencia entre el usuario informado y el consumidor medio

Como hemos visto antes, para definir la noción de usuario informado el Tribunal de Justicia de la UE ha utilizado como referencia la noción de consumidor medio. Por esta

⁵⁹⁴ Resolución de la Tercera Sala de Recurso de OAMI de 23 de septiembre de 2011 en el asunto R1137/2010-3- “Danuta Budziewska c. PUMA AG Rudolf Dassler Sport”- *forma de un gato*.

⁵⁹⁵ Véase en este sentido el apartado 36 de la sentencia de 7 de noviembre de 2013 en el Asunto T-666/11 Danuta Budziewska c. OAMI. En este asunto se había solicitado la protección como diseño comunitario de la forma de un felino saltando para logos. Contra el registro se presentó una solicitud de nulidad por la compañía Puma por considerar que el diseño estaba desprovisto de novedad y carácter singular y además utilizaba un diseño que aparecía en sus marcas registradas. La División de anulación de OAMI ha declarado la nulidad del diseño, decisión que fue también confirmada por la Sala de Recurso de OAMI. Contra esta resolución presentó recurso la demandante.

⁵⁹⁶ Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria, actuando como juzgado de diseño comunitario, de 15 de octubre 2007, (JUR 2007, 325010) - *grapas para viñedos*.

razón se plantea la cuestión cómo y en qué se diferencia de la noción de usuario informado de la de consumidor medio.

En primer lugar, cabe mencionar que, a diferencia de la noción de usuario informado, que se utiliza solo en el derecho de diseño, la de consumidor medio se emplea en varias áreas. Así es el caso que, de hecho, el Tribunal de Justicia definió el concepto de consumidor medio en varias sentencias en que las cuestiones prejudiciales consideraban supuestos de publicidad engañosa para los consumidores que pudieran ser calificadas como limitaciones a la libertad de circulación de mercancías⁵⁹⁷. Con la adopción de la Primera Directiva de armonización de las marcas y después del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, el concepto de consumidor medio fue ampliamente desarrollado por el Tribunal de Justicia de la UE para la apreciación del riesgo de confusión de las marcas⁵⁹⁸. Según ha dicho el Tribunal de Justicia, para el derecho de marcas el consumidor medio es normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz⁵⁹⁹. Además, como veremos en el último capítulo, la noción de consumidor medio se utiliza también en el derecho contra la competencia desleal y en el derecho para la protección de los consumidores.

En segundo lugar, como se puede ver, la diferencia entre las dos nociones radica en los conocimientos que tienen que tener cada uno de los dos referentes, ya que en el caso del derecho de diseño el usuario, incluso si es un consumidor, tiene que tener unos conocimientos mucho más profundos que en el caso del derecho de marcas donde se

⁵⁹⁷ Destacan especialmente las sentencias pronunciadas en los asuntos C-210/96 Gut Springenheide GmbH y Rudolf Tusky contra Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt de 16 julio 1998, publicada en Recop. Jurispr. 1998 I-04657, donde la principal cuestión era quién es el consumidor que debe tomarse como referencia para determinar si una mención concebida para fomentar las ventas de huevos puede inducir a error al comprador o considerarse como una limitación justificada de la libertad de circulación de mercancías, C-220/98 Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG contra Lancaster Group GmbH de 13 de enero de 2000, publicada en Recop. De Jurispr. 2000 I-00117, donde la principal cuestión era si los artículos 30 y 36 del Tratado de la Comunidad Europea y la Directiva 76/768 se oponían a una normativa nacional que prohibía la importación y la comercialización de un producto cosmético, que contenía el término «lifting» en su denominación, cuando dicho término podía inducir a error a los consumidores de ese Estado en cuanto a la duración de los efectos del producto, mientras que éste se comercializa legalmente en los demás Estados miembros con esta misma denominación.

⁵⁹⁸ Son relevantes, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia en los casos C-251/95 Sabel c. Puma, C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer de 22 de junio de 1999 de 11 de noviembre de 1997, C-3/03 P - Matratzen Concord/OAMI de 28 de abril de 2004, Recop. de Jurispr. 2004 I-03657, C-361/04 P - Ruiz-Picasso y otros/OAMI, de 12 de enero de 2006, Recop. de Jurispr. 2006 I-00643.

⁵⁹⁹ En la doctrina española sobre el concepto de consumidor medio en el derecho de marcas C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Fundamentos De Derecho De Marcas*, Madrid, Montecorvo, 1984, págs. 261 y 262.

requiere que el consumidor sea normalmente informado, pero sin tener conocimientos específicos del sector. Por tanto, aunque como hemos visto, es posible que el usuario sea también el consumidor, tiene un conocimiento mucho mejor de sector donde se presenta el diseño para poder apreciar su singularidad. En cambio, para el consumidor medio en el derecho de marcas no se requiere que tenga esta información especializada del sector de los diseños ya que tendrá que apreciar si se da un riesgo de confusión entre los productos o servicios distinguidos por la marca tal como aparecen en el mercado, pero no si causa una impresión general diferente. Además, si en el caso del consumidor medio el grado de atención que presta a los productos o servicios es de atención media, en el caso del usuario informado es necesario un grado de atención más elevado. Así lo han reconocido también los tribunales españoles que han apreciado que el usuario informado no solo es el "comercial" que se dedica a la venta y tiene conocimiento de los diferentes modelos que hay en el mercado, sino también el usuario final que conoce los diferentes modelos existentes, prestando un grado relativamente elevado de atención al utilizarlos⁶⁰⁰.

No obstante, se ha reconocido que dependiendo del sector al que se refiere el diseño industrial, el usuario informado puede llegar a ser el comerciante que vende los productos, ya que pueden presentar la nota de especial cuidado y atención en la observación del producto que les cualifican para poder tener un conocimiento cualificado de los diseños en cuestión⁶⁰¹. En cambio, no puede serlo el consumidor habitual, ya que éste no se caracteriza por presentar un especial cuidado y atención, sino por percibir el diseño como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles⁶⁰².

⁶⁰⁰ SAP de Alicante, sección Tribunal de Marca Comunitaria, de 6 de febrero 2014, (AC 2014, 438)-*fregonas*. En este asunto las demandantes habían interpuesto una demanda por infracción de marca comunitaria, de diseño español y por actos de competencia desleal contra los demandados por haber comercializado una fregona de microfibra. El tribunal de primera instancia había desestimado la demanda y esta sentencia fue confirmada por el tribunal de apelación en la sentencia antes citada por considerar que no había una infracción del derecho de diseño ya que la fregona del demandando producía una impresión general diferente de la producida por la fregona de los demandantes. El Tribunal Supremo en la STS de 25 de febrero de 2016, (RJ 2016, 620) – *fregonas*, confirmó esta interpretación del usuario informado y su diferenciación del consumidor medio.

⁶⁰¹ STS de 5 mayo de 2017, (RJ 2017, 2390)-*figuras de Jumi*.

⁶⁰² STS de 5 mayo de 2017, (RJ 2017, 2390)-*figuras de Jumi*.

2.3.2.1.3 Diferencia entre el usuario informado y el experto en el derecho de patentes

Por otro lado, aunque el usuario tiene que tener conocimientos del sector, estos conocimientos no tienen que ser los que tiene un experto en la materia, tal como se requiere en el derecho de patentes para apreciar si una invención implica una actividad inventiva. Según la doctrina y la jurisprudencia, el experto en la materia es un profesional que tiene conocimientos no solo del campo de la invención, pero también de lo que se considera como conocimientos generales comunes. Se considera que estos conocimientos generales comunes son los que se encuentran en manuales, monografías y libros de texto sobre el tema en cuestión o incluso en publicaciones científicas o en especificaciones de otras patentes⁶⁰³.

De este modo, el experto en el derecho de patentes no puede ser el consumidor como en el caso del usuario informado. Además, debido al objeto de la patente, a diferencia del usuario informado, el experto en la materia es alguien con conocimientos técnicos ya que para poder apreciar si la invención cumple el requisito de actividad inventiva tiene que poder evaluar los documentos mencionados en el Informe sobre el estado de la técnica⁶⁰⁴. Para marcar esta diferencia los tribunales españoles han insistido en que para apreciar la impresión diferente producida por un diseño no hace falta buscar la percepción de un técnico o un perito sino la de un usuario familiarizado con un determinado tipo de artículos al que, por esta razón, se le supone un cierto conocimiento en lo relativo a los diseños aplicados a los mismos y una "vigilancia especial", nota con la que se hace referencia a un grado de atención por encima del esperable de un usuario "no informado"⁶⁰⁵.

⁶⁰³ Véase en este sentido Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part C, Chapter II.

⁶⁰⁴ M. J. BOTANA AGRA, "Invenciones patentables", ob. cit., pág. 132.

⁶⁰⁵ SAP Madrid de 13 mayo de 2011, (AC 2011, 1247) – *papeleras*.

2.3.2.1.4 ¿Cómo aprecia el usuario informado la singularidad del diseño? Comparación directa o indirecta, visión de conjunto o de detalles

En cuanto a la manera en que el usuario informado va a hacer esta apreciación, el Tribunal de Justicia sostuvo que - debido a la propia naturaleza del concepto de usuario informado -, cuando sea posible, “*éste llevara a cabo una comparación directa entre los dibujos y los modelos en cuestión*”, aunque reconociendo que “*habrá casos en que esta comparación será imposible o infrecuente en el sector considerado debido a circunstancias específicas o a que las características de los objetos que los dibujos o modelos de que se tratan representan*”⁶⁰⁶. Por tanto, se abre la posibilidad de que en función de las circunstancias del caso concreto se pueda considerar que el usuario informado ha hecho una comparación directa o indirecta de los productos a los que se aplica el diseño.

En la doctrina se ha criticado esta interpretación del Tribunal por ser no solo errónea sino también por poder dar lugar a situaciones de desigualdad jurídica, ya que no se fija ningún otro criterio para decidir cuándo se debe hacer una comparación directa y cuando una indirecta. Como en la comparación directa las diferencias resaltan más que en una comparación indirecta, el resultado de la apreciación hecha por el usuario informado será diferente en función del criterio que el juez decida aplicar⁶⁰⁷. De este modo, sin establecer un criterio objetivo en función del que se decida hacer una comparación directa o indirecta de los diseños, se llegaría a que se favorecería la comparación directa para los diseños aplicados a productos de uso corriente mientras que se favorecería la comparación indirecta para diseños aplicados a productos grandes como barcos o máquinas industriales grandes⁶⁰⁸. Por esta razón se ha considerado que había sido mejor reconocer que el usuario informado siempre hará la apreciación como resultado de una comparación directa del diseño registrado y el acervo de diseños existentes.

En la jurisprudencia inglesa se ha sostenido que el usuario informado es capaz de apreciar suficientemente los detalles para decidir si el diseño produce una impresión general

⁶⁰⁶ Apartado 57 de la sentencia 20 de octubre de 2011 en el asunto C-281/10P PepsiCo Inc. - *soporte promocional circular*.

⁶⁰⁷ P. G. F. A. GEERTS, “The Informed User in Design Law: What Should He Compare and How Should He Make the Comparison?”, *E.I.P.R.*, 36(3), 2014, pág. 184.

⁶⁰⁸ P. G. F. A. GEERTS, “The Informed User”, *ob. cit.*, pág. 184.

diferente y, por tanto, lo que importa es lo que le llama la atención al usuario informado cuando mira con atención el diseño y no lo que le queda en la memoria después de haber visto el diseño⁶⁰⁹. Por tanto, se parte de la consideración de que el usuario informado es alguien atento a las cuestiones específicas del diseño, alguien de hecho mejor informado que el consumidor medio del derecho de marcas⁶¹⁰.

En la jurisprudencia española también se ha reconocido que en algunos casos la mejor forma de conocer las características de un diseño es contemplar el producto que lo incorpora⁶¹¹ aunque en la comparación se debe partir de la representación gráfica y descriptiva del diseño, pero sin limitarse esta comparación solo a la parte descriptiva del diseño⁶¹². Además, el Tribunal Supremo confirmó que los elementos más relevantes del diseño son determinantes de cuál sea la impresión general del usuario informado y, por tanto, han de ser tomados en consideración al realizar el juicio comparativo⁶¹³.

2.3.2.1.5 El grado de atención del usuario informado

También muy importante a la hora de determinar cómo va a hacer el usuario informado esta apreciación de la impresión general producida por el diseño que se quiere proteger es el grado de atención del usuario informado. Siguiendo la comparación con el derecho de marcas y el derecho de patente, el Tribunal de Justicia dijo que *“sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos”*⁶¹⁴.

⁶⁰⁹ Apartados 25 y 26 de la Sentencia de 10 de octubre de 2007 dictada por la Court of Appeal en el caso Procter & Gamble Company c. Reckitt Benckiser (UK) Ltd, [2007] EWCA Civ 936- *pulverizador*. En este asunto la compañía Procter & Gamble había demandado a la compañía Reckitt Benckiser por haber infringido su diseño comunitario sobre la forma de un spray ambientador.

⁶¹⁰ Apartado 28 de la de la sentencia de 10 de octubre de 2007 en el asunto “Procter & Gamble Company c. Reckitt Benckiser” – *pulverizador*.

⁶¹¹ SAP Burgos de 28 de abril de 2008, (JUR 2008, 295650) - *sillas*.

⁶¹² SAP Granada de 6 de mayo de 2011, (JUR 2011, 334073) - *botellas de aceite*.

⁶¹³ STS de 25 de febrero de 2016, (RJ 2016, 620)- *fregonas*.

⁶¹⁴ Apartado 59 de la de la sentencia de 10 de octubre de 2007 en el asunto “Procter & Gamble Company c. Reckitt Benckiser” – *pulverizador*.

El Tribunal General en la sentencia de 22 de junio de 2010 en el asunto T-153/08 Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd. contra OAMI consideró que *“el adjetivo “informado” sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimientos sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos”*⁶¹⁵. Por tanto, esta sentencia ya había definido el grado de atención del usuario informado en los mismos términos que lo hizo después el Tribunal de Justicia de la UE.

Además, como en esta sentencia se planteaba el problema de si el diseño cumplía solo una función técnica o su forma era dictada por consideraciones de orden estético, el Tribunal General se pronunció sobre la necesidad de que el usuario informado tenga que delimitar los aspectos funcionales de los arbitrarios en la apreciación del diseño, considerando que aunque el usuario esté informado, *“esto no implica que pueda distinguir-más allá de la experiencia acumulada como consecuencia de la utilización del producto de que se trata- los aspectos de la apariencia del producto que responden a su función de los que son arbitrarios”*⁶¹⁶. Por tanto, no se requiere al usuario informado una apreciación de orden técnico, aunque esté bien informado sobre los diseños del sector.

Esta conclusión fue posteriormente confirmada por el Tribunal General en el asunto T-10/08 Kwang Yang Motor Co., Ltd. contra OAMI y Honda, que subrayó que *“el usuario informado”* es una persona que dispone *“de algún conocimiento de los diseños existentes en el sector en cuestión, sin saber qué aspectos del producto son dictadas por la función técnica”*⁶¹⁷.

En cambio, los tribunales españoles han considerado que *“El usuario informado está dotado de una vigilancia especial y posee determinados conocimientos técnicos*

⁶¹⁵ Apartado 47 de la de la sentencia de 22 de junio de 2010 en el asunto T-153/08 Shenzhen Taiden - equipamiento de comunicación.

⁶¹⁶ Apartado 48 de la sentencia dictada en el asunto T-9/07- Grupo Promer Mon Graphic.

⁶¹⁷ Apartado 27 de la sentencia de 9 de septiembre de 2011 en el asunto T-10/08 Kwang Yang Motor - motor con combustión interna. Esta interpretación ha sido después confirmada por el TG en la sentencia de 21 de noviembre de 2013 en el Asunto T-337/12 El Hogar Perfecto del Siglo XXI. S.L. contra OAMI, no publicada en Recop. de Jurispr. –sacacorchos.

*anteriores, es decir, de los atributos de los dibujos o modelos relativos al producto de que se trata*⁶¹⁸.

El Tribunal Supremo ha confirmado esta interpretación apreciando que:

“porque los "ojos que miran" el producto, a efectos de valorar si el diseño goza de singularidad por producir una impresión general diferente a la del diseño registrado, son los del "usuario informado", que presenta un especial cuidado y observa con mayor atención el producto que incorpora el diseño, y no los del simple consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que no presta atención a los detalles, han de tenerse en cuenta los elementos más relevantes del diseño, que determinan en el usuario informado esa impresión general diferente. Estos elementos no son los que están en el dominio público ni los habituales en el sector, a los que el usuario informado presta poca atención debido a su conocimiento del sector”.

Se puede concluir que debido a la manera en que se define quién puede ser considerado como usuario informado, y que ésta incluye no solo los consumidores pero a cualquiera que puede ser considerado como usuario, a la manera como este usuario informado aprecia si se produce una impresión general distinta y que incluye tanto una comparación directa como una comparación indirecta de los diseños y, no en el último lugar, el grado de atención del usuario informado que es especialmente vigilante y que tiene conocimientos personales o profesionales exhaustivos del sector, pero sin ser especialista, la noción de usuario informado se diferencia claramente de la de consumidor medio del derecho de marcas y del derecho de patentes.

2.3.2.2 El grado de libertad del autor del diseño

2.3.2.2.1 La funcionalidad como límite a la libertad de creación del autor del diseño

Un segundo criterio que se toma en consideración para determinar el carácter singular del diseño es *“el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño”*. Este segundo

⁶¹⁸ SAP Madrid de 13 mayo de 2011, (AC 2011, 1247) – *papeleras*.

referente tiene en cuenta el hecho de que los diseños tienen en muchos casos que cumplir también una función técnica y, por tanto, el autor no es siempre libre de elegir la apariencia que desea dar al diseño. Tal como puso de relieve la doctrina, este requisito de orden objetivo viene a recordar que en el caso del diseño existen “*limites creativos*” que vienen impuestos al autor, sea por razones técnicas o por la naturaleza del producto o incluso por prescripciones legales⁶¹⁹. Así lo ha reconocido el Tribunal General en la primera sentencia en que analizó la aplicación de este criterio⁶²⁰.

La libertad de creación tiene, por tanto, una importancia especial en la impresión general que produce el diseño, ya que existen sectores sometidos a una fuerte normalización de sus productos que no permiten una diferenciación importante de los diseños ya existentes. En estos casos las diferencias que pueden existir entre los diseños pueden ser menos claras ya que la libertad de creación del autor del diseño ha sido muy limitada⁶²¹.

En cuanto a la importancia que tiene este criterio en la determinación del carácter singular, tal como muestra la sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre de 2011 en el Asunto T-10/08 “*cuanto mayor sea la libertad del diseñador en el desarrollo del diseño cuestionado, menos probable es que pequeñas diferencias entre los diseños en cuestión serán suficientes para producir una impresión general distinta en un usuario informado. Por el contrario, cuanto más restringida es la libertad del diseñador en el desarrollo del diseño impugnado, más probable será que pequeñas diferencias entre los diseños en cuestión serán suficientes para producir una impresión general distinta en un usuario informado. Por lo tanto, si el diseñador disfruta de un alto grado de libertad en el desarrollo de un diseño, esto refuerza la conclusión de que los diseños que no tienen diferencias significativas producen la misma impresión general en un usuario informado*”⁶²².

No obstante, habrá sectores en los que es más fácil determinar si el grado de libertad del autor ha sido muy restringido, mientras en otros esta valoración resultará mucho más

⁶¹⁹ Véase en este sentido E. M^a. DOMÍNGUEZ PÉREZ, “La protección jurídica”, ob. cit., pág. 102, L. A. MARCO ARCALÁ, “El requisito del carácter singular”, ob. cit., capit. 3, secc. 4, págs. 211-280.

⁶²⁰ Apartado 67 de la sentencia de 18 de marzo de 2010 dictada en el asunto T-9/07 Grupo Promer -*soporte promocional circular*.

⁶²¹ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 84, y también L. A. MARCO ARCALÁ, “El requisito del carácter singular”, ob. cit., capit. 3, secc.4, págs. 211-280.

⁶²² Apartado 33 de la sentencia de 9 de septiembre de 2011 en el asunto T-10/08 Kwang Yang Motor -*motor con combustión interna*.

difícil de efectuar. La aplicación de este criterio requiere un análisis caso por caso de cuáles son las características impuestas por la función técnica del producto y si se pueden considerar que reducen o no el grado de libertad del autor a la hora de concebir el diseño. Se trata de nuevo de una interpretación subjetiva que tiene en cuenta el sector al que pertenece el producto sobre el que se aplica el diseño.

La Sala de Recurso de OAMI ha apreciado que en los diseños de productos funcionales el autor del diseño tiene menor libertad⁶²³. Sin embargo, esta apreciación varía de un caso a otro. Así, en un asunto sobre el diseño de radiadores de calefacción la Sala de Recurso de OAMI dijo que *“en un sector como el de los radiadores de calefacción, en el que el diseño de los componentes es a menudo dictada por exigencias técnicas (el agua caliente debe entrar en el colector horizontal, a continuación, cruzar los elementos verticales antes de salir a través de otro colector horizontal), la creatividad del diseñador debe manifestarse en los detalles del diseño, pero que tienen el potencial de afectar a la apariencia general del producto. En otras palabras, la libertad del diseñador es bastante limitada”*⁶²⁴. No obstante, en otro asunto donde se discutía el registro de un diseño de un radiador de calefacción, resuelto dos años más tarde, la misma Sala de Recurso de OAMI dijo que el diseño que se debía tomar en consideración era el de los tubos que forman los radiadores ya que representaban el elemento constructivo que más influía en el aspecto general de los radiadores, siendo posible imaginar una gran variedad de configuraciones de dichos tubos desde la perspectiva de su sección, razón por la cual la libertad del diseñador resultaba ciertamente muy amplia⁶²⁵. Esta interpretación ha sido después confirmada por el Tribunal General en una sentencia que también versaba sobre la protección como diseño comunitario del diseño de unos radiadores⁶²⁶. Aun así, no deja

⁶²³ Resolución de la Tercera Sala de Recurso de OAMI de 30 de junio de 2009 en el asunto R1524-2007/3-*suelas de zapatos*, en que se dijo *“El alto grado de libertad de que disfrutaban los diseñadores de calzado permite a que el patrón decorativo sea diferente, mientras que para las formas de las suelas de zapatos el diseño tiene que ser el mismo debido a su propósito funcional (función técnica para proteger los pies)”*.

⁶²⁴ Resolución de la Tercera Sala de Recurso de OAMI de 17 de abril de 2008 en el asunto R0976/2007-3-*radiadores de calefacción*.

⁶²⁵ Resolución de la Tercera Sala de Recurso de OAMI de 2 de noviembre de 2011 en el asunto R1452/2009-3-*radiadores de calefacción*.

⁶²⁶ Sentencia de 12 de marzo de 2014 en el Asunto T-315/12 *Tubes Radiatori Srl contra OAMI- radiadores de calefacción*, no publicada en Recop. de Jurispr. En este asunto se había solicitado el registro como diseño comunitario de la apariencia de varios calefactores. Contra el registro se interpuso una demanda de nulidad por considerar que el diseño no cumplía los requisitos de novedad y carácter singular, invocándose el registro internacional de varios diseños en Alemania, con efectos en Francia, Italia y Benelux. La División de Anulación de OAMI estimó la solicitud y declaró la nulidad del diseño que fue después confirmada por la Sala de Recurso de OAMI.

de tratarse de un criterio subjetivo cuya interpretación depende de cada caso. El Tribunal General ha subrayado en varias sentencias que el grado de libertad del autor no sea la referencia inicial a la hora de determinar si existe carácter singular, sino que representa un aspecto que se deberá tener en cuenta cuando se analice la percepción del usuario informado⁶²⁷.

En la jurisprudencia española se ha dicho que la libertad del autor es elevada cuando la forma del producto es separable de su función⁶²⁸ y que cuanto más funcional sea el diseño, más condicionada estará la libertad de su creador⁶²⁹.

2.3.2.2.2 La funcionalidad estética y su relevancia para apreciar la libertad de creación del autor del diseño

Otra cuestión que se plantea es qué tipo de limitaciones a la libertad de creación del autor se deben tomar en consideración, ya que en el caso de los diseños juegan como restricciones de la creatividad del diseño no solo consideraciones de orden técnico, sino también de orden estético, ya que el diseño muchas veces tiene que tener en cuenta tendencias dominantes en el mercado en cuanto a modas y gustos. Como hemos visto antes, estas consideraciones de orden estético habían sido tomadas en consideración también para desarrollar la teoría de la funcionalidad estética en el derecho estadounidense de marcas. La doctrina de la funcionalidad estética consideraba que un signo era funcional cuando llevaba incorporando unas cualidades que mejoraban su apariencia y facilidad de venta por las preferencias de los consumidores⁶³⁰.

⁶²⁷ Apartados 34 y 35 de la sentencia de 10 de septiembre de 2015 en el Asunto T-525/13 H&M & Mauritz BV & Co.KG contra OAMI, no publicada en Recop. de Jurispr. - *bolsos*. En esta sentencia se había solicitado el registro como diseño comunitario de la apariencia de un bolso. Contra el registro se presentó una solicitud de nulidad por falta carácter singular debido a la existencia de otros modelos anteriores. La División de Anulación de OAMI desestimó la solicitud de nulidad y de la misma manera procedió la Sala de Recurso de OAMI por considerar que si bien los diseños controvertidos tenían características comunes, tales como el contorno superior y el asa en forma de correa unida al cuerpo del bolso por un sistema de argollas reforzado con remaches, las diferencias existentes en la forma, estructura y acabado externos desempeñaban un papel determinante en la impresión general producida por los diseños. La demandante presentó recurso contra la resolución.

⁶²⁸ SAP Barcelona de 12 septiembre de 2008, (JUR 2009, 42072) - *tapones*.

⁶²⁹ SAP Barcelona de 15 diciembre de 2004, (AC 2005, 1093) - *cajas de baterías*.

⁶³⁰ Sobre la funcionalidad estética en el derecho estadounidense y los problemas que plantea este concepto M^a. L. LLOBREGAT HURTADO, “La protección de las creaciones de forma”, ob. cit., págs. 595-602.

También tienen relevancia las limitaciones de orden estético existentes en el mercado para apreciar la singularidad en el derecho contra la competencia desleal para considerar si un acto de imitación es desleal. La doctrina de la funcionalidad estética prohíbe la protección cuando, aun siendo puramente ornamental, el signo es esencial para la existencia de una competencia efectiva en el mercado.

Aunque la doctrina de la funcionalidad estética no viene a prohibir la protección de los diseños, se plantea la cuestión si tiene relevancia en apreciar la libertad de creación del autor del diseño.

En sus Conclusiones de 12 de mayo de 2011 en el Asunto C-281/10 P, el Abogado General MENGOZZI mencionó la existencia de dos planteamientos distintos, a saber, uno que consideraba que *“los únicos límites que deben tenerse en cuenta son los de naturaleza rigurosamente funcional, es decir, las características que el producto al que el dibujo se refiere deben poseer para desempeñar su función”* y otro que proponía que *“deben tomarse asimismo en consideración las características del dibujo o modelo que, aun no siendo obligatorias desde el punto de vista funcional, lo son por cuanto que el mercado se espera que el producto las contenga”*⁶³¹. En opinión del Abogado General, el enfoque que convenía adoptar era el primero, ya que la finalidad fundamental de las normas sobre protección de diseños es *“premiar, con un régimen de protección a quien desarrolla productos innovadores”*⁶³².

El Tribunal General en las sentencias siguientes en que ha tenido que enjuiciar alegaciones que defendían que la libertad de creación del diseñador había sido limitada por el estilo, la manera, las tendencias o la moda a los que se circunscribe el diseño, defendió que la libertad del creador del diseño puede ser limitada solo por restricciones debidas a características del diseño impuestas por la función técnica del producto al que se aplica el diseño o por requisitos legales impuestos al producto⁶³³. En cuanto a los aspectos estéticos, el Tribunal General dijo que estos pueden tener relevancia para el éxito

⁶³¹ Apartados 29 y 30 de las Conclusiones del Abogado General de 12 de mayo de 2011 en el asunto C-281/10 P PepsiCo Inc. c. Grupo Promer Mon Graphic, S.A. y OAMI -*soporte promocional circular*.

⁶³² Apartado 32 de las Conclusiones del Abogado General de 12 de mayo de 2011 en el asunto C-281/10 P PepsiCo Inc. c. Grupo Promer Mon Graphic, S.A. y OAMI -*soporte promocional circular*.

⁶³³ Apartado 23 de la Sentencia de 4 de febrero de 2014 en el Asunto T-357/12 Saachi Premium-Outdoor Furniture, Lda contra OAMI, no publicada en Recop. de Jurispr. - *sillón*, y también el apartado 84 de la sentencia de 12 de marzo de 2014 en el Asunto T-315/12 Tubes Radiatori Srl contra OAMI - *radiadores de calefacción*.

comercial del producto, pero no tienen ninguna relevancia en la apreciación del carácter singular de un diseño⁶³⁴.

El Tribunal de Justicia de la UE no se pronunció sobre este punto, pero del resto de sentencias del Tribunal General, y por las razones mencionadas por el Abogado General en sus Conclusiones, se puede deducir que las tendencias de la moda no se consideran relevantes para determinar el grado de libertad del creador del diseño, limitándose éste solo a consideraciones de orden funcional o requisitos impuestos por normas jurídicas.

La doctrina española, partiendo de la redacción de la Exposición de Motivos de la Ley 20/2003 que hace referencia directa a los gustos y la moda de la época, apreció que existen sectores en que existen tendencias dominantes que responden a los gustos o modas del momento y que en estos casos no se puede exigir al diseñador apartarse de estos elementos comunes⁶³⁵.

En cambio, la interpretación acogida por los tribunales españoles está dividida. Por un lado, se considera que la existencia de una determinada tendencia estética no limita la libertad de creación del autor⁶³⁶. Por otro, tomando como referencia la Exposición de Motivos de la LDI que requería que *“de existir tendencias dominantes que responden a gustos o modas del momento la actividad del diseñador será reducida, siendo más amplia en sectores donde los gustos o modas son menos definidos o el objeto admite incorporar diversas apariencias”*⁶³⁷, se reconoce por tanto una importancia especial a las tendencias de la moda en el sector respecto de la definición del grado de libertad del autor del diseño.

⁶³⁴ Apartado 83 de la sentencia de 12 de marzo de 2014 en el Asunto T-315/12 Tubes Radiatori Srl contra OAMI -radiadores de calefacción.

⁶³⁵ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., págs. 85 y 86, C. LENCE REIJA, “El objeto protegido en la directiva sobre diseño industrial”, ob. cit., pág. 20.

⁶³⁶ SAP Barcelona de 17 septiembre 2009, (AC 2009, 2221) - *grifos*, en que se ha considerado que *“La aducida existencia de una determinada tendencia estética de grifería no impide al diseñador crear una apariencia claramente diferenciada respecto de la que ofrece el grifo monomando de la actora, como así lo acreditan los propios catálogos de productos de la demandada y de la actora en los que se ofrecen otros modelos de grifos monomandos de apariencia externa notablemente diferenciada del diseño reivindicado por las actoras”* y esto *“máxime en un sector de los productos al que se incorpora el diseño litigioso en el que las exigencias técnicas y funcionales, así como las comerciales, dejan un amplio margen de libertad en la creación de la forma externa del producto”*.

⁶³⁷ Sentencia del Juzgado Mercantil de Madrid núm. 6 de 30 de julio de 2010, (AC 2010, 1445) -*sillones giratorios*. También reconoce como un límite a la libertad de creación del diseñador las tendencias existentes en el mercado la SAP de Barcelona de 23 de septiembre de 2014, (AC 2014, 1778) -*figuras de Jumi*, donde se reconoce que la moda era figuras con la técnica trencadís gaudiniano. Esta última sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo en la sentencia de 5 mayo de 2017, (RJ 2017, 2390).

El Tribunal Supremo, en cambio, relacionó las tendencias de la moda no tanto con el grado de libertad del autor sino con el requisito mismo de singularidad del diseño para determinar la impresión general que el diseño produce en el usuario informado. Así el Tribunal Supremo dijo:

“Siendo consciente la sala de que la cuestión no es pacífica, considera que las tendencias de la moda, entendidas en un sentido amplio, no son un elemento que limite la libertad del autor, sino que operan en la determinación de la singularidad del diseño registrado y, consecuentemente, en el ámbito de protección que otorgan a su titular y el grado de diferenciación que ha de existir en el diseño del competidor para que cause una impresión general distinta”⁶³⁸.

El Tribunal Supremo ha reconocido la importancia del grado de libertad del autor del diseño, pero ha dicho que deben ser tomados en consideración también otros factores como el grado de singularidad del diseño. Así el Tribunal Supremo apreció que *“a mayor singularidad, mayor ámbito de protección ha de otorgarse al diseño prioritario, y, en consecuencia, mayores deben ser las diferencias para que el modelo posterior no produzca en un usuario informado la misma impresión general.*

Y, a la inversa, si el diseño protegido tiene una menor singularidad, bastarán algunas diferencias para que el producto cuestionado no produzca en el usuario informado la misma impresión general que el diseño protegido.

Aquellos rasgos del modelo o dibujo industrial protegido que presenten menor singularidad tienen escasa relevancia a la hora de considerar que otros diseños industriales que reproducen tales rasgos pueden producir en un usuario informado la misma impresión general. En particular, en la medida en que las similitudes entre dos diseños estén referidas a elementos que se encuentren en el dominio público, esas similitudes tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado”⁶³⁹.

Esta interpretación fue después confirmada por el Tribunal Supremo en una sentencia ulterior en que se dijo que esta correlación con el grado de singularidad del diseño resultaba de *“la exposición de motivos de la Ley 20/2003, de 7 julio , que traspuso la*

⁶³⁸ STS de 25 junio 2014, (RJ 2014, 5101) -grifos.

⁶³⁹ STS de 30 abril 2014, (RJ 2014, 2796) - caramelo con palo.

directiva europea, cuando afirma: « hay que señalar la correlación que hay entre el grado de diferencia que un diseño debe presentar frente a los conocidos para que tenga carácter singular y pueda ser protegido, y el que el diseño desarrollado por un competidor debe presentar frente al protegido para no invadir su ámbito de protección»”.

Aplicando esta interpretación al asunto litigioso, el Tribunal Supremo apreció que: *“Los elementos del modelo o dibujo industrial protegido que presenten menor singularidad tienen escasa relevancia a la hora de considerar que otros diseños industriales que reproducen tales elementos pueden causar en un usuario informado la misma impresión general. En particular, en la medida en que los dos diseños, el registrado y el del producto supuestamente infractor, presenten similitudes en elementos que se encuentran en el dominio público o responden a las tendencias de la moda existentes cuando se solicitó el registro, estos elementos tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado. En tal caso, si el diseño del nuevo producto presenta algunos elementos diferenciadores, será más probable que cause en el usuario informado una impresión general diferente”*⁶⁴⁰.

El Tribunal Supremo confirmó esta interpretación recientemente en una sentencia en que se había invocado que la utilización de la técnica del trencadís para los diseños de unas piezas de souvenirs tenía relevancia para determinar el grado de libertad del creador del diseño. El Tribunal apreció que las similitudes entre los diseños en litigio debido a que utilizaban una técnica y formas habituales en el dominio público no llevan a que se pueda afirmar que los diseños de los demandados carezcan del requisito de originalidad o que infrinjan los diseños de los recurrentes ya que se refieren a elementos que se encuentran en el dominio público⁶⁴¹.

Por tanto, se puede considerar que el Tribunal Supremo a partir del criterio de la libertad del creador del diseño desarrolla el de la singularidad del diseño. Lo que el Tribunal General había interpretado como imperativos relacionados con el grado de libertad del autor, el Tribunal Supremo los convierte en requisitos que dan singularidad al diseño y por tanto contribuyen a la impresión general que el diseño produce en el usuario informado. Así, el Tribunal General había dicho que los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto o de un elemento del

⁶⁴⁰ STS de 25 junio de 2014, (RJ 2014, 5101) - *grifos*.

⁶⁴¹ STS de 5 mayo de 2017, (RJ 2017, 2390) - *figuras de Jumi*.

producto llevan a una normalización de determinadas características que de este modo se convierten en comunes a diversos diseños⁶⁴². Por tanto, se había apreciado que cuanto mayor sea el grado de libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo, menor será la posibilidad de que las diferencias secundarias que existen entre los diseños en conflicto causen una impresión general distinta en los usuarios informados⁶⁴³.

Como se puede ver, aunque al final se trata de una aplicación similar del criterio de la libertad de creación del autor, parece más bien que el Tribunal Supremo intenta crear un nuevo criterio distinto de los aplicados por los tribunales comunitarios y el Tribunal de Justicia de la UE y que, de hecho, combina el criterio de la impresión general del producto con el criterio del grado de libertad del creador del diseño para convertirlo en uno solo que es el de singularidad. Además, este criterio de singularidad tiene en cuenta las tendencias de la moda y del mercado, pero en función del momento cuando dichas tendencias existían. Así el Tribunal Supremo apreció que:

“Si tales tendencias eran preexistentes a la solicitud de registro del diseño, esto es, si el diseño registrado siguió las tendencias del mercado existentes cuando fue solicitado, ello supondrá una merma en su singularidad. Por ello, como se ha razonado en párrafos anteriores, si las similitudes que el producto considerado infractor presenta respecto del diseño registrado recaen en elementos que responden a las tendencias de la moda existentes cuando se solicitó el registro, estos elementos tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado, y habrá que considerar que uno y otro diseño causan en el usuario informado una impresión general distinta, y por tanto no existirá infracción, aun con un grado de diferenciación menor que el que sería exigible si el diseño registrado no respondiera a esas tendencias de la moda.

Si por el contrario esas tendencias de la moda son posteriores al registro del diseño industrial, de modo que puede colegirse que tal diseño presenta un considerable grado de singularidad pues consiguió anticiparse a las tendencias de la moda, o incluso ser determinante en la evolución de tales tendencias, esa mayor singularidad no puede resultar diluida permitiendo a los competidores comercializar productos con un diseño similar, que no causen en el usuario informado una impresión general diferente, con la excusa de que la libertad del autor del diseño posterior se encuentra limitada por las exigencias de la moda”.

⁶⁴² Apartado 32 de la sentencia de 21 de noviembre de 2013 en el Asunto T-337/12 - *sacacorchos*.

⁶⁴³ Apartado 33 de la sentencia de 21 de noviembre de 2013 en el Asunto T-337/12 - *sacacorchos*.

Consideramos que esta interpretación del Tribunal puede contribuir a la confusión con el requisito de singularidad utilizado en el derecho contra la competencia desleal, desviándose de la intención del legislador comunitario de crear unos requisitos propios para el diseño. El requisito de singularidad para la protección del diseño se distingue por la impresión general que cada diseño produce en el usuario informado y no por la mayor o menor singularidad que el diseño tiene en el mercado debido a la existencia de otros diseños o de requisitos de orden técnico o estético. Aunque los requisitos de orden estético o de la moda o del mercado de un producto podrían ser tomados en consideración en la libertad de creación del autor del diseño que se debe tomar en consideración en la apreciación de la impresión general producida por el diseño, estos representan solo un factor para tener en cuenta al apreciar el carácter singular del diseño, sin confundirse con este requisito mismo de protección del diseño.

Además, la referencia a la originalidad de los diseños como elemento para apreciar el carácter singular del diseño puede crear aún más confusión, debido también a las tendencias existentes en el pasado de aproximar los requisitos de protección del derecho de diseño y del derecho de autor, tal como veremos en el próximo capítulo.

2.3.2.2.3 Otras circunstancias determinantes del grado de libertad del creador del diseño

Además de estos dos tipos de circunstancias que pueden limitar el grado de libertad del autor del diseño, en la doctrina y en la práctica se ha planteado la cuestión de si otras circunstancias adicionales deben ser tenidas en consideración. De los casos resueltos por el Tribunal General resulta que para determinar el grado de libertad del autor es necesario tomar en consideración el aspecto general del producto, su forma y configuración y si estas tres características en su conjunto deben respetar consideraciones de orden técnico o pueden tener formas diversas y configurarse de diversas maneras⁶⁴⁴. De estos casos se

⁶⁴⁴ Véase en este sentido la sentencia de 22 de junio 2010 en el asunto T-153/08 - *equipamiento de comunicación*, en que se considera que el diseñador tuvo un grado de libertad elevado dado que los equipamientos de comunicación en su conjunto pueden tener diversas formas. También la sentencia de 9 de septiembre de 2011 en el asunto T-10/08 - *motor con combustión interna*, en que se apreció que la apariencia general de las partes visibles del motor no es dictada por razones de orden técnico y, por tanto, el grado de libertad del autor del diseño del motor es muy elevado. Asimismo, en la sentencia de 6 de octubre de 2011 en el asunto T-246/10 *Industrias Francisco Ivars, S.L. c. OAMI y Motive SRL - reductor mecánico de velocidad*, publicada en la Recop.de Jurispr. 2011 II-00353 (publicación sumaria), en que se

puede deducir que, en general, el hecho de que se trate de un producto con funciones técnicas no se considera como un elemento que reduzca el grado de libertad del autor. La interpretación del Tribunal General es que, en general, la libertad del autor de diseño en estos casos es elevada cabiendo siempre la posibilidad de encontrar nuevas formas o configuraciones para el diseño.

También en la doctrina española se ha considerado que el grado de libertad del creador del diseño puede ser elevado para las formas técnicamente condicionadas que pueden recibir tutela como diseños siempre que no se impida una monopolización del resultado técnico que puede ser realizado por otras vías⁶⁴⁵. Esta interpretación ha sido asimismo acogida por la jurisprudencia española que ha considerado que también puede haber libertad de creación cuando existen sublíneas de formas vinculadas a la funcionalidad plural de un objeto⁶⁴⁶.

2.3.2.3 La impresión general distinta

El tercer criterio y quizá el que al final más peso tiene en la evaluación de si un diseño tiene carácter general, es el de la “*impresión general distinta*” que el diseño debe producir sobre el usuario informado. Su importancia se debe también a que engloba de hecho a los otros dos criterios, ya que en la apreciación concreta de este criterio es necesario tener en cuenta quién es el usuario informado y cuál es su apreciación del diseño, así como también cuál ha sido el grado de libertad del autor en la elaboración del diseño.

Además, el mismo criterio de “*impresión general distinta*” de hecho toma en consideración diferentes elementos que determinan la manera en que este criterio se debe aplicar y qué se debe tomar en consideración en la comparación.

consideró el grado de libertad del autor del diseño era elevado dado que las cajas de un reductor no debían tener siempre las mismas formas y no debían estar siempre dibujadas con líneas rectas, sino que podían ser dibujadas también con líneas curvas.

⁶⁴⁵ E. M^a. DOMÍNGUEZ PÉREZ, “La protección jurídica”, ob. cit., pág.104.

⁶⁴⁶ SAP de Alicante de 21 de noviembre 2013, actuando como tribunal de marca comunitaria, dibujo y modelo comunitario, (AC 2013, 2291) - *sillas para niños*.

2.3.2.3.1 La impresión: ¿visual o producida por cualquier sentido?

El primer elemento por considerar para determinar este criterio es qué se puede entender por la “*impresión*” que producen los diseños en el usuario informado. En la doctrina se ha considerado que este elemento debe ser entendido en su significado de efecto o sensación que algo o alguien causa en el ánimo⁶⁴⁷. El problema que se plantea de nuevo es si esta impresión es solo la impresión visual del diseño, o también la impresión incluye la sensación producida por otros sentidos como el tacto o el oído. Esta cuestión está directamente relacionada con la de la definición del diseño. Si consideramos que el diseño es solo la apariencia visible de los productos, entonces es difícil considerar que en la impresión que el diseño produce se pueden tomar en consideración sensaciones producidas por otros sentidos y que no sean perceptibles por la vista.

En la doctrina española algunos autores han considerado que la impresión puede lograrse no solo mediante el sentido de la vista sino también por otros sentidos como el oído o el tacto ya que la definición misma del diseño permite que el diseño se derive tanto de elementos que son percibidos por la vista como por el tacto⁶⁴⁸.

De la jurisprudencia comunitaria sobre este aspecto y en particular sobre la definición del diseño parece que la interpretación del Tribunal General es más favorable a considerar que solo la impresión visual será tomada en consideración. Así lo muestra la sentencia del Tribunal General de 18 de marzo de 2010 en el Asunto T-9/07 en que se dice expresamente que la impresión global debe ser visual⁶⁴⁹. También en las Conclusiones del Abogado General MENGOZZI en el Asunto C-281/10 P PepsiCo Inc. se afirmó que se debe considerar solo la impresión visual que el diseño produce en el usuario informado⁶⁵⁰. Como hemos mencionado antes, la definición de la impresión como sensación o efecto causado por algo permite una interpretación muy amplia que no se

⁶⁴⁷ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 81.

⁶⁴⁸ E. M^a. DOMÍNGUEZ PÉREZ, “La protección jurídica”, ob. cit., págs. 100 y 101, M. BOTANA AGRA, “Hacia la armonización del régimen de protección”, ob. cit., pág. 507.

⁶⁴⁹ Apartado 50 de la sentencia de de 18 de marzo de 2010 dictada en el asunto T-9/07 Grupo Promer Mon Graphic, S.A. c. OAMI- Pepsico, Inc. - *soporte promocional circular*.

⁶⁵⁰ Apartado 73 de las Conclusiones del Abogado General de 12 de mayo de 2011 en el asunto C-281/10 P PepsiCo Inc. contra Grupo Promer Mon Graphic, S.A. y OAMI - *soporte promocional circular*.

reduce solo a la sensación de los sentidos de la vista, tal como han puesto de relieve los tribunales españoles en las sentencias citadas anteriormente⁶⁵¹.

El Tribunal de Justicia no se ha pronunciado directamente sobre este aspecto. Ciertamente que en la sentencia dictada en el asunto C-281/10 P PepsiCo Inc. se planteaba esta cuestión, pero en aquél caso el Tribunal consideró que la recurrente PepsiCo no había demostrado de manera precisa que el Tribunal General hubiera alterado sustancialmente los elementos del caso y al tratarse de una cuestión de orden procedimental, no se pronunció sobre el fondo del asunto dejando abierta la cuestión de si el Tribunal de Justicia abrazaría la posición adelantada por el Abogado General o abriría la misma a otros sentidos distintos a la vista.

2.3.2.3.2 El requisito de visibilidad para los componentes de los productos complejos

En cuanto al requisito de que el diseño sea visible, esta condición está prevista de manera expresa para los componentes de los productos complejos⁶⁵². Analizando este requisito, en la doctrina se ha planteado la cuestión de si se requiere que el componente sea visible a simple vista, o si también lo es cuando resulta necesario el uso de un microscopio o de una lámpara⁶⁵³. En principio, se considera que para que un componente se considere ‘visible’ debe poder ser percibido visualmente por un observador medio, con un esfuerzo ordinario⁶⁵⁴. Por tanto, se considera que un componente es visible cuando se puede ver solo con gafas, pero no cuando es necesario un microscopio para verlo. Tampoco se exige

⁶⁵¹ Véase Auto de la AP Sevilla de 18 de febrero de 2010, (JUR 2011, 232244) - *muebles*, y también sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Madrid de 30 de julio de 2010, (AC 2010, 1445) - *sillonos giratorios*, en que se pone de relieve que se debe tomar en consideración elementos como la forma, los elementos, los materiales, las proporciones y los demás extremos que forman la apariencia formal externa que se debe proteger si sobre la que se debe apreciar la impresión general producida.

⁶⁵² Así, conforme al párrafo 3 del artículo 3 de la Directiva:

“Solo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo es nuevo y posee carácter singular:

a) Si cabe razonablemente esperar que el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último”.

⁶⁵³ Véase en este sentido las preguntas planteadas por la Cámara de los abogados de patentes alemanas citadas por U. KOSCHTIAL, “Design Law: Individual Character, Visibility and Functionality”, *IIC*, 2005, 36(3), pág. 311.

⁶⁵⁴ U. KOSCHTIAL, “Design Law”, ob. cit., pág. 310.

que el componente sea visible todo el tiempo sino únicamente durante su utilización normal⁶⁵⁵.

De este modo, se establece que solo los componentes de los productos complejos que pueden ser percibidos visualmente por el consumidor final reciben protección como diseño, pero no aquellos que estén “*escondidos bajo el capó*” de modo que solo puedan ser percibidos visualmente por un técnico de mantenimiento. Aunque en principio, este requisito se considera cumplido únicamente respecto de componentes externos, en la doctrina inglesa se ha puesto de relieve que este requisito se puede considerar cumplido también cuando se trate de un componente interno de un producto complejo que pueda ser visto a través de una pantalla u una ventana transparente⁶⁵⁶.

Para facilitar la aplicación de la primera condición, la Directiva define lo que se entiende por “*utilización normal*”. Así, el párrafo 4 del artículo 3 prevé que “*se entenderá por “utilización normal” la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación*”.

Se ha querido diferenciar, de este modo, entre los componentes de los productos complejos que se conectan mecánicamente y que son exceptuados de la protección, de los componentes de los productos complejos que se pueden utilizar para la reparación del producto complejo a fin de restituirle su apariencia inicial, pues estos últimos sí se pueden proteger como diseño⁶⁵⁷.

Además, tal y como puso de relieve la doctrina, es posible diferenciar el requisito de visibilidad en el punto de venta, del requisito de visibilidad durante la utilización normal, ya que en algunos casos las piezas de recambio no son visibles en el momento de la venta, pero sí durante su utilización por parte del consumidor final⁶⁵⁸. En cuanto a lo que se puede entender por “*utilización normal*”, en la jurisprudencia de los tribunales comunitarios se ha planteado la cuestión de si la sustitución de un componente de un

⁶⁵⁵ U. KOSCHTIAL, “Design Law”, ob. cit., págs. 310 y 311.

⁶⁵⁶ D. MUSKER, “Hidden meaning? UK perspectives in use designs”, *E.I.P.R.*, 2003, 25(10), pág. 456.

⁶⁵⁷ Véase, en este sentido, C. LENCE REIJA, “La propuesta de directiva sobre protección del diseño: el freno de la cláusula de reparación”, *ADI*, 1997, Tomo XVIII, pág. 5.

⁶⁵⁸ A. FIRTH, “Repairs, Interconnections, and Consumer Welfare in the Field of Design”, en C. HEATH, A. KAMPERMAN SANDERS (cords), *Spare, Repairs and Intellectual Property Rights*, Kluwer Law International, The Hague, 2009, pág. 163.

producto complejo por otro, realizada por el usuario del producto complejo, representa uso normal. El tribunal comunitario de diseño de España ha considerado que:

*“lo relevante, para que el componente incorporado a un producto complejo sea protegible desde la perspectiva que nos ocupa, es que dicho componente, una vez incorporado al producto complejo, sea visible durante la utilización normal de este último”*⁶⁵⁹.

Esta interpretación es compartida por el Tribunal General que ha considerado que en el caso de un motor que se incorporaba a un cortacésped se debe considerar la visibilidad del motor durante el uso normal del cortacésped, es decir, que la impresión general a valorar es aquella que produce el motor sobre el usuario de cortacésped cuando éste lo está utilizando y para ello se sitúa detrás del cortacésped⁶⁶⁰. En este sentido, el Tribunal General ha confirmado la interpretación que había hecho la doctrina de que uso normal es solo el uso del producto complejo por parte del usuario final, sin incluir el uso del producto durante su mantenimiento, reparación o revisión⁶⁶¹.

Además, el Tribunal General ha puesto de relieve que en el caso de un diseño de un componente de un producto complejo el requisito de visibilidad deber ser cumplido no solo por el diseño que se solicita proteger sino también por el diseño anterior que se invoca para contestar la novedad y el carácter singular del diseño solicitado⁶⁶².

La LDI ha transpuesto las disposiciones de la Directiva con respecto a los componentes de los productos complejos, dedicándole además un artículo especial, el artículo 8, denominado *“Diseños de componentes de productos complejos”*. Éste regula los requisitos de protección para los diseños de los componentes de los productos complejos en los mismos términos que los utilizados por la Directiva, con la única diferencia de que para definir lo que se entenderá por utilización normal se hace referencia al usuario final y no al consumidor final, como se hacía en la Directiva. De hecho, es el mismo término empleado por el RDC. Esta diferencia se debe quizá al deseo de emplear el mismo

⁶⁵⁹ SAP de Alicante de 15 abril 2011, actuando como tribunal de marca comunitaria, dibujos y modelos comunitarios, (AC 2011, 1962) - *bobinas de alambre*.

⁶⁶⁰ Sentencia de 9 de septiembre de 2011 dictada en el asunto T-10/08- *motor con combustión interna*.

⁶⁶¹ D. MUSKER, “Hidden meaning? UK perspectives in use designs”, ob. cit., pág. 456. Véase en este sentido el apartado 11 de la sentencia de 20 de enero de 2015 en el Asunto T-616/13 Aic S.A. contra OAMI, no publicada en Recop. De Jurispr., y también el apartado 42 de la sentencia de 3 de octubre de 2014 en el Asunto T-39/13-*componente que se inserta en un rodapié*.

⁶⁶² Véase en este sentido la sentencia de 3 de octubre de 2014 en el Asunto T-39/13-*componente que se inserta en un rodapié*.

referente que para identificar si un diseño tiene carácter singular y evitar cualquier referencia al consumidor final que pudiera ser confundida con el referente empleado por el derecho de marcas.

A nivel práctico, consideramos que esta diferencia no tiene consecuencias notables dado que la noción de “*usuario*” incluye la de “*consumidor*” y aunque la primera noción es más amplia, con la exclusión expresa de la utilización por causa de mantenimiento, conservación o reparación se está excluyendo como usuarios a aquellas personas incluidas en esta categoría, como por ejemplo los técnicos de reparación. Sin embargo, por otro lado, se ha suscitado la cuestión de si para las piezas de recambio el usuario final no sería efectivamente el técnico de reparación pues si lo fuera se permitiría implícitamente la protección de las piezas internas.

2.3.2.3.3 ¿Qué perspectiva del diseño se debe considerar para apreciar la impresión?

Otro aspecto relacionado con la impresión es si es necesaria una percepción del diseño desde todas las ópticas o perspectivas posibles o, si prevalece una perspectiva del diseño sobre otra. Así, en la doctrina y la jurisprudencia se ha planteado la cuestión si se debe tomar en consideración solo la apariencia del diseño tal como aparece en la representación gráfica que conste en la Oficina en que haya sido registrado, o, al contrario, se debe tomar en consideración la manera como se utiliza el producto al que se aplica el diseño y, por tanto, privilegiar algunas perspectivas del diseño sobre otras en la medida en que habitualmente el usuario informado presta más atención a las partes frontales que a las posteriores. En la doctrina española se ha considerado que la impresión que se debe tomar en consideración en la comparación es aquella que resulta de la representación gráfica para los diseños registrados o la que resulta del diseño que ha sido hecho público en la UE. Aun así, esto no significa que la manera como se utiliza el producto al que se aplica el diseño carezca de relevancia ya que permite identificar los rasgos y las características visibles durante su uso habitual⁶⁶³.

⁶⁶³ L. A. MARCO ARCALÁ, “El requisito del carácter singular”, ob. cit., capit. 3, secc.2.1, págs. 211-280.

El Tribunal General, pronunciándose sobre este aspecto, reconoció que para los diseños anteriores no podían examinarse únicamente sus representaciones gráficas, sino que *“deben apreciarse globalmente todos los elementos presentados que permitan determinar, de manera lo suficientemente precisa y cierta, la impresión general producida por el dibujo o modelo de que se trate”*⁶⁶⁴. En cuanto al diseño que se solicita proteger, el Tribunal General dijo que era necesario tomar en consideración la representación del diseño tal y como se hubiera presentado a la OAMI⁶⁶⁵, pero admitió que también debía tomarse en consideración el modo en que se utilizaba el producto concreto, la naturaleza del producto al que se aplicaba el diseño y el sector industrial al que pertenece⁶⁶⁶. De este modo admitió como elemento de la apariencia general una cinta que no aparecía en la solicitud presentada a OAMI⁶⁶⁷.

El Tribunal de Justicia de la UE ha confirmado esta interpretación en el asunto C-281/10P donde afirmaba que *“...dado que, en materia de dibujos o modelos, la persona que procede a la comparación es el usuario informado que, [...], se distingue del mero consumidor medio, no es erróneo tener en cuenta, en la evaluación de la impresión general de los dibujos o modelos en cuestión, los productos efectivamente comercializados que corresponden a esos dibujos o modelos”*⁶⁶⁸. Debido a las implicaciones que esta afirmación tenía para la protección del diseño y, en particular, para el alcance de la protección conferida al diseño registrado, el Tribunal matizó la afirmación anterior añadiendo que, de hecho, el *“Tribunal General basó sus apreciaciones sobre los modelos o dibujos en conflicto tal como se describen y representan en las respectivas solicitudes de registro, de modo que la comparación se utilizó únicamente a título ilustrativo para confirmar ya las conclusiones ya alcanzadas”*⁶⁶⁹. Aunque este segundo párrafo viene a confirmar la regla general de que debe tomarse en consideración solo el diseño tal y como aparece representado en la solicitud de registro, se abre la posibilidad

⁶⁶⁴ Apartado 73 de la sentencia de 14 junio 2011 dictada en el asunto T-68/10 Sphere Time c. OAMI -*reloj unido a una cinta*.

⁶⁶⁵ Véase en este sentido el apartado 30 de la sentencia de 7 de noviembre de 2013 en el Asunto T-666/11-*figura de una felina*.

⁶⁶⁶ Apartado 62 de la sentencia de 6 de junio de 2013 en el Asunto T-68/10 - *reloj unido a una cinta*, así como el apartado 31 de la sentencia de 7 de noviembre de 2013 en el Asunto T-666/11-*figura de una felina*.

⁶⁶⁷ Apartado 78 de sentencia de 14 junio 2011 dictada en el asunto T-68/10 Sphere Time c. OAMI - *reloj unido a una cinta*.

⁶⁶⁸ Apartado 73 de la sentencia de 12 de mayo de 2011 dictada en el asunto C-281/10 P PepsiCo Inc. c. Grupo Promer Mon Graphic, S.A. y OAMI -*soporte promocional circular*.

⁶⁶⁹ Apartado 74 de la sentencia de 12 de mayo de 2011 dictada en el asunto C-281/10 P PepsiCo Inc. c. Grupo Promer Mon Graphic, S.A. y OAMI - *soporte promocional circular*.

de invocar el diseño que se utiliza en la práctica y por tanto ampliar el ámbito de protección de los diseños registrados a características que quizá no aparecen en la solicitud, pero que pueden justificarse por el uso del producto.

Ésta ha sido también la interpretación dada por el Tribunal Supremo español, al apreciar que *“La contraposición que la parte recurrente efectúa entre objetos físicos y documentos de registro es absolutamente fútil, puesto que es en todo punto evidente que el objeto de registro es en definitiva un objeto físico, el cual es descrito mediante un documento de registro en el que se expresan las novedades y diferencias respecto de modelos anteriores, a su vez descritos en otros registros. Por tanto, no existe error material ni conceptual alguno por el hecho de que la Sala se refiera en su comparación a los modelos objeto de registro más que a las meras descripciones registrales. Antes al contrario, al igual que en las marcas gráficas o tridimensionales, es la confrontación directa de los propios objetos descritos en los respectivos registros lo que resulta en definitiva más ilustrativo a la hora de valorar la novedad y diferencias con el modelo prioritario. Por lo demás, el que el órgano judicial se haya referido a los propios modelos antes que a sus descripciones registrales no evidencia en forma alguna que no haya tenido en cuenta estos”*⁶⁷⁰.

Aunque esta posibilidad favorece a los titulares de diseño, también puede dar lugar a una mayor incertidumbre en el tráfico económico sobre las concretas características de los diseños que deben considerarse protegidas.

En cuanto a las perspectivas del diseño que se deben tomar en consideración para apreciar la impresión producida por los diseños, la jurisprudencia de los tribunales comunitarios ha oscilado entre reconocer que algunas perspectivas del diseño tienen más relevancia que otras debido al uso que se hace del producto a que se aplica el diseño, y entre considerar que lo que se debe considerar es la apariencia en conjunto del diseño y no la manera como se utiliza el producto al que se aplica la apariencia.

⁶⁷⁰ STS de 1 de diciembre de 2010, (RJ 2010, 8769) - *encendedor BIC*.

Así, en la sentencia dictada en el Asunto T-9/07 Grupo Promer Mon Graphic, S.A. contra OAMI- Pepsico, Inc. (soporte promocional circular), el Tribunal General apreció que *“las caras superiores son más visibles para el usuario informado”*⁶⁷¹ y en la sentencia dictada en el Asunto T-246/10 (reductor mecánico de velocidad) se afirmó que *“las partes laterales son menos visibles y por tanto tendrán menos impacto en la percepción del usuario informado”*⁶⁷². De hecho, el Tribunal General en la sentencia dictada en el asunto T-153/08 (equipamiento de comunicación), después de haber tomado en consideración incluso los adornos existentes en la parte posterior del producto al que se incorporaba el diseño, subrayó que *“la impresión general debe determinarse necesariamente teniendo en cuenta también el modo en que se utiliza el producto de que se trate, en particular en función de las manipulaciones que normalmente sufre en estas ocasiones”*⁶⁷³. Esta conclusión fue después confirmada por el Tribunal General en otros casos ulteriores⁶⁷⁴. No obstante, ulteriormente, el Tribunal General insistió en varias sentencias que *“la normativa en materia de dibujos o modelos tiene la finalidad de proteger la apariencia de un producto y no la concepción de sus modalidades de uso o de funcionamiento”*⁶⁷⁵. Asimismo, en un asunto en que la Sala de Recursos de OAMI había insistido que la perspectiva más importante para determinar la impresión general producida por un paraguas era la perspectiva de debajo del paraguas, ya que debido al uso que normalmente se hace del paraguas, el usuario se encuentra debajo del mismo, el Tribunal General dijo que la Sala de Recursos de la OAMI no había tomado en consideración el hecho de que lo que la protección del diseño cubre es la apariencia del diseño y no las perspectivas del diseño que no se reproducen en la solicitud del diseño. Además, el Tribunal General dijo que si se tomara en consideración como prevalente en la determinación de la impresión general la percepción que el usuario tiene del diseño durante el uso del producto al que se aplica el diseño, todos los diseños de productos que el usuario lleva encima como ropa, gorras, cascos, gafas o sobre el que va encima como bicicletas serían desprovistos de

⁶⁷¹ Apartado 82 de la sentencia dictada en el asunto T-9/07 Grupo Promer Mon Graphic, S.A. c. OAMI-Pepsico, Inc. -*soporte promocional circular*.

⁶⁷² Apartado 26 de la sentencia dictada en el asunto T-246/10 Industrias Francisco Ivars, S.L. c. OAMI y Motive SRL -*reductor mecánico de velocidad*.

⁶⁷³ Apartado 66 de la sentencia 22 de junio 2010 dictada en el asunto T-153/08 -*equipamiento de comunicación*.

⁶⁷⁴ Así, por ejemplo, en la sentencia de 14 de junio 2011 dictada en el asunto T-68/10 Sphere Time c. OAMI -*reloj unido a una cinta* y la sentencia de 21 de noviembre de 2013 en el Asunto T-337/12-*sacacorchos*, y sentencia de 28 de enero de 2015 en el Asunto T -41/14 - *artículo publicitario*.

⁶⁷⁵ Apartado 52 de la sentencia de 21 de noviembre de 2013 en el Asunto T-337/12- *sacacorchos*.

carácter singular, ya que durante su uso normal la impresión general producida en el usuario informado no se diferencia de la producida por otros productos del mismo tipo⁶⁷⁶. Por tanto, se puede decir que, en principio, según la jurisprudencia comunitaria se deben tomar en consideración todas las características que conforman la apariencia del diseño, sean éstas frontales o posteriores, desde abajo o desde arriba.

Por su parte, el adjetivo “*general*” apunta a la necesidad de implicar todas las características que conforman el diseño, a una apreciación de conjunto, y no solo de algunos elementos del diseño, como había hecho alguna vez la jurisprudencia. Sin embargo, no está claro si para producir esta impresión de tipo general debe analizarse cada característica del diseño, o es necesaria una visión de conjunto de todas sus características, sin diferenciar entre las que son comunes y las que son arbitrarias o de fantasía.

La Sala de Recurso de OAMI había puntualizado que en la apreciación de la impresión general se deben descartar automáticamente los elementos que “*son totalmente banales y comunes a todos los elementos del tipo de producto de que se trata*” y concentrarse en las características “*que son arbitrarias o que difieren de la norma*”⁶⁷⁷.

El Tribunal General, sin acoger o descartar expresamente este criterio, propuso que para la apreciación de la impresión general era necesario tomar en consideración las semejanzas y diferencias de los modelos controvertidos⁶⁷⁸, pero considerando que en cuanto las semejanzas se refieren a características determinadas por imperativos de orden funcional, estos no llamarán la atención del usuario informado⁶⁷⁹, confirmando que los elementos banales o comunes por la función que cumplen se descartarán en la apreciación de la impresión general. El criterio de las semejanzas y diferencias en la apreciación de la impresión general había sido empleado por el Tribunal General también en otras

⁶⁷⁶ Apartado 97 de la sentencia de 21 de mayo de 2015 en los Asuntos acumulados T-22/13 y T-23/13-*paraguas*.

⁶⁷⁷ Resolución de la Tercera Sala de Recurso de 27 de octubre de 2006 en el asunto R 1001/2005-3 Grupo Promer Mon Graphic, S.A contra OAMI- *soporte promocional circular*.

⁶⁷⁸ Apartado 76 de la sentencia de 18 de marzo de 2010 dictada en el asunto T-9/07 Grupo Promer Mon Graphic, S.A. contra OAMI- Pepsico, Inc. - *soporte promocional circular*.

⁶⁷⁹ Apartado 78 de la sentencia de 18 de marzo de 2010 dictada en el asunto T-9/07 Grupo Promer Mon Graphic, S.A. c. OAMI- Pepsico, Inc. -*soporte promocional circular*.

sentencias⁶⁸⁰ consolidándose como el criterio que se aplica para poder decidir si el dibujo que se quiere proteger produce una impresión general distinta.

El Tribunal de Justicia de la UE reconociendo que el Tribunal General no había excedido la función conferida por el RDC en analizar estas semejanzas y diferencias entre los dibujos y modelos en conflicto, indirectamente ha confirmado la aplicación de este criterio para la apreciación de la impresión general producida por un diseño.

No obstante, si este criterio es más fácil de aplicar en el caso en que un diseño se ha infringido por otro diseño y la apreciación de las semejanzas y diferencias es más fácil de hacer, no es lo mismo cuando este criterio se aplica para un diseño que se solicita proteger y cuando las semejanzas y diferencias se deben apreciar con todos los diseños hechos públicos antes de la fecha de presentación del diseño o antes de la fecha de prioridad, en el caso en que se ha reivindicado tal prioridad.

La doctrina española también ha considerado que la referencia a la “*impresión general*” implica que la protección no depende de la simple comparación de elementos individuales, sino que se resulta de una visión global del diseño, sin individualizar la que producen uno o más elementos determinados⁶⁸¹.

Asimismo, en la jurisprudencia española y en los tribunales comunitarios españoles, se ha considerado que para valorar la impresión general debe “*realizarse una comparación de conjunto para valorar si la sensación, el efecto, el impacto que la visión global del diseño denunciado, apreciado en su totalidad o sintéticamente, produce en el usuario informado es claramente diferente a la que produce el diseño registrado*”⁶⁸².

⁶⁸⁰ Véase en este sentido la sentencia de 22 de junio 2010 en el asunto T-153/08 - *equipamiento de comunicación*, la sentencia de 14 de junio de 2011 dictada en el asunto T-68/10 *Sphere Time c. OAMI - reloj unido a una cinta*.

⁶⁸¹ Véase J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 81, E. M^a. DOMÍNGUEZ PÉREZ, “La protección jurídica”, ob. cit., pág.100.

⁶⁸² SAP Barcelona de 17 septiembre 2009, (AC 2009, 2221) - *grifos*, sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Madrid de 30 de julio de 2010, (AC 2010, 1445)- *sillones giratorios*, SAP Albacete de 31 de octubre 2011, (AC 2011, 1596) - *figuras decorativas de un torero y una flamenca*, sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria, actuando como juzgado de diseño comunitario, de 15 de octubre 2007, (JUR 2007, 325010) - *grapas para viñedos*, y también la sentencia de 26 de diciembre de 2005 del Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante, (JUR 2013, 119382) - *fichas*.

No obstante, se ha matizado también que “*en esa valoración global hay que tener en cuenta que la entidad de las semejanzas supera a las divergencias, más puntuales y de menor calado en una apreciación general y sintética, dado que el usuario informado presta más atención a las similitudes existentes entre los elementos no necesarios y a las diferencias entre los elementos esenciales (Resolución de la División de Anulación de la OAMI de 27/4/2004) que a aquellas semejanzas que vienen definidas por la estructura base*”⁶⁸³. Esta interpretación se ha empleado tanto para determinar la impresión general producida por el diseño a efectos de establecer el alcance de su protección como para comprobar la impresión general diferente necesaria para que un diseño pueda ser protegido como diseño.

Así, tal como pusieron de relieve los tribunales comunitarios “*La determinación del carácter singular de un dibujo o modelo debe fundarse en la impresión general causada al contemplar el dibujo o modelo en un usuario informado. Ésta diferirá claramente de la que cause el acervo de dibujos y modelos existente, teniendo en cuenta la naturaleza del producto al que se aplica o se incorpora el dibujo o modelo, y en particular el sector industrial al cual pertenece y el grado de libertad con que lo creó el autor*”⁶⁸⁴.

El Tribunal Supremo, aunque ha insistido sobre la necesidad de hacer un análisis sintético de las diferentes características en la formación de la impresión general, ha apreciado que finalmente “*los elementos más relevantes del diseño son determinantes de cuál sea la impresión general del usuario informado, y por tanto han de ser tomados en consideración al realizar el juicio comparativo, y han de tener su reflejo en la motivación de la sentencia*”⁶⁸⁵.

⁶⁸³ SAP Barcelona de 17 septiembre 2009, (AC 2009, 2221) - *grifos*, la sentencia de 15 de octubre 2007 del Juzgado de Marca Comunitaria, (JUR 2007, 325010) - *grapas para viñedos*, la sentencia de 26 de diciembre de 2005 del Juzgado de Marca Comunitaria Numero Uno de Alicante, (JUR 2013, 119382) - *fichas*. Asimismo, SAP de Alicante de 21 de noviembre 2013, actuando como tribunal de marca comunitaria, dibujos y modelos comunitarios, (AC 2013, 2291) - *sillas para niños*, en que se aprecia que la impresión general se puede determinar a partir del análisis de similitudes, identidades, y diferencias, ya que, de otra manera, se atribuiría un monopolio a un solo diseño.

⁶⁸⁴ Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria, actuando como juzgado de diseño comunitario, de 15 de octubre 2007, (JUR 2007, 325010) - *grapas para viñedos*, y la sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria, de 4 de enero de 2007, en el asunto Tous SL y Tous Franquicias SL c. Villplasgo SA.

⁶⁸⁵ STS num. 343/2014 de 25 junio 2014, (RJ 2014, 5101) - *grifos*.

2.3.2.3.4 ¿Cómo se establece una impresión general diferente?

El último elemento relevante para la comparación se refiere al hecho de que la “*impresión general*” debe ser “*diferente*” de la producida por otros diseños anteriores. La manera como se interpreta este requisito tiene una relevancia especial ya que, de hecho, establece el umbral en función del cual se podrá establecer si un diseño tiene carácter singular. Así se explica la decisión del legislador comunitario de eliminar en la versión final de la Directiva el adjetivo “*notable*” que había fijado un patrón muy alto para el carácter singular que se requería a los diseños⁶⁸⁶ y que había limitado mucho la protección de muchos diseños como los del sector de la moda⁶⁸⁷, decisión discutida entre la doctrina por crear una figura jurídica “*débil*”⁶⁸⁸.

Teniendo en cuenta esta voluntad del legislador comunitario de no establecer un nivel de diferenciación particularmente exigente, en la doctrina se ha considerado que se requiere un nivel de diversidad razonable y de carácter intermedio entre el diseño que se requiere proteger y el acervo de diseños preexistentes que permita diferenciar “*claramente*” el diseño de los anteriores, no siendo suficientes diferencias insignificantes o menores⁶⁸⁹.

Así lo ha reconocido también la jurisprudencia española que ha considerado que “*No es suficiente con que entre ambos diseños exista un catálogo de diferencias, como expone el dictamen pericial aportado por la demandada, ni tampoco que el consumidor informado no confunda los distintos productos que incorporan ambos diseños*”⁶⁹⁰.

2.3.3 Otros requisitos necesarios para la protección del diseño

Además de cumplir los dos requisitos de protección previstos por la DD, para poder proteger mediante registro un concreto diseño, éste no debe incurrir en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 11 de la DD como causas de nulidad o denegación del

⁶⁸⁶ H. M. H. SPEYART, “The grand design”, ob. cit., pág. 608.

⁶⁸⁷ Véase en este sentido M^a. L. LLOBREGAT HURTADO, “Aproximación al régimen jurídico”, ob. cit., pág. 882.

⁶⁸⁸ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., págs. 80 y 81 y M. FRANZOSI “Comentary to article 6”, ob. cit., págs. 58 y 59.

⁶⁸⁹ En este sentido J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 82, L. A. MARCO ARCALÁ, “El requisito del carácter singular”, ob. cit., capit. 3, secc.2.1., págs. 211-280, M^a. L. LLOBREGAT HURTADO, “Aproximación al régimen jurídico”, ob. cit., págs. 882 y 883.

⁶⁹⁰ SAP Barcelona de 17 septiembre 2009, (AC 2009, 2221) - *grifos*.

registro. El artículo 11 distingue entre motivos de nulidad o denegación, que son motivos obligatorios y facultativos. Los motivos obligatorios aseguran, en principio, que el diseño cumpla las condiciones previstas para ser considerado como diseño y protegido como tal y no entra en conflicto con diseños anteriores protegidos. Los motivos facultativos, que los Estados podrán prever para la denegación del registro de un diseño o la declaración de su nulidad, cubren situaciones en que el diseño entra en conflicto con otros derechos de propiedad industrial como el derecho de marcas o el derecho de autor. Así, el primer motivo cubre el supuesto de que el diseño entre en conflicto con una marca u otro signo distintivo anteriormente protegidos; el segundo motivo se aplica cuando el diseño suponga un uso no autorizado de una obra protegida por un derecho de propiedad intelectual anterior; y el tercer motivo, cuando el diseño suponga un uso indebido de emblemas, banderas y otros símbolos que figuran en el artículo 6ter del Convenio de París.

Aunque son motivos facultativos, tanto el RDC como la LDI los han incluido entre las causas de nulidad del diseño. Además, la LDI los ha incluido entre las causas de denegación del registro que pueden invocarse por la parte interesada en su escrito de oposición, tal como establece el artículo 13 de la LDI.

Estas causas de denegación del registro o de nulidad son muy similares a las existentes en el derecho de marcas y tienen como finalidad proteger los derechos anteriores de terceros en aquellas áreas que se pueden ver afectadas por los derechos conferidos por el derecho de diseño. Sin embargo, a diferencia del derecho de marcas, el criterio de diferenciación entre motivos absolutos y motivos relativos no es el interés de un tercero sino más bien el hecho de que las causas de denegación que se deben transponer son propias del derecho de diseño y se deben transponer solo a través de la legislación de diseño mientras que las otras se pueden transponer a través de otras normas, que pueden ser de derecho de marcas o de derecho de propiedad intelectual.

Analizaremos solo los primeros dos casos como se han aplicado en la concesión de la protección del diseño conforme a la LDI, o en la declaración de nulidad de los diseños comunitarios conforme a las disposiciones del RDC, ya que ellos ponen de relieve otro aspecto de la relación entre el derecho de diseño y el derecho de marcas y el derecho de autor. Además, el tercer motivo relativo a los supuestos en que el diseño supone un uso indebido de emblemas, banderas y otros símbolos, que figuran en el artículo 6ter del

Convenio de París, es igual a la causa de denegación del registro aplicada en el derecho de marcas y su finalidad es simplemente evitar que símbolos institucionales puedan ser apropiados indebidamente por los titulares de diseños para indicar cualquier asociación con estas instituciones.

2.3.3.1 Conflicto con una marca anterior u otro signo distintivo

En cuanto al primer motivo de denegación, que está previsto por la LDI en el artículo 13f) y también por el artículo 25d) de la RDC, se refiere al caso en que *“el diseño incorpora una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado”*. Esta causa de denegación de la protección del diseño por colisión con una marca o con otro signo distintivo tiene como finalidad evitar que a través del derecho de diseño se pueda emplear la marca de un tercero. Una prohibición similar está prevista por el derecho de marcas. Así, la Ley de Marcas de 2001 prevé en el artículo 9.1 letra c) que sin la debida autorización no podrán registrarse como marcas *“los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7”*. Tal y como ha puesto de relieve la doctrina, la segunda parte de esta prohibición se aplica básicamente a las creaciones de forma amparadas por un derecho de diseño⁶⁹¹. Este artículo, aunque reconoce la posibilidad de solicitar el registro de una marca consistente en una forma protegible mediante el diseño, siempre que la correspondiente forma tenga carácter distintivo y además el titular del diseño otorgue la pertinente autorización al solicitante del registro de la marca, debe ser interpretado en conjunto con las prohibiciones del registro previstas por el artículo 5.1 letra e) de la Ley de Marcas de 2001. Del modo que se ha indicado, dicho precepto niega el registro como marcas a las formas que dan un valor sustancial al producto o formas que son necesarias para obtener un resultado técnico. Si la prohibición de las formas necesarias para obtener un resultado técnico hace referencia directa a la doctrina de la funcionalidad, la prohibición de registro como marcas de las formas que dan un valor sustancial al producto plantea cuestiones

⁶⁹¹ C. FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tratado de Derecho de Marcas*, 2ed., Madrid, 2004, pág. 258.

diferentes que están relacionadas más bien con la cuestión de la funcionalidad estética de las formas.

Como puede verse, el texto de la LDI a diferencia de la Ley de Marcas de 2001 se refiere solamente a diseños que incorporan marcas u otros signos distintivos. Se trata más bien, por tanto, de marcas “*denominativas*” ya que en el caso de marcas tridimensionales el diseño en la mayoría de los casos se identificará con la marca. Es dudoso si en este último caso cabría aplicar la mencionada causa de denegación del registro. En la jurisprudencia comunitaria, la Sala de Recurso de OAMI ha considerado que no se puede invocar esta causa para la nulidad de un diseño mientras el diseño se identifique con la marca, ya que el Reglamento dice que es necesario que el diseño “*incorpore*” la marca⁶⁹².

Cuestión distinta es qué concretos criterios deben tomarse en consideración para prohibir la incorporación de la marca en el diseño, en concreto si se deben aplicar los criterios previstos por el derecho de diseño para prohibir el uso de la marca en el diseño o los criterios del derecho de marcas. De la jurisprudencia del Tribunal General se puede deducir que dicho criterio de protección, aunque referido a la protección como diseño, se aprecia solo aplicando los criterios previstos por el derecho de marcas. Esto se debe al hecho de que el texto legal prevé que lo que el titular de la marca podrá invocar contra el que emplea su marca en el diseño es su derecho exclusivo de prohibir el uso no autorizado de su signo distintivo en el diseño, según la normativa nacional. Por tanto, el titular de la marca podrá invocar su *ius prohibendi* derivado del derecho de exclusiva previsto en el artículo 10.2 b) de la Directiva 2015/2436 sobre marcas y por el artículo 34.2 de la Ley de marcas de 2001.

Según el Tribunal General esta interpretación es la única que permite garantizar la coherencia entre las disposiciones pertinentes del RDC y las de la Directiva y del RMC ya que “*el titular de una marca anterior, comunitaria o registrada en un Estado miembro, tiene el derecho a prohibir la utilización de un dibujo o modelo comunitario posterior tanto en el caso de que se use en el citado diseño o modelo comunitario un signo idéntico a la marca anterior y en el que los producto o servicios a que se refieren, respectivamente, el dibujo o modelo en cuestión y la marca anterior sean idénticos, como*

⁶⁹² Resolución de 14 de octubre de 2009 de la Tercera Sala de Recurso de OAMI en el asunto R 1323/2008-3 “Jose Manuel Baena Grupo, S.A. c. Herbert Neuman & Andoni Galdeano Del Sel” - *figura de un muñeco*.

*en el caso en que se use en el diseño o modelo comunitario de que se trate un signo que presente con la marca anterior tal similitud que, habida cuenta también de la identidad o de la similitud de los productos o servicios afectados, respectivamente, por la marca y por el dibujo o modelo en cuestión, exista un riesgo de confusión en el público*⁶⁹³.

Lo que se requiere expresamente por la norma del RDC es que “*el Derecho comunitario o la norma del Estado miembro que regula el signo anterior invocado en apoyo de su solicitud de nulidad [...] confiera al titular del signo el derecho a prohibir la utilización de su signo en un dibujo o modelo posterior*”⁶⁹⁴.

Por tanto, es necesario primero identificar si la marca confiere a su titular la facultad de prohibir la utilización de su signo distintivo en el diseño según las normas que regulan la marca, como, por ejemplo, el uso efectivo de la marca durante el periodo de 5 años. Una vez que se ha establecido que la marca confiere a su titular, conforme a la legislación del Estado miembro o del derecho comunitario que la regula, la facultad de prohibir la utilización de un signo idéntico o similar en el diseño posterior, es necesario mostrar que existe un riesgo de confusión en el público debido a la similitud del diseño con la marca o el signo distintivo en cuestión y debido a la identidad o similitud de los productos o servicios designados por dicha marca y por el diseño posterior⁶⁹⁵.

La apreciación de este riesgo de confusión se hace conforme a los criterios empleados en el derecho de marcas⁶⁹⁶. Así, haciendo referencia directa a la jurisprudencia aplicada en

⁶⁹³ Apartado 54 de la sentencia de 12 de mayo 2010 dictada en el asunto T-148/08 Beifa Group Co. Ltd c. OAMI- Schwan-Stabilo Schwanhäusser GmbH&Co. KG, publicada en Recop.de Jurispr. 2010 II-01681 - *instrumento para escribir*. En este asunto se había solicitado la protección como diseño comunitario de la apariencia de un instrumento para escribir. Contra este registro se presentó una solicitud de nulidad por considerar que el diseño utilizaba una marca registrada en Alemania para, exactamente, instrumentos para escribir. La División de Anulación de OAMI acogió la solicitud de nulidad por considerar que en el diseño controvertido, se hacía uso de la marca anterior, en el sentido de que integraba un signo que poseía todos los elementos característicos de la forma tridimensional de dicha marca y, por lo tanto, presentaba una similitud con ésta. Además, como los productos designados por el diseño controvertido y por la marca anterior eran idénticos, existía, según la División de Anulación, un riesgo de confusión para el público destinatario de esos productos, que confería al titular de la marca el derecho a prohibir, en virtud del artículo 14, apartado 2, número 2, de la Markengesetz, la utilización del signo usado en el dibujo o modelo controvertido. La Sala de Recurso de OAMI que vio el recurso contra la resolución de nulidad confirmó la decisión de nulidad y desestimó el recurso. Contra la resolución de OAMI el demandante presentó recurso que fue estimado en cuanto la marca anterior aparecía en el certificado de registro como marca figurativa y la Sala de Recurso de OAMI había tomado en consideración una marca tridimensional.

⁶⁹⁴ Apartado 63 de la sentencia de 12 de mayo 2010 dictada en el asunto T-148/08 - *instrumento para escribir*.

⁶⁹⁵ Apartado 95 de la sentencia de 12 de mayo 2010 dictada en el asunto T-148/08 - *instrumento para escribir*.

⁶⁹⁶ La figura del riesgo de confusión ha sido definida por la jurisprudencia comunitaria en diferentes sentencias, contituyendo ahora según la doctrina una figura autónoma de derecho comunitario. Véase sobre

el derecho de marcas, para apreciar el riesgo de confusión, en la sentencia del Tribunal General se dijo que: “*Constituye un riesgo de confusión en el sentido del Artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (sentencias del Tribunal de Justicia Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 51 supra, apartado 17, y de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, Rec. p. I-8551, apartado 26)*”⁶⁹⁷.

Empleando los criterios utilizados en el derecho de marcas, el Tribunal General apreció que “*Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca u otro signo distintivo como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véanse, en este sentido, las sentencias SABEL, citada en el apartado 98 supra, apartado 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 51 supra, apartado 25, y Medion, citada en el apartado 97 supra, apartado 28)*”⁶⁹⁸.

la europeización de la figura del riesgo de confusión C. FERNÁNDEZ-NOVOA, *Tratado de Derecho de Marcas*, ob. cit., págs. 274-278, y por el mismo autor más recientemente “El riesgo de confusión” en *Manual de la propiedad industrial*, ob. cit., págs. 580 y 581.

⁶⁹⁷ Apartado 98 de la sentencia de 12 de mayo 2010 dictada en el asunto T-148/08 - *instrumento para escribir*.

⁶⁹⁸ Apartado 99 de la sentencia de 12 de mayo 2010 dictada en el asunto T-148/08 - *instrumento para escribir*, y también el apartado 24 de la sentencia de 23 de abril de 2013 en el asunto T-55/12 Su-Shan Chen contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), no publicada en Recop. de Jurispr. - *dispositivo para limpieza*. En este último asunto, se había solicitado la protección como diseño comunitario de la apariencia de un dispositivo de limpieza. Contra el registro se presentó una solicitud de nulidad por el uso de una marca anterior registrada para productos de limpieza. La División de Anulación de OAMI estimó la demanda de nulidad por considerar que el diseño controvertido incluía la forma tridimensional de un dispositivo de limpieza y que este último podría ser percibido como una marca. Esta solución ha sido confirmada por la Sala de Recurso de OAMI que también consideró que las formas geométricas, los tamaños y las formas de la marca anterior y diseño controvertido eran muy similares y casi idénticos en parte, y que las ligeras modificaciones en el diseño impugnado eran de importancia secundaria. En consecuencia, declaró que el diseño controvertido incluía el signo tridimensional anterior y por lo tanto consideró que se hizo uso de la marca anterior en el diseño impugnado. Además analizó si existía un riesgo de confusión entre la marca anterior y el diseño controvertido y apreció que a pesar de que la marca anterior no tenía un carácter distintivo fuerte, no se podía excluir el riesgo de confusión. Contra esta resolución el demandante interpuso recurso ante el TG.

En cuanto a los signos distintivos comprendidos por esta prohibición, la LDI prevé que debe ser una marca u otro signo distintivo protegido en España y del que su titular tenga la facultad o derecho, en virtud de dicha protección, de prohibir el uso del signo en el diseño que se quiere proteger. Por tanto, es necesario que se trate de una marca o un signo distintivo protegido en España, pudiendo tratarse de una marca nacional, de una marca comunitaria o incluso de una marca internacional protegida en España conforme al Arreglo de Madrid. También puede tratarse de otros signos distintivos, como nombres comerciales. En la doctrina española se planteó el problema de si los rótulos de establecimiento podrían también calificarse como signos distintivos y constituir causa de denegación de protección como diseño precisamente por incorporar tal signo distintivo. A este respecto se consideró que no parecía razonable reconocer al titular de un rótulo cuya protección ha caducado, la facultad de oponerse al registro del diseño ya que éste no se puede oponer al registro de las marcas y el alcance exclusivamente local de estos signos no parece casar bien con la idea de reconocer tan amplias facultades al titular de un rótulo⁶⁹⁹.

Otro elemento que se tiene en cuenta es si la marca o el signo distintivo que se protege en España y que se incorpora en el diseño debe ser reproducida tal y como aparece en la solicitud de registro o es posible incorporar un signo similar. A esta cuestión el TG ha contestado que para los diseños comunitarios el RDC *“no implica necesariamente la reproducción íntegra y detallada de un signo distintivo anterior en un dibujo o modelo comunitario posterior. En efecto, aunque determinados elementos del signo de que se trata estuvieran ausentes en un dibujo o modelo comunitario impugnado y se le hubieran añadido otros, podría tratarse de un “uso” de dicho signo, en particular cuando los elementos omitidos o añadidos son de importancia secundaria”*⁷⁰⁰.

⁶⁹⁹ C. LENCE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit., págs. 51 y 52.

⁷⁰⁰ Apartado 50 de la sentencia de 12 mayo 2010 dictada en el asunto T-148/08 Beifa Group Co. - *instrumento para escribir*, y, en el mismo sentido, el apartado 23 de la sentencia de 25 de abril de 2013 en el Asunto T-55/12 Su-Shan Chen-*dispositivo para limpieza*, así como el apartado 82 de la sentencia de 27 de junio de 2003 en el Asunto T-608/11 Beifa Group Co. Ltd c. OAMI- Schwan-Stabilo Schwanhäusser GmbH&Co. KG, no publicada en Recop. de Jurispr. - *instrumento para escribir*. Este último asunto es la continuación del primer asunto T-148/08 Beifa Group Co. - *instrumento para escribir*, después de que el TG había reenviado el asunto a la Sala de Recurso de OAMI porque la marca anterior que se había invocado para la nulidad del diseño era una marca figurativa y no tridimensional; como había considerado inicialmente el TG.

2.3.3.2 Conflicto con una obra protegida por un derecho de propiedad intelectual anterior

Otra causa de denegación del registro prevista por la LDI en su artículo 13 g) y que supone un requisito para la protección como diseño es que el diseño no implique un uso no autorizado de la obra protegida en España por el derecho de propiedad intelectual. Aunque la relación entre el derecho de diseño y el derecho de autor se estudiará en detalle en el próximo capítulo, consideramos útil mencionar aquí esta causa de denegación dado que tiene consecuencias directas sobre el registro del diseño.

Este requisito de protección de un diseño está previsto también en el RDC, pero no como causa de denegación del registro sino como causa de nulidad del mismo. La única diferencia es que el RDC establece en su artículo 25.1.f) que la obra debe protegerse en la normativa de derecho de autor del Estado miembro y que solo puede ser invocada por el titular del derecho anterior. Esta diferencia se puede entender si tenemos en cuenta que el diseño comunitario produce efectos en todos los Estados miembros de la Unión Europea y, por consiguiente, hay que reconocer la posibilidad de invocar los derechos previos obtenidos en cualquiera de los países de la Unión Europea.

Como en el caso precedente, al invocar el derecho exclusivo conferido por el derecho de autor de no usar una obra sin el consentimiento del titular de la obra, se aplicarán las reglas previstas por el derecho de autor para reconocer que el titular de la obra tiene un derecho exclusivo y cuando se puede considerar que el uso de la obra en el diseño representa una violación de su derecho exclusivo sobre la obra y no las reglas previstas por el derecho de diseño.

De este modo, en la práctica de la OAMI, para aplicar esta causa de nulidad se ha exigido que el solicitante de la declaración de nulidad de un modelo comunitario por la causa prevista en el artículo 25, apartado 1, letra f) del RDC facilite “*la representación y datos que permitan identificar el trabajo protegido por los derechos de autor*”⁷⁰¹. La Sala de Recurso de OAMI ha interpretado este requisito en el sentido de que “*los “datos del*

⁷⁰¹ Véase, en este sentido, el artículo 28, apartado 1, letra b), inciso iii) del Reglamento de Ejecución del Diseño Comunitario.

trabajo protegido” no pueden ser otra cosa que la información acerca de la obra, es decir, su fecha de creación, la fecha de divulgación, el nombre atribuido a la obra. Son esos datos los que permiten identificar, sin lugar a duda, la obra en cuestión”⁷⁰². Además, es necesario que la parte solicitante aporte “*datos que indiquen que [...] es titular del derecho de autor*”. Esta condición se debe considerar cumplida en función de lo dispuesto en la legislación respecto de la cual se invoca el derecho de autor. Así, por ejemplo, en el asunto R1055/2010-3 antes citado, la Sala de Recurso analizó si la obra de autor estaba protegida por el derecho francés dado que se había invocado que la obra anterior se sometía y protegía por este derecho. La Sala de Recurso de OAMI aplicó el artículo L.113-1 del Código (francés) de Propiedad Intelectual que establece que “*La condición de autor pertenece, salvo prueba contraria, a aquél en cuyo nombre se divulga la obra*”⁷⁰³. Conforme a esta disposición la OAMI consideró que era innecesario identificar quién fue la persona física que diseñó la obra⁷⁰⁴.

En el derecho español también se prevé en el artículo 6 del TRLPI que “*Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique*”. Por consiguiente, no se exige al titular de la obra protegida por el derecho de autor demostrar que es el autor en tanto existan evidencias que lo identifiquen como tal.

Otra condición que plantea más problemas consiste en demostrar que la obra anterior que se utilizó para el diseño tiene la consideración de obra protegida por el derecho de autor en virtud de la normativa sobre derecho de autor de un Estado miembro. Teniendo en cuenta la ausencia de armonización a nivel comunitario de los requisitos de protección de

⁷⁰² Resolución de la Tercera Sala de Recurso de OAMI de 29 de julio de 2011 en el Asunto R1055/2010-3 “Viejo Valle, S.A. c. Etablissements Coquet, société anonyme “-*vajilla –plato hondo*, que ha sido después confirmada por el TG en la sentencia de 23 de octubre de 2013 en los Asuntos acumulados T-566/11 y T-567/11 Viejo Valle, SA contra OAMI. En estos asuntos se había solicitado el registro como diseño comunitario de la apariencia de una taza y su platillo y de un plato hondo. Contra el registro se presentó una solicitud de nulidad por considerar que el diseño usaba creaciones que estaban protegidas por el derecho de autor. La solicitud de nulidad fue admitida por la División de Anulación de OAMI y después por la Sala de Recurso. La Sala de Recurso había rechazado la argumentación de la demandante de que la obra tenía carácter industrial, considerando que este no era motivo para denegarle la protección por el derecho de autor. Además consideró que la protección por el derecho de autor no se reconocía a los objetos como tal sino a su ornamentación, por lo que podría ser protegida por el derecho de autor dado que entraba en la calificación de creación intelectual capaz de reflejar la personalidad de su autor y estaba amparada, por lo tanto, por la normativa francesa sobre derechos de autor. Contra esta resolución presentó recurso el demandante ante el TG.

⁷⁰³ Apartado 30 de la resolución de 29 de julio de 2011 en el asunto R1055/2010-3 -*vajilla –plato hondo*.

⁷⁰⁴ Apartado 32 de la resolución 29 de julio de 2011 en el asunto R1055/2010-3- *vajilla –plato hondo*.

las obras en virtud del derecho de autor, el cumplimiento de esta condición requiere un análisis pormenorizado de cada legislación.

Así, la Sala de Recurso de OAMI consideró que en el derecho francés *“El criterio pertinente es que se trate de obra del intelecto, cualquiera que sea su clase, forma de expresión o destino (Artículo L. 112-1 del CPI), que sea, por lo tanto, el resultado de una actividad creativa y que presente un carácter de originalidad que revele la personalidad de su autor”*⁷⁰⁵. Además, apreció que *“En ningún caso se exige que la obra tenga contenido “artístico” como condición para beneficiarse de la protección. Basta con que la obra sea una obra del intelecto (“oeuvre de l’esprit”) y tenga suficiente originalidad como para reflejar la “personalidad de su autor”. Y por supuesto, el hecho de que el producto pueda ser fabricado mediante procesos industriales no es criterio, legal o jurisprudencial, para atribuir o denegar la protección”*⁷⁰⁶. Así pues, consideró como original y de este modo protegida por el derecho de autor la ornamentación de un plato. Esta interpretación ha sido después confirmada por el Tribunal General que ha apreciado que *“según se desprende de la jurisprudencia francesa aportada a los autos, en el Derecho francés una pieza de vajilla puede, tanto por su forma como por su ornamentación, configurar una obra protegida por un derecho de autor si uno u otro de estos aspectos es el resultado de una actividad creativa y presenta un carácter original que atestigua la personalidad de su autor”*⁷⁰⁷.

En el derecho español, según el artículo 1 del TRLPI la propiedad intelectual corresponde al autor por el mero hecho de su creación y conforme al artículo 10 *“Son objeto de propiedad intelectual 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”*.

La jurisprudencia española ha interpretado estas normas y su aplicación al diseño, resultando significativa la postura recogida en la Sentencia de 10 de enero de 2011 de la Audiencia Provincial de Valencia donde se ha dicho *“en el campo de la propiedad intelectual (TR Ley Propiedad intelectual 1/1996) en el que indudablemente el diseño*

⁷⁰⁵ Apartado 37 de la resolución de 29 de julio de 2011 en el asunto R1055/2010-3 -vajilla –plato hondo.

⁷⁰⁶ Apartado 40 de la resolución de 29 de julio de 2011 en el asunto R1055/2010-3 -vajilla –plato hondo.

⁷⁰⁷ Apartado 79 de la sentencia de 23 de octubre de 2013 en los Asuntos conjuntos T-566/11 y T-567/11 – vajilla-taza y plato hondo.

puede constituir una obra artística, se exige la creación y su originalidad; por ende no requiere avance o función técnica alguna ni que el diseño se identifique con un origen empresarial; solo la creación distinta a lo existente. Sobre la nota esencial de originalidad el Tribunal Supremo ha declarado al respecto que no se protege lo que pueda ser patrimonio común que integra el acervo cultural o que está al alcance de todos (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, de fechas 20 de febrero (RJ 1992, 1329) y 26 de octubre de 1992 (RJ 1992, 8286), y 17 de octubre de 1997 (RJ 1997, 7468)). La nota de originalidad -conforme alecciona el Alto Tribunal- únicamente concurre cuando la forma elegida por el creador incorpora una especificidad tal que permite considerarla una realidad singular o diferente por la impresión que produce en el destinatario, lo que, por un lado, ha de llevar a distinguirla de las análogas o parecidas y, por otro, le atribuye una cierta apariencia de peculiaridad. El diseño como obra artística puede incluirse en el Artículo 10.1 apartado e) de dicha Ley, pues establece como objeto de propiedad intelectual 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, comprendiéndose entre ellas, es decir, entre las obras "artísticas" (puesto que no son literarias ni científicas), según la citada letra e) de ese artículo, las obras de pintura, dibujo y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas. La obra plástica (concepto en que se basa la demanda) debe ser artística y se manifiesta a través de una forma creada y ejecutada por el autor que al incorporarse a un producto ("aplicada") le da una configuración propia esencialmente estética que es el objeto de protección. La condición artística de estas obras, junto a su originalidad, fundamenta su protección, de modo que, si esa condición no concurre, podría haber, en su caso, una protección como diseño industrial, pero no mediante la Ley de Propiedad Intelectual⁷⁰⁸. Como se puede ver, la redacción de esta causa de nulidad requiere que el diseño implique un uso no autorizado de la obra. Ello plantea la cuestión de cómo determinar si el diseño ha hecho un uso de la obra. La Sala de Recurso de OAMI ha dicho que "Para apreciar la existencia de esta causa de nulidad, no se deben comparar los modelos en conflicto "en su conjunto" sino, únicamente, determinar si hay "utilización", en el modelo posterior, de una obra protegida por el derecho de autor, esto es, si se puede apreciar la presencia de dicha obra en el modelo"⁷⁰⁹. Por tanto, no se hace una aplicación del criterio

⁷⁰⁸ SAP Valencia de 10 de enero de 2011, (AC 2011, 918) - *crocs*.

⁷⁰⁹ Apartado 51 de la resolución de 29 de julio de 2011 en el Asunto R1055/2010-3 - *vajilla -plato hondo*.

empleado para determinar si un diseño ha infringido otro diseño, sino que se emplean los criterios estipulados en el derecho de autor para determinar si una obra ha infringido otra obra. Así es necesario tener en consideración si *“en el modelo comunitario se pueda apreciar con total claridad, en primer lugar, la presencia de la obra protegida, es decir el mismo diseño de estrías y, en segundo lugar, que estas estrías cubren exactamente la misma parte de la pieza, es decir la totalidad de la cara interior del plato, exceptuando el centro (que debe obligatoriamente presentar una porción hueca en forma de cuenco para que el plato cumpla la función para la que ha sido diseñado)”*⁷¹⁰.

El Tribunal General confirmó esta interpretación y estableció que la apreciación de esta causa de nulidad no debía hacerse sobre la base de una comparación global de los diseños, pues en tal caso una limitación del grado de libertad del creador resultante de imperativos técnicos o legales puede comportar que un usuario informado preste más atención a los detalles⁷¹¹. El único criterio que debe aplicarse es el de si el diseño supone un *“uso no autorizado”* de la obra protegida por la normativa sobre derecho de autor del Estado miembro donde se había invocado su protección⁷¹².

No obstante, en otro caso, la Sala de Recurso de OAMI consideró que no se podía invocar esta causa de nulidad al apreciarse que, de hecho, lo que se quería proteger no era la obra en sí sino su concepto. La Sala de Recurso consideró que este concepto se había aplicado de manera muy diferente en las dos creaciones y se determinó que para alcanzar la finalidad de la protección conferida por los derechos de autor no importaba tanto la idea o el concepto, como su implementación física ya que esta última concreta y expresa la personalidad y la creatividad del diseñador⁷¹³.

En cuanto a la apreciación de si existe un uso indebido en el diseño de la obra protegida por el derecho de propiedad intelectual, en la doctrina española se ha diferenciado entre el diseño creado de forma independiente por el autor y el caso en que el autor del diseño ha copiado la obra en el diseño. En el primer caso se considera que el titular de diseño ha

⁷¹⁰ Apartado 52 de la resolución de 29 de julio de 2011 en el Asunto R1055/2010-3 -vajilla – plato hondo.

⁷¹¹ Apartado 98 de la sentencia de de 23 de octubre de 2013 en los Asuntos conjuntos T-566/11 y T-567/11 – vajilla-taza y plato hondo.

⁷¹² Apartado 99 de la sentencia de de 23 de octubre de 2013 en los Asuntos conjuntos T-566/11 y T-567/11 – vajilla-taza y plato hondo.

⁷¹³ Apartado 24 de la resolución de la Tercera Sala de Recurso de OAMI de 18 de septiembre de 2007 en el Asunto R0250/2007-3 “Reflex S.P.A. c. Fiam Italia S.p.A.”- mesa.

cumplido este requisito de protección y, por tanto, el titular de la obra protegida por el derecho de autor no puede invocar esta causa para que al titular del diseño se le deniegue la protección por el derecho de diseño. En tal caso, al autor de la obra solo le queda la posibilidad de demostrar que el diseño no cumple el resto de requisitos de protección del diseño, como los de novedad y carácter singular, porque su obra como autor ha tenido un peso destacado en el consiguiente diseño y divulgación⁷¹⁴. En el segundo caso, se incurre directamente en motivo de nulidad.

2.4 El alcance de la protección del diseño registrado.

2.4.1 Consideración de los criterios empleados para determinar el alcance de la protección y su relación con los requisitos de protección del diseño

Bajo la denominación “*Ámbito de protección*”, el artículo 9 de la DD prevé:

“1. La protección conferida por el derecho sobre un dibujo o modelo se extenderá a cualesquiera otros dibujos o modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta.

2. Al determinar la protección, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar su dibujo o modelo.”

Como se puede ver, el ámbito de protección del diseño se define en los mismos términos que el requisito del carácter singular para la protección del diseño. Como en el caso de la apreciación del carácter singular, para la determinación del alcance de protección del diseño se deben considerar aspectos como el del usuario informado, el grado de libertad del autor y la impresión general producida en el usuario informado. En consecuencia, son de aplicación aquí las consideraciones realizadas al estudiar el requisito del carácter singular, pues se emplean para determinar el alcance de la protección del diseño.

El RDC ha definido en los mismos términos y con la misma denominación el alcance de la protección conferida por el diseño comunitario registrado en el artículo 10.

⁷¹⁴ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., págs. 110 y 111.

También la LDI en el artículo 47 titulado concretamente “*Alcance de la protección*” ha previsto que:

- “1. La protección conferida por el diseño registrado se extenderá a cualquier diseño que no produzca en el usuario informado una impresión general diferente.*
- 2. Para determinar el alcance de la protección se tendrá en cuenta el margen de libertad del autor en realizar el diseño.”*

La redacción del texto español sobre el alcance de la protección del derecho de diseño español difiere de la del texto de la DD y del RDC sobre el ámbito de protección del diseño. A este respecto, cabe plantearse si esta diferencia produce alguna incompatibilidad de fondo entre la normativa comunitaria y la española en cuanto a los derechos conferidos al titular de un diseño. Así, cuando la Directiva y el Reglamento se refieren a cualesquiera otros diseños o modelos, se puede entender tal expresión en el sentido de que la protección se refiere a todo el acervo de diseños existentes⁷¹⁵, mientras que la legislación española entiende que la protección se considera solo en relación con el diseño que se entiende que ha infringido el diseño protegido.

La Ley española no ofrece mayor aclaración. No obstante, en el Considerando IV de la Exposición de Motivos de LDI se pone de relieve la correlación que existe, por un lado, entre el grado de diferencia que un diseño debe presentar frente a los conocidos para que tenga carácter singular y, por otro lado, el grado de diferencia que el diseño desarrollado por un competidor debe presentar frente al protegido para no invadir su ámbito de protección, ya que en ambos casos se toma como referencia al usuario informado y el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.

2.4.2 La relevancia del criterio de la impresión general en determinar el alcance de la protección del diseño

Pese a la relación con el requisito del carácter singular para la protección del diseño, en la jurisprudencia comunitaria se ha puesto de relieve que la finalidad del requisito del

⁷¹⁵ Esta ha sido también la interpretación que han hecho los tribunales de diseños comunitarios, véase en este sentido la sentencia de 10 de octubre de 2007 en el asunto Procter & Gamble Company c. Reckitt Benckiser - pulverizador “*Air Wick*”.

carácter singular es diferente del criterio de la impresión general en la determinación del alcance de la protección del diseño; en el segundo caso se trata de un diseño que ya ha sido registrado y si se puede considerar que ha sido infringido por el diseño de un tercero. Por consiguiente, es muy importante determinar si el alcance de protección del derecho del diseño se extiende a cualquier diseño que no produzca una impresión diferente en el usuario informado, o solo se limita al diseño que no produce una impresión diferente y que es el que ha infringido los derechos del titular del diseño.

La doctrina inglesa ha explicado la diferenciación formulada por sus tribunales entre el ámbito de aplicación y el requisito del carácter singular, haciendo hincapié en que la exigencia de una impresión general en el usuario informado constituye, en el fondo, la prueba del concreto resultado que el diseño tiene sobre el mercado y el consumidor. Mientras que el requisito de novedad solamente evita privar a la sociedad de utilizar diseños que ya existían en el dominio público, el requisito del carácter singular asegura protección solamente al diseño que haya tenido un cierto impacto en el mercado. No obstante, la prueba del resultado que el diseño tiene en el mercado difiere en función de si el diseño se analiza desde la perspectiva de los requisitos de registro o desde la perspectiva del ámbito de protección del diseño. En el caso del ámbito de protección del diseño, si la impresión general producida por el diseño que se supone que infringe es la misma que la producida por el diseño protegido, aunque fuera sobre otro producto, se considera que puede producirse una infracción del ámbito de protección del diseño protegido⁷¹⁶.

Consideramos que, según el principio de la interpretación conforme, el texto de la ley española debe ser interpretado de conformidad con las disposiciones de la Directiva, de modo que para determinar el alcance de la protección del diseño español se deben considerar cualesquiera otros dibujos o modelos que no produzcan en el usuario informado una impresión distinta. Así lo han interpretado también la doctrina española⁷¹⁷ y los tribunales españoles que, refiriéndose a la regulación del alcance de la protección del diseño previsto por la antigua legislación y el previsto por la nueva ley, han apreciado que:

⁷¹⁶ U. SUTHERSANEN, *Design Law*, 2nd ed., ob. cit., pág. 131.

⁷¹⁷ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 141.

“La naturaleza, finalidad y alcance de la exclusiva conferida por el registro del modelo industrial no debe delimitarse sin referencia a la Directiva 98/71, de 13 de octubre de 1998 (LCEur 1998, 3367), sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, que ha de inspirar la regulación nacional de esas modalidades de propiedad industrial y cuya incorporación ha tenido lugar mediante la Ley 20/2003, de 7 de julio (RCL 2003, 1724), de Protección Jurídica del Diseño Industrial (bien que no aplicable al caso, salvo en algunos aspectos)”⁷¹⁸.

No obstante, la jurisprudencia española también puso de relieve siguiendo en este punto la jurisprudencia del Tribunal Supremo español (en particular la STS de 28 marzo 2005 - asunto NIKE), que el principio de la interpretación conforme se debía aplicar con prudencia ya que, *“sin perjuicio del deber de interpretar el derecho interno en sintonía con el ordenamiento jurídico comunitario, no cabe aplicar, por regla general, las Directivas Comunitarias que contradigan aquél cuando se trata de conflictos entre particulares”⁷¹⁹ y que “se trata de comprobar, siguiendo el criterio expresado por dicha sentencia, si el Art. 6-2,b) de la Directiva 98/71/CEE es o no contradictorio con el derecho interno aplicable al caso que no es otro, de conformidad con la norma de derecho intertemporal correspondiente (Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial) que el Estatuto de la Propiedad Industrial”⁷²⁰.*

En la doctrina española se ha argumentado que el alcance más amplio del *ius prohibendi* conferido por el derecho de diseño que cubre no solo los diseños idénticos sino también los que no producen una impresión general distinta del diseño protegido se debe a la necesidad de evitar las imitaciones serviles⁷²¹. Como veremos en el capítulo sobre la protección del diseño por el derecho de competencia desleal, aunque la LCD no emplea el término de *“imitación servil”*, la doctrina la ha definido como la imitación desleal por confusión⁷²².

⁷¹⁸ SAP Barcelona de 12 septiembre 2008, (JUR 2009, 42072) – *taponos*.

⁷¹⁹ SAP Madrid núm. 166/2011 de 13 mayo 2011, (AC 2011, 1247) – *papeleras*.

⁷²⁰ SAP Madrid de 13 mayo 2011, (AC 2011, 1247) – *papeleras*.

⁷²¹ C. LENCE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit., pág. 81.

⁷²² Véase, en este sentido, J. M. OTERO LASTRES, “Aproximación a la figura de la imitación servil”, *ADI*, 1984-1985, Tomo X, págs. 61 -78, y para más detalle el capítulo sobre la protección del diseño contra competencia desleal.

Aunque, en principio, la determinación del alcance de la protección de un diseño registrado debería ser una tarea simple⁷²³, en la práctica los tribunales comunitarios han encontrado muchos problemas a la hora de apreciar si los diseños que presuntamente han infringido un diseño comunitario registrado no han creado una impresión general distinta. Ya la jurisprudencia inglesa había apuntado que se trataba de un criterio impreciso en sí mismo, al ser posible que un diseño produzca para un usuario informado una impresión diferente a la que le produjo otro diseño con el que el primero entra en conflicto, mientras que para otro usuario informado ambos diseños produzcan la misma impresión⁷²⁴. A esta dificultad inherente se añade otro impedimento, a saber, el hecho de que no existe ninguna indicación de cómo se debe apreciar esta “*impresión general*”. Tal impresión puede obtenerse, o bien procediendo a un análisis detallado de cada característica del diseño para después decidir si la impresión general es distinta; o bien proceder directamente a una apreciación global del diseño para decidir si la impresión general es diferente.

En la doctrina española, partiendo de la semejanza que hay entre este criterio y el que se aplica en el derecho de marcas para determinar el alcance del *ius prohibendi* conferido por el derecho de marcas⁷²⁵, se ha considerado que hay que partir de la impresión que produce la visión global del conjunto del diseño y, a continuación, comparar esta impresión con la que produce también en su conjunto el diseño enfrentado⁷²⁶.

En la jurisprudencia de los tribunales comunitarios se ha defendido que, aunque la conclusión depende de la impresión general, es necesario analizar cada característica del diseño para poder apreciar su valor en la impresión global. Además, cada característica debe ser analizada desde tres puntos de vista. En primer lugar, es necesario ver si se trata de características dictadas por la funcionalidad, ya que en tal caso la característica ni será tomada en consideración. Segundo, es necesario considerar la respectiva característica

⁷²³ Véase en este sentido la afirmación del juez británico BIRSS en el apartado 65 de la sentencia de 9 de julio de 2012 en el asunto Samsung Electronics (UK) Limited c. Apple, Inc.

⁷²⁴ Apartado 34 de la sentencia de 10 de octubre de 2007 en el asunto Procter & Gamble Company c. Reckitt Benckiser - *pulverizador*.

⁷²⁵ Véase C. LENCE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit., pág. 81, que considera que el derecho exclusivo previsto por el derecho de diseño presenta importantes semejanzas con el derecho exclusivo conferido por el artículo 34 de la Ley de Marcas que prevé que el derecho exclusivo alcanza a los signos que, sin ser idénticos a la marca anterior, sean, sin embargo, lo bastante semejantes como para generar un riesgo de confusión o de asociación con la marca registrada.

⁷²⁶ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 142, C. LENCE REIJA, *La protección del diseño*, ob. cit., pág. 81.

del diseño en relación con el acervo de diseños existentes y, en tercer lugar, es necesario considerar cual ha sido el grado de libertad del autor para realizar la respectiva característica⁷²⁷.

Además, es necesario considerar las similitudes y diferencias entre estas características de los diseños enfrentados y evaluar como percibirá el usuario informado estas similitudes. Así, se ha dicho que “*en esa impresión o impacto visual, el usuario informado presta más atención a las similitudes existentes entre los elementos no necesarios y a las diferencias entre los elementos esenciales que a aquellas semejanzas que vienen definidas por la estructura base*”⁷²⁸. Basándose en esta evaluación, el tribunal puede decidir si el diseño posterior produce en el usuario informado una impresión general diferente de la producida por el diseño registrado anterior⁷²⁹.

Así, los tribunales comunitarios del Reino Unido han puesto de relieve que a diferencia del requisito de singularidad que se debe cumplir para que un diseño sea protegible y que se considera cumplido según el Considerando 14 del RDC solo si la impresión general causada al contemplar el diseño difiere claramente de la que cause el acervo de diseños existentes, para determinar el alcance de la protección del diseño no es necesario que la impresión sea claramente diferente, siendo suficiente solamente si un diseño produce una impresión general distinta del diseño protegido⁷³⁰. Por tanto, se ha apreciado que, aunque los diseños enfrentados pueden tener las mismas características, es posible que, dependiendo de la manera en que las mismas estén dispuestas en cada uno de ellos, la impresión general sea diferente⁷³¹.

⁷²⁷ Apartado 48 de la sentencia de 9 de julio de 2012 en el asunto Samsung Electronics (UK) Limited c. Apple, Inc.

⁷²⁸ Sentencia de 1 de septiembre de 2009 del Juzgado de Marca Comunitaria Numero Uno de Alicante en el asunto “Electrolux AB y Electrolux Home Products c. BSH PAE SL” - *aspiradoras*.

⁷²⁹ Apartado 56 de la sentencia de 9 de julio de 2012 en el asunto Samsung Electronics (UK) Limited c. Apple, Inc.

⁷³⁰ Sentencia en el asunto Procter & Gamble Company c. Reckitt Benckiser – *pulverizador*.

⁷³¹ Apartado 61 de la sentencia dictada en el asunto Procter & Gamble Company c. Reckitt Benckiser (UK) Ltd – *pulverizador*.

2.4.3 ¿Quién será el usuario informado para determinar el alcance de la protección del diseño?

Como hemos visto en el caso del registro, para la apreciación del carácter singular del diseño se toma en consideración la impresión producida en el usuario informado que no es el consumidor medio, pero tampoco el experto del derecho de patentes. En el caso de una violación del derecho de diseño tiene aún más relevancia quien será el usuario informado para apreciar cual será su evaluación de los diseños existentes y si para el diseño protegido ha sido infringido su ámbito de protección. Como puso de relieve la jurisprudencia inglesa, debido a que se trata de una evaluación que, al final, se hace delante del juez, dependerá de cuál será la apreciación del juez en cada caso concreto de si la impresión general producida en el usuario informado es diferente y qué importancia tienen las diferencias y similitudes existentes entre diseños enfrentados⁷³². Así se explica, por ejemplo, que en el caso del pulverizador Air Wick los tribunales comunitarios del Reino Unido, así como de los otros países de la Unión hayan llegado a soluciones diferentes respecto de si el diseño de dicho pulverizador ha infringido el diseño comunitario registrado del pulverizador Febreze⁷³³.

Tal y como hemos mencionado antes con respecto al requisito del carácter singular, la opinión que presumiblemente emitiría un usuario informado puede acabar siendo sustituida por la opinión del juez de lo que un usuario informado percibiría, ya que para llegar a decidir el caso y apreciar cada característica del diseño desde los tres puntos de vista y determinar las similitudes y diferencias existentes entre los diseños enfrentados, es necesario informarse sobre los productos, sobre el sector y sobre el acervo de diseños existentes. Es, por ejemplo, el caso del juez en el caso antes citado de Samsung c. Apple en que el juez llega a identificarse con el usuario informado considerando que al principio

⁷³²Apartado 34 de la sentencia dictada en el asunto Procter & Gamble Company c. Reckitt Benckiser (UK) Ltd – *pulverizador*.

⁷³³ Así, en la sentencia de Court d'Appel de París de 17 de enero de 2007 en el caso Reckitt Benckiser c. Procter & Gamble Company se ha considerado que el pulverizador Air Wick ha infringido el diseño comunitario registrado sobre el pulverizador Febreze. En cambio, en la sentencia de 10 de octubre de 2007 dictada en el Reino Unido por la Court of Appeal en el caso Procter & Gamble Company c. Reckitt Benckiser (UK) Ltd [2007] EWCA Civ 936 que hemos visto antes, se ha considerado que el diseño del pulverizador Air Wick no había infringido el diseño del pulverizador Febreze ya que se apreció que el primero producía una impresión general distinta. No obstante, en primera instancia se había considerado que el diseño del pulverizador Air Wick infringía el diseño del pulverizador Febreze dado que la impresión general producida sobre el usuario informado no era diferente.

del caso no había notado las diferencias y que solo después de haber estudiado los dos diseños, así como el acervo de diseños existentes, ha podido tener la impresión general que tiene un usuario informado⁷³⁴.

Como hemos visto al analizar el requisito de singularidad necesario para registrar un diseño, en la jurisprudencia española los tribunales han dicho varias veces que a pesar de que el juez tiene una visión que se acerca mucho a la del usuario informado, es necesario tener en cuenta este último criterio, y no la interpretación del juez⁷³⁵.

Además, como hemos visto, el Tribunal Supremo ha subrayado que para realizar el enjuiciamiento pertinente para determinar si ha existido infracción del derecho de diseño se deben tomar en consideración otros criterios como “*el grado de singularidad del diseño protegido*”⁷³⁶. Por tanto, se han utilizado los criterios empleados para determinar el carácter singular de un diseño para apreciar si existe una impresión general diferente del diseño protegido, incluso este criterio del grado de singularidad que, como hemos visto antes cuando hemos analizado el criterio del carácter singular, el Tribunal Supremo español lo ha empleado para sustituir el del grado de libertad del autor del diseño.

2.4.4 La relevancia de la originalidad del diseño para determinar el alcance de la protección del diseño

En la jurisprudencia española se ha considerado que se debe tomar en consideración el grado de creatividad y originalidad del diseño. De este modo, se ha apreciado que “*un diseño industrial con un elevado grado de creatividad, y en particular los que constituyen obras de arte aplicado, producen un mayor impacto o una impresión general más diferenciada que los demás diseños protegidos, esto es, gozan de mayor carácter singular*”⁷³⁷.

⁷³⁴ Apartado 189 de la sentencia de 9 de julio de 2012 en el Asunto Samsung Electronics (UK) Limitedes c. Apple. Inc.

⁷³⁵ SAP Madrid de 11 marzo de 2011, (AC 2011, 1014) - *sillas*, y también la sentencia de 26 de diciembre de 2005 del Juzgado de Marca Comunitaria, (JUR 2013, 119382) - *fichas*.

⁷³⁶ STS de 30 abril 2014 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), (RJ 2014, 2796) - *caramelo con palo*.

⁷³⁷ SAP Barcelona de 17 septiembre 2009, (AC 2009, 2221) - *grifos*. En el mismo sentido también la SAP Granada de 6 de mayo de 2011, (JUR 2011, 334073) - *botellas de aceite*, en que se considere como factor importante para apreciar la ausencia de una impresión general distinta el hecho de que el diseño que infringe

También los tribunales comunitarios de diseño del Reino Unido han considerado que cuanto más original y novedoso es un diseño comparado con los otros diseños existentes en el mercado, más significativa será la impresión general que producirá en el usuario informado y, por tanto, más espacio creativo para diferencias que no producen una impresión general claramente diferente. En consecuencia, la protección para un diseño completamente novedoso será correspondientemente mayor que para un diseño que es solamente diferente del acervo de diseños existentes⁷³⁸. Por esta razón los tribunales ingleses al analizar si un diseño comunitario ha sido infringido, estudiaron antes el acervo de diseños existentes y en qué medida se diferenciaba el diseño registrado de los diseños preexistentes, para así poder apreciar con justeza si la impresión general producida por el diseño que se consideraba que había infringido tenía que ser muy diferente⁷³⁹.

Otra cuestión a la que se han enfrentado los tribunales comunitarios y que también se había tenido en cuenta para apreciar el carácter singular del diseño ha sido aquella relativa a la relevancia de las diferentes perspectivas del diseño. Así, en algunos casos los tribunales comunitarios han considerado como relevantes las diferencias en la superficie del reverso del producto sobre el que se aplica el diseño, dado que se ha considerado que visualmente provocaban una diferenciación en cuanto no permitían el contacto con la superficie, además de presentar relevancia funcional dado que permitían que el producto pudiera girar⁷⁴⁰. Sin embargo, en otros casos se ha considerado que la parte posterior tiene menor relevancia, dado que no es la que el usuario informado percibe en general⁷⁴¹.

2.4.5 La relevancia de la percepción del diseño por el usuario informado para el alcance de la protección: comparación con la percepción del consumidor informado en el derecho de marcas

También relacionada con la cuestión de la impresión general que tiene el usuario informado se ha planteado la duda de si se considera que el usuario informado ha

no prueba ningún esfuerzo de creación cuando de hecho la libertad de creación del autor en la realización del diseño era muy amplia.

⁷³⁸ Sentencia de 10 de octubre de 2007 de la UK Court of Appeal en el asunto Procter & Gamble Company c. Reckitt Benckiser - *pulverizador*.

⁷³⁹ Sentencia de 9 de julio de 2012 en el asunto Samsung Electronics (UK) Limited c. Apple. Inc.

⁷⁴⁰ Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria de 26 de diciembre de 2005, (JUR 2013,119382) - *fichas*.

⁷⁴¹ Sentencia de 9 de julio de 2012 en el Asunto Samsung Electronics (UK) Limited c. Apple. Inc.

apreciado los diseños enfrentados, tal y como los tenía en la memoria o como resultado de una comparación directa, cobrando en este último caso las pequeñas similitudes mayor relevancia en la formación de la impresión general. Este criterio recuerda de nuevo el de la percepción de la marca por el consumidor medio empleado en el derecho de marcas para apreciar el riesgo de confusión. El Tribunal General ha admitido que en algunos casos se debe tomar en consideración el diseño tal y como aparece en el comercio y no solo como aparece en la solicitud de registro. No obstante, los tribunales comunitarios han interpretado este requisito de manera mucho más restrictiva considerando que *“la comparativa o cotejo no debe realizarse entre el modelo comercializado por la actora en el mercado y el de la demandada sino entre este último y el modelo comunitario tal y como está registrado, ya que el ámbito de protección del diseño registrado debe calibrarse con arreglo a la representación gráfica que figura en la OAMI, sin que sean objeto de protección trasladable a este modelo características ajenas a esa representación”*⁷⁴².

También el Tribunal Supremo español ha insistido que se debe hacer diferencia entre la percepción que tiene el usuario informado y el consumidor habitual. Así, en un asunto en que se contestaba si se podía considerar como usuario informado al comerciante de los productos y se defendía que era más apropiado utilizar como usuario informado al consumidor habitual de los productos, el Tribunal apreció que *“el consumidor habitual [...] sería más asimilable al que sirve como criterio para realizar el juicio de confusión en el caso de las marcas, esto es, un consumidor que percibe los diseños como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, pero no al usuario informado del diseño industrial”*⁷⁴³.

Esta diferencia entre la manera como se aprecia la percepción del diseño por el usuario informado en el derecho de diseño y la percepción de la marca por el consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz se debe a la función diferente que el diseño y la marca tienen en el tráfico comercial. Así, mientras que para

⁷⁴² Sentencia de 1 de septiembre de 2009 Juzgado de Marca Comunitario de Alicante Electrolux AB y Electrolux Home Products c. BSH PAE SL- *aspiradoras*, sentencia del Juzgado de Marca Comunitario de Alicante de 26 de diciembre de 2005, (JUR 2013, 119382) -*fichas*, y SAP de Alicante de 25 de abril de 2006, (AC 2007, 206), en el mismo asunto, SAP de Alicante de 6 de febrero de 2014, actuando como tribunal de marca comunitaria, diseños y modelos comunitarios, (AC 2014, 438)- *fregonas*, SAP de Alicante de 5 de febrero 2015, (JUR 2015, 163186) – *modelos de falda*. En el mismo sentido se han pronunciado los tribunales de diseños comunitarios del Reino Unido en el caso Procter & Gamble Company c. Reckitt Benckiser (UK) Ltd en la sentencia de la High Court of Justice de 13 de diciembre de 2006, [2006] EWHC 3154 (Ch) – *pulverizador*.

⁷⁴³ STS de 5 mayo de 2017, (RJ 2017, 2390)- *figuras de Jumi*.

la marca el derecho exclusivo se reconoce para diferenciar los productos y servicios de un empresario de los de otros en el comercio, para el diseño el derecho de exclusiva se reconoce para incrementar el acervo de los diseños. Por esta razón tiene relevancia especial en el derecho de marcas la percepción del consumidor de la marca tal y como la guarda en la memoria y no como aparece en el registro, mientras que para el diseño lo que importa es la opinión de un usuario informado capaz de distinguir si la impresión general producida por el diseño se diferencia de la causada por otros diseños.

2.5 Duración de la protección del diseño registrado

El artículo 10 de la Directiva, denominado “*Plazo de protección*” prevé:

“Tras su registro, todo dibujo o modelo que cumpla los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 3 quedará protegido por un derecho sobre un dibujo o modelo durante uno o varios periodos de cinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. El titular del derecho podrá hacer que se renueve el plazo de protección por uno o varios periodos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud”.

Un texto muy similar aparece en el artículo 12 del RDC titulado “*Duración de la protección del dibujo o modelo comunitario registrado*”, donde se distingue entre la duración de la protección del diseño comunitario registrado y la duración de la protección del diseño comunitario no registrado.

En los mismos términos regula la LDI la duración de la protección del diseño español. Como ha apreciado la doctrina española, se ha elegido un plazo de protección que sumando todas sus renovaciones posibles resulta más largo que el previsto para la patente, pero más reducido que el previsto para la protección del derecho de autor o el derecho de marcas, y que en consecuencia se adapta bien a las funciones para las que el diseño fue creado, concretamente, cubrir los costes avanzados por los empresarios para la creación del diseño, así como sus expectativas de ganancias⁷⁴⁴. Este plazo es también el resultado de un compromiso entre los diferentes plazos de protección existentes en los diferentes

⁷⁴⁴ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., págs. 134 y 135.

Estados miembros de la Unión, ya que tal y como se indica en el Libro Verde el plazo de protección oscilaba entre un mínimo de 10 años en España y la duración indefinida prevista en Portugal, con una tendencia clara de ampliación entre países como el Reino Unido o Alemania⁷⁴⁵. Además, la posibilidad de renovarlo durante plazos de cinco años permite al titular del diseño acomodar la vida legal del diseño al éxito comercial que éste tiene en el mercado⁷⁴⁶.

En cuanto al momento a partir del cual se calcula el plazo de protección, éste empieza a contar desde el día en que se presenta la solicitud, siguiéndose la solución empleada para las otras modalidades de propiedad industrial, la patente o la marca⁷⁴⁷. La elección de este momento para el comienzo del cómputo de plazo de protección se explica en el Libro Verde por la posibilidad de registrar el diseño, por lo que su protección debe entonces comenzar a partir de la fecha en que se presenta de forma válida una solicitud de inscripción ante la autoridad competente⁷⁴⁸.

2.6 La protección del diseño comunitario no registrado

Como hemos mencionado en el primer capítulo, el RDC ha introducido una nueva figura jurídica que es el diseño comunitario no registrado. Esta figura ya había existido anteriormente en el derecho inglés, aunque su función era diferente⁷⁴⁹. Por otro lado, la DD establecía expresamente en su artículo 16 que sus disposiciones no afectaban al resto de disposiciones de Derecho comunitario o de los Estados miembros relativas a diseños no registrados; y en efecto, el diseño comunitario no registrado no ha afectado a la existencia del diseño no registrado inglés, coexistiendo estos dos en el territorio del Reino Unido⁷⁵⁰. Esta coexistencia se debe a las funciones diferentes que cada una de estas figuras cumple. Así, en el derecho inglés el diseño no registrado se introdujo con la Ley

⁷⁴⁵ Libro Verde sobre el diseño, ob. cit., párrafo 6.3, pág. 85.

⁷⁴⁶ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 135.

⁷⁴⁷ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 135.

⁷⁴⁸ Libro Verde sobre el diseño, ob. cit., párrafo 6.2.2, pág. 85.

⁷⁴⁹ Sobre las diferencias entre la figura del diseño comunitario no registrado y el diseño no registrado existente en el derecho inglés véase, V. SAEZ BARRANTES, “The Unregistered Community Design”, ob. cit., págs. 585 y 586. En la opinión de este autor existen más diferencias que similitudes entre estas dos figuras jurídicas.

⁷⁵⁰ Véase, en el mismo sentido, V. SAEZ BARRANTES, “The Unregistered Community Design”, ob. cit., pág. 586 y U. SUTHERSANEN, *Design Law*, 2ed, ob. cit., págs. 155 y 156.

de 1988 sobre derecho de autor, diseño y patente para conferir protección contra la copia a los diseños de las formas tridimensionales que eran funcionales y que habían sido desprovistas de la protección por el derecho de autor de que gozaban antes de la adopción de la ley. Se trataba especialmente de las piezas de recambio de los automóviles que habían llegado a ser protegidas por el derecho de autor por los tribunales ingleses. De este modo, la función del diseño no registrado era, de hecho, conferir protección contra las copias a los diseños funcionales que no encontraban ahora protección ni por el derecho de autor ni por el derecho de diseño⁷⁵¹.

En cambio, para el diseño comunitario no registrado, en el Libro Verde se indicó que los objetivos para su protección eran dos, a saber: permitir que el autor del diseño averigüe si éste tiene valor comercial en el mercado antes de tomar una decisión sobre la conveniencia de su inscripción registral y, segundo, conceder protección a los diseños de productos cuya vida en el mercado es corta y que se producen en grandes cantidades, y que por esas razones incurrirían en importantes costes y formalidades para su registro⁷⁵². Por tanto, el diseño comunitario no registrado se configuraba para servir como instrumento jurídico de protección provisional durante el periodo de prueba del diseño en el mercado y antes de decidir si a la vista de su éxito comercial merecía la pena protegerlo como diseño registrado, así como instrumento jurídico de protección de aquellos diseños, especialmente del área textil, para los que el artículo 25(2) del ADPIC había recomendado especialmente a los Estados miembros de la OMC simplificar su protección⁷⁵³. De este modo, la doctrina y en particular los autores de la propuesta del Instituto Max Planck que abogaban por introducir esta nueva figura jurídica han considerado que su finalidad era la de instituir una protección jurídica suplementaria a la ofrecida por el diseño registrado y superar así las lagunas de protección generadas por el diseño registrado⁷⁵⁴.

Consideradas las funciones específicas que esta nueva figura jurídica tenía que cumplir, su regulación era diferente de la existente para el diseño comunitario registrado en cuanto a su ámbito de protección y la duración de la protección. No obstante, como se trataba de un diseño comunitario, el Reglamento estableció que el diseño comunitario no registrado

⁷⁵¹ Véase, en este sentido, L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, ob. cit., pág. 687.

⁷⁵² Libro Verde sobre el diseño, ob. cit., párrafo 6.2.1, pág. 81.

⁷⁵³ En el sentido de que esta recomendación había influido en la protección del diseño comunitario no registrado véase C. FERNÁNDEZ NÓVOA, “El diseño no registrado”, *ADI*, 2003, Tomo XXIV, pág. 84.

⁷⁵⁴ Véase en este sentido A. KUR, “The Max Planck Draft for a European Design Law”, ob. cit., pág. 16.

debía cumplir los mismos requisitos de protección que el diseño comunitario registrado. Además, dadas las similitudes existentes entre las dos figuras jurídicas, a nivel de redacción del texto jurídico, el Reglamento optó por regular en general el diseño comunitario y solo en los casos en los que fueran de aplicación disposiciones especiales, distinguir entre el diseño comunitario registrado y el no registrado.

2.6.1 Requisitos de protección conforme al RDC

El artículo 11, apartado 1 del RDC prevé:

“Todo dibujo o modelo que cumpla los requisitos establecidos en la sección 1, quedará protegido como dibujo y modelo comunitario no registrado”.

Por tanto, los requisitos de protección exigibles a los diseños comunitarios no registrados son los mismos que para los diseños comunitarios registrados. Es por tanto necesario que el diseño no registrado se adapte a la definición del diseño prevista por el Reglamento, que cumpla los requisitos de ser nuevo y poseer carácter singular, que su apariencia no sea dictada exclusivamente por su función técnica y que no sea contrario al orden público⁷⁵⁵.

2.6.1.1 ¿Cuándo se debe probar el cumplimiento de los requisitos de protección del diseño no registrado?

A diferencia del diseño comunitario registrado que se presume válido según el artículo 85.1 del RDC, en el caso del diseño comunitario no registrado el titular del diseño tiene que probar que los requisitos previstos en el artículo 11 se han cumplido y que características del diseño le confieren carácter singular. Este momento coincide con aquél en que se invoca la protección conferida por el diseño comunitario no registrado y el demandado invoca la acción declarativa de nulidad (en este caso de reconvención) de un diseño comunitario no registrado. En términos generales, la práctica forense suele consistir en que, una vez el titular del diseño no registrado ha probado la divulgación del

⁷⁵⁵ Véase C. FERNÁNDEZ NÓVOA, “El diseño no registrado”, ob. cit., pág. 85, J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 153.

diseño comunitario no registrado en la Unión Europea, así como los rasgos que confieren carácter singular a su diseño, cambia la carga de la prueba y corresponde al demandado demostrar que el diseño carece de novedad o de carácter distintivo⁷⁵⁶.

Esta interpretación ha sido confirmada por el Tribunal de Justicia de la UE en la sentencia en que ha respondido a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo de Irlanda (*High Court of Ireland*) en el marco del litigio entre Karen Millen Fashion y Dunnes Stores que versaba sobre la protección como diseño comunitario no registrado de unas prendas de vestir. Así, el Tribunal de Justicia dijo que el artículo 85, apartado 2 del RDC establece una presunción de validez de los diseños comunitarios no registrados que solo exige que el titular del diseño comunitario no registrado indique las características de su diseño que le confieren carácter singular, sin ser necesario que el titular del diseño no registrado demuestre que el diseño posee el carácter singular según el artículo 6 del RDC⁷⁵⁷. Esta clarificación por el Tribunal de Justicia es muy importante ya que elimina las dudas sobre la carga de la prueba del titular del diseño comunitario no registrado.

Así en la jurisprudencia de los tribunales comunitarios de diseño de España se había diferenciado entre la presunción de validez para los modelos comunitarios registrados y los no registrados, defendiéndose que para los modelos no registrados “*se impone al titular, para que esa validez pueda ser considerada por el tribunal, la carga de probar la novedad y singularidad de los mismos*”⁷⁵⁸.

⁷⁵⁶ Véase en este sentido el Auto de 14 de abril de 2005 de la AP de Alicante, actuando como tribunal de marca comunitaria, dibujos y modelos comunitarios - *diseño del bolso*, así como la sentencia del High Court of Ireland de 21 de diciembre 2007 Karen Millen Ltd. c. Dunnes Stores & Anor, y también la sentencia de 28 de febrero de 2007 del Juzgado de Marca Comunitaria Numero Uno de Alicante, (AC 2011, 2127) - *confecciones Belladonna Multi*.

⁷⁵⁷ Apartado 47 de la sentencia de 19 de junio de 2014 en el Asunto C-345/13 Karen Millen Fashions Ltd. contra Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd.

⁷⁵⁸ SAP de Alicante de 3 abril de 2012, (AC 2012, 1676) - *caramelo con palo*, SAP de Alicante de 25 de marzo de 2015, (JUR 2015, 144565) - *productos de joyería*. En este asunto el demandante había alegado la infracción de sus diseños no registrados aplicados a productos de joyería. Requerido a demostrar la novedad y singularidad de sus diseños, el demandante había alegado que era extremadamente complicado al tratarse de hechos negativos ya que la novedad y singularidad resultaba acreditada por sus formas novedosas. Frente a estos argumentos el tribunal de apelación alegó que un diseño no registrado quede valido es necesario que el titular demuestre no solo su novedad sino también su singularidad y por esto era necesario demostrar que en la demanda se indicara qué es lo que confiere carácter singular al diseño en el sector de la joyería, sin ser suficiente alegar que era nuevo.

2.6.1.2 ¿Como se aprecian los requisitos de protección del diseño no registrado?

En cuanto a la apreciación de los requisitos de novedad y carácter singular de los diseños no registrados, los tribunales comunitarios de diseño se han pronunciado en el sentido de exigir el cotejo o juicio comparativo entre el diseño no registrado que se quiere proteger y los diseños que se invocan como anteriores⁷⁵⁹.

2.6.1.2.1 Apreciación del requisito de novedad

Así se ha dicho que el requisito de novedad implica *“un juicio comparativo entre el diseño que se pretende proteger con aquellos que han sido ya divulgados y concluir si existía anteriormente un diseño idéntico o con diferencias únicamente en detalles irrelevantes; juicio comparativo que debe referirse a un momento determinado, que tratándose de diseño no registrados será el día en que el dibujo o modelo cuya protección se solicita se ha hecho público por primera vez”* mientras que para apreciar si el diseño no registrado tiene carácter singular se debe proceder a *“otro juicio comparativo entre el diseño cuya protección se interesa con aquellos que han sido ya divulgados para cerciorarse si la impresión, es decir, el efecto o sensación que causa el primero es diferente a la de los modelos ya existentes como anterioridades”*⁷⁶⁰.

Además, los tribunales han especificado que *“la novedad se establece con un parámetro objetivo ya que no depende de si el dibujo o modelo es el resultado de una creación independiente o de una copia sino de la no divulgación de otro igual o con diferencias insignificantes antes de una fecha concreta, que varía según se trate de diseño registrado o no registrado”*⁷⁶¹. Aunque se refiere al requisito de novedad en general esta apreciación tiene aún más importancia para el diseño no registrado, dado que en su caso la novedad no se presume y es el titular del diseño el que tiene que probar su novedad. Por esta razón

⁷⁵⁹ Sentencia de 28 de febrero de 2007 del Juzgado de Marca Comunitaria Numero Uno de Alicante, (AC 2011, 2127) - *confecciones Belladona Multi*.

⁷⁶⁰ Sentencia de 28 de febrero de 2007 del Juzgado de Marca Comunitaria Numero Uno de Alicante, (AC 2011, 2127) - *confecciones Belladona Multi* y también Auto de 25 de octubre de 2005 del Juzgado de lo Mercantil Número uno de Alicante en el asunto “Dijkmans Schoenen BV c. Mustang Inter SL.” - *zapatos*.

⁷⁶¹ Auto de 25 de octubre de 2005 del Juzgado de lo Mercantil Número uno de Alicante - *zapatos*.

es aún más importante, si cabe, determinar qué es lo que se debe probar para demostrar que un diseño es nuevo.

2.6.1.2.2 Apreciación del requisito del carácter singular

En cuanto al requisito de carácter singular, los tribunales comunitarios de diseño de Francia han apreciado que el carácter original reconocido a un diseño conforme al derecho de autor constituye elemento suficiente para probar el carácter singular de un diseño ya que éste incorpora una impronta de la personalidad del autor de menor entidad, al enfrentarse el autor durante el proceso creativo del diseño con limitaciones inherentes al producto sobre el que se aplica el diseño⁷⁶². Como hemos visto al analizar el requisito del carácter singular para un diseño registrado, el problema de la equivalencia entre el requisito del carácter singular y el de originalidad ya se había propuesto en la doctrina francesa por algún autor, pero se había descartado por la mayoría, así como por la jurisprudencia⁷⁶³. Quizá en el caso del diseño comunitario no registrado esta tendencia de los tribunales de aproximar los dos requisitos se deba a que el diseño comunitario no registrado, al igual que el derecho de autor, solo protege frente a la copia.

En cambio, en la jurisprudencia de los tribunales comunitarios de Italia, sin hacer siquiera referencia a la originalidad del diseño, se ha reconocido que el carácter innovador de un producto puede conferir a su diseño carácter singular, en la medida en que su configuración sea innovadora en comparación con otros productos existentes en el mercado, y la misma confiera al producto una individualidad propia y específica, adecuada para atraer la atención del usuario informado y producirle una impresión general diferente de la producida por otros diseños que ya han sido divulgados entre el público⁷⁶⁴.

En la sentencia en que respondió a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Corte Suprema de Irlanda que se suscitaron en el marco del litigio entre Karen Millen Fashion

⁷⁶² Sentencia del Tribunal de Grand Instance de París de 08 de marzo de 2011 - *tasas y platos «Latino» y «Festival»*.

⁷⁶³ Véase P. GREFFE, F. GREFFE, *Traité des dessins et modèles*, ob. cit., sección 303, a favor de esta interpretación y en contra P. KAMINA, “Fasc.1155”, ob. cit., secc. 32, A. LUCAS, H.-J. LUCAS, A. LUCAS-SCHLOETTER, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, ob. cit., sección 115.

⁷⁶⁴ Sentencia del Tribunal de Torino de 2 de abril de 2009 en el asunto “Pietro Serralunga s.r.l. c. Slewe Beheer B.V.”- *Vas-one*.

y Dunnes Stores y que hemos citado antes, el Tribunal de Justicia de la UE aclaró como se debe interpretar el requisito del carácter singular para que un diseño sea protegido como diseño comunitario no registrado.

Así, respondiendo en primer lugar a la cuestión relativa a si la impresión general debe diferir de la producida en los usuarios informados por los diseños anteriores individualmente considerados, o por una combinación de características aisladas de varios diseños anteriores, el Tribunal de Justicia de la UE afirmó de manera tajante que *“la determinación del carácter singular de un dibujo o modelo debe realizarse con respecto a dibujos o modelos concretos, individualizados, determinados e identificados entre todos los dibujos o modelos hechos públicos con anterioridad”*⁷⁶⁵.

No obstante, el Tribunal de Justicia admitió también que en aquellos casos en que una comparación directa no fuera posible o resultara infrecuente, se podía proceder a una comparación indirecta basada en un recuerdo imperfecto de la impresión general producida por los diseños anteriores, aunque en tal caso deberían considerarse unos diseños anteriores determinados y no solo algunos de los elementos concretos de los diseños anteriores⁷⁶⁶. Por tanto, se admite aplicar el mismo criterio que en el derecho de marcas del recuerdo imperfecto del diseño, pero no se admite una impresión basada en elementos aislados, sino que la impresión del diseño siempre tiene que ser una general. Esta referencia al recuerdo imperfecto para el diseño no registrado se puede explicar por el hecho de que para el diseño no registrado no existe una documentación a la que se puede hacer referencia, de modo que incluso en el caso en que el usuario informado tenga una percepción indirecta del diseño ésta se debe tener en consideración.

Como se puede ver, el Tribunal de Justicia interpretó el requisito de singularidad para el diseño comunitario no registrado de la misma manera que para el diseño registrado, sin hacer referencia alguna a la originalidad del diseño. Por tanto, no es admisible ningún tipo de aproximación entre el requisito de singularidad y el de originalidad, ni siquiera para los diseños comunitarios no registrados.

⁷⁶⁵ Apartado 25 de la sentencia de 19 de junio de 2014 en el Asunto C-345/13 Karen Millen Fashions Ltd. contra Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd.

⁷⁶⁶ Apartados 28 y 29 de la sentencia de 19 de junio de 2014 en el Asunto C-345/13 Karen Millen Fashions Ltd. contra Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd.

En cuanto a los tribunales comunitarios españoles, estos también insistieron que no era suficiente demostrar que el diseño era nuevo, sino que era necesario indicar en qué radica la singularidad, en el sentido de que particularidades del diseño producen en un usuario informado una impresión general distinta de la que pudiera producir diseños hechos públicos con anterioridad⁷⁶⁷. Por tanto, también se aplican los mismos criterios que para demostrar la singularidad del diseño registrado.

2.6.2 El alcance de la protección conferida al diseño no registrado

En virtud del artículo 10 del Reglamento:

“1. La protección conferida por el dibujo o modelo comunitario no registrado se extenderá a cualquiera otros dibujos o modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta.

2. Al determinar la protección, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar su dibujo o modelo”.

Como se puede ver, el diseño comunitario no registrado tiene el mismo alcance que el diseño registrado. Por tanto, el alcance de la protección del diseño comunitario no registrado incluye cualquier diseño que no produce en los usuarios informados una impresión general distinta.

2.6.2.1 El contenido diferente de los derechos conferidos por el diseño no registrado

Sin embargo, en cuanto al contenido de los derechos que el diseño no registrado confiere a su titular, éstos son mucho más reducidos. Así, según el artículo 19.2 del Reglamento, el titular de un diseño comunitario no registrado dispone únicamente de la vertiente negativa del derecho, o sea del *ius prohibendi*, pudiendo solo impedir a terceros que fabriquen, ofrezcan, comercialicen, importen o utilicen un producto que incorpore el

⁷⁶⁷ SAP de 25 de marzo de 2015, (JUR 2015, 144565) – *productos de joyería*.

diseño⁷⁶⁸. Tal y como puso de relieve la doctrina, el titular de un diseño no registrado no goza de un derecho de exclusiva sino de un derecho parecido o análogo⁷⁶⁹, que se asemeja al derecho contra la competencia desleal, siendo de hecho una acción que protege contra la imitación servil⁷⁷⁰. Así, se ha reconocido que el diseño comunitario no registrado ampara al titular no solo contra las copias idénticas o casi idénticas del diseño sino también contra las copias que presentan ciertas variaciones pero que causan una impresión general sustancialmente similar a los ojos del público correspondiente⁷⁷¹. Se trataría por tanto de la misma protección que confiere la LCD contra las imitaciones por confusión con la diferencia que el que aprecia la impresión global diferente es el usuario informado mientras que en el caso del riesgo de confusión de la imitación por confusión es el consumidor medio el que lo aprecia. Volveremos en el último capítulo sobre la relación entre protección conferida por el derecho de diseño al diseño no registrado y la conferida al mismo por la regulación contra la competencia desleal.

Según la normativa comunitaria sobre la protección del diseño comunitario no registrado, el titular del diseño no registrado puede impedir la reproducción de la creación únicamente si el tercero tuvo acceso a la misma y se limitó a copiarlo, pero no puede prohibir al tercero la utilización de un diseño cuando éste haya sido creado independientemente⁷⁷². Esta ha sido también la interpretación del Tribunal Supremo español que ha considerado que *“una interpretación sistemática de las mencionadas normas [segundo apartado del artículo 19 del RDC-n.a.] lleva a entender que el titular sólo puede ejercitar con éxito el " ius prohibendi " frente a quien hubiera copiado su modelo, aunque la copia no fuera idéntica o - expresado con otras palabras - que, a*

⁷⁶⁸ Véase en este sentido C. FERNÁNDEZ NÓVOA, “El diseño no registrado”, ob. cit., pág. 87, I. RODRIGUEZ DÍAZ, “El diseño industrial no registrado”, ob. cit., pág. 277, en que los autores ponen de relieve que en general los bienes inmateriales como los derechos de diseño tienen dos vertientes, una positiva que confiere a su titular el derecho de utilización y una negativa que confiere al titular el derecho de prohibir el uso por un tercero no autorizado.

⁷⁶⁹ Véase en este sentido I. RODRIGUEZ DÍAZ, “El diseño industrial no registrado”, ob. cit., pág. 277 en que la autora cita el artículo 18.6 de la LCD de 10 enero de 1991 que habla de derechos de exclusiva u otros de análogo contenido económico. También considera que el diseño comunitario no registrado no confiere un derecho exclusivo no absoluto A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, “Capit. VIII. Patentes y protección de otras creaciones, Sección. XII. Protección jurídica del diseño industrial ” en A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, *Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*, 14ed., Thomson- Aranzadi, Cizur-Menor (Navarra), 2013, secc. 2D, págs. 274-276.

⁷⁷⁰ A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, *Apuntes de Derecho Mercantil*, ob. cit., págs. 274-276.

⁷⁷¹ I. RODRIGUEZ DÍAZ, “El diseño industrial no registrado”, ob. cit., págs. 278 y 279.

⁷⁷² Véase en este sentido C. FERNÁNDEZ NÓVOA, “El diseño no registrado”, ob. cit., pág. 88, I. RODRIGUEZ DÍAZ, “El diseño industrial no registrado”, ob. cit., pág. 278.

*diferencia de lo que sucede con el modelo comunitario registrado, el titular no puede prohibir la utilización del modelo de otro, aunque fuera idéntico al suyo, si se tratara de una creación independiente de la protegida*⁷⁷³.

Durante su tramitación legislativa, se introdujo en el RDC una disposición que establecía el derecho del titular del diseño a impedir la reproducción solamente si se establecía que el tercero lo había ejercitado de mala fe. Finalmente, debido a que la noción de “*mala fe*” requería demostrar una voluntad de infringir el diseño protegido, cuando de hecho la finalidad de esta disposición era exclusivamente la de impedir su reproducción por un tercero, se ha renunciado a la noción de “*mala fe*”⁷⁷⁴.

Por tanto, se ha considerado en la doctrina que la protección del diseño no registrado se basa en estos dos elementos: “*creación independiente*” y “*conocimiento del diseño*”⁷⁷⁵, a partir de los cuales puede valorarse si un diseño se ha copiado. Así se ha defendido que el conocimiento del diseño no se puede presumir cuando los autores de los diseños residen bastante alejados entre sí y se trata de diseños de poca difusión, y se ha sostenido igualmente que existe la creación independiente cuando los autores del diseño se dedican a actividades diferentes o trabajan en sectores diferentes⁷⁷⁶. En la jurisprudencia los tribunales comunitarios de diseño han considerado que no se puede hablar de una creación independiente cuando el grado de coincidencia de las similitudes es tal que no se puede pensar razonablemente que el tercero haya desconocido el diseño comunitario no registrado⁷⁷⁷. También se ha considerado como un factor determinante para apreciar si el

⁷⁷³ STS de 26 junio 2014, (RJ 2014, 3985) – *joyas Tous*. En el asunto la empresa Tous a través de las compañías S. Tous, S.L. y Tous Franquicias, SA interpuso una demanda contra la compañía Colev Style, SL por infracción del diseño comunitario no registrado de varios diseños de piezas de joyería que reflejaban las tallas de los diamantes y, en particular, uno caracterizado por su forma plana y como una gota de agua, que incluía en una de sus caras una reproducción bidimensional de la "talla lágrima o pera" y un diseño registrado español con el nombre piezas para juego de figuras de joyería: figura infantil femenina. La primera instancia y la instancia de apelación desestimaron la demanda y la demandante interpusó recurso de casación ante el TS. La misma interpretación se hace en la SAP de Alicante, actuando como tribunal de marca comunitaria, dibujos y modelos comunitarios, de 18 de abril de 2012, (AC 2012, 1796) -*lámpara*. En este asunto el demandado había expuesto en una feria y en su página web una lámpara que presentaba algunas diferencias con la lámpara comercializada por la demandada, pero el tribunal consideró que de la confrontación fotográfica y de la prueba testifical resultaba que impresión general producida por las lámparas era idéntica.

⁷⁷⁴ Véase sobre este tema, V. SAEZ BARRANTES, “The Unregistered Community Design”, ob. cit., págs. 586 y 587 y U. SUTHERSANEN, *Design Law*, 2ed., ob. cit., pág. 161.

⁷⁷⁵ En este sentido, V. SAEZ BARRANTES, “The Unregistered Community Design”, ob. cit., pág. 586.

⁷⁷⁶ Véase, en este sentido, I. RODRIGUEZ DÍAZ, “El diseño industrial no registrado”, ob. cit., pág. 278 y también C. FERNÁNDEZ NÓVOA, “El diseño no registrado”, ob. cit., pág. 88.

⁷⁷⁷ Véase, en este sentido, el Auto del Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante de 14 de abril de 2005-*diseño del bolso*, y también la sentencia de 16 de enero de 2008 en el asunto J Choo (Jersey) Ltd. c.

tercero conocía el diseño el hecho de que anteriormente hubiera tenido conocimiento del diseño a través de ferias u otros eventos⁷⁷⁸. En cambio, se ha considerado como factor de prueba de la no infracción del diseño comunitario no registrado, que el presunto infractor tenga prestigio empresarial en el mercado o disponga de un departamento dedicado al diseño, o por el contrario de su actividad empresarial se pueda deducir más bien un comportamiento parasitario⁷⁷⁹.

Si tenemos en cuenta además el alcance de la protección del diseño comunitario no registrado, al que se exige producir en el usuario informado una impresión general distinta de cualesquiera otros diseños existentes, podemos considerar que un diseño no registrado ha sido copiado no solo cuando el tercero ha hecho una copia servil del mismo, sino también cuando la copia presente ciertas variaciones, pero la impresión general causada en el usuario informado no sea diferente. En este sentido se ha pronunciado también la doctrina, siguiendo los comentarios del Libro Verde sobre diseño⁷⁸⁰; los tribunales comunitarios han confirmado esta interpretación⁷⁸¹.

También el Tribunal Supremo ha confirmado esta interpretación apreciando que:

“Para conocer si esa impresión general que cada diseño produce en un usuario informado es o no diferente al que genera el registrado, la comparación entre ellos habrá

Towerstone Ltd. & Ors, [2008] EWHC 346 (Ch)). También la sentencia de 7 de enero de 2005 del Tribunal de la Haya en el asunto “Starform B.V. c. Time Out Holland v.o.f.”, en que se han dictado medidas cautelares para diseños de pegatinas ornamentales. Para un comentario sobre esta última sentencia véase J. IZQUIERDO PERIS, “La tutela de los diseños comunitarios registrados por los Juzgados de Marca Comunitaria españoles en Alicante”, *ADI*, núm. 28, 2007-2008, pág. 752.

⁷⁷⁸ Sentencia del Tribunal de Torino de 2 de abril de 2009- *Vas-one*.

⁷⁷⁹ Véase, en este sentido, el Auto de 20 de marzo de 2006 del Juzgado de lo Mercantil Número dos de Alicante, actuando como tribunal de diseño comunitario, (JUR 2012, 112884), en el asunto “LOEWE, S.A. c. VICOSTA S.L.” sobre el diseño no registrado de unos bolsos. Además, en este caso, el tribunal interpreta el artículo 19(2) RDC como imponiendo un requisito de dolo o negligencia para considerar que el tercero ha infringido el derecho sobre el diseño no registrado.

⁷⁸⁰ Véase, en este sentido, J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 154, A. BLANCO JIMÉNEZ y A. CASADO CERVIÑO, *El diseño comunitario*, ob. cit., págs. 69 y 70, I. RODRIGUEZ DÍAZ, “El diseño industrial no registrado”, ob. cit., pág. 278.

⁷⁸¹ Véase, en este sentido, el Auto de 20 de marzo de 2006 del Juzgado de lo Mercantil Número dos de Alicante, (JUR 2012, 112884) – *diseño de bolsos*, donde el juez ponente hace especial referencia a los estudios doctrinales confirmados que “*Es por ello que, en parte, sostengo el criterio expuesto por CASADO CERVIÑO en su libro “El Diseño Comunitario”(edit. Thomson-Aranzadi), de modo que, a efectos del diseño no registrado, y al realizar el análisis comparativo en el litigio debe acogerse una interpretación restrictiva de los elementos de semejanza. Ello por supuesto sin llegar, al nivel de exigencia de la copia servil ya que, de ser así, vaciaríamos de eficacia práctica la protección que otorga el Reglamento*”. También en este sentido la sentencia del Tribunal de Grand Instance de París de 8 de marzo de 2011-*tasas y platos «Latino» y «Festival»*.

de ser efectuada conforme a criterios más sintéticos que analíticos, más de recomposición de las partes en el todo, que de descomposición del todo en partes, cual corresponde a la necesidad de captar la visión global que todo el conjunto produce en dicho personaje”⁷⁸².

No obstante, esta interpretación general de los tribunales comunitarios que reconocen que el diseño protege solo contra la copia, en las sentencias del tribunal comunitario de diseño en España, el diseño comunitario no registrado es calificado como un derecho exclusivo⁷⁸³. No obstante, lo que extraña en este auto, así como en las otras sentencias en que los tribunales comunitarios de diseños se refieren a los derechos de exclusiva sobre el diseño comunitario no registrado, es que los tribunales reconocen que el único derecho conferido por el diseño comunitario no registrado es el de impedir los actos de utilización si la utilización impugnada resulta de la copia del dibujo o modelo protegido⁷⁸⁴.

El Tribunal Supremo español ha venido a aclarar esta cuestión y en una sentencia de 26 junio de 2014 ha explicado que cumplidos los requisitos de protección y considerada la norma del apartado 2 del artículo 19 del RDC que exige que el modelo susceptible de ser prohibido sea una copia del protegido, el titular del modelo comunitario no registrado obtiene un derecho de protección frente a la copia, pero no un derecho de exclusión absoluto⁷⁸⁵.

Por tanto, se puede decir ahora sin duda alguna que el diseño comunitario no registrado confiere a su titular solo un “*ius prohibendi*” frente a quien hubiera copiado su diseño, pero no puede prohibir la utilización del diseño de otro, aunque fuera idéntico al suyo, si se tratara de una creación independiente de la protegida. Por esta razón, para el diseño comunitario no registrado se aplicará el principio de la libre imitabilidad previsto en el

⁷⁸² STS de 26 de junio de 2014, (RJ 2014, 3985) - *joyas Tous*.

⁷⁸³ Auto de 1 de marzo de 2006 de la AP de Alicante, actuando como tribunal de marca comunitaria, dibujos y modelos comunitarios, en el asunto “S. Tous, S.L. c. Villplasgo, S.L.”, - *bolsos*, y también la SAP de Alicante de 6 de febrero de 2014, actuando como tribunal de marca comunitaria, dibujos y modelos comunitarios, (AC 2014, 633), que resolvió en apelación el asunto entre la compañía TOUS y Colev Style, SL por infracción del diseño comunitario no registrado de varios diseños de piezas de joyería en que se dice que quien defiende un derecho de exclusiva sobre un diseño comunitario no registrado según el artículo 85-1 del RDC debe demostrar su divulgación.

⁷⁸⁴ Auto num 25/06 de 1 de marzo de 2006 de la AP de Alicante- *bolsos*, y también SAP de Alicante de 11 mayo 2012, (AC 2012, 1694) - *diseño comunitario no registrado de joyas Tous*.

⁷⁸⁵ STS de 26 de junio de 2014, (RJ 2014, 3985) - *diseño comunitario no registrado de joyas Tous*.

artículo 11 de la LCD, y no la excepción prevista para los derechos de exclusiva como es el caso del diseño comunitario registrado.

La infracción de un diseño comunitario no registrado puede ser invocada no solo ante los tribunales comunitarios sino también ante los tribunales nacionales. Así, se deduce de la Exposición de Motivos de la LDI y lo han reconocido los tribunales españoles, que han reconocido la protección de los diseños comunitarios no registrados conforme a la LDI y RDC, consistente en

“el prohibir que puedan ser copiados (art. 19.2 RDMC), salvo que el demandado acredite que el modelo es ajeno a aquél y fruto de un trabajo independiente en circunstancias que permita razonablemente pensar que no conocía ese modelo previamente divulgado y no registrado”.

Así se ha admitido que *“En definitiva, al creador del modelo industrial no registrado no se otorga una protección plena pero sí la de no ser copiado o imitado, teniendo en cuenta y así lo recoge la Ley 20/2003 y lo explica su Exposición de Motivos, como importante novedad legal, el reconocimiento de un plazo de gracia de doce meses durante el cual la divulgación del diseño realizada por el autor, su causahabiente, o un tercero como consecuencia de la información facilitada por ellos, no perjudica la posibilidad de registro por su legítimo titular”*⁷⁸⁶.

2.6.2.2 Limitaciones del derecho de diseño no registrado

En cuanto a las limitaciones del derecho de diseño no registrado, éstas son las mismas que las previstas para el diseño comunitario registrado, conforme a los artículos 20 y 21 del RDC⁷⁸⁷. En cuanto al derecho de uso anterior que el artículo 22 establece con respecto al diseño comunitario registrado, consideramos, tal y como puso de relieve la doctrina española, que se trata de una limitación que se aplica también al diseño comunitario no registrado⁷⁸⁸, aunque en el caso de este último tal limitación viene impuesta por el

⁷⁸⁶ SAP Granada de 9 marzo de 2007, (AC 2007, 2046) - pulseras.

⁷⁸⁷ Véase en este sentido J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 154, I. RODRIGUEZ DÍAZ, "El diseño industrial no registrado", ob. cit., págs. 279-281.

⁷⁸⁸ Véase en este sentido J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 154 y I. RODRIGUEZ DÍAZ, "El diseño industrial no registrado", ob. cit., pág. 281.

contenido mismo del derecho, que permite a un tercero que ha creado el diseño anteriormente de manera independiente continuar utilizándolo. Además, a diferencia de un tercero que demuestra el uso anterior de un diseño registrado, el tercero que demuestra el uso de buena fe de un diseño comunitario no registrado puede conceder licencias a otras personas con el fin de explotar el diseño no registrado⁷⁸⁹. Sin embargo, en el caso de que el titular del diseño comunitario no registrado deseara registrar su diseño, podría ver mermadas sus aspiraciones si el tercero de buena fe que puede invocar un uso anterior del diseño interpone una demanda de nulidad del registro con el argumento de que el diseño carece de novedad y carácter singular al haberse divulgado uno idéntico antes de la fecha de solicitud⁷⁹⁰.

2.6.3 Duración de la protección conferida al diseño no registrado

Según el Artículo 11, apartado 2 del Reglamento 6/2002, el diseño no registrado será protegido “*durante un plazo de tres años a partir de la fecha en que dicho dibujo o modelo se ha hecho público por primera vez en la Comunidad*”.

2.6.3.1 La duración de la protección del diseño no registrado y la relevancia del periodo de gracia

En primer lugar, en virtud de esta disposición se establece una duración de la protección del diseño no registrado mucho más limitada que aquella prevista para el diseño comunitario registrado pero que se adapta a la finalidad del diseño no registrado, en el sentido de conferir protección a los diseños de corta duración y ofrecer un periodo de protección provisional para el titular del diseño que quiere decidir si desea protegerlo como diseño registrado. Para alcanzar estos dos objetivos, el plazo de 3 años resulta bastante apto, especialmente para los modelos de la industria textil, así como de la

⁷⁸⁹ Véase, en el mismo sentido, I. RODRIGUEZ DÍAZ, "El diseño industrial no registrado", ob. cit., pág. 281.

⁷⁹⁰ I. RODRIGUEZ DÍAZ, "El diseño industrial no registrado", ob. cit., págs. 281 y 282.

industria de los juguetes y de la cerámica, siendo un poco más largo que el inicialmente propuesto por el Instituto Max Planck, que sugería fijarlo en 2 años⁷⁹¹.

En cuanto a los diseños comunitarios no registrados que se desean proteger como diseños registrados, el primer año resulta el más importante ya que enlaza con el periodo de gracia contemplado en el Artículo 7.2 del RDC de 12 meses de duración anteriores a la solicitud de registro durante los cuales el autor o su causahabiente pueden solicitar el registro del diseño como diseño comunitario registrado⁷⁹².

Por su lado, el derecho español, prevé también un período de gracia de 12 meses similar al previsto por el RDC, de modo que el titular del diseño comunitario no registrado pueda convertirlo en un diseño registrado español⁷⁹³. Los tribunales españoles han reconocido implícitamente la aplicación del diseño comunitario no registrado en España y la posibilidad de convertirlo en un diseño registrado español⁷⁹⁴.

2.6.3.2 El momento a partir del que corre el plazo de protección del diseño no registrado

Segundo, el momento a partir del que empieza a correr este plazo es el de la fecha en que se hizo público por primera vez en la Comunidad dicho diseño. Por tanto, el diseño no registrado nace no por su registro sino por su divulgación en la Unión Europea, sin ninguna otra formalidad. Esta característica lo acerca de nuevo al derecho de autor, ya que éste tampoco requiere de ninguna formalidad para su nacimiento. No obstante, tal y como puso de relieve el Profesor FERNÁNDEZ NÓVOA, aunque existen importantes similitudes entre el derecho de autor y el derecho de diseño no registrado en cuanto a la ausencia de formalidades para su nacimiento, cabe señalar que el hecho determinante de la protección en cada una de estas figuras jurídicas es diferente. Así, el derecho de autor nace mediante la creación de la obra mientras que el derecho de diseño no registrado nace mediante su divulgación, que es una de las facultades del derecho moral del autor pero

⁷⁹¹ Véase, en el mismo sentido, J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 152, y V. SAEZ BARRANTES, “The Unregistered Community Design”, ob. cit., pág. 587.

⁷⁹² Véase en este sentido C. FERNÁNDEZ NÓVOA, “El diseño no registrado”, ob. cit., pág. 87.

⁷⁹³ Véase en este sentido J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., págs. 150 y 151.

⁷⁹⁴ SAP Granada de 9 marzo de 2007, (AC 2007, 2046) - *pulsera*.

que no constituye por sí misma el acto de nacimiento del derecho de autor⁷⁹⁵. Por tanto, se puede claramente afirmar que el diseño no registrado es una figura jurídica nueva diferente del derecho de autor⁷⁹⁶ que viene a colmar las lagunas que el derecho de diseño registrado no puede cubrir.

2.6.3.3 ¿Dónde se debe hacer la divulgación del diseño no registrado?: ¿dentro o fuera de la UE?

Según el párrafo segundo del Artículo 11, se considera cumplido el requisito de que el diseño “*haya sido hecho público en la Comunidad*” cuando “*se ha publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo, de manera tal que, en el tráfico comercial normal, dichos hechos podrían haber sido razonablemente conocidos por los círculos especializados del sector de que se trate, que opere en la Comunidad*”. Como se puede ver, se trata del mismo requisito de divulgación previsto en el Artículo 7 para la apreciación del requisito de novedad y carácter singular del diseño registrado⁷⁹⁷. Además, aunque del párrafo 1 del Artículo 11 se pudiera entender que los actos que lleven a la divulgación del diseño no registrado deben acontecer en la Unión Europea, del párrafo 2 del artículo 2 se deduce que no debe ser así necesariamente, siendo suficiente que los diseños sean conocidos por los círculos especializados que operen en la Unión Europea, aunque hayan podido tomar conocimiento del diseño no registrado fuera del territorio de la Unión⁷⁹⁸.

Inicialmente los tribunales comunitarios españoles habían insistido en que los diseños no registrados se consideraran divulgados solo si la publicación, la exposición, la comercialización o la correspondiente divulgación hubiera sido de tal naturaleza que fuera razonable esperar que el dibujo llegara a conocerse en el tráfico ordinario por los

⁷⁹⁵ Véase, en este sentido, C. FERNÁNDEZ NÓVOA, “El diseño no registrado”, ob. cit., pág. 85.

⁷⁹⁶ Sobre las razones que han determinado a la Comisión a elegir la fecha de la divulgación y no la fecha de la creación como momento para la creación del diseño comunitario no registrado véase V. SAEZ BARRANTES, “The Unregistered Community Design”, ob. cit., pág. 588.

⁷⁹⁷ C. FERNÁNDEZ NÓVOA, “El diseño no registrado”, ob. cit., pág. 86, y también J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 153.

⁷⁹⁸ C. FERNÁNDEZ NÓVOA, “El diseño no registrado”, ob. cit., pág. 86. En el sentido contrario V. SAEZ BARRANTES, “The Unregistered Community Design”, ob. cit., pág. 588, aunque su argumentación no toma en consideración el segundo párrafo del artículo 11 sino que se limita solo a la interpretación del párrafo primero del artículo 11 y sus diferentes versiones lingüísticas.

especialistas del correspondiente sector de la Unión Europea⁷⁹⁹ Además, se especificó que para que hubiera divulgación no era suficiente la simple accesibilidad al diseño por parte de un tercero sino que la divulgación se produjera de tal manera que el diseño pudiera ser razonablemente conocido en el tráfico comercial ordinario por los especialistas del sector que operan en la Unión Europea⁸⁰⁰.

Por su parte, en el caso *Gebäckpresse*⁸⁰¹ el Tribunal Supremo alemán analizó si la divulgación de un diseño fuera de la Unión Europea podía crear un derecho comunitario no registrado. En este caso el demandante era una empresa china que había registrado como diseño en China una prensa eléctrica para pastelerías y que había invocado que el demandante, una empresa con sede en Alemania, había infringido su derecho comunitario no registrado vendiendo máquinas casi idénticas en Alemania. El reclamante invocó su derecho comunitario no registrado basándose en la primera divulgación del diseño en China o en el caso en que ésta no se considerara como válida, en la venta de las prensas en el Reino Unido. El Tribunal Supremo alemán admitió que la manera en que estaba redactado el Artículo 11 párrafo 2 no excluía la posibilidad de que el diseño se divulgara fuera del territorio de la Unión Europea, a condición de que el diseño pudiera ser conocido por los círculos especializados de la Unión Europea. No obstante, el Tribunal tomó en consideración la modificación del Artículo 110 bis (a) (5) del RDC introducida en 2004⁸⁰², que ahora resulta del siguiente tenor: “*Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 11, los dibujos o modelos que no hayan sido hechos públicos en el territorio de la Comunidad no gozarán de la protección que se otorga a los dibujos o modelos comunitarios no registrados*”.

⁷⁹⁹ Sentencia núm. de 28 de febrero de 2007 del Juzgado de Marca Comunitaria Numero Uno de Alicante, (AC 2011, 2127) -*diseño textil Belladonna Multi*.

⁸⁰⁰ Auto de 25 de octubre de 2005 del Juzgado de lo Mercantil Número uno de Alicante – *zapatos*, en que se aprecia que el depósito del diseño en la Cámara de Comercio no representa un hecho que permitiera a los círculos especializados del sector conocer la existencia del diseño.

⁸⁰¹ Sobre el caso *Gebäckpresse* véase A. GÄRTNER, “The disclosure of designs outside the European Community- The Federal’s Supreme Court’s “*Gebäckpresse*” Decision and its implications”, *E.I.P.R.*, 2010, 32(4), pág. 181, y U. SUTHERSANEN, *Design Law*, 2ed, ob. cit., pág. 157.

⁸⁰² Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión, Anexo II: Lista contemplada en el artículo 20 del Acta de adhesión, publicado en el DO CE L. 236 pág. 344 de 23 de septiembre de 2003 y para Rumanía and Bulgaria, Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Bulgaria y de Rumanía y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea. Anexo III. Lista contemplada en el artículo 19 del Acta de adhesión: Adaptaciones de los actos adoptados por las instituciones, publicado en el DO CE L157/233 de 21.06.2005.

El Tribunal Supremo alemán consideró que esta disposición se aplicaba a todos los países de la Unión y no solo a los que se habían adherido en 2004 y que, además, su interpretación era consistente con la aplicada al diseño comunitario registrado, ya que tales diseños solo podían ser protegidos si se registraban dentro de la Unión. Por tanto, una interpretación coherente del Reglamento requería la imposición del requisito de la divulgación del diseño dentro de la Unión para reconocer la creación de un diseño comunitario no registrado. Sin embargo, la misma interpretación no se aplicaba para el requisito de divulgación necesario para considerar que un diseño es nuevo o tiene carácter singular. Por tanto, el Tribunal consideró que la publicación del diseño por la Oficina de Patentes china no solo no representaba una divulgación a efectos de crear un derecho comunitario no registrado, sino que además había destruido la novedad del diseño a efectos de su divulgación en la Comunidad⁸⁰³. El Tribunal Supremo alemán puso de relieve la laguna existente en el Reglamento al no contemplar un periodo de gracia para el diseño no registrado tal y como se prevé para el diseño registrado, laguna que ya había sido denunciada anteriormente por la doctrina⁸⁰⁴. Para subsanarla, se había propuesto que el titular del diseño comunitario no registrado procediera al registro del diseño en el periodo de gracia de 12 meses previsto para el diseño registrado⁸⁰⁵, solución sugerida también por el Tribunal Supremo alemán pero que en el caso en litigio ya no era posible, dado que el período de gracia había expirado ya.

El Tribunal de Justicia tampoco aclaró esta cuestión considerando que se trataba de una cuestión de hecho que dependía de la apreciación de cada tribunal comunitario de diseño decidir si las personas integrantes de los círculos especializados del sector correspondiente que operan en la Comunidad podían tener razonablemente conocimientos de sucesos acaecidos fuera del territorio de la Unión⁸⁰⁶.

También, como en el caso de la divulgación que no afecta la novedad o al carácter singular de un diseño, se considera que un diseño no se ha hecho público si ha sido divulgado a

⁸⁰³ A. GÄRTNER, “The disclosure of designs outside the European Community”, ob. cit., pág. 183.

⁸⁰⁴ Véase en este sentido, V. SAEZ BARRANTES, “The Unregistered Community Design”, ob. cit., págs. 588 y 589.

⁸⁰⁵ V. SAEZ BARRANTES, “The Unregistered Community Design”, ob. cit., págs. 588 y 589.

⁸⁰⁶ Apartado 34 de la sentencia de 13 de febrero de 2014 en el Asunto C-479/12-*pérgola de jardín*.

un tercero en condiciones tacitas o expresas de confidencialidad, ya que en estos casos no ha existido la voluntad del titular del diseño de hacerlo público.

Capítulo III- LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO POR EL DERECHO DE AUTOR

3.1 Consideraciones previas sobre la protección del diseño por el derecho de autor. La finalidad de la protección por el derecho de autor

Tal y como hemos indicado en el primer capítulo y hemos venido sosteniendo durante este trabajo, el diseño tiene un carácter híbrido que lo sitúa entre arte e industria. Muchos de los diseños que tienen una finalidad utilitaria y que son producidos por procesos industriales tienen un carácter artístico en cuanto a su aspecto exterior o a su forma que los convierte en obras artísticas. Este carácter artístico del diseño ha hecho que a nivel jurídico se planteara la cuestión de si un diseño puede gozar de la protección conferida por el derecho de autor⁸⁰⁷, teniendo en cuenta que en muchos casos se trata de diseños de productos producidos de manera industrial o que tienen una finalidad utilitaria y que muchas veces gozan de la protección conferida por el derecho de diseño.

Como hemos visto en el primer capítulo, esta cuestión ha generado acalorados debates a nivel internacional sin que los tratados internacionales hayan podido ofrecer una unificación de las normas que regulan la protección del diseño por el derecho de autor, dejando a cada Estado la decisión sobre esta cuestión. Tampoco a nivel comunitario la DD ha llevado a cabo la armonización de esta materia para los Estados miembros de la Unión Europea. El artículo 17 de la DD se limitó solamente a reconocer que el diseño puede ser protegido por el derecho de autor, pero ha dejado a cada Estado miembro determinar el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección. El legislador comunitario justificó esta decisión en que se trataba de cuestiones específicas

⁸⁰⁷ A lo largo de este trabajo hemos utilizado tanto la noción de derecho de autor, tal y como aparece en el Convenio de Berna y en la Directiva 2001/29/CE, como la de derecho de propiedad intelectual, tal y como aparece esta área de derecho denominada por el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio-ADPIC y en la ley específica española sobre propiedad intelectual. La disputa entre cual de las dos nociones es la adecuada se remonta al siglo XIX y refleja las dos concepciones sobre la naturaleza de los derechos de los autores sobre su obra a los que haremos referencia a lo largo de este capítulo, pero en la práctica las dos nociones se han venido utilizando.

del derecho de autor y, por tanto, la armonización se debía hacer a través de las normas específicas del derecho de autor y no por las de diseño.

No obstante, 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, que se adoptó después de la DD, se limitó a proceder a la armonización de los derechos conferidos por el derecho de autor⁸⁰⁸, sin abordar otros aspectos, como el tipo de obra que se puede proteger por el derecho de autor o los requisitos necesarios para que una obra pueda gozar de la protección del derecho de autor. Además, el artículo 9 de la Directiva preveía que su aplicación no afectará la aplicación de otras disposiciones legales vigentes como las existentes para el diseño⁸⁰⁹.

Ha sido el Tribunal de Justicia de la UE quién ha asumido esa necesaria función armonizadora, interpretando las disposiciones de las diferentes directivas sobre el derecho de autor que habían armonizado en algunos aspectos la protección conferida por el derecho de autor a nivel comunitario y creando para ello conceptos autónomos de derecho comunitario⁸¹⁰. Así, desde 2009, a través de varias sentencias, el Tribunal de Justicia de la UE ha ido desarrollando conceptos autónomos de derecho comunitario, como el tipo de obra protegida por el derecho de autor y, más importante aún, el requisito de originalidad necesario para la protección de una obra por el derecho de autor. Además, y esto tiene una relevancia especial para el objeto de este trabajo, el Tribunal de Justicia de la UE ha decidido aplicar estos conceptos autónomos de derecho comunitario a la protección del diseño por el derecho de autor.

⁸⁰⁸ Véase, en este sentido, 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, publicada en DO L 167 de 22.6.2001 en adelante citada como “Directiva 2001/29/CE o la Directiva sobre la sociedad de la información”.

⁸⁰⁹ El texto del artículo 9 de la Directiva establece textualmente: “*La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las disposiciones 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*”.

⁸¹⁰ Véase en este sentido las normas de la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, publicada en DO CE L 122 de 17.5.1991, la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, publicada en DO CE L 77 de 27.3.1996.

Esta interpretación del Tribunal de Justicia no está exenta de problemas. Del mismo modo que el artículo 17 de la DD permite a cada Estado miembro establecer las condiciones en que el diseño puede ser protegido por el derecho de autor, la jurisprudencia y la legislación de los Estados miembros de la Unión Europea sobre la protección del diseño por el derecho de autor difieren considerablemente y, en muchos casos, plantean problemas en cuanto a la conformidad con los conceptos definidos por el Tribunal de Justicia. Estos problemas se pueden dividir en función de tres ejes principales: 1) el tipo de diseño que puede ser protegido por el derecho de autor, 2) los requisitos necesarios para que el diseño pueda ser protegido por el derecho de autor y 3) la protección conferida por el derecho de autor al diseño.

La existencia de diferencias notables entre los Estados miembros en cuanto a la protección del diseño por el derecho de autor viene determinada también por la aplicación de la teoría de la acumulación de la protección del derecho de autor sobre el diseño con otros tipos de protección. La cuestión de la acumulación tuvo una relevancia especial para decidir el tipo de diseño que se puede proteger por el derecho de autor, así como los requisitos necesarios para su protección y la protección que se reconocerá al titular del diseño por el derecho de autor. Por esta razón, en cada uno de los ejes que utilizaremos para analizar la protección del diseño por el derecho de autor insistiremos en la relevancia que tiene la teoría de la acumulación.

Empezaremos nuestro análisis por estudiar la relevancia que tiene la noción de “*obra de arte aplicada*” en relación con los tipos de diseños protegidos por el derecho de autor. Para esto tendremos en cuenta los trabajos preparatorios de los tratados internacionales, así como la legislación comparada, para ver al final cual ha sido la posición adoptada por el derecho español.

Después, analizaremos el requisito de originalidad como requisito necesario para la protección de una obra por el derecho de autor en relación con los diferentes requisitos de protección, tanto positivos como negativos, impuestos por el derecho de diseño. Así, estudiaremos la relación entre el requisito de originalidad y el de novedad, el requisito de originalidad y el de carácter singular, pero también la relación entre el requisito de originalidad y el de funcionalidad para la protección del diseño por el derecho de autor.

Una vez aclaradas estas dos cuestiones, analizaremos los diferentes modelos de tratamiento de la relación entre la propiedad intelectual y el derecho de diseño. Veremos en detalle como los diferentes sistemas jurídicos nacionales han tratado esta relación, perfilándose los tres principales modelos, respectivamente de la acumulación absoluta de los dos tipos de protección, de la acumulación relativa y finalmente de la separabilidad de los dos tipos de protección. Al final, después de haber analizado estos tres modelos, veremos cual es el modelo seguido por el ordenamiento español.

Finalizaremos con un análisis crítico de los diferentes modelos a partir de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el requisito de originalidad que viene a definir los diseños que se pueden proteger por el derecho de autor.

Una vez vistos los requisitos para la protección del diseño por el derecho de autor, nos detendremos sobre el alcance de la protección conferida al diseño por el derecho de autor. Como en esta área hubo un importante proceso de armonización comunitaria, prestaremos una atención especial a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE que ha analizado en varias sentencias los derechos conferidos al diseño por el derecho de autor.

Como último aspecto de este análisis abordaremos la duración de la protección conferida por el derecho de autor al diseño. Debido de nuevo al problema de la acumulación de la protección conferida al diseño por el derecho de autor y el derecho de diseño, la cuestión de la duración de la protección del diseño por el derecho de autor ha suscitado muchas discusiones. Por esta razón, esta cuestión ha sido también objeto de especial atención por el Tribunal de Justicia de la UE de modo que sobre este aspecto contamos ya con una orientación sobre su interpretación a nivel comunitario.

3.2 Los tipos de diseños protegidos por el derecho de propiedad intelectual

3.2.1 Relevancia de la noción de obra de arte aplicada

El primer problema que se ha planteado en cuanto a la protección del diseño por el derecho de autor es saber si cualquier diseño puede ser protegido por el derecho de autor o si, por el contrario, solo algún tipo de diseño puede ser protegido por el derecho de autor. Aunque parezca más bien una cuestión de orden terminológico, definir el tipo de diseño que puede ser protegido por el derecho de autor ha suscitado y continúa suscitando muchas controversias. Esto se debe también al hecho de que esta cuestión está estrechamente vinculada a los requisitos de protección del diseño, y aún más con la cuestión de la acumulación de la protección conferida por el derecho de autor en relación con la conferida por el derecho de propiedad industrial.

Como hemos visto en el primer capítulo, la cuestión sobre los tipos de diseños que pueden ser protegidos por el derecho de autor ya se había planteado a nivel internacional en el marco del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, decidiéndose al final a emplear el término “*obra de arte aplicada a la industria*” u “*obra de arte aplicada*”⁸¹¹ para designar los diseños que podrían ser protegidos por el derecho de autor⁸¹². Con este término se respondía a los que temían que la protección del derecho de autor se reconociera a diseños que no podrían considerarse como arte, poniéndose de relieve la función utilitaria de estas obras y distinguiéndoles de las otras obras de arte puro⁸¹³. Se constata la consagración de este término para denominar los diseños protegidos por el derecho de autor sin que exista una definición de lo que se podía considerar como tal.

⁸¹¹ En la doctrina se viene utilizando la expresión “*obra de arte aplicado*” en referencia al hecho de que se trata de obras que tienen una aplicación industrial. Sin embargo, en el Convenio de Berna, así como en los documentos de trabajo de WIPO se utiliza la noción de obra de arte aplicada. Por tanto, utilizaremos esta última noción.

⁸¹² S. RICKETSON, J. C. GINSBURG, *International Copyright and Neighbouring Rights*, ob. cit., págs. 456 y 457.

⁸¹³ Para más detalles sobre las reticencias que ha suscitado esta noción y la inclusión de los diseños entre las obras protegidas por el derecho de autor en el Convenio de Berna véase el primer capítulo en que hemos analizado en más detalle el marco internacional de protección del diseño.

La doctrina consideró que se podrían definir como “*obras de artes aplicadas*” las obras artísticas que tienen una aplicación industrial, en el sentido de que se producen mediante procesos de fabricación industrial comunes y tienen una finalidad utilitaria⁸¹⁴. En general, se consideró que debía determinarse caso por caso si se trataba de una obra de arte aplicada a la industria, o de un diseño que no gozaba de protección según los criterios previstos por el derecho de autor⁸¹⁵. Debido a la definición amplia de la noción de obra de arte aplicada, que incluía cualquier obra artística que pudiera tener una aplicación industrial o utilitaria, la doctrina española y francesa coincidieron en considerar que la noción de obra de arte aplicada incluía no solo los diseños sino también las obras arquitectónicas⁸¹⁶. Sin embargo, si para las obras arquitectónicas existió consenso sobre su protección por el derecho de autor, para los diseños que podrían ser considerados como obras de artes aplicadas y protegidos por el derecho de autor, la diversidad de criterios empleados por la doctrina y jurisprudencia para determinar cuándo se pueden proteger por el derecho de autor, hace muy difícil definir qué diseños concretos pueden beneficiarse de la protección por el derecho de autor.

Una perspectiva comparada revela que no existe una coincidencia perfecta entre la noción de obra de arte aplicada y la protección del diseño por el derecho de propiedad intelectual. Esta diferencia se manifiesta de nuevo a nivel terminológico, ya que tampoco se recurre siempre a la noción de obra de arte aplicada para articular la protección por el derecho de propiedad intelectual a los diseños.

Por ejemplo, el ordenamiento francés mantiene la noción de “*obra de arte aplicada*” en el vigente Código de la Propiedad Intelectual⁸¹⁷, pero en el párrafo 14 del artículo L 112-2 incluye entre las obras del intelecto humano protegidas por el derecho de autor “*las creaciones de las industrias de temporada de la confección y de los aderezos personales. Se consideran industrias de temporada de la confección y de la fabricación de aderezos*

⁸¹⁴ S. RICKETSON, J. C. GINSBURG, *International Copyright and Neighboring Rights*, ob. cit., págs. 453- 458.

⁸¹⁵ S. RICKETSON, J. C. GINSBURG, *International Copyright and Neighbouring Rights*, ob. cit., pág. 465.

⁸¹⁶ Véase, en este sentido, G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., págs. 42 y 43, y en la doctrina francesa, A. LUCAS, *Propriété littéraire et artistique*, 4ed., Dalloz, Paris, 2010, pág. 135, y también P. KAMINA, “Fasc.1155”, ob. cit., secc.1.

⁸¹⁷ Code de la propriété intellectuelle de 1 juillet 1992, modificado por el Decreto núm. 2012-634 du 3 mai 2012, que en el artículo L 112-2 incluye las obras de artes aplicadas entre las obras del intelecto humano, beneficiándose de esta manera de la protección conferida por el Código de la Propiedad Intelectual.

*personales las industrias que por exigencias de la moda, renuevan con frecuencia la forma de sus productos y, especialmente, la fabricación de prendas de vestir, la peletería, la lencería, el bordado, la moda, el calzado, la guantería, la marroquinería, la fabricación de tejidos de gran novedad o especiales para la alta costura, la producción de joyas y calzado a medida así como las fabricaciones de tejidos para la decoración de interiores*⁸¹⁸.

Como ha puesto de relieve la doctrina⁸¹⁹ y se puede observar en el texto anteriormente citado, el legislador francés ha optado por incluir entre las obras protegidas por el derecho de autor como categoría diferente de las obras de artes aplicadas los diseños de corta duración o de temporada, así como los diseños de las joyas. Los diseños de corta duración han sido objeto de especial atención por parte del legislador comunitario en el RDC, concediéndoles una protección especial por el derecho de diseño comunitario no registrado.

La decisión del legislador francés de incluirlos entre las obras protegidas por el derecho de autor pero diferenciándolos de las obras de artes aplicadas, plantea la cuestión de si, en realidad, el legislador francés no ha querido crear dos categorías de diseños que pudieran ser protegidas por el derecho de autor: las obras de artes aplicadas y los diseños que no pueden ser calificados como obras de artes aplicadas que, no obstante lo cual, cumplen los requisitos de protección para ser protegidos por el derecho de autor. Es, por ejemplo, el caso de los diseños comunitarios no registrados cuya protección ha sido reconocida por los tribunales franceses al considerar que cumplían el requisito de originalidad⁸²⁰.

Teniendo en cuenta que, tal como veremos en adelante, los tribunales franceses han abrazado el principio de la unidad del arte y, por tanto, no se puede hablar en el derecho francés de una diferenciación entre los tipos de diseños en función de su aplicación industrial, se puede afirmar que la mención especial como obras protegidas por el derecho

⁸¹⁸ J. M. OTERO LASTRES, “El grado de creatividad y de originalidad”, ob. cit., págs. 14 y 15.

⁸¹⁹ P. KAMINA, “Fasc.1155”, ob. cit., secc.1, y en la doctrina española J. M. OTERO LASTRES, “El grado de creatividad y de originalidad”, ob. cit., pág. 15.

⁸²⁰ Véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Grand Instance de París de 08 de marzo de 2011 en el asunto S.A.S. Maisons Du Monde c. S.A.R.L. Arcana, Société Casa France SAS, Société Casa International N.V., Société Trend Center B.V., Société Blokker- *tasas y platos «Latino» y «Festival»*. En este asunto la demandante había invocado la violación de su derecho comunitario no registrado, del derecho de autor y un acto de competencia desleal por la fabricación, comercialización e importación en Francia por los demandados de unas tasas, unos ceniceros y unos mugs.

de autor de estos diseños muestra simplemente el deseo del legislador francés de confirmar que estos diseños podrán beneficiarse de la protección conferida por el derecho de autor y que no serán excluidos por los tribunales como resultado de las críticas existentes en la doctrina francesa sobre lo que puede ser protegido como diseño por el derecho de autor⁸²¹.

También el derecho alemán emplea la noción de obra de arte aplicada en el artículo 2, párrafo 4 de la Ley sobre derechos de autor (*Urheberrechtsgesetz*)⁸²². Pero en el derecho alemán, las obras de artes aplicadas se distinguen de las obras arquitectónicas y los bocetos de tales obras, incluyéndolos como subcategoría de las obras propias de las de bellas artes. Además, la jurisprudencia distingue las obras de arte aplicadas de las obras de arte puro por la finalidad del uso⁸²³, y como dijimos en el primer capítulo, debido a la teoría de la acumulación, la jurisprudencia ha impuesto un nivel de protección más alto para las obras de las artes aplicadas respecto de las obras de arte puro, dada su protección por el derecho de diseño⁸²⁴. No obstante, entre las obras de las artes aplicadas se han incluido artículos de artesanía de todo tipo, objetos de diseño industrial, creaciones de moda, muebles, arte comercial e incluso escenarios⁸²⁵. Por otro lado, para algunos objetos como las figuritas de animales, que tienen una finalidad puramente ornamental y que la ley de diseño alemana incluye en la categoría de los diseños ornamentales, a pesar de producirse por procesos industriales comunes, la jurisprudencia reconoció la protección por el derecho de autor, como categoría distinta de las obras de artes aplicadas⁸²⁶.

⁸²¹ Véase, en este sentido, A. LUCAS, *Propriété littéraire et artistique*, 4ed., Dalloz, Paris, 2010, secc. 20-22, donde critica la protección por el derecho de autor para una ensaladera. También se manifiesta en el sentido de que esta mención de las obras de corta duración no era necesaria considerando la definición amplia de la noción de obra de arte aplicada, P. KAMINA, "Fasc.1155", ob. cit., secc.10.

⁸²² Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (*Urheberrechtsgesetz*) vom 9. September 1965 (BGBl.IS.1273), modificada última vez por Gesetz vom 1. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3728).

⁸²³ Véase, en este sentido, en la doctrina alemana U. LOEWENHEIM, "§ 2. Das Werk" en G. SCHRICHER, *Urheberrecht*, ob. cit., secc. 156, pág. 116, y en la jurisprudencia, la sentencia del BGH de 22 de junio de 1995 en el asunto *Silberdistel*, GRUR 1995, 581/582, la sentencia de 18 de noviembre de 1966 del OLG Koblenz en el asunto *Barockputten*, GRUR 1967, 262/264 en que se había pedido la protección del derecho de autor de la forma de querubino barroco, la sentencia de 28 de octubre 2004 del LG Nürnberg Fürth en el asunto *playmobil-Figur*, GRUR 1995, 407/408 en que se había pedido la protección por el derecho de autor como obra de arte aplicada de las figuras de Playmobil.

⁸²⁴ En la doctrina alemana U. LOEWENHEIM, "§ 2. Das Werk" en G. SCHRICHER, *Urheberrecht*, ob. cit., secc. 157, págs. 116 y 117, y también en la doctrina española, M. RUIZ MUÑOZ, "Diseño industrial y derecho de autor en Europa", ob. cit, págs. 396 y 397.

⁸²⁵ U. LOEWENHEIM, "§ 2. Das Werk" en G. SCHRICHER, *Urheberrecht*, ob. cit., secc. 157, págs. 116 y 117.

⁸²⁶ U. LOEWENHEIM, "§ 2. Das Werk" en G. SCHRICHER, *Urheberrecht*, ob. cit., secc. 163, pág. 119, y también en la doctrina española M. RUIZ MUÑOZ, "Diseño industrial y derecho de autor en Europa.", ob. cit, pág. 399.

En cambio, en el ordenamiento inglés, la Ley de 1988 sobre derecho de autor, diseño y patente no utiliza la noción de obra de arte aplicada, pero en la Sección 4 se emplea la noción de obras artísticas para reconocer protección a las formas y la decoración de los productos como obras artísticas de artesanía, esculturas o de grabados⁸²⁷. Además, la doctrina británica ha reconocido que el diseño puede ser protegido de manera indirecta por el derecho de autor, como obra gráfica o literaria⁸²⁸, pero en este caso solo se protege el boceto del diseño y no las reproducciones tridimensionales de los diseños. En este sentido, la Sección 51 de la Ley británica prevé que no existe violación del derecho de autor sobre el boceto de un diseño cuando se ha utilizado para la fabricación de cualquier producto que no sea una obra artística o un tipo de letra. El objetivo de esta disposición es exactamente impedir el empleo del derecho de autor sobre el boceto de un producto funcional, como, por el ejemplo, el boceto de un tubo de escape para prohibir su fabricación, invocando la protección conferida por el derecho de autor. Esta excepción al derecho de autor sobre diseños no se aplica a las obras artísticas de artesanía⁸²⁹. Justamente, las obras artísticas de artesanía, aunque su denominación indica una producción a mano, en la jurisprudencia se ha admitido que puede tratarse también de productos fabricados con máquinas y para un uso masivo.

Un caso aparte lo representa el ordenamiento italiano donde con la transposición de la DD por el Decreto Ley n° 25 de 2 febrero 2001 se incluyó en el Artículo 22, segundo párrafo, las obras de diseño industrial entre las obras que pueden ser protegidas por el derecho de autor⁸³⁰. Esta disposición tenía como finalidad poner fin a la práctica existente en el ordenamiento italiano de denegar la protección por el derecho de autor a los diseños que tenían una aplicación industrial. La inclusión de la obra del diseño industrial entre las obras del intelecto protegidas por el derecho de autor no ha sido bien acogida por la mayoría de la doctrina italiana, considerándose que el derecho de autor no podía aplicarse

⁸²⁷ Sobre la protección conferida al diseño por el derecho de autor británico véase U. SUTHERSANEN, *Design Law*, 2ed., ob. cit., pág. 183, y L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, ob. cit., págs. 679 y 680.

⁸²⁸ L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, ob. cit., págs. 679 y 680.

⁸²⁹ P. GROVES, *Copyright and Designs Law: a question of balance*, Graham and Trotman, London, 1991, pág. 96.

⁸³⁰ Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, "Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 72, que prevé la modificación de la Legge 22 aprile 1941, n. 633, sobre el derecho de autor, con la introducción de un nuevo paragrafo 10 en el artículo 2 de la ley que prevé las obras protegidas por el derecho de autor.

al diseño industrial⁸³¹. En cambio, otros autores pusieron de relieve que esta noción debe interpretarse teniendo en cuenta el contexto normativo en que se determina la protección del diseño con la adopción no solo de la DD sino también del RDC que regula el diseño comunitario no registrado. Como este también se considera como diseño industrial y dado que para la protección por el derecho de autor el derecho no proviene del registro sino del mero hecho de la creación, no existe ninguna razón que impida la inclusión también de estos diseños entre las obras de diseño industrial protegidas por la ley de autor italiana⁸³². Como veremos más adelante cuando analizaremos los requisitos de protección de los diseños por el derecho de autor, esta ha sido también la interpretación del Tribunal de Justicia de la UE en la sentencia dictada en el Asunto Flos.

En el derecho español, el 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 materia⁸³³, en el artículo 10.1, letra e), emplea el término obras plásticas, aplicadas o no aplicadas, aunque como parte de una enumeración de otras obras que incluyen las esculturas, las obras de pintura, el dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o cómics, así como sus ensayos o bocetos. En cuanto a lo que se puede considerar como “*arte aplicado*”, en la doctrina se ha considerado, con carácter general, que cubre “*toda creación artística que se aplica o incorpora a un objeto útil, de uso*”⁸³⁴.

Como el antiguo EPI codificaba en el artículo 190 la figura del “*modelo o dibujo artístico*”, en la doctrina española algunos autores consideraron este término idéntico al de obra de arte aplicada, estimando que era la única categoría de diseños que encontraba protección por el derecho de autor⁸³⁵. Otros autores, en cambio, interpretaron esta

⁸³¹ Véase en este sentido P. SPADA, P. AUTERI, G. GHIDINI, “Industrial design e opere d'arte applicata all'industria (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidini)”, *Rivista di diritto civile*, 2002, pág. 272, G. FLORIDIA, “Invenzione e modelli”, ob. cit., págs. 99-102.

⁸³² C. BALBONI, “La tutela d'autore delle opere di design: questioni di coordinamento normativo”, *Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale*, 2009, núm. 2, pág. 17.

⁸³³ Publicado en BOE núm. 97 de 22/04/1996, modificada última vez por el Real Decreto- Ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada

⁸³⁴ G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., pág. 57.

⁸³⁵ J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., págs. 360 y 361 y también por el mismo autor “El grado de creatividad y de originalidad”, ob. cit., págs. 16 y 17. También comparte esta opinión A. CASADO, “Interrelación entre propiedad industrial e intelectual”, ob. cit., págs. 105 y 106, B. CERRO

disposición como refiriéndose a los dibujos y modelos que antes de su aplicación industrial nacieron como obras estéticas, considerando que, de hecho, el texto del EPI solo garantizaba a los titulares de las obras artísticas preexistentes su protección en el caso de la aplicación industrial de la obra⁸³⁶. Además, con la adopción del TRLPI, se argumentó que la categoría de los modelos o dibujos artísticos no era la única protegible por el derecho de autor⁸³⁷. Así, se ha defendido que se puede considerar como arte aplicado cualquier creación artística que se aplica o incorpora a un objeto útil, tal y como los objetos con forma artística como muebles, porcelana, tejidos, muebles, automóviles, electrodomésticos, todo tipo de objetos de uso personal o también de uso decorativo-industrial de casi cualquier obra, surgida o no como “*arte puro*”, tal y como son las cubiertas de carpetas, papel de regalo, tarjetas de felicitación, tapicerías o pisapapeles que reproducen dicha obra⁸³⁸. Como hemos indicado en el primer capítulo, esta disputa doctrinal sobre el tipo de diseño que se puede proteger por el derecho de autor está directamente relacionada con la aplicación del principio de la acumulación.

La LDI, que regula la protección del diseño y que ha derogado el EPI, no ha mantenido el término de “*modelo o dibujo artístico*” sino que utilizó solo el término de diseño. Pero, en la Disposición Adicional Décima, al referirse a la compatibilidad con la protección conferida por la TRLPI, se estableció que para poder ser protegido por el derecho de autor, el diseño tiene que tener el mismo grado de creatividad y de originalidad que el exigido para su protección como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual. Por eso, la LDI, aunque en general utiliza el término de diseño, cuando se refiere a los diseños que pueden gozar de protección por el derecho de autor hace referencia a los requisitos previstos por el TRLPI para gozar de protección como “*obra artística*”.

PRADA, “La protección nacional e internacional”, ob. cit., págs. 1575-1577, F. CERDÁ ALBERO, “Diseño industrial”, ob. cit., págs. 3679-3681, M^a. L. LLOBREGAT HURTADO, “La protección de las creaciones de forma”, ob. cit., pág. 562.

⁸³⁶ Véase, en este sentido, H. BAYLOS CORROZA, *Tratado de derecho industrial*, ob. cit., pág. 571, R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO “Comentario al artículo 10”, ob. cit., págs. 205-245, D. ESPIN, “Las obras de artes plásticas”, ob. cit., págs. 331 y 332, G. BERCOVITZ ALVAREZ, “La protección del diseño tras la Directiva 98/71/CE”, ob. cit., págs. 45 y 46 y, por el mismo autor, “Merchandising de personaje animado”, ob. cit., apartado II.1, págs. 2353-2372.

⁸³⁷ Véase G. BERCOVITZ ALVAREZ, “La protección del diseño tras la Directiva 98/71/CE”, ob. cit., págs. 45 y 46, y por el mismo autor, “Merchandising de personaje animado”, ob. cit., apartado II.1, págs. 2353-2372.

⁸³⁸ G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., pág. 57.

Vista esta diferencia terminológica y la antigua disputa sobre el sistema de acumulación aplicado en el ordenamiento español, la doctrina española se ha dividido en dos corrientes de opinión.

Por un lado, una opinión mayoritaria, que considera que sólo los diseños artísticos, entendidos como obras de artes aplicadas a la industria, son protegidos por el derecho de autor ya que sólo ellos pueden ser calificados de creaciones artísticas, en la terminología de la LDI⁸³⁹. Según esta interpretación entre el derecho de diseño y el derecho de autor solo cabe una acumulación parcial para aquellos diseños artísticos que cumplen las condiciones previstas por el derecho de autor y el derecho de diseño para poder gozar de la protección acumulada de las dos áreas de derecho.

Ésta ha sido también la interpretación adoptada por el Tribunal Supremo español que, en la sentencia de 27 de septiembre de 2012⁸⁴⁰, ha optado por “*diferenciar entre las obras plásticas puramente artísticas (con independencia de que puedan ser explotadas con fin industrial), las obras de artes aplicadas a la industria y los diseños propiamente dichos o creaciones formales diseñadas para ser reproducidas artesanal o industrialmente en serie*”⁸⁴¹.

Entre estas tres categorías solo las obras de artes aplicadas a la industria podrían ser protegidas por el derecho de autor y el derecho de diseño, ya que la categoría de los diseños propiamente dichos carece del nivel de originalidad o/y creatividad requeridos para calificarlos de obras artísticas. Aunque el Tribunal Supremo justificó su decisión en las diferentes finalidades de las normas que tutelan el derecho de autor y el derecho de diseño, en la práctica esta diferenciación terminológica es difícil de aplicar. El Tribunal Supremo utiliza el criterio de originalidad como elemento que diferencia el diseño de la obra de arte aplicada, pero, como veremos más adelante cuando analicemos como ha sido definido este requisito por el Tribunal de Justicia de la UE, a la hora de apreciar que es

⁸³⁹ Esta interpretación ha sido especialmente defendida por J. M. OTERO LASTRES, “El grado de creatividad y de originalidad”, ob. cit., págs. 18 y 19, y por el mismo autor, “Obras de artes aplicadas a la industria”, ob. cit., págs. 111, 120 y 121, y recientemente, por el mismo autor, “El sistema de la acumulación restringida y el diseño no registrado”, *RDM*, 2015, núm. 296, págs. 267 y 268. Otros autores también la comparten F. CARBAJO CASCÓN, “La protección del diseño industrial por la vía del derecho de autor. Concepto y régimen jurídico del diseño artístico”, en A. GARCÍA VIDAL (coord.), *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, págs. 525-530, E. BOET SERRA, “Protección de las creaciones de forma”, ob. cit., págs. 403 y 417.

⁸⁴⁰ STS de 27 de septiembre de 2012, (RJ 2012, 9707) -*farola*.

⁸⁴¹ STS de 27 de septiembre de 2012, (RJ 2012, 9707)-*farola*.

una obra de arte aplicada a la industria y que es un diseño, los criterios empleados para apreciar la existencia del requisito de originalidad son los mismos.

Por otro lado, una opinión minoritaria, que considera que la protección conferida por el derecho de autor no se puede limitar en función de la finalidad o el destino de la obra solo a la categoría de los diseños artísticos o de las obras de artes aplicadas, reconoce que cualquier diseño puede ser protegido por el derecho de autor siempre que cumple los requisitos de protección⁸⁴². Esta interpretación⁸⁴³ ya se había propuesto bajo la antigua regulación del diseño por el EPI debido a los problemas que la interpretación de los conceptos de dibujo o modelo artístico causaban en la práctica -y que hacían que determinados diseños queden de manera artificial fuera de la protección conferida por el derecho de autor⁸⁴⁴. Por las mismas razones, se ha propuesto abrazar esta interpretación también para la regulación del diseño por la LDI ya que, si no, se llegaría a diferenciar entre las obras simples o generales protegidas por el derecho de autor y las obras aplicadas o diseños con altura creativa⁸⁴⁵.

Esta interpretación también se acercaría a la contemplada por el Tribunal de Justicia de la UE con respecto a los diseños que pueden ser protegidos por el derecho de autor. Así, interpretando el artículo 17 de la DD que prevé la posibilidad de la acumulación y que utiliza el término general de “*diseño*”, el Tribunal de Justicia apreció que “*el artículo 17 de la Directiva 98/71 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que excluye de la protección mediante el derecho de autor de dicho Estado miembro los dibujos y modelos registrados en un Estado miembro o respecto al*

⁸⁴² Así, por ejemplo, R. BERCOVITZ CANO, “Artículo 10”, ob. cit., págs. 175-177, G. BERCOVITZ ALVAREZ, “Merchandising de personaje animado”, ob. cit., págs. 2353-2372, y por el mismo autor, “La protección del diseño tras la Directiva 98/71/CE”, ob. cit., págs. 45 y 46, P. MERINO BAYLOS, “Diseño industrial. Una aproximación al régimen protector que establece la propiedad industrial y el derecho de autor sobre los dibujos y modelos industriales”, *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia*, 2000, núm. 205, págs. 113-115.

⁸⁴³ M. ZAMBRINI, “La protección jurídica del diseño industrial mediante propiedad intelectual en los últimos pronunciamientos jurisprudenciales”, *Pe. i: Revista de propiedad intelectual*, núm. 1, 1999, pág. 106.

⁸⁴⁴ Véase en este sentido la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 24 de julio de 1996, comentada por M. ZAMBRINI, “La protección jurídica del diseño industrial”, ob. cit., págs. 99-101, en que se había denegado la protección del derecho de autor al diseño de un mueble por considerarse que este no puede ser objeto de protección del derecho de autor porque no aparece comprendido en el concepto de propiedad intelectual contenido en los artículos 10 a 12 de la Ley de propiedad Intelectual y, en particular, porque no aparece mencionado en la lista de objetos que a título ejemplificativo enumeraba el artículo 10 de la Ley de propiedad intelectual.

⁸⁴⁵ M. RUIZ MUÑOZ, “Diseño industrial y derecho de autor en Europa”, ob. cit., pág. 424.

mismo que habían pasado a ser de dominio público antes de la fecha de entrada en vigor dicha normativa, a pesar de que cumplen todos los requisitos exigidos para gozar de tal protección”⁸⁴⁶.

Esta apreciación es aún más válida si tenemos en cuenta que el Tribunal de Justicia incluso admite la protección por el derecho de autor de los diseños no registrados. Así, el Tribunal de Justicia apreció que incluso el diseño no registrado podría gozar de la protección conferida por el derecho de autor si se cumplen los requisitos previstos por la Directiva 2001/29 sobre la sociedad de la información⁸⁴⁷. Veremos más adelante al analizar los requisitos de protección de los diseños no registrados cuándo se puede dar esta protección por el derecho de autor.

En todo caso, esta intención armonizadora del Tribunal de Justicia tiene como objetivo no diferenciar entre las obras que pueden ser protegidas por el derecho de autor, lectura que también se ha producido respecto a otro tipo de obras como las fotografías⁸⁴⁸. El Tribunal sostuvo que *“no hay nada en la Directiva 2001/29 ni en cualquier otra directiva en la materia que permita considerar que el alcance de esa protección [la protección conferida por el derecho de autor- n.a.] depende de las eventuales diferencias en las posibilidades de creación artística al realizar diversas categorías de obras”⁸⁴⁹*. En consecuencia, el Tribunal optó por no diferenciar entre las fotografías artísticas y las

⁸⁴⁶ Apartado 44 de la sentencia de 27 de enero de 2011 pronunciada en el Asunto C-168/09 Flos SpA c. Semeraro Casa e Famiglia SpA, publicada en Recop. de Jurispr. 2011 I-00181. En este asunto el Tribunal de Milán había planteado al TJUE varias cuestiones prejudiciales sobre la conformidad de las normas italianas sobre la protección mediante el derecho de autor de las obras de diseño industrial con la DD. Las cuestiones se habían planteado en el marco de un litigio entre la compañía Flos que era titular del diseño de la lámpara “Arco” que había sido copiada, importada de China y comercializada en Italia por la compañía Semeraro. La lámpara había sido creada en 1962 y había entrado en el dominio público según la regulación del diseño, pero la compañía Flos invocó la protección por el derecho de autor que después de la adopción de la DD se había reconocido en Italia con la adopción del Decreto Legislativo nº 95/2001. Las cuestiones que se planteaban eran relacionadas con el hecho de que el diseño no había gozado antes de la adopción del Decreto Legislativo antes mencionado de protección por el derecho de autor y en el momento en que este entró en vigor el diseño ya no era protegido como diseño registrado, sino que había entrado en el dominio público siendo en principio libremente utilizable por otras empresas.

⁸⁴⁷ Apartado 34 de la sentencia de 27 de enero de 2011 pronunciada en el Asunto C-168/09 Flos SpA c. Semeraro Casa e Famiglia SpA.

⁸⁴⁸ Véase, en este sentido, el apartado 94 de la sentencia de 1 de diciembre de 2011 dictada en el Asunto C-145/10 Eva- Maria Painer contra Standard Verlags GmbH y otros, publicada en el Recop. de Jurispr. 2011 I-12533, citada en adelante como el Asunto Painer. En este asunto el Handelsgericht Wien había planteado al TJUE varias cuestiones prejudiciales relacionadas con el Reglamento 44/2001 relativo a la competencia judicial y en lo que más nos interesa, sobre el artículo 5 la Directiva 2001/29/CE. Estas cuestiones habían surgido en el marco de un litigio entre la Sra. Painer, fotógrafa y varias editoras de prensa que habían utilizado una fotografía de Natasha K. que la Sra. Painer había hecho cuando esta estaba en la guardería. La cuestión que se planteaba era si la fotografía hecha por la Sra. Painer podía ser considerada como obra fotográfica protegida por el derecho de autor.

⁸⁴⁹ Apartado 97 de la sentencia de 1 de diciembre de 2011 dictada en el Asunto C-145/10 Painer.

fotografías por encargo, como categorías que pueden beneficiarse de la protección conferida por el derecho de autor, sino que se decantó por utilizar el criterio de los requisitos necesarios para proteger la fotografía mediante el derecho de autor como único elemento para establecer si una obra puede beneficiarse de la protección del derecho de autor.

Por analogía, consideramos que la misma solución se impone también para la protección de los diseños por el derecho de autor, pudiendo ser protegido por el derecho de autor cualquier diseño, sea obra de arte aplicada o diseño no registrado, siempre que se cumplan los requisitos de protección impuestos por el derecho de autor.

Por esta razón la postura adoptada la LDI de no diferenciar entre los tipos de diseños que pueden ser protegidos por el derecho de autor, sino utilizar directamente el término de diseño y reconocer que este podría obtener la protección conferida por el derecho de autor cuando hubiera cumplido los requisitos previstos por el TRLPI es conforme con el artículo 17 de la DD que requiere que se reconozca la acumulación para cualquier tipo de diseño, pero dejando a cada Estado miembro la posibilidad de decidir el alcance y las condiciones en que se concederá la protección del derecho de autor, incluido el grado de originalidad exigido.

Aunque la finalidad armonizadora del artículo 17 de la DD no afectaba directamente a los requisitos de protección de un diseño por el derecho de autor, su objetivo final era asegurar que los Estados miembros de la UE no pudieran excluir de la protección del derecho de autor los diseños que habían sido registrados en otro Estado miembro solo por razón de su calificación como diseño industrial. Por tanto, se puede plantear la cuestión si una diferenciación entre los diseños propiamente dichos, las obras de arte aplicadas y otras obras plásticas puramente artísticas, no podría ser considerada como contraria al artículo 17 de la DD y a su objetivo armonizador. La única libertad que se deja a los Estados miembros es la de establecer los requisitos para la protección del diseño por el derecho de autor ya que, estos no habían sido objeto de armonización en el momento de la adopción de la Directiva, aunque esta libertad no debería representar un obstáculo al objetivo del artículo 17 de la DD de permitir la acumulación del derecho de autor con el derecho de diseño para cualquier diseño que cumpliera los requisitos previstos por cada área de derecho.

Para responder a esta cuestión es necesario analizar la relación entre el requisito de originalidad necesario para la protección de un diseño por el derecho de autor y los requisitos de protección del diseño por el derecho de diseño.

3.3 Los requisitos de protección del derecho de propiedad intelectual en relación con el enfoque del diseño

Sin estar expresamente previsto en el Convenio de Berna como un requisito necesario para la protección por el derecho de autor, la originalidad se ha impuesto como tal, aunque su significado difiere mucho en los diferentes ordenamientos jurídicos. Además, en el caso de la protección del diseño por el derecho de autor, el carácter híbrido de estas obras ha hecho que la interpretación de la noción de originalidad plantee problemas especiales en cuanto a la relación con la protección que estas obras reciben a través del derecho de diseño. Además, la definición de los requisitos necesarios para la protección del diseño por el derecho de autor marca la acumulación de la protección conferida al diseño por el derecho de autor con el derecho de diseño.

Como hemos mencionado antes, los requisitos de protección de un diseño por el derecho de autor no han sido objeto de armonización comunitaria en la DD, dejándose a cada Estado miembro la posibilidad de establecerlos. Esta ausencia de armonización ha sido reflejada en el texto de compromiso del artículo 17 de la DD que prevé la posibilidad de los Estados miembros de establecer los requisitos necesarios para que el diseño pueda gozar de la protección conferida por el derecho de autor y que menciona el grado de originalidad como uno de estos criterios. Esta disposición reflejaba, de hecho, la diversidad existente en los Estados miembros en cuanto a los requisitos de protección del diseño por el derecho de autor, todos centrados alrededor del requisito de originalidad, pero con interpretaciones diferentes, muy influenciadas por el sistema de acumulación adoptado por cada ordenamiento jurídico.

Para poder entender mejor estas interpretaciones divergentes es necesario ver cual es la relación entre el requisito de originalidad y los dos requisitos de protección del diseño: la novedad y la singularidad. Asimismo, es necesario ver cual es la relación entre el requisito de originalidad y la funcionalidad, debido al carácter del diseño de tener una aplicación utilitaria. Como hemos dicho antes, la funcionalidad del diseño siempre ha sido uno de

los principales inconvenientes en reconocer a los diseños protección por el derecho de autor por considerarse que de esta manera se hubiera otorgado un monopolio durante un periodo largo de tiempo y se hubiera impedido la innovación en el mercado.

3.3.1 Originalidad y novedad

La relación entre el requisito de originalidad, previsto por el derecho de propiedad intelectual y el requisito de novedad, previsto por el derecho de diseño, tiene una relevancia especial para la acumulación sobre el diseño de la protección por el derecho del diseño y el derecho de autor. Así, en el caso del ordenamiento francés, la equiparación por parte de la doctrina y la jurisprudencia del requisito de novedad con el de originalidad, en el sentido de que una vez cumplido el requisito de novedad necesario para la protección por el derecho de diseño, el diseño se podía considerar la creación de su autor, han hecho que se reconociera la posibilidad de la acumulación absoluta de la protección reconocida al diseño por el derecho de autor con la reconocida por el derecho de diseño⁸⁵⁰.

La relación entre los dos requisitos depende al final de cómo se define cada uno de estos dos requisitos. Como hemos visto en el capítulo anterior, la novedad requerida por el derecho del diseño es un criterio objetivo, que requiere que el diseño no sea idéntico a algún otro que se había puesto a la disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud del diseño o; si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. Tal como se dijo en la doctrina, el requisito de novedad aplicado para el reconocimiento de los derechos inmateriales de aplicación industrial asegura que la nueva creación inmaterial supera lo ya conocido, aportando algo nuevo, ya en la forma o en el estado de la técnica⁸⁵¹.

En cuanto al concepto de originalidad, su definición depende de lo que se puede considerar como objeto de protección del derecho de autor. Así, si se entiende que el objeto de la protección es la creación del autor como obra de su espíritu, la originalidad se define

⁸⁵⁰ Sobre la Ley de 1909, véase, J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., págs. 85 y 86, y P. KAMINA, “Fasc. 1155”, ob. cit., secc. 9.

⁸⁵¹ J. C. ERDOZAIN LÓPEZ, “El concepto de originalidad en el derecho de autor”, *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, 1999, núm.3, págs. 60 y 61.

como un requisito de orden subjetivo que se cumple cuando se demuestra que la obra es la creación de su autor. En cambio, si se considera que el objeto de la protección conferida por el derecho de autor es la protección de que el autor ha creado nuevo, que se distingue de los que ya existe, la originalidad se define como un requisito de orden objetivo que se cumple cuando la obra se distingue de lo que es común o habitual o en la naturaleza. Como, se puede ver, esta segunda opinión acerca el concepto de originalidad del de novedad empleado en el derecho de diseño.

Aún así, no se puede hablar de una equivalencia entre estos dos conceptos ya que la novedad del diseño puede no tener ninguna relevancia si la obra ha sido divulgada antes por el autor o sus herederos, salvo que la solicitud del registro se haya hecho en un plazo de 12 meses. No pasa lo mismo con el requisito de originalidad aplicado en el derecho de autor que subsiste incluso si la obra ha sido divulgada antes⁸⁵². Además, en el caso de la originalidad, aunque se requiere que la obra difiera de los ya existentes, también siempre se requiere que sea presente la impronta personal dada por el autor a su obra. Es esta impronta personal la que permite singularizar la obra dentro del universo de formas ya existentes y no su aportación al acervo de formas ya existentes⁸⁵³.

Esta relación entre el requisito de novedad y el de originalidad se ha visto también en el ordenamiento español, donde bajo la EPI los tribunales españoles interpretaban el requisito de originalidad en sentido objetivo y subjetivo, considerando que la originalidad en sentido objetivo requería que la obra se distinguiera de lo que era habitual o común y la originalidad en sentido subjetivo requería que la obra fuera la creación del autor.

Con la Disposición Adicional Decima de la LDI, el Tribunal Supremo definió el criterio de la creatividad de manera muy amplia como incluyendo “*la aportación de un esfuerzo intelectual, talento, inteligencia, ingenio, invectiva o personalidad*”, para poder eliminar de la protección por el derecho de autor aquellas creaciones que el Tribunal pudiera considerar que eran banales, o que no se distinguían de lo que ya existía anteriormente⁸⁵⁴. Por tanto, aunque este criterio se utilice para definir la originalidad de la obra, de hecho, en la práctica podría servir para determinar si la obra tiene una novedad objetiva tal que la distinga del resto de obras.

⁸⁵² P. KAMINA, “Fasc. 1155”, ob. cit., secc. 31.

⁸⁵³ J. C. ERDOZAIN LÓPEZ, “El concepto de originalidad en el derecho de autor”, ob. cit., pág. 88.

⁸⁵⁴ Véase la STS de 27 de septiembre de 2012, (RJ 2012, 9707) - *farola*.

No obstante, los tribunales españoles que actuaron como tribunales comunitarios de marca y de diseño pusieron de relieve que: *“la novedad no se define en parámetros de originalidad (como ocurre con las obras de propiedad intelectual) sino que nuevo es lo no conocido, o, mejor dicho, lo no divulgado en los términos del art 7 RDMC, de tal manera que una divulgación que no se responda a los requisitos de ese precepto no impide la novedad”*⁸⁵⁵.

Además, tal como veremos en adelante, el Tribunal de Justicia de la UE ha interpretado el criterio de originalidad en el sentido de que una obra es la creación intelectual de su autor, de modo que cualquier aproximación entre el requisito de novedad necesario para la protección por el derecho de diseño y el de originalidad requerido por el derecho de autor, queda excluida. Además, una interpretación del requisito de originalidad como originalidad creativa que requiere distinguir la obra que se intenta proteger de las existentes no sería conforme con la interpretación que el alto tribunal comunitario hizo del requisito de originalidad. El requisito de originalidad debe ser diferenciado del de novedad que se aplicara para la protección del diseño por el derecho de autor y limitarse solamente a ver si el diseño ha sido la creación intelectual de su autor, incluso si se trata de diseños de formas comunes.

3.3.2 Originalidad y singularidad

En cuanto a la relación entre el requisito del carácter singular impuesto por el derecho de diseño y el de originalidad, esta también tiene consecuencias directas en cuanto a la acumulación del derecho de diseño con el derecho de autor. Así, se plantea la cuestión de si estos dos requisitos se pueden equiparar ya que, con el cumplimiento del requisito de originalidad, tanto desde una perspectiva objetiva como subjetiva, el diseño producirá normalmente una impresión general diferente de la producida por cualquier otro diseño. Por esta razón, en el ordenamiento jurídico alemán durante mucho tiempo para la protección del diseño por el derecho de autor se requería un nivel más elevado de originalidad, ya que se consideraba que el requerido por el derecho de diseño no era

⁸⁵⁵ Sentencia de 28 de febrero de 2007 del Juzgado de Marca Comunitaria Numero Uno de Alicante, (AC 2011, 2127) - *diseño textil Belladona Multi*.

suficiente para justificar la protección también por el derecho de autor⁸⁵⁶. Asimismo, incluso después de la transposición de la DD en el ordenamiento nacional, la doctrina francesa, por ejemplo, ha interpretado que el nuevo requisito de singularidad de hecho sustituía al de originalidad y, por tanto, el antiguo sistema de acumulación absoluta seguía aplicándose⁸⁵⁷.

Como puso de relieve la doctrina⁸⁵⁸, esta interpretación que equipara el requisito de singularidad al de originalidad no se puede aceptar por varias razones.

En primer lugar, el requisito de originalidad aplicado en el derecho de autor requiere que la obra sea la creación de su autor y que exprese su personalidad mientras que el requisito de singularidad requiere que el diseño crea una impresión general distinta de la producida en el usuario informado por otros diseños anteriores. Aunque, en principio, esta impresión general diferente puede ser el resultado de la creación intelectual del autor del diseño, este puede no ser siempre el caso, ya que en el requisito de singularidad interviene el elemento subjetivo de la percepción del usuario informado. En el derecho de autor, la originalidad en sentido subjetivo solo requiere que la obra sea la creación intelectual de su autor sin tener relevancia la impresión que produce sobre los usuarios o el público. Aunque en la doctrina se ha afirmado que el hecho de que la obra sea la creación de su autor se manifiesta a través de su singularidad que no es otra que la arbitrariedad artística elegida por el autor a través de una forma determinada⁸⁵⁹, los dos requisitos no se pueden equiparar ya que la singularidad del diseño no tiene que provenir de la impronta personal del autor del diseño pudiendo ser también el resultado de necesidades de orden utilitario que el diseño tiene que cumplir. Esta diferencia se debe al carácter del diseño que debe combinar los aspectos estéticos con los prácticos y que hace que sus requisitos de protección sean diferentes de los necesarios para la protección de las obras por el derecho de autor.

En segundo lugar, y relacionado con esta primera diferencia, para la apreciación del requisito de originalidad los tribunales han tomado como referente en general un crítico de arte o una persona con conocimientos del arte, pero en ningún caso un usuario

⁸⁵⁶ Véase, en este sentido, la sentencia del BGH de 27 de noviembre de 1956- *Europa post*, o la sentencia del BGH de 9 de diciembre de 1958- *modelo de jaron Rosenthal*, o la sentencia del BGH de 22 de junio de 1995-*Silberdistel*. En la doctrina, véase, U. LOEWENHEIM, "§2. Das Werk" en G. SCHRICHER, *Urheberrecht*, ob. cit., secc.157, pág. 117.

⁸⁵⁷ Véase, en este sentido, P. GREFFE, F. GREFFE, *Traité des dessins et modèles*, ob. cit., págs. 731-733.

⁸⁵⁸ L. A. MARCO ARCALÁ, "El requisito del carácter singular", ob. cit., capit. 3, secc.4, págs. 211-263, y también P. KAMINA, "Fasc. 1155", ob. cit., secc. 32.

⁸⁵⁹ J. C. ERDOZAIN LÓPEZ, "El concepto de originalidad en el derecho de autor", ob. cit., pág. 89.

informado. Esto tiene relevancia en cuanto a los elementos y los conocimientos que cada uno tiene que poseer para apreciar la existencia de este requisito. En el caso del usuario informado, se tomarán como referente principal también los aspectos utilitarios que el usuario suele esperar del diseño y no solo los artísticos, como será en el caso del derecho de autor.

En tercer lugar, para el requisito de singularidad del diseño se debe tomar en consideración también el grado de libertad del autor del diseño para apreciar si la impresión general producida por el diseño es diferente de la producida por diseños anteriores. En el caso del derecho de autor la libertad de creación no es un requisito para tener en cuenta ya que en principio el creador de la obra no tiene ninguna constricción de orden técnico en el momento de la creación de la obra. Aunque en la doctrina se ha apreciado que el autor de la obra también puede ver su libertad de creación limitada por las otras obras que han sido ya creadas⁸⁶⁰, se debe tener en consideración que en el caso de la singularidad del diseño el factor de la libertad de creación del autor actúa para poder tomar en consideración las constricciones de orden técnico al que está sometido el autor del diseño y, por tanto, para mejor acotar el requisito de singularidad, y no como en el derecho de autor para determinar si la obra infringe los derechos exclusivos de otros autores sobre sus obras. Incluso en el caso en que la libertad de creación se toma en consideración para apreciar si consideraciones de orden técnico han podido incidir sobre el autor en el momento de la creación de su obra, hay diferencias entre la manera en que se aplica esta limitación en las dos áreas de derecho. Así, para el derecho de autor las limitaciones de orden técnico de la libertad de creación actuarán para negar la existencia de la originalidad mientras que para el requisito de singularidad serán solo factores a tener en cuenta para acotar la impresión general que puede transmitir el diseño. Por tanto, esta limitación juega un papel diferente en las dos áreas de derecho debido a la función que cada uno de estos derechos exclusivos debe cumplir. Así, si en el caso del derecho de diseño se reconoció su protección como instrumento de marketing para los empresarios y para proteger sus inversiones, en el caso del derecho de autor la protección se reconoce para recompensar a los autores por las creaciones de su intelecto. Por esta razón, una equiparación entre estos dos requisitos sería equivocada y no tendría en cuenta la finalidad de cada una de las dos áreas de protección.

⁸⁶⁰ J. C. ERDOZAIN LÓPEZ, “El concepto de originalidad en el derecho de autor”, ob. cit., pág. 89.

3.3.3 Originalidad y funcionalidad

Como hemos visto en el capítulo anterior, la funcionalidad tiene un papel importante para el derecho de diseño debido a la naturaleza del diseño que combina aspectos estéticos con los utilitarios.

Pero además del derecho de diseño, la funcionalidad también tiene relevancia para el requisito de originalidad, especialmente en el caso de las obras protegidas por el derecho de autor que combinan aspectos técnicos con los artísticos. Es el caso de los diseños, pero también de los programas de ordenador y de las bases de datos, que, aunque no tienen un componente artístico son protegidos como obras por el derecho de propiedad intelectual a pesar de sus aspectos técnicos.

El Tribunal de Justicia de la UE ha reconocido en varias sentencias que el criterio de la originalidad no se cumple cuando la forma de la obra es dictada por consideraciones técnicas, reglas o exigencias que no dejan lugar a la libertad creativa del autor⁸⁶¹. La razón de esta limitación es que, dado que las características de la obra son dictadas solo por razones técnicas, el autor no puede poner su impronta personal y, por tanto, la obra no puede ser protegida por el derecho de autor por no tener originalidad. Por otro lado, con esta limitación el Tribunal de Justicia ha tenido en cuenta no solo las razones de falta de creatividad sino también evitar la creación de monopolios sobre las características funcionales de las obras.

Aplicando esta interpretación al diseño, se puede apreciar que el Tribunal de Justicia no restringe a priori los tipos de diseños que pueden ser protegidos por el derecho de autor ya que en principio cualquier diseño que pueda ser considerado como la creación intelectual del autor puede beneficiarse de la protección por el derecho de autor. Depende de cada caso concreto determinar si el autor ha tenido la libertad de creación para poder expresar su personalidad o, al contrario, debido a las funciones que el diseño debe cumplir

⁸⁶¹ Sentencia de 22 de diciembre de 2010 dictada en el Asunto C-393/09 BSA, Sentencia del Tribunal de Justicia Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 1 de marzo de 2012 dictada en el Asunto C-604/10 Football Dataco Ltd y otros contra Yahoo! UK Ltd y otros, publicada en DO C 118 de 21.04.2012, pág.5, apartado 39, donde el Tribunal analizó cuando una base de datos podría ser protegida por el derecho de autor y se dijo que el único criterio para apreciar si una base de datos es protegible por el derecho de autor es la originalidad y que este criterio no se cumple cuando la constitución de la base de datos es dictada por consideraciones técnicas, reglas o exigencias que no dejan lugar a la libertad creativa. Sobre el criterio empleado por la jurisprudencia francesa véase C. LENCE REIJA, “El objeto protegido”, ob. cit., pág. 8.

su libertad de creación es limitada y por tanto es imposible que el autor pueda expresar su personalidad de manera original.

Se trata de hecho de una teoría similar a la de la funcionalidad aplicada en el derecho de marcas o el derecho de diseño, la única diferencia es la manera en que se aplica. Así, en el caso de la protección del diseño por el derecho de autor no importa si la forma del diseño es la única u otras formas alternativas existen sino si las características del diseño permiten al autor expresar su creatividad y darle un toque personal a la obra o si, al contrario, están determinadas solo por razones de orden funcional. De este modo, no se emplea el criterio de la multiplicidad de formas sino más bien el de la intención del creador, intentándose resolver también el problema de la separación de la vertiente artística de la funcional del diseño sin excluir de manera arbitraria diseños que pudieran ser protegidos por el derecho de autor.

Según la doctrina británica, estas sentencias permiten eliminar los efectos negativos que pueda tener proteger los diseños funcionales a través del derecho de autor⁸⁶². Este tema había suscitado muchos problemas en la jurisprudencia inglesa que había llegado a reconocer la protección por el derecho de autor a productos industriales o a las piezas de recambio y que ha requerido la intervención expresa del legislador en 1988 para poner fin a esta situación⁸⁶³.

Por tanto, la funcionalidad actúa como freno para impedir la monopolización de las características técnicas de los diseños por el derecho de autor debido a la manera en que se debe interpretar el requisito de originalidad.

⁸⁶² Véase L. BENTLY, "The return of industrial copyright?", *E.I.P.R.*, 2012, 34 (10), pág. 669, y también E. ROSATI, *Originality in EU Copyright. Full Harmonization through Case Law*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, pág. 122.

⁸⁶³ Sobre la evolución de la protección del diseño por el derecho de autor y las razones que han justificado la intervención del legislador en 1988 con la adopción de la Ley de 1988 sobre derecho de autor, diseño y patente, véase H. L. MACQUEEN, *Copyright, Competition and Industrial Design*, ob. cit., págs. 32-67.

3.4 Evolución de los modelos de tratamiento de la relación entre la propiedad intelectual y el diseño con el reconocimiento de una protección propia del diseño

Como hemos visto en el primer capítulo, debido a la naturaleza híbrida del diseño, en el pasado se han perfilado tres modelos de tratamiento de la relación entre la propiedad intelectual y el diseño que han tenido como representantes los diferentes ordenamientos jurídicos. Con la adopción de la regulación propia del diseño a través de la DD que expresamente preveía la posibilidad de la acumulación de la protección por el derecho de autor con la del diseño, los diferentes modelos han sufrido modificaciones importantes, convergiendo todas hacia un modelo único, aunque con diferentes interpretaciones.

Veremos en más detalles cómo han sido estas modificaciones acogidas por la jurisprudencia y, en particular, qué papel ha jugado la relación entre los diferentes requisitos de protección en perfilar cada uno de los diferentes modelos.

3.4.1 El modelo de la acumulación absoluta: el ordenamiento francés como principal exponente del modelo de acumulación absoluta

3.4.1.1 Evolución histórica del modelo de acumulación absoluta en el ordenamiento francés

Como hemos mencionado en el primer capítulo, el ordenamiento francés fue el principal representante del modelo de acumulación absoluta debido al desarrollo de la teoría de la unidad del arte. Esta teoría había sido el fruto de la doctrina⁸⁶⁴, que venía a responder a la profusión de criterios desarrollados por la jurisprudencia para suplir la ausencia de una disposición específica para la protección de los diseños por el derecho de autor en la normativa francesa de protección del derecho de autor de 1793, o en la Ley de protección del diseño de 1808⁸⁶⁵.

⁸⁶⁴ Como hemos mencionado en el primer capítulo, el principal autor de esta teoría fue E. POUILLET, *Traité théorique*, ob. cit., núm. 22, págs. XII y XIII.

⁸⁶⁵ Véase, en este sentido, P. KAMINA, “Fasc. 1155”, ob. cit., secc. 9, y, en la doctrina española, J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., págs. 83 y 84.

Bajo la presión de los profesionales y de la doctrina que sostenían la teoría de la unidad del arte, el legislador francés intervino en 1902 promulgando la ley de 11 de marzo que añadió un párrafo al primer artículo de la Ley de 1793 que preveía que “*los escultores y diseñadores de ornamentos tienen los mismos derechos sin tener relevancia el mérito y la destinación de la obra*”⁸⁶⁶. A pesar de reconocerse que la aplicación industrial y el mérito artístico de un diseño no tenían relevancia para su protección como obra de arte, debido a la incertidumbre existente sobre el ámbito de aplicación de la Ley de 1793, todavía hubo dificultades en reconocer la protección por el derecho de autor a algunos diseños⁸⁶⁷.

Por esta razón, en 1909 se adoptó la Ley de 14 de julio sobre diseños y modelos que preveía en el artículo 1 que el autor de un diseño y sus herederos tendrían los derechos exclusivos previstos por la ley sin perjuicio de los derechos que obtuvieran según otras disposiciones legales, y en particular, según la Ley de 19-27 julio de 1793, modificada por la Ley de 11 de marzo de 1902 sobre el derecho de autor⁸⁶⁸. Debido a la influencia de la teoría de la unidad del arte, así como al hecho de que no existía un criterio específico para la protección de los diseños por el derecho de autor, la doctrina y la jurisprudencia francesa han interpretado esta disposición en el sentido de que un diseño protegido por el derecho de diseño podía gozar también de la protección conferida por el derecho de autor, ya que una vez cumplido el requisito de novedad necesario para la protección por el derecho de diseño, este se podía considerar la creación de su autor y, por tanto, beneficiarse de la protección por el derecho de autor.

Esta interpretación de la Ley de 1909 ha sido criticada por parte de la doctrina francesa que ha considerado que, aunque la acumulación es absoluta, en el sentido de que un diseño puede gozar al mismo tiempo de la protección por el derecho de diseño y el derecho de autor, los criterios de protección son diferentes, ya que el requisito de novedad necesario para la protección por el derecho de diseño es un criterio objetivo mientras que el criterio

⁸⁶⁶ Véase, en este sentido, J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., págs. 84 y 85 y P. KAMINA, “Fasc. 1155”, ob. cit., secc. 9.

⁸⁶⁷ P. KAMINA, “Fasc. 1155”, ob. cit., secc. 9. También sobre la interpretación de la Ley de 1902 en cuanto a la protección de los diseños por el derecho de autor véase los comentarios de J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., págs. 85-88.

⁸⁶⁸ Sobre la Ley de 1909, véase, P. KAMINA, “Fasc. 1155”, ob. cit., secc. 9, y en la doctrina española J. M. OTERO LASTRES, *El Modelo industrial*, ob. cit., págs. 85 y 86.

de originalidad necesario para la protección de una obra por el derecho de autor es en el derecho francés un criterio subjetivo⁸⁶⁹.

A pesar de estas críticas, la jurisprudencia y la Ley francesa de derechos de autor de 11 de marzo de 1957 han venido a confirmar esta interpretación. En primer lugar, la ley francesa de derechos de autor de 1957 ha incluido los diseños bajo el nombre de las obras de arte aplicadas entre las obras protegidas por el derecho de autor⁸⁷⁰. Además, estableciendo como condición única para que el autor pueda gozar de la protección del derecho de autor el hecho de que la obra sea creada por su autor, se ha reafirmado la interpretación de la doctrina que consideraba que el requisito para la protección del diseño por el derecho de diseño y el derecho de autor es el mismo⁸⁷¹. De este modo se ha dado reconocimiento por vía legislativa a la acumulación absoluta del derecho de autor con el derecho de diseño que anteriormente había sido reconocida por la jurisprudencia

Con la Ley de 3 de julio de 1985 y después con la de 1 de julio de 1992 que adoptó el Código de propiedad intelectual⁸⁷² se ampliaron los tipos de obras de arte aplicadas que podían ser protegidas por el derecho de autor, incluyéndose entre las mismas también las obras gráficas, las obras tipográficas, así como las creaciones de temporada, pero sin que se estableciera condición alguna para su protección por el derecho de autor.

Además, con la Ley de 1992 se ha reafirmado el principio de la acumulación en el artículo L.513-2 que prevé que el registro de un diseño confiere a su titular un derecho de propiedad sin perjuicio de los derechos que resultan de la aplicación de otras disposiciones legislativas, especialmente de los del Libro I y III del Código, que son los relativos a la protección por el derecho de autor⁸⁷³. La doctrina y la jurisprudencia, bajo

⁸⁶⁹ Véase, en este sentido H. DESBOIS, *Le droit d'auteur en France*, 3ed., Dalloz, París, 1978, pág. 106, P. KAMINA, "Fasc. 1155", ob. cit., secc. 27.

⁸⁷⁰ P. KAMINA, "Fasc. 1155", ob. cit., secc. 27.

⁸⁷¹ Véase, en este sentido, A. CHAVANNE, J.-J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, 3ed., Dalloz, París, 1990, secc. 711, C. COLOMBET, *Propriété littéraire et artistique*, Dalloz, París, 1988, secc. 57, J. AZÉMA, J.- Ch. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, 6ed., Dalloz, París, 2006, secc. 1138, A. LUCAS, H.-J. LUCAS, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, Litec, París, 1995, secc. 90 y sigs.

⁸⁷² Ley No 92-597 que fue modificada varias veces para transponer en el derecho francés las directivas europeas de armonización del derecho de autor consultada desde <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=12766>.

⁸⁷³ Véase P. KAMINA, "Fasc. 1155", ob. cit., secc. 28. En el sentido de que el Código de propiedad intelectual francés ha confirmado el principio de acumulación absoluta se pronuncia, también en la doctrina española, J. M. OTERO LASTRES, "Obras de arte aplicadas a la industria", ob. cit., págs. 114-116.

la influencia de la teoría de la unidad del arte, han interpretado esta disposición en el sentido de que un diseño registrado goza automáticamente de la protección conferida por el derecho de autor, ya que se consideraba que si un diseño cumple los requisitos de novedad e individualidad para poder ser protegido como diseño registrado también cumple el requisito de originalidad⁸⁷⁴. Esta interpretación de la teoría de la unidad del arte conocida como el sistema de acumulación absoluta ha llevado a que sean protegidos por el derecho de autor muchos tipos de diseños que, de otra manera, no hubieran sido protegidos por el derecho de autor⁸⁷⁵.

3.4.1.2 Evolución del modelo de acumulación absoluta debido a la transposición de la DD en el ordenamiento francés

Con la transposición de la DD en el derecho francés por la Ordenanza nº 2001-670 de 25 julio de 2001, aunque la nueva ley reafirma el principio de la acumulación de la protección en el artículo L.513-2, el artículo L.511-2 define también de manera muy clara los requisitos necesarios para la protección por el derecho de diseño, lo cual dificulta cualquier asimilación de la noción de novedad con la noción de originalidad necesaria para la protección de los diseños por el derecho de autor⁸⁷⁶.

Esta diferenciación entre los requisitos necesarios para la protección de un diseño por el derecho de autor y por el derecho de diseño ha sido finalmente reconocida por la instancia francesa más alta, la *Cour de Cassation*, que ha clarificado que para la protección del diseño por el derecho de autor lo que se requiere es la originalidad y no la novedad⁸⁷⁷.

⁸⁷⁴ Véase, en este sentido, D. COHEN, *Le droit des dessins et modèles, droit communautaire, droit international, droit français et autres droits étrangers*, 2ed., Economica, Paris, 2004, págs. 129 y 130, E. DERCLAYE, M. LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps*, ob. cit., pág. 119.

⁸⁷⁵ Véase en este sentido A. LUCAS, *Propriété littéraire et artistique*, Paris, 1994, págs. 20-24.

⁸⁷⁶ A. LUCAS, H. -J. LUCAS, A. LUCAS-SCHLOETTER, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, ob. cit., nº 115, págs. 126 y 127, M.-A. PÉROT-MOREL, "À propos du maintien de l'unité de l'art dans le nouveau droit des dessins et modèles", ob. cit., chron.8, N. DREYFUS, B. THOMAS, *Marques, dessins et modèles, protection, défense, valorisation*, 2ed., Delmas, Paris, 2006 pág. 208, A. CHAVANNE, J. -J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, ob. cit., págs. 635 y 668. Sobre la disputa existente en el derecho francés sobre los efectos de la transposición de la Directiva sobre diseño, véase en la doctrina española, M. RUIZ MUÑOZ, "Diseño industrial y derecho de autor en Europa", ob. cit., págs. 391 y 392.

⁸⁷⁷ Véase, en este sentido, la sentencia de 20 de marzo de 2007 en los asuntos conjuntos nº 06-11.522 y nº 06-11.657 de la Cour de Cassation, primera sección civil, *Bulletin*, 2007, I, núm. 119, en que el objeto del litigio era el diseño de un tapón de botella en forma de oveja para el que el demandante había invocado la infracción de su derecho de autor y un acto de competencia desleal por parte de la demandada la Compagnie Française des eaux spiritueux. El tribunal de apelación y la Cour de Cassation han confirmado que para la

Aunque criticada por algún autor en la doctrina⁸⁷⁸ esta interpretación ha sido seguida por los tribunales inferiores que, además, reconocieron que la combinación de elementos conocidos o banales no excluye *per se* la originalidad de la obra⁸⁷⁹. Y ello incluso si el producto para el que se invoca la protección conferida por el derecho de autor representa un objeto banal como unos calcetines, siempre que se pueda considerar que éste representa una obra que expresa la personalidad del autor⁸⁸⁰.

La doctrina francesa ha puesto de relieve que, aunque en apariencia el requisito de originalidad se aprecia de manera bastante generosa, no faltan casos en los que los tribunales han acabado por denegar la protección considerando que la obra incluía solo elementos de orden técnico, sin que se note alguna impronta de la personalidad del autor⁸⁸¹. Así, la jurisprudencia francesa reciente ha puesto de relieve que debe trazarse una clara distinción entre los requisitos de novedad y singularidad necesarios para que un diseño sea protegido por el derecho de diseño, y el requisito de originalidad necesario para que un diseño sea protegido por el derecho de autor⁸⁸². En este sentido se ha considerado incorrecto examinar si los diseños anteriores producen una impresión general diferente ya que la originalidad no se deduce de la impresión diferente que los diseños

protección por el derecho de autor era necesario que el diseño tuviera originalidad y que la novedad no tenía relevancia, considerando las dos instancias que en el caso en litigio el diseño no tenía originalidad. También, en este sentido, la sentencia de 5 de abril de 2012 en el asunto núm. 10-27373 de la Cour de Cassation, primera sección civil, en que el objeto del litigio eran varios modelos de zapatos, registrados como diseños y para los que se había invocado el derecho de autor y el derecho de diseño.

⁸⁷⁸ Véase F. GREFFE, P. GREFFE, *Traité des dessins et modèles*, ob. cit., secc. 3030.

⁸⁷⁹ En este sentido, la sentencia de la Cour d'Appel de París de 30 de mayo de 2008, Lignes ambiance et vide central c. Nuera Solutions, donde se reconoció que los diferentes elementos de una aspiradora no eran *per se* originales, pero su combinación, que incluía elementos no impuestos por la función técnica del aparato, como, por ejemplo, el color y el material podría ser considerada como original. También la sentencia en el asunto núm. 09-21321 de la Cour d'Appel de Paris, primera sección, de 8 de junio de 2011 Société Crystal Denim, S.A.S., Monsieur Maurice Ohayon c. Société BA & SH, S.A.S, Société Spot, S.A.R.L., *P.I.B.D.*, 2011, núm. 948, vol.III, pág. 625, para un modelo de garra de bolsillo o la sentencia del Tribunal de Première Instance de París, 3era sección, de 10 de junio de 2011 Christian Dior Couture c. Versace France et Gianni Versace Spa, *P.I.B.D.*, 2011, núm. 951, vol.III, pág. 709 para un modelo de un bolso. No obstante, esta sentencia ha sido casada por la Cour d'Appel de París de 6 de julio de 2012 en cuanto apreció solo la originalidad.

⁸⁸⁰ Véase, en este sentido, la sentencia de 16 de abril de 2008 en el asunto núm. 07-01890 de la Cour d'Appel de París, D. Murat et DLM v. H&M - *diseños de calcetines de media*.

⁸⁸¹ Véase, en este sentido, A. CHAVANNE, J. -J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, ob. cit., pág. 672, P. KAMINA, "Fasc.1155", ob. cit., secc.37, y en la doctrina francesa el estudio de P.de CANDÉ, "Critères de l'originalité et critères de protection du modèle déposé. La dérive des continents s'accélère", *Propriété intellectuelle*, 2011, núm. 41, pág. 426.

⁸⁸² Sentencia de 8 de junio de 2011 en el asunto núm. 09-21321 de la Cour d'Appel de París, primera sección, Société Crystal Denim, S.A.S., Monsieur Maurice Ohayon c. Société BA & SH, S.A.S, Société Spot, S.A.R.L., *P.I.B.D.*, 2011, núm. 948, vol. III, pág. 625- *modelo de garra de bolsillo*, o la sentencia del Tribunal de Première Instance de París, 3era sección, de 10 de junio de 2011, Christian Dior Couture c. Versace France et Gianni Versace Spa, *P.I.B.D.*, 2011, núm. 951, vol.III, pág. 709 - *para un modelo de bolso*.

anteriores pueden producir. Lo que se debe examinar es si la obra refleja la marca personal de su autor⁸⁸³.

Por tanto, según la actual doctrina y jurisprudencia francesas la teoría de la unidad del arte debe interpretarse en el sentido de que permite la protección del diseño por el derecho de autor y el derecho del diseño, pero solo cuando el diseño cumpla las condiciones previstas por cada área de derecho para poder beneficiarse de protección. Un diseño que cumple las condiciones previstas por el derecho de diseño no goza automáticamente de la protección conferida por el derecho de autor, tal y como se consideraba anteriormente en el derecho francés. De esta manera, el derecho francés permite actualmente la protección del diseño por el derecho de autor solo si cumple el requisito de originalidad, es decir si la obra es la creación de su autor.

3.4.2 El modelo de la acumulación parcial

Como hemos mencionado en el primer capítulo, el sistema de acumulación restringida o parcial se ha desarrollado como alternativa al sistema de acumulación absoluta para reconocer la aplicación del principio de acumulación, teniendo como principal representante de este sistema al ordenamiento alemán.

3.4.2.1 El ordenamiento alemán como ejemplo del modelo de la acumulación restringida. Evolución histórica.

Inicialmente, el ordenamiento alemán excluía la posibilidad de la acumulación, disponiendo la Ley alemana de derechos de autor de 9 de enero de 1876 que la reproducción industrial de una obra de arte causaría la pérdida de la protección por el derecho de autor. Esta disposición fue contestada fuertemente por los artistas de modo

⁸⁸³ Véase la sentencia de 24 de junio de 2011 en el asunto núm. 10-16439 de Cour d'Appel de Paris, sección segunda, S.A. CYRILLUS c. Sociéte de droit italien TOD'S SPA, SAS TOD'S France en que se había solicitado la protección por el derecho de autor del modelo de un zapato. Los recurrentes habían defendido que la impresión general producida por el zapato que se quería proteger y otros zapatos anteriores era la misma. El tribunal francés de apelación había desestimado este argumento por considerar que para demostrar que el zapato era protegido por el derecho de autor se debía demostrar que era la creación personal de su autor sin tener relevancia si la impresión general producida era la misma que la producida por otros modelos de zapatos.

que la Ley de derechos de autor de 1907, que derogó la Ley de 1876, previó expresamente que los diseños podrían ser protegidos como obras de artes aplicadas. La misma disposición fue mantenida en la Ley de derechos de autor de 1965 que derogó la Ley de 1907. No obstante, tanto la Ley de 1907 como la Ley de 1965 guardaban silencio en cuanto a la posibilidad de acumulación de la protección conferida por la Ley de derechos de autor con la de la Ley de 11 de enero de 1876 que protegía los diseños ornamentales.

Han sido la doctrina y la jurisprudencia las que han admitido la acumulación de la protección del diseño con la protección por el derecho de autor vistas las disposiciones de la Ley del derecho de autor y de la Ley sobre la protección del diseño ornamental. Sin embargo, la jurisprudencia y doctrina alemanas han rechazado aplicar la teoría de la unidad del arte y, por tanto, el sistema de acumulación absoluta, considerando que se trataba de dos sistemas de protección diferentes.

Interpretando el artículo 2, parágrafo 2 de la Ley sobre derecho de autor, que preveía que una obra para poder ser protegida por el derecho de autor tiene que ser “*la creación intelectual personal del autor*”, la jurisprudencia distinguió entre las características artísticas y las características funcionales del diseño⁸⁸⁴. Así, se ha considerado que un diseño tenía individualidad solamente si sus características venían determinadas por la creatividad artística del autor y no cuando son condicionadas por razones de orden técnico⁸⁸⁵. Se ha desarrollado, por tanto, la teoría de los niveles de creatividad (*Stufentheorie*) según la cual se debía distinguir entre el nivel de creatividad requerido para la protección por el derecho de autor de las obras de artes aplicadas como categoría de las obras de bellas artes y las otras categorías de obras de bellas artes⁸⁸⁶.

Este nivel más alto de creatividad lo explicó el Tribunal Supremo alemán por el hecho de que las obras de arte aplicadas se beneficiaban de la protección conferida por el derecho de diseño y, por tanto, no cabía la protección por el derecho de autor salvo en muy pocas situaciones⁸⁸⁷. En cambio, se reconoció la protección por el derecho de autor a obras de

⁸⁸⁴ Véase, en este sentido, U. LOEWENHEIM, "§ 2. Das Werk" en G. SCHRICHER, *Urheberrecht*, ob. cit., secc. 8, pág. 55, el Informe de la AIPPI sobre Alemania, y también véase M. RUIZ MUÑOZ, "Diseño industrial y derecho de autor en Europa", ob. cit., pág. 395.

⁸⁸⁵ Véase, en este sentido, en la doctrina, U. LOEWENHEIM, "§ 2. Das Werk" en G. SCHRICHER, *Urheberrecht*, ob. cit., secc. 28, pág. 65, y, en la jurisprudencia reciente, la sentencia del BGH de 12 de mayo de 2011 en el asunto *Seilzirkus*, *GRUR* 2012, 58.

⁸⁸⁶ U. LOEWENHEIM, "§ 2. Das Werk" en G. SCHRICHER, *Urheberrecht*, ob. cit., secc. 25, pág. 63.

⁸⁸⁷ Véase, en este sentido, la sentencia del BGH en el asunto *Silberdistel*, y antes la sentencia dictada por el BGH de 22 de junio de 9 de diciembre de 1958, *GRUR* 1959, 289, 290, en el asunto *Rosenthal-Vase*.

débil creatividad denominadas “*kleine Münze*” (pequeña moneda o calderilla), considerándose que no pueden ser protegidas por el derecho del diseño y además que, dado su muy reducido nivel de creatividad, era suficiente que tuvieran individualidad⁸⁸⁸. La teoría de los niveles de creatividad fue elaborada para responder al problema de la acumulación del derecho de autor con el derecho de diseño para evitar la existencia en el ordenamiento alemán de un sistema absoluto de acumulación, tal como existía en el ordenamiento francés.

La mayoría de la doctrina alemana criticó la teoría de los niveles de creatividad por considerar que carecía de base legal, ya que en la Ley de derecho de autor no se encuentra ninguna evidencia de este término⁸⁸⁹. Se ha considerado que la altura creativa no tiene ninguna función justificativa de protección de la obra independiente de la originalidad. De este modo, si hay originalidad, la altura creativa ya no es necesaria como elemento adicional. No obstante, se consideró que la altura creativa podría desempeñar un papel en la medida en que la originalidad de la obra viene de su expresión, pudiendo tener una función descriptiva⁸⁹⁰.

La cuestión de la diferenciación entre las obras de artes aplicadas y el resto de obras de artes protegidas por el derecho de autor llegó incluso a ser debatida por el Tribunal Constitucional alemán. En una sentencia de 26 de enero de 2005 el Tribunal Constitucional alemán confirmó la interpretación de los tribunales federales según la cual se podría diferenciar entre los requisitos necesarios para la protección de un diseño como obra de arte aplicada y una obra de arte mientras se reconocía para los diseños la protección por el derecho de diseño⁸⁹¹.

⁸⁸⁸ Sobre la protección conferida por el derecho alemán a la categoría de obras denominada como “*kleine Münze*” véase, en la doctrina alemana, U. LOEWENHEIM, “§ 2. Das Werk” en G. SCHRICKER, *Urheberrecht*, ob. cit., secc. 38, pág. 70, y en la doctrina española G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., págs. 61-63, y M. RUIZ MUÑOZ, “Diseño industrial y derecho de autor en Europa”, págs. 397 y 398.

⁸⁸⁹ Véase U. LOEWENHEIM, “§ 2. Das Werk” en G. SCHRICKER, *Urheberrecht*, ob. cit., secc. 25, pág. 62, G. SCHRICKER, “Farewell to the Level of Creativity”, *International Review of Intellectual Property Law and Competition Law*, 1995, pág. 41.

⁸⁹⁰ U. LOEWENHEIM, “§ 2. Das Werk” en G. SCHRICKER, *Urheberrecht*, ob. cit., secc. 25, págs. 63 y 64.

⁸⁹¹ Véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 26 de enero de 2005, publicada en *GRUR* 2005, 410 — *Laufendes Auge*. Sobre la sentencia véase H. HARTWIG, “Germany: Conflict between design and copyright law?”, *World Intellectual Property Review*, 2014, págs. 20-22.

3.4.2.2 Modificaciones en el ordenamiento alemán causadas por la transposición de la DD

La Ley alemana de reforma del diseño de 2004⁸⁹² ha traspuesto al derecho alemán la DD y ha previsto que el diseño será protegido por el derecho de diseño cuando sea nuevo y tenga singularidad. Estos dos requisitos se diferencian del requisito de originalidad necesario para que una obra sea protegida por el derecho de autor. Como en el ordenamiento francés, la protección *sui generis* reconocida al diseño con la adopción de la DD ha hecho que la jurisprudencia alemana se replantee la relación entre el derecho de diseño y el derecho de autor y los casos en que se puede dar la acumulación de las dos protecciones, ya que los requisitos de protección del diseño han conocido cambios importantes.

Así, en una sentencia de 12 de mayo de 2011, el Tribunal Supremo alemán ha reconocido que no se puede sostener un nivel diferente de creatividad para los diseños⁸⁹³. Se ha reconocido que los diseños pueden ser protegidos por el derecho de autor cuando la creación tiene carácter individual y su contenido estético ha alcanzado tal nivel que en la opinión del público receptivo al arte y familiarizado con lo que el arte tiene que ser, la obra puede ser considerada una creación artística.

Posteriormente, el Tribunal Supremo alemán ha confirmado esta interpretación sobre la protección por el derecho de autor de los diseños. En una sentencia de 13 de noviembre de 2013 el Tribunal Supremo alemán ha reconocido que los requisitos para la protección de un diseño por el derecho de autor tienen que ser los mismos que para las otras obras

⁸⁹² Gesetz zur Reform des Geschmacksmusterrechts (Geschmacksmusterreformgesetz) de 12 de marzo de 2004, BGBl I, Nr. 11, S. 390. Esta fue amendada última vez por la Ley de 4 de abril de 2016, BGBl. I S 558.

⁸⁹³ Véase sentencia del BGH de 12 de mayo 2011 en el asunto *Seilzirkus*. En este asunto la demandante había creado una red tridimensional (Seilzirkus) que comercializaba como redes de escalada para parques infantiles. Esta consistía en un mástil montado en tierra y varios puntos fijados en el suelo, unidos entre sí por medio de cuerdas internas que servían para trepar. Para las redes para trepar, el arquitecto Conrad Roland había solicitado una patente en el año 1973 pero la patente no fue concedida debido a las propias publicaciones perjudiciales de la novedad del solicitante. La demandante había solicitado a Conrad Roland un derecho exclusivo en todo el mundo para utilizar las redes de escalada que invocaba que le había transmitido en 1985. El demandado había comercializado también redes de escalada con la denominación red tridimensional activa. La demandante había invocado la violación por el demandado de su derecho de autor sobre la red tridimensional, así como actos de competencia desleal. El tribunal de primera instancia había desestimado la pretensión de la demanda de infracción del derecho de autor por considerar que la red tridimensional no se podía considerar como obra de arte aplicada según la ley de derechos de autor.

de arte⁸⁹⁴. La sentencia falló en contra de la jurisprudencia anterior y reconoció que, para la protección por el derecho de autor de las obras de arte aplicadas no existen otros requisitos que los previstos para el resto de obras protegidas por el derecho de autor y, por tanto, no es necesario que el diseño tenga un nivel de creatividad superior⁸⁹⁵. Según el Tribunal Supremo alemán, la Ley alemana de reforma del diseño de 2004 ha establecido un derecho de diseño independiente que no guarda ninguna relación con el derecho de autor, ya que el requisito principal para la protección del diseño es la ausencia de similitud con diseños anteriores y no su originalidad⁸⁹⁶. Además, el Tribunal Supremo alemán tomó en consideración la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la protección de las obras por el derecho de autor según la cual una obra puede ser protegida si es original en el sentido de que es la creación intelectual de su autor⁸⁹⁷. De este modo, el Tribunal llegó a la conclusión de que como los requisitos de protección del diseño por el derecho de diseño y el derecho de autor son diferentes, el diseño puede ser protegido por el derecho de autor sin ser necesario un nivel de creatividad más alto y diferente del requerido para las otras obras protegidas por el derecho de autor⁸⁹⁸. Este nivel de creatividad es el que permite, desde la perspectiva de un público abierto al arte y suficiente preparado en el mundo de las artes, calificar al diseño de obra artística⁸⁹⁹. Se

⁸⁹⁴ Véase sentencia del BGH de 13 de noviembre de 2013 en el asunto *Geburtstagszug*, BGH, I ZR 143/12. En este asunto la demandante era una diseñadora independiente de juguetes que había creado para el demandado, en 1988, los dibujos de un juguete denominado “tren de cumpleaños” que consistía en varios vagones de madera a los que se les podía añadir portadores de velas y números. La demandante invocó su derecho de autor para pedirle al demandado una compensación adecuada por su trabajo, considerando que el precio inicial pagado por el demandado por el dibujo era muy bajo, visto el éxito que tuvo el juguete. La primera instancia y la instancia de apelación desestimaron la pretensión de la demandante, considerando que el juguete no se podía considerar como obra de arte aplicada protegida por el derecho de autor, siguiendo la jurisprudencia anterior sobre los requisitos necesarios para la protección de las obras de artes aplicadas por el derecho de autor. Sobre la sentencia *Geburtstagszug* véase H. HARTWIG, “Germany: Conflict between design and copyright law?”, ob. cit., págs. 20-22. También T. GAUSLING, “German Federal Supreme Court expands design protection: “Birthday Train”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2014, 9 (7), págs. 549 y 550.

⁸⁹⁵ Véase, en este sentido, el apartado a) de la sentencia de 13 de noviembre de 2013- *Geburtstagszug*.

⁸⁹⁶ Véase, en este sentido, el apartado 35 de la sentencia de 13 de noviembre de 2013- *Geburtstagszug*. También, en este sentido, en la doctrina H. HARTWIG, “Germany: Conflict between design and copyright law?”, ob. cit., págs. 20-22, y T. GAUSLING, “German Federal Supreme Court expands design protection: “Birthday Train”, ob. cit., págs. 549 y 550.

⁸⁹⁷ Véase, en este sentido, el apartado 29 de la sentencia del BGH de 13 de noviembre de 2013 *Geburtstagszug*. También en este sentido en la doctrina H. HARTWIG, “Germany: Conflict between design and copyright law?”, ob. cit., págs. 20-22.

⁸⁹⁸ Véase apartado 36 de la sentencia del BGH de 13 de noviembre de 2013- *Geburtstagszug*. También en este sentido en la doctrina H. HARTWIG, “Germany: Conflict between design and copyright law?”, ob. cit., págs. 20-22.

⁸⁹⁹ Véase apartado 15 de la sentencia del BGH de 13 de noviembre de 2013- *Geburtstagszug*. También, en este sentido, en la doctrina H. HARTWIG, “Germany: Conflict between design and copyright law?”, ob. cit., págs. 20-22.

trata del mismo criterio empleado en la sentencia de 2011, asentando de este modo el Tribunal Supremo alemán el criterio que se debe emplear para la protección de los diseños por el derecho de autor. En tal ocasión, el Tribunal Supremo alemán devolvió el asunto al tribunal de apelación para que examinara si el diseño en litigio cumplía el requisito de originalidad necesario para la protección por el derecho de autor de las obras de artes aplicadas. Sin embargo, y a pesar de aplicar el requisito de originalidad tal y como había sido interpretado por el Tribunal Supremo alemán, el tribunal de apelación apreció que sólo disfrutaba de la protección de los derechos de autor un producto que pudiera ser considerado una creación personal, para lo cual debía existir una cierta altura creativa e individualidad. En el asunto en litigio se consideró que el diseño del tren de cumpleaños no podía ser protegido por el derecho de autor ya que solamente combinaba diseños anteriores y por tanto no se podía considerar como obra con altura creativa e individualidad suficiente como para poder ser protegido como una obra de arte aplicada⁹⁰⁰.

No obstante, ese mismo tribunal de apelación consideró que la caravana del tren sí que presentaba suficiente calidad creativa intrínseca, ya que no había ningún producto comparable. Aun así, la demandante no pudo invocar el derecho de autor por razones procedimentales.

Aunque la sentencia del tribunal de apelación no haya reconocido el derecho de autor al diseño en litigio, la interpretación del Tribunal Supremo alemán sobre los requisitos necesarios para la protección de los diseños por el derecho de autor ha tenido efectos sobre la jurisprudencia alemana.

Así, en un asunto resuelto recientemente, el tribunal de apelación regional de Köln ha considerado que una urna con la representación de un ciervo se podría considerar una obra de arte aplicada y, por tanto, podría ser protegida por el derecho de autor⁹⁰¹. Aplicando la interpretación del Tribunal Supremo alemán sobre los requisitos de protección por el derecho de autor de las obras de artes aplicadas, el tribunal consideró que la obra era una creación intelectual según el artículo 2, parágrafo 2 de la Ley de

⁹⁰⁰ Sentencia de OLG Schleswig de 11 de septiembre 2014, AZ. 6 U 74/10- *Geburtstagszug*.

⁹⁰¹ Sentencia de OLG Köln de 20 de febrero de 2015, Az. 6 U 131/14. En este asunto el demandante invocó la infracción por el demandado del derecho de autor sobre una urna con el diseño de un ciervo delante de un paisaje del valle, que se producía en una técnica mixta denominada aerógrafo, considerando que el demandado utilizaba el mismo diseño de urnas. El demandante había obtenido del diseñador de la urna el derecho de uso y explotación sobre el diseño.

derechos de autor y como había alcanzado un nivel estético elevado, podría ser considerada como obra artística por los círculos receptivos y familiarizados con el arte.

Por tanto, vista la jurisprudencia reciente de los tribunales alemanes se puede considerar que en el ordenamiento alemán se protegerán por el derecho de autor los diseños que pueden ser considerados como creaciones intelectuales de su autor. Aunque se mantiene el requisito de la altura creativa necesaria para que los diseños puedan ser considerados como obras artísticas, no se requiere que para el diseño ésta sea superior a la necesaria para la protección de otras obras por el derecho de autor, permitiendo que en principio cualquier diseño pueda ser protegido por el derecho de autor.

3.4.3 El modelo de la no acumulación

Como hemos visto en el primer capítulo, debido a los problemas que planteaba la acumulación de protecciones sobre el diseño, en algunos ordenamientos se ha optado por un modelo de no acumulación de las dos protecciones. Algunos ordenamientos jurídicos, como el alemán, han decidido abandonar este modelo y abrazar el de la acumulación parcial, aunque restringida para tomar en consideración los intereses de los autores de los diseños y el aspecto artístico de los diseños. No ha sido el caso de otros ordenamientos como el italiano que ha preferido mantener el modelo de no acumulación.

3.4.3.1 El ordenamiento italiano como exponente del modelo de no acumulación

En el ordenamiento jurídico italiano los defensores de la separación absoluta entre el valor artístico y el valor industrial del diseño prevalecieron con la Ley de diseños y modelos de 1940⁹⁰², que excluyó expresamente la posibilidad de acumulación de la protección del derecho de autor y de la protección del derecho de diseño⁹⁰³. La razón de esta exclusión

⁹⁰² Regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411. Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali en G. GHIDINI, M. F. QUATTRONE, *Codice del Copyright, Il diritto d'autore fra arte e industria*, Giuffrè, Milano, 2004, págs. 1465-1478.

⁹⁰³ Artículo 5.2 del Real Decreto 1411/1940. Antes de la Ley de 1940 el ordenamiento italiano había oscilado entre reconocer la acumulación de la protección del derecho del diseño y del derecho de autor, siendo primero la jurisprudencia la que asegura la coordinación d,el derecho de diseño con el derecho de

se puede explicar por el hecho de que la ley tenía como objeto proteger los modelos que cumplen una función utilitaria, fueran modelos de utilidad o modelos ornamentales, a través de una patente de modelo. Por esta razón los requisitos de protección eran los mismos que los impuestos para las patentes, incluyendo el requisito de la actividad inventiva, siendo necesario demostrar que el diseño ha contribuido al acervo de formas ornamentales, requiriéndose que los diseños o modelos den a los productos industriales una “*ornamentación especial*” para distinguir el diseño o el modelo de los anteriores⁹⁰⁴.

La Ley de derecho de autor adoptada en 1941⁹⁰⁵ estableció que serían protegidas por el derecho de autor las obras del intelecto con carácter creativo que pertenecían a la literatura, a la música, a las artes figurativas, al teatro, a la cinematografía, cualquiera que fuera su modo o forma de expresión⁹⁰⁶. Pero en los diferentes párrafos del artículo 2 que enumeraban diferentes tipos de obras que podían ser protegidas por el derecho de autor se incluían en el párrafo 4 del artículo 2 las obras de arte del diseño, aunque aplicadas a la industria, pero bajo la condición de que su aspecto artístico pudiera ser separado del aspecto industrial⁹⁰⁷. La condición de la separación entre el aspecto artístico y el aspecto industrial del diseño, conocida en el derecho italiano como la condición de “*scindibilità*”, fue justificada por la doctrina italiana por el hecho de que el diseño debido a sus características técnicas debe ser protegido por el derecho de patente, mientras que la protección conferida por el derecho de autor debe ser reservada solo para las cosas bellas⁹⁰⁸.

autor y después la regulación del derecho de autor por la Ley de 1925 reconoce expresamente la protección por el derecho de autor para las obras de artes aplicadas pero siempre que el valor artístico pueda ser separado de su aspecto industrial. Véase, en este sentido, en la doctrina italiana G. GHIDINI, *Aspetti attuali del Diritto industriale. Proprietà intellettuale e competenza*, Comares, Granada, 2002, pág. 84, y la doctrina española M. RUIZ MUÑOZ, “Diseño industrial y derecho de autor en Europa”, ob. cit., págs. 402-414, M.-A. PÉROT- MOREL, “Les enseignements du droit comparé européen et les perspectives communautaires”, ob. cit., págs. 149-151.

⁹⁰⁴ V. DI CATALDO, “Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime”, *Europa e diritto privato*, núm. 1, 2002, págs. 73 y 74.

⁹⁰⁵ Legge 22 aprile 1941, núm. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio en G. GHIDINI, M. F. QUATTRONE, *Codice del Copyright, Il diritto d'autore fra arte e industria*, ob. cit., págs. 281-386.

⁹⁰⁶ L. MENOZZI, “Diritto d'autore, proprietà industriale, proprietà intellettuale”, *Il diritto di autore*, anno 80, n.1, enero-marzo, 2009, pág. 72.

⁹⁰⁷ V. MAURI, “Il disegno industriale: tutela delle opere e dei progetti”, *Rivista di Diritto Industriale*, 2011, pág. 25, M.-A. PÉROT- MOREL, “Les enseignements du droit comparé européen et les perspectives communautaires”, ob. cit., págs. 149-151, M. RUIZ MUÑOZ, “Diseño industrial y derecho de autor en Europa”, ob. cit., págs. 402-414.

⁹⁰⁸ M. FRANZOSI, “Design protection Italian style”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2006, 1(9), pág. 600.

No obstante, la aplicación en la práctica del criterio de la separabilidad ha planteado muchos problemas, ya que debido a la naturaleza híbrida del diseño era muy difícil decidir cuando el aspecto artístico del diseño se podía separar del aspecto industrial. Para poder responder a estas dificultades, en la doctrina se han perfilado dos teorías: una que abogaba por una separación material entre la obra artística y la creación industrial y otra que defendía más bien una separación intelectual, en abstracto, del elemento artístico de la obra del objeto industrial en que se plasmaba la obra⁹⁰⁹.

Esta segunda teoría ha sido la que ha sido acogida también por la jurisprudencia. Así en una sentencia de 1956 el Tribunal Supremo italiano señaló que en el caso de una obra de arte aplicada el criterio a emplear para determinar si la obra podría ser protegida por el derecho de autor era si la obra artística mantenía su autonomía cuando se hacía abstracción del producto industrial al que iba asociada⁹¹⁰. No obstante, la aplicación de este criterio no siempre ha sido fácil ya que en el caso de las obras de artes aplicadas es muy difícil poder separar el valor artístico del producto industrial. Por esta razón, muchas veces los tribunales italianos han tomado como principal criterio el carácter artístico del diseño, llevando a que algunos diseños, como, por ejemplo, las creaciones de moda o incluso obras creadas por diseñadores célebres como Le Corbusier, no se pudieran beneficiar de la protección conferida por el derecho de autor⁹¹¹.

3.4.3.2 Modificaciones en el ordenamiento italiano debido a la transposición de la DD

Para la transposición de la DD en el derecho italiano se adoptó el Decreto Legislativo de 2 de febrero de 2001, que derogó el artículo 5 del Real Decreto 1411 de 1940 y modificó el artículo 2, parágrafo 4 de la Ley de 22 de abril de 1941 para eliminar el criterio de la “*scindibilità*”. Además, en el artículo 2, parágrafo 10 de la Ley de autor de 1941 se

⁹⁰⁹ D. SARTI, *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, ob. cit., pág.3, G. SENA, “Industrial design e diritto d'autore”, ob.cit., pág. 29, S. GIUDICI, “Dell'opera applicata all'industrial design”, ob. cit., pág. 268.

⁹¹⁰ M.- A. PÉROT- MOREL, “Les enseignements du droit comparé”, ob. cit., págs. 149-151.

⁹¹¹ L. PAVANELLO, “Chapter 10: Industrial Design Rights: Italy”, en R. GAO, B. W. GRAY (eds.), *Industrial Design Rights: An international perspective*, 2ed., Kluwer Law International, The Hague, 2015, pág. 177, M.-A. PÉROT- MOREL, “Les enseignements du droit comparé”, ob. cit., págs. 149-151. Es el caso de la sentencia n. 10516, de la Corte de Cassazione de 7 de diciembre de 1994, *ForoItaliano*, Giuffrè, Milano, 1995, I, pág. 811.

introdujo entre las obras protegidas por el derecho de autor “*las obras de diseño industrial que presenten por sí mismas carácter creativo y valor artístico*”⁹¹².

Si el requisito del carácter creativo ya era común para la protección de todas las obras del intelecto por el derecho de autor según el artículo 1, parágrafo 1, letra a) de la Ley de derecho de autor de 1941, el requisito de que la obra de diseño industrial tenga “*valor artístico*” ha recibido variadas interpretaciones en la doctrina y en la jurisprudencia.

Así, la doctrina ha visto en este requisito la intención del legislador de reservar la protección conferida por el derecho de autor solo a la gama alta de diseños que presentan un valor estético especial. Aunque se admite que, en general, las obras del intelecto se protegen independientemente de su valor artístico, se considera que este requisito no requiere una apreciación del mérito estético sino solamente se refiere a la idoneidad de la obra debido a su especial carácter creativo, de poder ser apreciada por el público desde un punto de vista estético, independientemente de otras características u otras cualidades del producto⁹¹³.

Contra este argumento, otros autores en la doctrina italiana, en cambio, han invocado el hecho de que este requisito del valor artístico no se requiere para otras obras protegidas por el derecho de autor como las bases de datos o los programas de ordenador, a pesar de que éstas también tienen un fin utilitario⁹¹⁴.

La interpretación de la jurisprudencia de este requisito ha variado desde considerar que este requisito no se puede dar en el caso de las obras reproducidas en serie⁹¹⁵, hasta razonar que este requisito expresa el aporte individual del autor que se manifiesta a través de la impresión estética del producto que trasciende su destino natural⁹¹⁶.

El Tribunal Supremo italiano ha clarificado los requisitos necesarios para la protección de las obras de diseño industrial por el derecho de autor. Así en la sentencia de 25 de

⁹¹² V. DI CATALDO, “Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali”, ob. cit., pág. 79, P. SPADA, P. AUTERI, G. GHIDINI, “Industrial design e opere d'arte applicata all'industria”, ob. cit., pág. 268, M. RUIZ MUÑOZ, “Diseño industrial y derecho de autor en Europa”, ob. cit., págs. 403-405.

⁹¹³ P. AUTERI, G. GHIDINI, “Industrial design e opere d'arte applicata all'industria”, ob. cit., pág. 276, A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 5ed, Giuffrè Editore Milan, 2005, pág. 481.

⁹¹⁴ M. PANUCCI, “La nuova disciplina italiana dell'industrial design”, *Diritto industriale*, 2001, pág. 313, M. FABIANI, “Rivoluzione nella protezione dell'arte applicata e del disegno industriale”, *Diritto autore*, 2001, pág. 185, V. MAURI, “Il disegno industriale”, ob. cit., pág. 24.

⁹¹⁵ Ordenanza de 23 de abril de 2002 del Tribunal de Monza, *Diritto autore*, 2002, pág. 434.

⁹¹⁶ Sentencia de 28 de noviembre de 2006, Tribunal de Milano, *Diritto autore*, 2008, pág. 87.

septiembre de 2015⁹¹⁷, el Tribunal dijo que el requisito del carácter creativo, tal como ya había sido definido por el Tribunal Supremo italiano anteriormente, no coincide con el requisito de originalidad o novedad absoluta, sino que se refiere a la expresión personal e individual del autor de la idea que se refleja en el diseño, de modo que una obra del intelecto recibe protección con la condición de encontrar en ella un acto creativo, aunque sea mínimo, que sea capaz de manifestarse en una forma exterior. Aunque se reconoce que la obra puede consistir en una idea o una noción simple, se prevé que el requisito de creatividad no reside en la idea misma sino en la forma de su expresión, de manera que la misma idea puede ser a la base de diferentes obras del autor.

En cuanto al concepto del valor artístico, el Tribunal Supremo italiano dijo que no era posible definirlo de manera exhaustiva con una sola definición que abarque todos los aspectos visados por este concepto. En cambio, se consideró que era posible identificar los parámetros de carácter objetivo y subjetivo de este requisito. Así, en cuanto a los parámetros subjetivos, el Tribunal Supremo italiano apreció que estos provienen del sentido estético del que efectúa la apreciación, de su cultura, de su sensibilidad artística, de su gusto, de su sistema de percepción. Debido a que estos parámetros subjetivos pueden dar lugar a diferentes apreciaciones del valor artístico del mismo diseño, el tribunal ha considerado necesario establecer también algunos parámetros objetivos. Entre estos, se ha considerado que el que más relevancia tiene es el del reconocimiento del diseño por los medios culturales e institucionales sobre la cualidad artística y estética del diseño que le confiere al diseño un valor artístico que trasciende la funcionalidad del diseño y la elegancia de su forma. Para concluir, la instancia suprema italiana dijo que el valor artístico es un elemento capaz de dar un valor diferente y suplementario al producto respecto de aquello dado por su funcionalidad.

Como se puede ver, la interpretación hecha por el Tribunal Supremo italiano del requisito de valor artístico necesario para que un diseño pueda ser protegido por el derecho de autor recuerda a la interpretación hecha antes del criterio de la "*scindibilità*" del aspecto funcional del aspecto artístico del diseño para su protección por el derecho de autor. Además, aunque el tribunal no hace directa referencia al requisito de que el diseño tenga un valor artístico "*en sí mismo*", la interpretación de que el valor artístico del diseño tiene

⁹¹⁷ Sentencia num. 23292 de 13 de noviembre de 2015 de la Corte Suprema di Cassazione, secc. 1, entre Metalco S.p.a., Metalco S.r.l. contra City Design S.r.l. y otros. En este asunto el demandante había invocado la infracción de su derecho de autor sobre unos bancos y también la existencia de un acto competencia desleal por imitación por el demandado de los diseños de sus bancos.

que trascender la elegancia de su forma lleva a que, de hecho, para la protección del diseño por el derecho de autor se requiera una separación entre el diseño como obra artística y el diseño como objeto utilitario.

Esta interpretación, que ya había sido apuntada por la doctrina italiana⁹¹⁸ como solución para continuar aplicando la separación entre la protección del diseño como obra de arte protegida por el derecho de autor y la protección del diseño como creación industrial protegida por el nuevo derecho de diseño entra en conflicto con el artículo 17 de la DD que expresamente prevé la acumulación.

3.4.3.3 El ordenamiento estadounidense como otro ejemplo del modelo de no acumulación

El sistema de no acumulación entendido en el sentido de la separación del aspecto estético del lado utilitario del diseño se aplicó también en otros ordenamientos jurídicos tal como el ordenamiento estadounidense. Este ordenamiento destaca en primer lugar por la ausencia de una ley especial para la protección de los diseños. A pesar de los varios intentos de adoptar una legislación específica para la protección del diseño, los diseños siguen en general siendo protegidos en los Estados Unidos bajo la ley de patentes como patentes de diseño⁹¹⁹.

Esta es quizá la razón por la cual en el derecho estadounidense después de varios vaivenes la jurisprudencia se había decantado por la aplicación de la teoría de la separación en cuanto a la acumulación de la protección conferida al diseño por el derecho de patente y el derecho de autor. Así, hasta 1954 los tribunales estadounidenses han rechazado en general la posibilidad de acumulación de la protección por el derecho de autor con el derecho de patente, considerando que la protección por el derecho de autor era solamente una forma de prolongar el monopolio conferido por el derecho de patente y por tanto retrasar la posibilidad del público de utilizar libremente la obra.

⁹¹⁸ Véase en este sentido G. GHIDINI, "Industrial design", ob. cit., págs. 277-280, que había defendido que la protección del diseño sea reconocida en función de su destino, de modo que si el diseño se utiliza y es destinado a ser una obra de arte tendría que ser protegido por el derecho de autor, mientras que, si su destino es para el uso utilitario, su protección sea solo por el derecho de diseño.

⁹¹⁹ United States Code, section 35, articles 102-103, 171 (2008).

Con la sentencia dictada en 1954 por el Tribunal Supremo estadounidense en el caso *Mazer v. Stein*⁹²⁰ esta interpretación empezó a perder terreno. Aunque en esta sentencia el Tribunal Supremo no reconoció expresamente que un diseño sobre el que existía una patente, podría también beneficiar de la protección por el derecho de autor, no obstante, reconoció que la utilización industrial de unas estatuas como pies para una lámpara no impedía que estas pudieran beneficiarse de la protección conferida por el derecho de autor.

Después de este caso, para impedir que muchos objetos utilitarios pudieran beneficiarse de la protección conferida por el derecho de autor, la Oficina estadounidense del Derecho de Autor aprobó normas específicas que introducían la regla de la "*separabilidad*" de la protección del diseño por el derecho de patente de la brindada por el derecho de autor. De acuerdo con estas nuevas normas, para el registro de las obras de artes aplicadas como obras protegidas por el derecho de autor, era necesario que representaciones artísticas como esculturas, cortes o representaciones pictográficas incorporadas a la forma del artículo utilitario pudieran ser identificadas por separado y fueran capaces de existir de forma independiente como una obra de arte⁹²¹.

Estos requisitos han sido después incluidos en el artículo 101 de la Ley de derechos de autor de 1976 al prever que las características pictográficas, gráficas o esculturales del diseño de un objeto utilitario eran protegibles por el derecho de autor si se podían identificar como tal cuando eran separados del objeto utilitario y, además, podrían existir de manera independiente de los aspectos utilitarios del objeto⁹²². De los trabajos preparatorios de la Ley de derecho de autor de 1976 resulta que el objetivo del legislador norteamericano al introducir el criterio de la separabilidad ha sido distinguir claramente entre las obras de artes aplicadas que podrían ser protegidas por el derecho de autor y los

⁹²⁰ *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201 (1954).

⁹²¹ O. FISCHMAN AFORI, "Reconceptualizing property in designs", ob. cit., págs. 1119 y 1120.

⁹²² O. FISCHMAN AFORI, "Reconceptualizing property in designs", ob. cit., págs. 1119 y 1120, donde el autor explica que la introducción del criterio de separabilidad en la ley de derechos de autor para la protección de las obras de artes aplicadas se debe al hecho de que la ley de revisión del derecho de autor de 1975 incluía un título segundo que preveía una protección especial para los diseños. No obstante, este proyecto normativo no fue al final aprobado por el Congreso norteamericano. En cambio, la disposición sobre la protección de las obras de artes aplicadas por el derecho norteamericano de autor fue adoptada con el resultado de que muy pocos diseños puedan ser protegidos por el derecho de autor. Véase en este sentido también R. C. DENICOLA, "Applied art and industrial design: A suggested approach to copyright in useful articles", *Minnesota Law Review*, 1982-1983, vol 67, págs. 718-727.

diseños industriales que no podían ser protegidos por el derecho de autor⁹²³. No obstante, en la práctica el criterio de la separabilidad no ha producido el resultado deseado ya que, como en el derecho italiano, los tribunales estadounidenses se han dividido sobre si la separabilidad tiene que ser física o conceptual⁹²⁴.

Aunque el criterio de la separabilidad conceptual fue quizá el que finalmente predominó en la jurisprudencia estadounidense, de los casos resueltos por los tribunales estadounidenses se puede ver que, de hecho, no se trataba de aplicar un criterio único para diferenciar las obras protegidas por el derecho de autor de las otras, sino que más bien la decisión dependía de cada caso y de si la obra se acercaba de los conceptos tradicionales de lo que puede ser considerada como obra de arte⁹²⁵. Por esta razón, aunque la no acumulación de la protección por el derecho de autor y el derecho de patente para estos diseños no estaba expresamente excluida por la legislación, debido al criterio que se aplicaba para reconocer la protección de un diseño por el derecho de autor en general el sistema estadounidense aplicaba más bien un sistema de no acumulación que uno de acumulación restringida.

3.4.3.4 Nuevas tendencias a la vista de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo estadounidense

Con la reciente sentencia del Tribunal Supremo norteamericano de 22 de marzo de 2017 en el asunto *Star Athletica contra Varsity Brands*⁹²⁶ se puede considerar que el ordenamiento estadounidense también ha dado el giro hacia un sistema de acumulación restringida, abandonándose el criterio de la separabilidad.

En el asunto la empresa *Varsity Brands* que fabricaba y comercializaba uniformes de animadoras de eventos deportivos había demandado a otra empresa, *Star Athletica*, que

⁹²³ Informe de la Cámara de los Representantes (House of Representatives Report) No. 94-1476, 1976, pág. 54, citado por E. SETLIFF, "Copyright and Industrial Design: an "Alternative Design" Alternative", *Columbia Journal of Law & Arts*, 2006-2007, 30(1), págs. 66 y 67, J. B. FOWLES, "The utility of a bright-line rule in copyright law: freeing judges from aesthetic controversy and conceptual separability in *Leicester v. Warner Bros*", *UCLA Entertainment Law Review*, 2005, 12(2), págs. 309 y 310.

⁹²⁴ E. SETLIFF, "Copyright and Industrial Design", ob. cit., pág. 66-67, citando como representante de los casos en que se ha aplicado el test de separabilidad física el caso *Esquire Inc. v. Ringer*, 591 F.2d 796 (D.C. Cir. 1978) y como representante del caso en que se ha reconocido la aplicación de la separabilidad conceptual el caso *Barry Kieselstein-Cord v Accessories by Pearl, Inc* 632 F. 2d 989, 994 (2d Cir. 1980).

⁹²⁵ E. SETLIFF, "Copyright and Industrial Design", ob. cit., págs. 67-71.

⁹²⁶ *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.*, 580 U.S. (2017).

también fabricaba y comercializaba uniformes de animadoras de eventos deportivos por haber infringido su derecho de autor sobre cinco de los diseños bidimensionales que aparecían sobre los uniformes que fabricaba y comercializaba. La principal cuestión versaba sobre si los diseños bidimensionales que aparecían sobre los uniformes de animadoras podrían ser protegidos por el derecho de autor según el artículo 101 de la Ley de derechos de autor de 1976 por considerarse que se podían identificar de manera separada y podrían existir independientemente del uniforme de animadoras sobre el que aparecían. La empresa demandada, Star Athletica, había argumentado que los diseños tenían una finalidad utilitaria de identificar los uniformes como uniformes de animadoras de eventos deportivos y, por tanto, no podían ser separados conceptualmente y físicamente de los uniformes, no pudiendo beneficiarse de la protección conferida por el derecho de autor.

En una sentencia en que dos magistrados presentaron una opinión en contra, el Tribunal Supremo norte-americano confirmó la doctrina sentada por la sentencia dictada en el asunto *Mazer v. Stein* y se pronunció sobre varias de las cuestiones que habían preocupado la jurisprudencia americana en cuanto a la protección del diseño por el derecho de autor. De hecho, en la sentencia se reconoce que el Tribunal Supremo norte americano había aceptado el caso especialmente para resolver la disputa sobre la interpretación del requisito de separabilidad previsto por el artículo 101 de la Ley de derechos de autor de 1976.

El Tribunal empezó su argumentación poniendo de relieve la dificultad de trazar una línea clara entre lo que es arte y lo que es el diseño industrial, especialmente en aquellos casos en que el diseño incorpora elementos artísticos. Por esta razón el Tribunal dejó claro que los artículos útiles como tal no se protegen por el derecho de autor y definió el diseño de un artículo útil como la combinación de detalles y características que forman el artículo útil. Como el texto del artículo 101 se refiere a características pictográficas o graficas, el Tribunal consideró que se incluyen en esta categoría los diseños, las fotos o los dibujos y que a estas se les puede aplicar el análisis de la separabilidad de la misma manera que se había aplicado para las características tridimensionales de las esculturas en el asunto *Mazer v. Stein*.

En cuanto a la manera en que se debe aplicar el requisito de la separabilidad, el Tribunal Supremo dijo que se debía abandonar la distinción entre separabilidad física y conceptual. El criterio para aplicar era si las características bidimensionales que se requieren proteger pueden ser consideradas como características pictográficas, gráficas o esculturales y si separadas de los objetos utilitarios y aplicados a otro medio material, podrían calificarse de obras de arte bidimensionales. No tenía relevancia si se habían creado antes de aplicarles al artículo utilitario como obras de arte o si habían sido creados como características de una obra utilitaria. Tampoco tenía relevancia si el objeto utilitario después de suprimir las características gráficas mantenía su utilidad ya que según el Tribunal Supremo la cuestión de la separabilidad e, implícitamente, de la protección se refería a las características bidimensionales y no al artículo utilitario al que se aplicaban. En este sentido, el Tribunal dejó claro que la Ley de derechos de autor de 1976 protegía las obras de arte aplicada, sean bidimensionales o tridimensionales. El Tribunal definió las obras de arte aplicada como obras de arte empleadas para decorar, diseñar o ejecutar objetos útiles u objetos de arte o de artesanía que tienen primariamente una función utilitaria o los diseños y las decoraciones empleados para estas obras de arte. Según el Tribunal, una obra de arte que puede por sí misma gozar de la protección conferida por el derecho de autor no puede perder dicha protección solo por haber sido creada como característica de un artículo utilitario, incluso en aquellos casos en que contribuye a hacer el objeto más útil.

Finalmente, respondiendo al argumento del reclamante de que reconocer protección por el derecho de autor a las decoraciones significaba ir contra el deseo del Congreso norteamericano de denegar protección por el derecho de autor a los diseños industriales, el Tribunal Supremo apreció que la protección conferida por el derecho de patente al diseño y la conferida por el derecho de autor no se excluyen mutuamente. Según el Tribunal, el Congreso había previsto una protección limitada por el derecho de autor para algunas características de los diseños industriales y por tanto interpretar que los diseños industriales no podían en ningún caso gozar de la protección conferida por el derecho de autor iría en contra de la voluntad del Congreso. Pero, esta interpretación no significaba que se reconocía protección a las formas, al corte o a las dimensiones de los uniformes de las animadoras.

Aunque la sentencia marca un importante cambio en la jurisprudencia norteamericana en cuanto elimina la diferenciación entre separabilidad conceptual y física y acepta la

posibilidad de acumulación parcial de la protección conferida al diseño por el derecho de patente y el derecho de autor, no obstante, sus efectos pueden ser limitados ya que en este caso se trataba de unos diseños bidimensionales aplicados a los objetos de vestuario. Queda por ver como aplicaran los tribunales estadounidenses la interpretación del test de separabilidad propuesto por el Tribunal Supremo y si esta sentencia abrirá la posibilidad de que, como mínimo, los diseños bidimensionales puedan gozar de la acumulación de la protección conferida por el derecho de autor con el de la patente del diseño en el ordenamiento estadounidense.

Asimismo, se debe mencionar que en la sentencia el Tribunal Supremo insistió que no se pronunciaba sobre si los diseños en litigio eran suficientemente originales para ser protegidos por el derecho de autor. El Tribunal solo se limitó a establecer si eran elegibles para la protección por el derecho de autor según los criterios establecidos por el artículo 101 de la Ley de derechos de autor de 1976. No obstante, queda descartada la posibilidad de que formas tridimensionales de los diseños de muebles tal como la forma de una silla o de un banco o incluso el corte de los vestidos puedan gozar de la protección conferida por el derecho de autor, incluso en aquellos casos en que cumplen el requisito de originalidad, ya que el Tribunal Supremo insistió varias veces que los objetos utilitarios en sí mismos no podían gozar de la protección conferida por el derecho de autor. De este modo, se puede considerar que el ordenamiento estadounidense acepta la acumulación restringida, pero principalmente para los diseños bidimensionales y solo excepcionalmente para los diseños tridimensionales, pero solo cuando se incorporan al objeto utilitario y no cuando representan el objeto mismo.

3.4.4 El modelo español

Como hemos visto en el primer capítulo, en el ordenamiento español la primera ley que reguló la protección del diseño industrial fue la Ley de propiedad industrial de 1902 que estableció una clara separación entre los dibujos y modelos de fábrica que eran protegidos por la regulación del derecho de propiedad industrial y los diseños artísticos. Aunque la redacción del artículo 22 de la Ley de propiedad industrial de 1902 no era particularmente clara, preveía que los dibujos o modelos de fábrica que, debido a su carácter puramente artístico, no podían ser considerados como aplicados con un fin industrial o como simples accesorios de los productos industriales serían protegidos por la Ley de propiedad

intelectual de 1879. La interpretación de esta disposición por la doctrina ha llevado a considerar que un dibujo amparado por la legislación de propiedad intelectual no quedaba excluido de la regulación por la legislación de propiedad industrial debido a su carácter artístico. De este modo, se reconocía la acumulación total para los dibujos que además de ser artísticos se utilizaban para la fabricación y presentación de objetos industriales⁹²⁷.

Con la adopción del EPI se estableció una nueva figura, denominada “*modelo artístico*”, diferente de la del dibujo o modelo industrial. Así, el artículo 190 del Estatuto de la Propiedad Industrial preveía que:

“Se entenderán comprendidos también en este grupo [n.a. de los modelos y dibujos industriales] los modelos y dibujos que, constituyendo una reproducción de una obra de arte, se exploten con un fin industrial”.

Como hemos mencionado en el primer capítulo, debido a la redacción de este artículo, se desarrolló una tesis doctrinal mayoritaria que defendía que el sistema legal español consagraba un sistema de acumulación restrictiva o parcial, conforme a la cual únicamente el modelo artístico podía gozar simultáneamente de protección a través de la propiedad industrial y del derecho de autor⁹²⁸. Además, se consideraba que los modelos o dibujos industriales quedarían totalmente excluidos de la protección por el derecho de autor ya que no podían ser consideradas como obras artísticas.

Frente a esta teoría, otro sector doctrinal defendía que no había criterios seguros e indiscutibles para diferenciar entre las obras que pueden ser protegidas por el derecho de autor y las que pueden ser protegidas solo por el derecho de propiedad industrial. Así, se consideraba que los dibujos y modelos artísticos de aplicación industrial no constituyen, a los efectos de la propiedad industrial, una categoría distinta de los simples dibujos y modelos industriales, y que el artículo 190 debía ser entendido en el sentido de que la explotación industrial que se haga de los dibujos y modelos artísticos para que puedan ser protegidos como dibujos y modelos industriales debía consistir en emplearlos como accesorios para la fabricación o presentación de objetos o mercancías y no como obras de

⁹²⁷ M. DÍAZ VELASCO, *Estudios sobre propiedad industrial*, ob. cit., pág. 401.

⁹²⁸ Véase en este sentido J.M. OTERO LASTRES, *El Modelo Industrial*, ob. cit., págs. 383 y ss, y B. CERRO PRADA, “La protección nacional e internacional”, ob. cit., págs. 1568 y 1569, F. CERDÁ ALBERO, “Diseño industrial”, ob. cit., pág. 3675, J. MASSAGUER FUENTES, “La protección jurídica del diseño industrial”, ob. cit., pág. 12.

arte autónomas⁹²⁹. Por tanto, este sector doctrinal admitía el principio de la unidad del arte y la posibilidad de la acumulación absoluta del derecho de diseño y el derecho de propiedad intelectual⁹³⁰.

Estas dos teorías han ahondado con la aprobación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual⁹³¹, dado que cada sector doctrinal ha interpretado sus disposiciones como argumentos para defender su tesis. Así, el sector doctrinal que defendía la existencia de un sistema de acumulación absoluta consideró que el artículo 3.2 de la Ley de Propiedad Intelectual que preveía que los derechos de autor son independientes y compatibles con los derechos de propiedad industrial habría consagrado que cualquier diseño pudiera beneficiarse de la protección acumulativa del derecho de propiedad industrial y del derecho de autor⁹³². Según esta tesis, el hecho de que el diseño proporciona alguna ventaja de orden industrial no debe constituir un obstáculo para que fuera protegido por el derecho de autor siempre y cuando la forma del diseño no fuera impuesta por esta ventaja y tenga suficiente nivel de originalidad⁹³³.

Contra estas interpretaciones, los defensores del sistema de acumulación parcial argumentaron que la Ley de Propiedad Intelectual no había cambiado el sistema anterior, ya que tanto el artículo 1 como el artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Intelectual preveían que la propiedad intelectual protege solo las obras artísticas, sean ellas de arte puro o de arte aplicado⁹³⁴. Por tanto, se consideró que los diseños industriales no podían acceder a

⁹²⁹ M. DÍAZ VELASCO, *Estudios sobre propiedad industrial*, ob. cit., pág. 401, H. BAYLOS CORROZA, *Tratado de derecho industrial*, ob. cit., págs. 567 y sigs.

⁹³⁰ Véase en este sentido H. BAYLOS CORROZA, *Tratado de derecho industrial*, ob. cit., págs. 567 y sigs.

⁹³¹ 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, publicado en BOE, núm. 97, de 22/04/1996, citada en adelante como "Ley de propiedad intelectual".

⁹³² Véase, en este sentido, especialmente H. BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho Industrial*, 2ed, ob. cit., págs. 798-805, G. ROGEL VIDE, "Artículo 3 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre de propiedad intelectual", ob. cit., págs. 497 y sigs., D. ESPIN, "Las obras de artes plásticas", ob. cit., págs. 325-340, G. BERCOVITZ ÁLVAREZ, "Merchandising de personaje animado", ob. cit., págs. 15 y sigs., y por el mismo autor, "La protección del diseño tras la Directiva 98/71/CE", ob. cit., págs. 42-47, R. BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, "Comentario al artículo 10", ob. cit., págs. 205-245.

⁹³³ Véase en este sentido, R. BERCOVITZ CANO, "Comentario al artículo 10", ob. cit., págs. 205-245.

⁹³⁴ Véase en este sentido, J. M. OTERO LASTRES, "El grado de creatividad y de originalidad requerido al diseño artístico", ob. cit., págs. 16-22, y por el mismo autor, "Obras de arte aplicadas a la industria", ob. cit., págs. 120-124, F. CERDÁ ALBERO "Diseño industrial", ob. cit., pág. 3681, L. H. LARRAMENDI, "Modelos y dibujos industriales", ob. cit., págs. 62 y 63, M^a. L. LLOBREGAT HURTADO, "La protección de las creaciones de forma", ob. cit., págs. 559, 571-574.

la protección conferida por el derecho de autor, ya que no pueden ser calificados de “*producto intelectual de alguna importancia en las bellas artes*”⁹³⁵.

Frente a estas dos tesis mayoritarias, otros autores han considerado que era muy difícil equiparar el concepto de originalidad requerido para la protección por el derecho de autor y el de novedad requerido para la protección por el derecho de propiedad industrial para poder darse una acumulación absoluta, pero han considerado que el artículo 3.2 de la Ley de propiedad intelectual podría permitir que una obra artística gozase de la protección cumulativa siempre y cuando la misma cumpliera tanto los requisitos exigidos en la Ley de propiedad intelectual como los establecidos por el EPI para ser objeto de un modelo o dibujo industrial⁹³⁶. Aun así, no era doctrina pacífica si era necesario para poder gozar de la protección conferida por el derecho de autor que el diseño alcanzara un nivel “*artístico*”⁹³⁷.

La jurisprudencia acogió la interpretación hecha por los defensores del sistema de acumulación restringida de la doctrina y distinguió entre los diseños que son obras plásticas y pueden ser protegidos por el derecho de autor y los diseños que no pueden ser protegidos por el derecho de autor debido a que son producidos en serie por medios mecánicos, debido a su explotación industrial⁹³⁸. El Tribunal Supremo apreció que las obras de orfebrería, joyería, bisutería y otras pertenecientes a las llamadas artes menores podían ser consideradas como obras de arte plásticas, por contraposición a la escultura y a la pintura que se consideran como artes mayores, siempre que se den las condiciones para poder ser calificadas como creaciones originales⁹³⁹.

⁹³⁵ J. M. OTERO LASTRES, “El grado de creatividad y de originalidad”, ob. cit., págs. 16-22, y por el mismo autor, “Obras de artes aplicadas a la industria”, ob. cit., págs. 120-124.

⁹³⁶ A. CASADO CERVIÑO, “Interrelación entre propiedad industrial y propiedad intelectual. Su tratamiento en la vigente legislación española” en *Estudios sobre Derecho Industrial. Homenaje a H. Baylos, Colección de trabajos sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia*, Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 1992, pág. 106, M. ZAMBRINI, “La protección jurídica del diseño industrial”, ob. cit., pág. 112.

⁹³⁷ Así, en el sentido de que este requisito es necesario y no se puede dar en los diseños que cumplen una función utilitaria se pronuncia A. CASADO CERVIÑO, “Interrelación entre propiedad industrial y propiedad intelectual”, ob. cit., pág. 106. En cambio, M. ZAMBRINI, “La protección jurídica del diseño industrial”, ob. cit., pág. 112, que considera al contrario que este requisito no aparece como necesario.

⁹³⁸ Por ejemplo, sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 34 de Barcelona de 21 de enero de 1991, que estimó una demanda declarativa de derecho de propiedad industrial sobre piezas de mobiliario.

⁹³⁹ STS de 26 de octubre de 1992, (RJ 1992, 8286) -*obras des joyería*, en que se denegó la protección por el derecho de autor a unas joyas por considerarse que no tenían originalidad.

Esta interpretación del Tribunal Supremo de la protección del diseño por el derecho de propiedad intelectual se debe a la manera como la doctrina y la jurisprudencia española había formulado el requisito de originalidad necesario según el TRLPI para que una obra sea protegida por el derecho de autor y su relación con los requisitos de protección del diseño según el EPI.

Así, la doctrina española había interpretado que el requisito de originalidad necesario para la protección de una obra por el derecho de autor debía ser entendido en sentido subjetivo y objetivo. Así, en sentido subjetivo se entendía que la obra era original cuando reflejaba la personalidad del autor. Se consideraba que la originalidad subjetiva es la que explica que una creación tenga su origen en una persona y sea expresión de su personalidad⁹⁴⁰. Desde el punto de vista objetivo, es la originalidad la que permite a una obra diferenciarla de las demás. Se considera que la “*novedad objetiva*” existe cuando puede afirmarse que nos encontramos ante una creación original⁹⁴¹, aunque también se pone de relieve que no tiene que equipararse con el requisito de novedad absoluta, propio de las invenciones patentables⁹⁴². La doctrina ha considerado que la originalidad objetiva es la que se exige para proteger una creación y explotarla (artículos 65.2 y 77.2 del TRLPI), aunque se admite que en función de los tipos de obras existen grados de originalidad mayor (artículo 10), menor (artículo 11) o mínima (artículo 12)⁹⁴³. Así, se ha considerado que las obras previstas por el artículo 10 son obras absolutamente originales que no se encuentran en estado de dependencia intelectual ni jurídica, y que las obras previstas por los artículos 11 y 12 de la Ley -que son las obras derivadas- son obras relativamente originales⁹⁴⁴.

⁹⁴⁰ J. M. RODRÍGUEZ TAPIA, *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, Civitas, Madrid, 2007, pág. 97, F. BONDÍA ROMAN, *Propiedad Intelectual. Su significado en la sociedad de la información*, Trivium, Madrid, 1988, pág. 197, D. ESPÍN CÁNOVAS, “Las obras de artes plásticas en la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987” en AAVV., *Estudios de derecho industrial. Colección de trabajos sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia en homenaje a Hermenegildo Baylos Corroza*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1992, pág. 326, C. ROGEL VIDE, “Artículo 3 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre de propiedad intelectual”, ob. cit., págs. 213 y sigs.

⁹⁴¹ Véase, en este sentido, R. BERCOVITZ CANO, “Artículo 10”, ob. cit., pág. 160, G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., págs. 119-149, M. ZAMBRINI, “La protección jurídica del diseño industrial”, ob. cit., pág. 107.

⁹⁴² Véase, en este sentido, J. M. RODRÍGUEZ TAPIA, *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, ob. cit., pág. 97, J. ORTEGA DOMÉNECH, *Obra Plástica y Derechos de Autor*, ob. cit., págs. 85 y 86, C. ROGEL VIDE, “Artículo 3 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre de propiedad intelectual”, ob. cit., págs. 213 y 214.

⁹⁴³ J. M. RODRÍGUEZ TAPIA, *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, ob. cit., pág. 97.

⁹⁴⁴ J. ORTEGA DOMÉNECH, *Obra Plástica y Derechos de Autor*, ob. cit., pág. 86.

Según esta apreciación, se considera que la obra debe reflejar el esfuerzo creativo y de elaboración por parte del autor⁹⁴⁵.

Además, se considera que, dentro del esfuerzo creativo, disponemos de un aspecto cuantitativo y uno cualitativo para determinar el alcance de la originalidad⁹⁴⁶. En cuanto al aspecto cuantitativo, para que exista una obra nueva se requieren una serie de elementos importantes referidos a la propia labor de creación y que demuestren una suficiente variación con respecto a otras obras acerca del tema que representa o la manera en que son realizadas⁹⁴⁷. No será suficiente para que una obra se considere original que haya un cambio de color, de tamaño o de forma externa de la obra⁹⁴⁸. Por lo que hace al aspecto cualitativo, se considera que no se puede utilizar el concepto de belleza para las obras plásticas ya que los jueces no disponen de conocimientos adecuados para poder determinar con precisión cuáles son los valores estéticos de una obra plástica⁹⁴⁹. Además, para distinguir las obras destinadas a la ornamentación de un producto industrial y la obra protegida por el derecho de autor resulta necesario que la obra protegida por el derecho de autor vaya más allá de un simple producto fabricado ya que tiene unos valores propios que la apartan de la elaboración artesanal⁹⁵⁰. Juntando estos dos aspectos, se ha considerado que la originalidad de una obra existe cuando la obra recoge un tema no tratado anteriormente, en cuyo caso se considera que la obra tiene originalidad y novedad, o cuando a pesar de que el tema es conocido, la originalidad proviene del tratamiento dado al mismo debido a la diferente manera de utilizar los materiales destinados a la elaboración de la obra⁹⁵¹.

El Tribunal Supremo español ha acogido la interpretación de la doctrina sobre la noción de “*originalidad*” en sus vertientes subjetiva y objetiva, pero sin definir de manera uniforme cuándo se puede considerar que una obra es original en sentido subjetivo u objetivo⁹⁵². Ya en la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2004, el Tribunal

⁹⁴⁵ J. ORTEGA DOMÉNECH, *Obra Plástica y Derechos de Autor*, ob. cit., pág. 87.

⁹⁴⁶ J. ORTEGA DOMÉNECH, *Obra Plástica y Derechos de Autor*, ob. cit., pág. 87.

⁹⁴⁷ J. ORTEGA DOMÉNECH, *Obra Plástica y Derechos de Autor*, ob. cit., págs. 87 y 92.

⁹⁴⁸ J. ORTEGA DOMÉNECH, *Obra Plástica y Derechos de Autor*, ob. cit., págs. 87 y 88.

⁹⁴⁹ J. ORTEGA DOMÉNECH, *Obra Plástica y Derechos de Autor*, ob. cit., pág. 90.

⁹⁵⁰ J. ORTEGA DOMÉNECH, *Obra Plástica y Derechos de Autor*, ob. cit., págs. 90 y 91.

⁹⁵¹ J. ORTEGA DOMÉNECH, *Obra Plástica y Derechos de Autor*, ob. cit., pág. 97.

⁹⁵² STS de 26 octubre 1992, (RJ 1992, 8286) - *obras des joyería*. En este asunto la demandante había solicitado que se reconociera la protección por el derecho de autor a unas joyas y que se prohibiera a la demandada la explotación de sus joyas por infringir su derecho de autor sobre las joyas, así como la retirada del comercio de las piezas de joyería ilícitas y la inutilización de los moldes destinados a la reproducción

Supremo no definió el lado subjetivo de la originalidad. El Tribunal se refirió solo a la originalidad objetiva entendida como novedad objetiva, que además tenga una relevancia mínima para dotar a la obra de los caracteres de singularidad, individualidad y distinguibilidad⁹⁵³.

Contra este último argumento, se objetó por parte de la doctrina que para la protección de las obras literarias por el derecho de autor no se requería que la obra tenga singularidad o carácter artístico⁹⁵⁴ y que este requisito solo se había aplicado para la protección del diseño por el derecho de autor debido a su finalidad utilitaria, siguiendo la teoría desarrollada en la doctrina alemana de los niveles de creatividad (*Stufentheorie*)⁹⁵⁵. Por tanto, se defendió que este criterio del “*grado de creatividad*” requerido por el ordenamiento español cumple simplemente “*una función clasificadora de los diversos tipos de creaciones potencialmente protegibles mediante el derecho de autor y en absoluto sustantiva o discriminatoria, como por ejemplo desempeña- por construcción doctrinal y jurisprudencial porque tampoco aparece como tal en la Ley- en el sistema alemán el conocido criterio de la Gestaltungshöhe*”⁹⁵⁶.

Asimismo, se argumentó que esta interpretación de los requisitos de protección para el diseño era diferente de la interpretación empleada para la protección de las obras de arte respecto de las cuales la doctrina española ha apreciado que la originalidad no está

de piezas ilícitas. Tanto la primera instancia como la instancia de apelación habían desestimado la demanda por considerar que las piezas de joyería no tenían originalidad.

⁹⁵³ STS de 24 junio 2004, (RJ 2004, 4318) -*juego de la rifa*. En este asunto la demandante había registrado como obra protegida por el derecho de autor un juego que consistía en la numeración de los ejemplares de los periódicos o revistas que se pretendían promocionar y la celebración de un sorteo en el que el poseedor del número agraciado, era ganador del premio establecido y había interpuesto una demanda por infracción del derecho de autor contra el demandado por haber infringido su derecho de autor por haber promocionado en sus revistas el mismo juego. Contra la demanda el demandado interpuso una demanda reconvenzional solicitando que se reconozca la inexistencia del derecho de autor. La primera instancia había estimado en parte la demanda y había dispuesto el pago de indemnizaciones, pero también había estimado la demanda reconvenzional anulando el registro por considerar que el juego no cumplía los requisitos previstos por el artículo 10 del TRLPI. Contra esta sentencia interpuso apelación el demandante que fue estimada por la AP de Madrid que revocó la sentencia en cuanto a la estimación de la demanda de reconvección, reconociendo la posible validez del derecho de autor sobre el juego. Contra esta sentencia interpuso recurso ante el TS el demandado. Así, el Tribunal dijo que “*Según autorizada doctrina científica, el presupuesto primordial, para que la creación humana merezca la consideración de obra, es que sea original, cuyo requisito, en su perspectiva objetiva, consiste en haber creado algo nuevo, que no existía anteriormente; es decir, la creación que aporta y constituye una novedad objetiva frente a cualquier otra preexistente: es original la creación novedosa, y esa novedad objetiva es la que determina su reconocimiento como obra y la protección por la propiedad intelectual que se atribuye sobre ella a su creador. En cualquier caso, es exigible que esa originalidad tenga una relevancia mínima [...]*”

⁹⁵⁴ M. ZAMBRINI, "La protección jurídica del diseño industrial", ob. cit., pág. 109.

⁹⁵⁵ M. ZAMBRINI, "La protección jurídica del diseño industrial", ob. cit., pág. 110.

⁹⁵⁶ M. ZAMBRINI, "La protección jurídica del diseño industrial", ob. cit., pág. 110.

condicionada por los valores estéticos⁹⁵⁷, ya que establecer unos criterios que midan la creación de un artista nos llevaría a juicios de valor tan arriesgados como subjetivos⁹⁵⁸. Así, se ha considerado que la eliminación del mérito en la obra artística se debe al constante cambio del contenido de esta noción según las circunstancias existentes en la sociedad en cada momento, que hacen que se atente gravemente al principio de seguridad jurídica⁹⁵⁹.

Por esta razón esta interpretación había sido rechazada por algún autor que ha considerado que el mérito o el nivel de creación no tienen relevancia para apreciar si una obra es protegida por el derecho de autor⁹⁶⁰. El único requisito posible respecto al mérito de la obra sería la existencia de una cierta complejidad organizativa de los medios elementales de expresión (puntos, línea, planos) que dan individualidad a la obra y en consecuencia originalidad⁹⁶¹. Por tanto, se considera que la individualidad de una obra depende de la medida en que la obra se diferencia de las obras anteriores y de cómo opera el estado de la técnica en el caso de la invención industrial con la diferencia que se trata de un juicio relativo y no de un valor en sí mismo ya que siempre se parte de elementos comunes que son parte del patrimonio cultural común⁹⁶².

La LDI que abrogó el EPI y que transpuso en la legislación española la DD acogió en la legislación española la regla sobre la acumulación de la protección del diseño con la protección por el derecho de autor, pero sin pronunciarse sobre si se trata de un sistema de acumulación absoluta o parcial. Aun más, la Disposición Adicional Decima de la LDI que prevé la compatibilidad de la protección del derecho de diseño con el derecho de autor no se limita a hacer referencia a los requisitos necesarios para que el diseño sea protegido por las normas que regulan la propiedad intelectual, sino que además cita expresamente que el diseño debe tener *“el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual”*.

⁹⁵⁷ Véase, en este sentido, R. BERCOVITZ CANO, “Artículo 10.1”, ob. cit., pág. 179, J. ORTEGA DOMÉNECH, *Obra Plástica y Derechos de Autor*, ob. cit., pág. 39.

⁹⁵⁸ J. ORTEGA DOMÉNECH, *Obra Plástica y Derechos de Autor*, ob. cit., pág. 39.

⁹⁵⁹ J. ORTEGA DOMÉNECH, *Obra Plástica y Derechos de Autor*, ob. cit., pág. 41.

⁹⁶⁰ G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., págs. 102 y sigs.

⁹⁶¹ G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., pág. 108.

⁹⁶² G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., págs. 119 y 122-123.

Estos requisitos para la protección del diseño por el derecho de autor y su relación con las disposiciones de la TRLPI han dado lugar a muchos comentarios en la doctrina y la jurisprudencia, reavivando el debate doctrinal existente antes de la adopción de la LDI sobre los diseños que se pueden proteger por el derecho de autor y el sistema de acumulación aplicable en el ordenamiento español. Así, la corriente doctrinal que con anterioridad a la LDI había sostenido la aplicabilidad del sistema de acumulación absoluta, ha considerado que el reconocimiento por la Disposición Adicional Décima de la acumulación de protección así como la referencia a las normas que regulan la propiedad intelectual como criterio para proteger un diseño por el derecho de propiedad intelectual, constituía una confirmación por parte del legislador español del sistema de acumulación absoluta entendido en el sentido de que cualquier diseño pudiera ser protegido por el derecho de autor siempre que cumpla la condición prevista por el TRLPI de ser original⁹⁶³. Se ha considerado que imponer para el diseño un requisito de originalidad diferente del aplicado para la protección de las otras creaciones protegidas por el derecho de autor llevaría a un tratamiento diferenciado, debido a su finalidad utilitaria, aunque para otras obras con finalidad utilitaria como los programas de ordenador no se hace esta distinción en cuanto al requisito de originalidad⁹⁶⁴. Solo se podría imponer tal requisito más exigente, decimos, modificando el TRLPI de manera expresa, no a través de una referencia en la Exposición de Motivos de la LDI⁹⁶⁵.

En cambio, la corriente doctrinal mayoritaria que siempre había defendido la existencia de un sistema de acumulación restringida en España, consideró que la LDI y su Disposición Adicional Décima confirmaban la interpretación según la cual para que un diseño pudiera ser protegido por el derecho de autor era necesario que el diseño reuniera los requisitos de protección previstos por la LDI, que son la novedad del diseño y su carácter singular, así como que cumpla el requisito de originalidad, que exige el TRLPI

⁹⁶³ Véase, en este sentido, G. BERCOVITZ ÁLVAREZ, “Merchandising y derecho de autor. Algunas cuestiones”, en AAVV., *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a A. Bercovitz*, Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 2005, pág. 146, con otras referencias, y por el mismo autor en R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), *Manual de Propiedad Intelectual*, 3ed., Valencia, 2006, pág. 70. También se expresa en el sentido de que se podría argumentar que el sistema español se encuentra entre los que tiene un sistema de acumulación absoluta, M. RUIZ MUÑOZ, “Diseño industrial y derecho de autor en Europa”, ob. cit., pág. 417.

⁹⁶⁴ M. RUIZ MUÑOZ, “Diseño industrial y derecho de autor en Europa”, ob. cit., pág. 417, G. BERCOVITZ ÁLVAREZ, “Merchandising y derecho de autor”, ob. cit., pág. 148.

⁹⁶⁵ M. RUIZ MUÑOZ, “Diseño industrial y derecho de autor en Europa”, ob. cit., pág. 422.

para la obra artística y que según la LDI incluiría el grado de creatividad y originalidad necesarios para la protección del diseño como obra artística⁹⁶⁶.

Los principales argumentos se fundamentan, por un lado, en esta disposición normativa que solo protege por el derecho de autor los diseños que pueden tener el nivel de creatividad artística para ser protegidos como obra artística, y por otro en la Exposición de Motivos de la LDI, que en su apartado segundo prevé expresamente que solo el diseño especialmente creativo podría ser protegido por el derecho de propiedad intelectual⁹⁶⁷. Así, se ha considerado que “*el grado de creatividad y de originalidad*” representan el anverso y reverso de un único y mismo requisito, que es la originalidad, donde la creatividad significa la facultad de crear o la capacidad de creación mientras que la originalidad significa que la obra resulta de la inventiva de su autor⁹⁶⁸. Por tanto, la originalidad es interpretada como una noción ambivalente, objetiva y subjetiva a la vez. Así, se consideró que la originalidad era objetiva en la medida en que es una característica de la obra protegible y subjetiva en la medida en que en sí misma era una consecuencia de la capacidad creadora del autor⁹⁶⁹.

⁹⁶⁶ Véase, en este sentido, J.M. OTERO LASTRES, “El grado de creatividad y de originalidad”, ob. cit., págs. 24 y 25, y recientemente, por el mismo autor, “El sistema de la acumulación restringida y el diseño no registrado”, ob.cit., pág. 268, E. BOET SERRA, “Protección de las creaciones de forma”, ob. cit., págs. 417-419, F. CARBAJO CASCÓN, “La protección del diseño industrial por la vía del derecho de autor”, ob.cit. sección 4.2.2, págs. 525-618.

⁹⁶⁷ Véase en este sentido J. M. OTERO LASTRES, “El grado de creatividad y de originalidad”, ob. cit., págs. 16-22, y, por el mismo autor, *El Diseño industrial*, ob. cit., págs. 59-60, “Obras de artes aplicadas a la industria”, ob. cit., págs. 117-118. También comparten esta interpretación E. BOET SERRA, “Protección de las creaciones de forma”, ob. cit., con referencia al derecho europeo, págs. 412-413, y con referencia al ordenamiento español, págs. 417-418, aunque en la opinión de la autora el plus de creatividad de la obra viene dado por la mayor singularidad del diseño comparado con los existentes y que, a diferencia de la singularidad necesaria para la protección como diseño, se debe apreciar por un experto. Asimismo, comparte esta interpretación F. CARBAJO CASCÓN, “La protección del diseño industrial por la vía del derecho de autor”, ob.cit. sección 4.2.1., págs. 525-618, y J. MACÍAS MARTIN, “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial” en AA. VV., *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, 2ed., Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), Barcelona, 2005, pág. 657, aunque este último autor solo se pronuncia a favor de la acumulación restringida.

⁹⁶⁸ J. M. OTERO LASTRES, “Obras de artes aplicadas a la industria”, ob. cit., págs. 128 y 129, y también, por el mismo autor, “El sistema de la acumulación restringida y el diseño no registrado”, ob. cit., págs. 268 y 269.

⁹⁶⁹ J. M. OTERO LASTRES, “El sistema de la acumulación restringida y el diseño no registrado”, ob. cit., págs. 270 y 271, F. CARBAJO CASCÓN, “La protección del diseño industrial por la vía del derecho de autor”, ob. cit. sección 4.2.1, págs. 525-618, E. BOET SERRA, “Protección de las creaciones de forma”, ob. cit., págs. 418 y 419, aunque en la opinión de la autora la creatividad es la que expresa el lado objetivo de la originalidad ya que creatividad equivale a singularidad.

Esta interpretación de la originalidad para el derecho de diseño viene a conectar de nuevo los requisitos previstos por la LDI para la protección del diseño por el derecho de autor con la interpretación que la doctrina y la jurisprudencia española habían formulado del requisito de originalidad necesario según el TRLPI para que una obra sea protegida por el derecho de autor.

Además, esta interpretación fue confirmada por el Tribunal Supremo en la sentencia de 5 de abril de 2011 incluso para otro tipo de obras diferentes de los diseños. Así, en un asunto donde se había recurrido la utilización en la sentencia impugnada de una doble exigencia de la originalidad y suficiente altura creativa para calificar las fotografías como obras fotográficas, el Tribunal dijo que esta interpretación quedaba aún más reforzada por la referencia en la Disposición adicional décima de la LDI al grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística⁹⁷⁰. Sin embargo, para poder justificar la necesidad de requerir la existencia de una nota de creatividad diferente de la novedad objetiva, el Tribunal interpretó el lado subjetivo de la originalidad en el sentido de requerir *“un esfuerzo creativo” “que refleje la personalidad del autor”*, citando la sentencia de 26 de octubre de 1996. Finalmente, el Tribunal definió la creatividad como *“la aportación de un esfuerzo intelectual, -talento, inteligencia, ingenio, inventiva, o personalidad que convierte a la fotografía en una creación artística o intelectual-. La singularidad no radica en el objeto fotográfico, ni siquiera en la mera corrección técnica, sino en la fotografía misma, en su dimensión creativa”*.

Además, ya que en la sentencia recurrida se había invocado que las fotografías no tenían suficiente creatividad para merecer la consideración de obras fotográficas, el Tribunal insistió de nuevo en que el reconocimiento como obra fotográfica exige una mínima altura creativa.

⁹⁷⁰ STS de 5 abril de 2011, (RJ 2011, 3146)- *fotografías para ser integradas en el diseño de los envases de unos productos*. En el asunto el problema que se planteó fue si las fotografías hechas para ser integradas en el diseños de los envases de los productos del demandado se podrían considerar como obras fotográficas, o como meras fotografías, ya que la obra fotográfica goza según el artículo 10, parágrafo 1, letra h) del TRLPI de la protección de "derecho de autor", mientras que las denominadas "meras fotografías" se hallan comprendidas en el Libro II de la Ley especial dentro "de los otros derechos de propiedad intelectual", a los que se denominan derechos afines porque no son "derechos de autor" en el sentido legal. La primera instancia había desestimado la demanda del autor de las fotografías que había invocado que sus fotografías tenían que ser protegidas como obras fotográficas. Asimismo, la instancia de apelación había desestimado la apelación interpuesta por el demandante por considerar que las fotografías litigiosas no eran obras fotográficas, sino meras fotografías, por carecer del requisito de "creatividad suficiente". Contra la sentencia, el titular de las fotografías interpuso recurso ante el Tribunal Supremo.

Por tanto, se puede constatar que en la jurisprudencia española se considera que el concepto de “*grado de creatividad*” exige un cierto grado de altura creativa que confiera al diseño una nota diferenciadora que lo distinga del existente y le atribuya una cierta apariencia de peculiaridad⁹⁷¹. Como se puede ver, la jurisprudencia utiliza el concepto de altura creativa en el sentido de novedad requerida para la protección por el derecho de diseño.

Esta conclusión quedó patente en la sentencia de 27 de septiembre de 2012 del Tribunal Supremo donde se interpretó el requisito de originalidad necesario para la protección de los diseños por el derecho de autor⁹⁷². En este asunto una de las demandantes, doña Elisenda, había concluido un contrato con la demandada, Industrias de Iluminación Roura, S.A., para crear el diseño de una farola para presentarse a un concurso que imponía la cesión de los derechos de explotación sobre el diseño ganador por un periodo de diez años. El diseño fue ganador y por tanto la demandante y la demandada suscribieron un nuevo contrato para la explotación del diseño de la farola ganador y de otras dos variantes. La empresa que organizó el concurso, ProEixample, autorizó la explotación de los modelos de la farola a la demandada y a otra empresa, CM Salvi, S.L. Debido a divergencias surgidas en ejecución del contrato, la demandante había comunicado a la demandada la resolución de su contrato y había cedido la exclusiva para la explotación de los diseños de la farola y de sus variantes a la otra empresa, CM Salvi, S.L., que explotaba los modelos. Después de la resolución del contrato, la demandante junto con la empresa CM Salvi, S.L. interpusieron demanda contra la demandada por incumplimiento del contrato y por infracción del derecho de propiedad intelectual de la demandante debido a la fabricación, comercialización y ofrecimiento de farolas con el diseño controvertido después de la resolución del contrato. La sentencia de la primera instancia estimó la pretensión de la demandante sustentada en el contrato y, pese a reconocer la autoría del diseño y su posible tutela por vía del derecho de autor, desestimó la pretensión basada en la propiedad intelectual, porque entendió que la actuación de la

⁹⁷¹ Véase en este sentido la SAP Castellón de 5 julio de 2012, (AC 2012, 1837) -*dibujos artísticos que decoran las piezas de cerámica*. También en este sentido SAP Las Palmas de 4 mayo 2012, (AC 2012, 998)- *diseño de los zuecos*, SAP Islas Baleares de 30 julio 2010, (AC 2010, 1442) en que se contestaba autoría de la obra «Prontuario del Transporte por Carretera, Documentos de control administrativo, infracciones y sanciones, accesorios de los vehículos», SAP Madrid de 21 mayo 2009, (JUR 2009, 472892)- *protección por el derecho de autor de materiales de divulgación de técnicas científicas y terapéuticas*, SAP León de 22 abril 2010, (AC 2010, 418) -*juego de la oca*, SAP Barcelona de 2 de julio 2008, (JUR 2008, 315951) -*cenefas*, SAP Barcelona de 4 mayo 2004, (JUR 2004, 221419) - *proyecto arquitectónico*.

⁹⁷² STS de 27 septiembre de 2012, (RJ 2012, 9707) - *farola*.

demandante estaba amparada por el contrato suscrito entre Industrias de Iluminación Roura, S.A. y ProEixample (cesionaria de los derechos de explotación del diseño). La sentencia de apelación de la Audiencia Provincial de Barcelona confirmó los dos pronunciamientos de la primera instancia, pero por motivos diferentes, ya que rechazó que existiese prueba de que el diseño de la farola tuviese el grado de "originalidad" preciso para su protección como propiedad intelectual.

Aunque la sentencia no utilizó las nociones de originalidad objetiva o subjetiva, el Tribunal Supremo apreció que según la normativa comunitaria la tutela del diseño por el derecho de autor permitía exigir además de los requisitos de novedad y singularidad necesarios para la protección como diseño, un cierto grado de "*originalidad*" que se traduce en un plus de creatividad que se debe añadir a la "*novedad*" del diseño exigido para que el diseño pueda ser protegido como obra artística⁹⁷³. Además, hizo referencia expresa a la existencia de la línea doctrinal que defiende para la tutela del diseño por el derecho de autor la aplicación de los requisitos de novedad y singularidad previstos por el artículo 5 de la LDI a los que deben añadirse otros como que el diseño sea "*original o especialmente creativo*" o que tenga "*el grado de creatividad y originalidad necesario para ser protegido como obra artística*", sin pronunciarse sobre si abraza esta interpretación.

Por tanto, no queda claro si el Tribunal consideró que la novedad se debe interpretar en el sentido de haber creado algo nuevo, que no existía anteriormente, como era la interpretación tradicional del requisito de originalidad, o bien trata la novedad tal y como la protección del diseño por el derecho de diseño exige, en el sentido de que ningún otro diseño idéntico se ha hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. De la misma manera, no se aclara si el concepto de singularidad se entiende en el sentido de que el autor no haya copiado una obra ajena, o como se exige en el marco de la protección por el derecho del diseño, cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. En cuanto a la referencia al plus de creatividad, tampoco se precisa cómo se puede determinar para

⁹⁷³ STS de 27 septiembre de 2012, (RJ 2012, 9707) - *farola*.

poder apreciar si un diseño puede beneficiarse de la protección conferida por el derecho de autor.

En la doctrina española se ha interpretado que el requisito del plus de creatividad se refiere a la mayor singularidad del diseño que para ser protegido por el derecho de autor tiene que diferenciarse de los otros diseños en la visión del experto y no del usuario informado, como se requiere para la protección por el derecho de diseño⁹⁷⁴. Ya en la doctrina española se había defendido que la originalidad de una obra se daba solo si tenía singularidad o especificidad suficiente para diferenciarla del resto de creaciones de su género⁹⁷⁵.

3.4.5 Análisis crítico de los diferentes modelos a partir de la perspectiva del Tribunal de Justicia de la UE sobre originalidad

3.4.5.1 El requisito de originalidad según el Tribunal de Justicia de la UE para diferentes tipos de obras protegidas por el derecho de autor

El legislador comunitario no ha armonizado los requisitos para gozar de la protección del derecho de autor para todas las obras. Solo para los programas de ordenador⁹⁷⁶, las bases de datos⁹⁷⁷ y las fotografías⁹⁷⁸ el legislador comunitario ha previsto su protección por el derecho de autor en la medida en que constituyen obras originales, entendidas éstas como creaciones intelectuales propias de su autor.

Haciendo una interpretación teleológica de estas disposiciones, el Tribunal de Justicia de la UE ha considerado que los requisitos establecidos para estas categorías especiales de obras se pueden aplicar también al resto de obras protegidas por el derecho de autor,

⁹⁷⁴ E. BOET SERRA, “Protección de las creaciones de forma”, ob. cit, pág. 419.

⁹⁷⁵ J. C. ERDOZAIN LÓPEZ, “El concepto de originalidad en el derecho de autor”, ob. cit., págs. 55-94, y también en este sentido, P. MARISCAL GARRIDO-FALLA, *Derecho de transformación y obra derivada*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013, sección 3.3.2.1.

⁹⁷⁶ El artículo 1, apartado 3 de la Directiva 91/250 sobre la protección jurídica de los programas de ordenador.

⁹⁷⁷ El artículo 3, apartado 1 de la Directiva 96/9 sobre la protección jurídica de las bases de datos.

⁹⁷⁸ El artículo 6 de la Directiva 2006/116 relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines.

incluidos el diseño. La centralidad atribuida en el régimen de protección a la originalidad y la forma en que se ha interpretado permite una amplia aplicación del derecho de autor. La primera sentencia en que el Tribunal de Justicia marcó esta pauta sobre la interpretación del requisito de originalidad fue la sentencia de 16 de julio de 2009 dictada en el Asunto C-5/08 Infopaq International A/S y Danske Dagblades Forening⁹⁷⁹. El Tribunal de Justicia indicó que el derecho de autor se aplica a las obras que constituyen creaciones intelectuales originales atribuidas a su autor. Por tanto, el Tribunal, definió el requisito de originalidad como requisito necesario para la protección de una obra por el derecho de autor, tomando como referente las definiciones que el legislador comunitario había utilizado para los programas de ordenador, las bases de datos y las fotografías⁹⁸⁰. El Tribunal justificó esta generalización de los conceptos de obras protegidas por el derecho de autor y de los requisitos de protección en que todas estas normas obedecían al mismo principio de creación de un marco jurídico armonizado de los derechos de autor por la Directiva 2001/29, tal y como resulta de sus considerandos cuarto, noveno o undécimo y vigésimo⁹⁸¹.

La doctrina advirtió sobre las implicaciones de esta sentencia sobre la noción de obra protegida por el derecho de autor y, en particular, sobre la definición del requisito de originalidad⁹⁸². Además, se puso de relieve que esta interpretación podía incluso entrar en contradicción con el Convenio de Berna que no impone como condición para la protección de una obra por el derecho de autor que la obra sea original sino más bien que

⁹⁷⁹ Sentencia de 16 de julio de 2009 en el Asunto C-5/08 Infopaq International A/S y Danske Dagblades Forening, apartado 37, publicada en Recop. de Jurispr. 2009 I-06569, citada en adelante como Asunto Infopaq. En este asunto, las cuestiones prejudiciales planteadas por el tribunal danés al tribunal comunitario versaban sobre la aplicación de la Directiva 2001/29/CE a unos artículos de prensa y más exactamente a 11 palabras de un artículo de prensa.

⁹⁸⁰ Apartado 35 de la sentencia de 16 julio de 2009 en el Asunto Infopaq.

⁹⁸¹ Apartado 36 de la sentencia de 16 julio de 2009 en el Asunto Infopaq.

⁹⁸² Véase en este sentido E. DERCLAYE, "Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening (C-5/08): wonderful or worrisome? The impact of the ECJ ruling in Infopaq on UK copyright law", *E.I.P.R.*, 2010, 32(5), pág. 251, que ya había advertido sobre los efectos que la interpretación del concepto de originalidad por parte del Tribunal de Justicia en el Asunto Infopaq puede haber sobre los diferentes tipos de obras protegidas en el ordenamiento británico por derecho de autor. También otros autores en la doctrina británica han confirmado que la interpretación del concepto de originalidad en la sentencia Infopaq por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido un efecto armonizador del derecho de autor por vía judicial que no había sido posible por vía legislativa. En este sentido véase E. ROSATI, "Originality in a work, or a work of originality: the effects of the Infopaq decision", *E.I.P.R.*, 33(12), 2011, pág. 755, y por la misma autora, *Originality in EU Copyright*, Edgar Elgar, 2013, pág. 108, L. BENTLY, "The return of industrial copyright?", *E.I.P.R.*, 34(10), 2012, pág. 654, I. SILVERMAN, "Copyright and fashion: friends at last?", *E.I.P.R.*, 2013, 35(11), pág. 642.

la obra se pueda incluir en una de las categorías de obras protegidas por el derecho de autor previstas por el Convenio de Berna⁹⁸³. Con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia la clasificación de una obra en una de estas categorías pierde relevancia, el único requisito es esta vez la originalidad⁹⁸⁴.

Esta interpretación fue confirmada definitivamente por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 22 de diciembre de 2010 dictada en el Asunto C-393/09 *Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany contra Ministerstvo kultury*⁹⁸⁵. Como hemos ya mencionado, en este asunto se había planteado si la interfaz gráfica de usuario podría ser considerada como programa de ordenador y protegida conforme a los requisitos previstos por la Directiva 91/250. Aunque consideró que no se podía proteger como programa de ordenador por el derecho de autor, acto seguido, el Tribunal dijo que “*la interfaz gráfica de usuario puede ampararse como una obra en la protección del derecho de autor si es una creación intelectual propia de su autor*”. De este modo, el Tribunal de Justicia reconoció el requisito de originalidad como concepto armonizado del derecho comunitario, con una interpretación autónoma, que se debe aplicar para cualquier tipo de obra para la que se invoca la protección del derecho de autor⁹⁸⁶.

El Tribunal de Justicia continuó confirmando y clarificando en sentencias ulteriores el requisito de originalidad. Así, en la sentencia de 4 de octubre de 2011 dictada en los Asuntos C-403/08 *Football Association Premier League Ltd y otros contra QC Leisure y otros* y C-429/08 *Karen Murphy contra Media Protection Services Ltd*, el Tribunal de Justicia consideró que los partidos de fútbol no podrían beneficiarse de la protección conferida por el derecho de autor ya que no cumplían el requisito de ser originales en el sentido de constituir la creación intelectual propia de su autor, tal y como se había establecido en la sentencia dictada en el Asunto *Infopaq*⁹⁸⁷.

⁹⁸³ Véase en este sentido E. ROSATI, *Originality in EU Copyright*, ob. cit., pág. 188.

⁹⁸⁴ E. ROSATI, *Originality in EU Copyright*, ob. cit., pág. 155.

⁹⁸⁵ Sentencia de 22 de diciembre de 2010 dictada en el Asunto C-393/09 BSA.

⁹⁸⁶ Véase, en este sentido, también E. ROSATI, “Originality in a work, or a work of originality”, ob. cit., pág. 754.

⁹⁸⁷ Apartados 96 y 97 de la sentencia de 4 de octubre de 2011 dictada en los Asuntos acumulados C-403/08 *Football Association Premier League Ltd y otros contra QC Leisure y otros* y C-429/08 *Karen Murphy contra Media Protection Services Ltd.*, publicada en la Recopilación de la Jurisprudencia 2011 I-09083. Véase también, en este sentido, I. SILVERMAN, “Copyright and fashion: friends at last?”, *E.I.P.R.*, 35(11), 2013, pág. 642.

A pesar de las críticas doctrinales, el Tribunal de Justicia confirmó esta interpretación en sentencias ulteriores. Así, en la sentencia de 1 de diciembre de 2011 dictada en el Asunto C-145/10 Eva- Maria Painer y Standard Verlags GmbH, el Tribunal reiteró que el derecho de autor solo se reconoce para una obra original en el sentido de creación intelectual atribuida a su autor⁹⁸⁸. Aunque en este caso se trataba de unas fotografías que el artículo 6 de la Directiva 2006/116 prevé expresamente que se protegerán por el derecho de autor cuando sean originales en el sentido de creación intelectual atribuida al autor, el Tribunal utilizó la definición de la originalidad empleada en el Asunto Infopaq.

En este sentido es muy relevante la argumentación empleada por la Abogado General Verica Trstenjak en sus Conclusiones presentadas en el Asunto C-145/10 Eva–Maria Painer que aprecia que el concepto de obra individualizada de la creatividad intelectual representa un concepto del Derecho de la Unión que ha de ser objeto de una interpretación autónoma⁹⁸⁹.

Asimismo, en la sentencia de 2 de mayo de 2012 en el Asunto C-406/10 SAS Institute Inc. contra World Programming Ltd., el Tribunal de Justicia recordó que las diferentes partes de una obra gozarán de protección por el derecho de autor según la Directiva 2001/29 siempre que contengan determinados elementos que expresen la creación intelectual del autor⁹⁹⁰.

3.4.5.2 La interpretación del Tribunal de Justicia de la UE del requisito de originalidad necesario para la protección del diseño por el derecho de autor

Como hemos visto, todas estas sentencias han analizado el requisito de originalidad para diferentes tipos de obras, pero no para los diseños. La doctrina advirtió sobre los efectos que la interpretación hecha por el Tribunal de Justicia del concepto de originalidad podía

⁹⁸⁸ Apartado 87 de la sentencia de 1 de diciembre de 2011 dictada en el Asunto C-145/10 Painer.

⁹⁸⁹ Apartado 120 de las Conclusiones de la Abogado General Verica Trstenjak presentadas el 12 de abril de 2011 en el Asunto C-145/10 Painer.

⁹⁹⁰ Apartado 65 de la sentencia de 2 de mayo de 2012 en el Asunto C-406/10 SAS Institute Inc. contra World Programming Ltd., publicada en Recop. electrónica 2012. En este asunto el TJUE debía pronunciarse sobre varias cuestiones prejudiciales planteadas por el tribunal de apelación inglés respecto a la aplicación de la Directiva 2001/29 en relación con si la reproducción de unas partes de un manual de utilización de un programa de ordenador, protegido por los derechos de autor, en otro programa de ordenador o en el manual de utilización de este programa representa una violación de los derechos de autor sobre el manual.

tener sobre la protección de los diseños por el derecho de autor. Así, se puso de relieve que una interpretación del concepto de originalidad según la definición del Tribunal de Justicia podía llevar a que el alcance de la protección del derecho de autor a los diseños pudiera ser mucho más amplio que lo que muchos de los Estados miembros reconocían a los diseños⁹⁹¹. Así, por ejemplo, en el caso de Alemania, esta interpretación requería un cambio interpretativo del requisito de originalidad para las obras de arte aplicada para las que no se requiera un nivel de creatividad artística superior al necesario para la protección de las obras por el derecho de autor según la jurisprudencia comunitaria⁹⁹².

De la misma manera en el derecho inglés, se ha planteado si era necesario cambiar la disposición del artículo 51 de la Ley de 1988 sobre derecho de autor, diseño y patente que establece que no se considera como una infracción del derecho de autor sobre el boceto del diseño su reproducción como producto, salvo que se trate del boceto de una obra artística o de una determinada tipografía.

Además, se ha planteado dicha cuestión respecto de la relación entre el concepto de originalidad y el artículo 17 de la DD, considerándose que la aplicación al diseño del concepto de originalidad desarrollado por el Tribunal dejaría simplemente sin efecto las disposiciones del artículo 17, que de manera expresa ha reservado a los Estados miembros la facultad de establecer los requisitos para conceder protección por el derecho de autor al diseño así como la definición del requisito de originalidad⁹⁹³.

Para responder a estas cuestiones, el Tribunal de Justicia de la UE ha confirmado en el Asunto C-168/09 Flos que para la protección del diseño por el derecho de autor se debe aplicar el concepto de originalidad entendido en el sentido de creación intelectual del autor, tal y como ha sido desarrollado por el TJUE en las sentencias antes analizadas. Además, como en el asunto analizado el diseño en causa había entrado en el dominio público pues la protección conferida por el registro del diseño había expirado, el Tribunal distinguió entre los diseños registrados y los no registrados.

⁹⁹¹ T. COOK, “The Cumulative Protection of Designs in the European Union and the Role in such Protection of Copyright”, *Journal of Intellectual Property Rights*, 2013, 18 (1), pág. 86.

⁹⁹² T. COOK, “The Cumulative Protection of Designs”, ob. cit., pág. 85.

⁹⁹³ Véase L. BENTLY, “The return of industrial copyright?”, ob. cit., pág. 654.

En cuanto a los primeros, el Tribunal dijo que los diseños que habían sido objeto de registro en un Estado miembro con arreglo a las disposiciones de la DD se podrían acoger en virtud del artículo 17 a la protección conferida por la normativa de dicho Estado sobre los derechos de autor⁹⁹⁴. Los que no habían sido registrados no se podían acoger en virtud del artículo 17 a la protección conferida por la normativa de los Estados miembros, pero podrían acogerse a la protección del derecho de autor que pueda resultar de la Directiva 2001/29 en la medida en que concurran los requisitos de aplicación de ésta⁹⁹⁵.

Por tanto, el Tribunal consideró que en la medida en que los diseños no registrados cumplen el requisito de originalidad tal y como había sido interpretado por el Tribunal de Justicia, podrían gozar de la protección conferida por el derecho de autor según la Directiva 2001/29.

No obstante, si tenemos en cuenta que el Tribunal, con las sentencias dictadas en el Asunto Infopaq y el Asunto BSA, había armonizado el requisito de originalidad necesario para reconocer la protección del derecho de autor, se puede considerar que, de hecho, esta división entre los diseños registrados y no registrados no tiene importantes efectos en la práctica, ya que para poder beneficiarse de la protección conferida por el derecho de autor ambas categorías de diseños debían cumplir el mismo requisito de originalidad.

Esta conclusión fue confirmada después por el Tribunal de Justicia de la UE en otro asunto en que el tribunal de apelación de Milán había planteado una serie de cuestiones prejudiciales sobre la compatibilidad de la legislación italiana sobre la protección de los diseños por el derecho de autor con los artículos 17 y 19 de la DD⁹⁹⁶. El Tribunal en el Auto de 9 de septiembre de 2011 dijo que la respuesta a las cuestiones prejudiciales podía deducirse de la sentencia de 27 de enero de 2011 dictada en el Asunto Flos ya que versaban igualmente sobre la interpretación del artículo 17 de la DD⁹⁹⁷.

⁹⁹⁴ Apartado 32 de la sentencia de 27 de enero de 2011 en el Asunto Flos.

⁹⁹⁵ Apartado 34 de la sentencia de 27 de enero de 2011 en el Asunto Flos.

⁹⁹⁶ Auto del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 2011 en el Asunto C-198/10 Cassina SpA c. Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl, publicado en Recop. de Jurispr. 2011 I-00124 (publicación sumaria). En este asunto Cassina había invocado la infracción de su derecho de autor sobre varios diseños de un sillón y una tumbona creados por Le Corbusier para la fabricación y comercialización por las empresas Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl. Estos diseños habían entrado en el dominio público ya que su protección como modelos había expirado.

⁹⁹⁷ Apartado 20 y 21 del Auto de 9 de septiembre de 2011 dictado en el Asunto C-198/10 Cassina SpA.

Además, en la sentencia de 21 de junio de 2012 del Tribunal de Justicia en el Asunto C-5/11 Procedimiento penal entablado contra Titus Alexander Jochen Donner en que el Tribunal de Justicia tuvo que pronunciarse sobre una cuestión prejudicial relativa a la existencia de un acto de “*distribución al público de una obra*” según el artículo 4, apartado 1 de la Directiva 2001/29⁹⁹⁸, el Tribunal utilizó la interpretación de la Directiva 2001/29 para reiterar que el concepto de “*distribución*” previsto por el artículo 4, apartado 1 de la Directiva 2001/29 debe recibir una interpretación autónoma en el Derecho de la Unión que no puede depender de la ley aplicable a las transacciones en cuyo marco tiene lugar la distribución⁹⁹⁹.

Aunque el Tribunal no se pronunció en este caso sobre si los diseños objeto del litigio podían gozar de protección con arreglo a la normativa de la Unión en materia de derecho de autor, se reconoció implícitamente dicha protección a través de la construcción del derecho de distribución como un concepto autónomo de derecho de la Unión. Esta conclusión quedaba aún más acreditada en las Conclusiones del Abogado General Jääskinen presentadas el 29 de marzo de 2012 en el Asunto C-5/11 donde el Abogado General, a la luz de la sentencia *Flos*, reconoció expresamente que los objetos del caso, pese a carecer de protección con arreglo a la legislación italiana sobre derecho de autor en el período en que se hizo la transacción, tenían derecho a protección con arreglo a la normativa de la Unión en materia de derechos de autor¹⁰⁰⁰.

La doctrina criticó esta interpretación del Tribunal de Justicia de la aplicación del requisito de originalidad a los diseños, considerando que la interpretación del diseño como obra en el sentido de la Directiva 2001/29 no tiene en cuenta las disposiciones del artículo 9 de la Directiva 2001/29, que de manera expresa prevé que la Directiva se

⁹⁹⁸ Sentencia de 21 de junio de 2012 del Tribunal de Justicia en el en el Asunto C-5/11 Procedimiento penal entablado contra Titus Alexander Jochen Donner, publicada en Recopilación electrónica de 2012. En este asunto el TJUE tenía que responder sobre varias cuestiones prejudiciales que se habían planteado en el marco de un litigio donde unas reproducciones de muebles del estilo “Bauhaus” se transportaban desde Italia a Alemania, donde se entregaban a los clientes. El problema que se planteaba en el caso era que en Alemania se les reconocía la protección por el derecho de autor, pero como la transmisión de la propiedad se hacía de hecho en Italia, donde la obra no estaba protegida por el derecho de autor, se planteaba la cuestión si de hecho hubo una infracción del derecho de autor sobre los muebles.

⁹⁹⁹ Apartado 25 de la sentencia de 21 de junio de 2012 en el Asunto C-5/11 Procedimiento penal entablado contra Titus Alexander Jochen Donner.

¹⁰⁰⁰ Apartado 31 de las Conclusiones del Abogado General Niilo Jääskinen presentadas el 29 de marzo de 2012 en el Asunto C-5/11 Procedimiento penal entablado contra Titus Alexander Jochen Donner.

entenderá sin perjuicio de las disposiciones específicas sobre los diseños¹⁰⁰¹. Además, se apreció que, en la medida en que los diseños no registrados podrían en cualquier caso beneficiarse de la protección del derecho de autor prevista por la Directiva 2001/29, el Tribunal había ignorado la voluntad del legislador comunitario expresada en el artículo 17 de la DD de no armonizar a través de la DD las normas del derecho de autor, ya que consideró que estas debían ser objeto de una armonización especial por la normativa del derecho de autor y no por la del diseño¹⁰⁰². Como argumento a contrario, se defendió adicionalmente que, si la voluntad del legislador comunitario hubiera sido armonizar los derechos de autor con respecto de los diseños, el RDC, que fue aprobado siete meses después de la adopción de la Directiva 2001/29, lo había previsto de manera expresa. En cambio, el Artículo 96, apartado 2 del RDC ha reafirmado el principio de la acumulación de la protección previsto en el artículo 17 de la DD. Además, en la doctrina española se señaló la contradicción que supone reconocer al diseño comunitario no registrado protección por el derecho de autor, puesto que, si el diseño comunitario no registrado pudiera gozar de la protección conferida por el derecho de autor, la protección que le reconoce el RDC resultaría superflua¹⁰⁰³. Así, se considera que de hecho solo el diseño artístico puede gozar de la protección conferida por el derecho de autor, de modo que el diseño comunitario no registrado resultante de un trabajo independiente no pueden invocarse las normas de derecho de autor, tal y como hace el TRLPI en España, para proteger al titular del diseño¹⁰⁰⁴.

3.4.5.3 Efectos de la interpretación del requisito de originalidad para la relación entre la propiedad intelectual y el diseño

Aunque es verdad que, tal y como hemos visto en el primer capítulo, la DD no tuvo como objetivo armonizar los requisitos de protección del diseño por el derecho de autor, consideramos que la interpretación hecha por el Tribunal de Justicia no entra en contradicción con la voluntad del legislador comunitario de adoptar la DD sino que es la opción del juez comunitario crear conceptos autónomos de derecho comunitario que

¹⁰⁰¹ Véase L. BENTLY, “The return of industrial copyright?”, ob. cit., págs. 661, 662 y 669, y también, J. M. OTERO LASTRES, “El sistema de la acumulación restringida y el diseño no registrado”, ob. cit., págs. 280 y 281.

¹⁰⁰² L. BENTLY, “The return of industrial copyright?”, ob. cit., págs. 654, 657 y 658.

¹⁰⁰³ J. M. OTERO LASTRES, “El sistema de la acumulación restringida y el diseño no registrado”, ob. cit., págs. 280 y 281.

¹⁰⁰⁴ J. M. OTERO LASTRES, “El sistema de la acumulación restringida y el diseño no registrado”, ob. cit., pág. 280.

aseguren la armonización del derecho de autor y eviten los obstáculos a la libre circulación de mercancías en la Unión Europea. Así, tal y como había mencionado la Abogada General Trstenjak, empezando con la doctrina sentada en la sentencia dictada en el Asunto Infopaq, el Tribunal de Justicia ha venido creando un concepto autónomo de “*originalidad*” del derecho de autor que no existía en el momento en que se ha adoptado la DD y tampoco en el momento de la adopción del RDC. Este concepto viene a asegurar la armonización que faltaba en el derecho de autor.

No es la primera vez que el Tribunal de Justicia juega un papel activo en la armonización del derecho comunitario a través de una interpretación teleológica de las normas comunitarias. En este caso, también es de saludar la actitud proactiva del Tribunal en el sentido de atribuir una notable importancia al derecho de autor. Es verdad que una armonización por vía legislativa habría asegurado un mayor acuerdo de los Estados miembros sobre los requisitos necesarios para la protección del diseño por el derecho de autor para alcanzar objetivos de política comunitaria como la seguridad jurídica en el tráfico comercial¹⁰⁰⁵. No obstante, vista la ausencia de acción por parte del legislador comunitario y la necesidad de armonización en esta área de derecho, el Tribunal de Justicia de la UE ha ejercido su papel activo de asegurar la efectividad del derecho comunitario para alcanzar los objetivos generales previstos por los Tratados europeos. Aunque en este caso el Tribunal de Justicia ha decidido hacer referencia a fuentes de derecho internacional, como el Convenio de Berna, para realizar una interpretación teleológica de lo que puede ser protegido por el derecho de autor, esta interpretación ha tenido en cuenta los objetivos generales de la Unión tal y como ellos han sido definidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. Aunque en el momento en que fue dictada la sentencia en el Asunto Infopaq, el TFUE no estaba todavía en vigor y quizá por esto la interpretación del Tribunal se hizo con referencia a las normas internacionales, su texto era ya conocido y especialmente sus objetivos de traer más armonización del derecho comunitario. Por tanto, consideramos que la interpretación teleológica del Tribunal de Justicia en este caso y en los otros sobre los requisitos de protección por el derecho de autor se debe a la

¹⁰⁰⁵ L. BENTLY, “The return of industrial copyright?”, ob. cit., págs. 655 y 656, donde el autor menciona las críticas que habían levantado las disposiciones del derecho inglés, previo a la Ley de 1988 sobre derecho de autor, diseño y patente y que permitía la protección por el diseño de todos los diseños.

política seguida por el Tribunal de interpretar las normas para alcanzar los objetivos de la Unión tal y como éstos han sido recogidos en el TFUE¹⁰⁰⁶.

Además, no consideramos que el Tribunal haya ignorado el artículo 17 de la DD ya que, como hemos visto en la sentencia dictada en el Asunto Flos, el Tribunal prevé expresamente que para los diseños registrados según esta Directiva la protección por el derecho de autor se hará según las normas previstas por cada Estado miembro. Aunque en la práctica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y, en particular, la interpretación hecha por el Tribunal en la sentencia dictada en el Asunto Football Dataco Ltd y otros contra Yahoo! UK Ltd permiten considerar que el requisito de originalidad se aplicará tanto para los diseños registrados como para los no registrados para gozar de protección por el derecho de autor, el Tribunal en la sentencia dictada en el Asunto Flos expresamente ha hecho referencia al artículo 17 de la DD y a los requisitos de cada Estado miembro para la protección por el derecho de autor de los diseños que han sido registrados conforme a la DD.

Tampoco se puede considerar que el Tribunal haya ignorado el artículo 9 de la Directiva 2001/29 ya que, en primer lugar, no está claro si al referirse al derecho sobre diseño el legislador ha querido referirse solamente a las normas del derecho de diseño o también a las normas del derecho de autor que protegen el diseño. Consideramos que vistas las otras referencias en el artículo 9, por ejemplo, al derecho de la patente, el legislador comunitario ha querido dejar claro que las normas armonizadoras de la Directiva 2001/29 se aplican solo al derecho de autor y no tienen efecto sobre otras áreas de derecho, como el derecho de patente, o el derecho de diseño. Por otro lado, aunque el artículo 9 se interpretara en el sentido de que las normas de la Directiva 2001/29 se aplicarán sin perjuicio de las disposiciones relativas a la protección del diseño por el derecho de autor, la interpretación del Tribunal según cual los diseños no registrados no pueden gozar de la protección conferida por las normas del derecho de autor de los Estados miembros muestra exactamente que el Tribunal ha querido respetar las disposiciones del artículo 17 de la DD y, por tanto, no afectar las normas específicas de diseño.

¹⁰⁰⁶ En el sentido de que la armonización del derecho de autor por el Tribunal refleja los objetivos armonizadores de la Unión Europea se pronuncia también E. ROSATI, *Originality in EU Copyright*, ob. cit., pág. 1.

No obstante, esta interpretación no puede ignorar la voluntad del juez comunitario de reconocer protección por el derecho de autor al diseño no registrado que cumple la condición de ser original en el sentido de ser la creación intelectual de su autor. Una interpretación a contrario ignoraría la voluntad del juez comunitario de establecer un requisito de originalidad que se aplica a todos los diseños que pueden demostrar que han sido la creación intelectual de su autor. Además, sería contraria a la voluntad del legislador comunitario, que en el artículo 96, apartado 2 del RDC establece el principio de la acumulación para el diseño comunitario, sin distinguir entre el diseño comunitario registrado y el diseño comunitario no registrado. Esta ha sido también la interpretación de los tribunales comunitarios de diseño en aquellos casos en los que se han visto casos en los que se había solicitado la protección por el derecho de autor¹⁰⁰⁷.

Por todas estas razones, consideramos que para la protección de los diseños por el derecho de autor es necesario que estos sean originales en el sentido de ser la creación intelectual del autor del diseño. De este modo, el requisito de originalidad no se define en referencia al valor artístico de la obra, tal y como se requiere en algunos ordenamientos jurídicos para la protección del diseño por el derecho de autor, y tampoco en referencia al esfuerzo puesto para la creación de la obra, tal y como se requiere en el ordenamiento inglés para la protección de una obra por el derecho de autor.

En cuanto a la crítica de la doctrina según la cual la clasificación limitativa de las obras hecha por la Ley británica de 1988 sobre derecho de autor, diseño y patente no encajaría con la definición hecha por el Tribunal de Justicia de lo que se puede considerar como obra¹⁰⁰⁸, siendo necesario únicamente establecer la originalidad para que una obra pueda ser protegida por el derecho de autor¹⁰⁰⁹, esta clasificación no ha sido de momento objeto de revisión por el legislador británico. En cambio, la disposición legal incluida en la sección 52 de la Ley de 1988 sobre derecho de autor, diseño y patente que limita la protección reconocida por el derecho de autor a los diseños que habían sido reproducidos

¹⁰⁰⁷ Sentencia del Tribunal de Grand Instance de París de 8 de marzo de 2011 en el asunto S.A.S. Maisons Du Monde c. S.A.R.L. Arcana, Société Casa France SAS, Société Casa International N.V., Société Trend Center B.V., Société Blokker- *tasas, platillos y ceniceros «Latino» y «Festival»*.

¹⁰⁰⁸ E. DERCLAYE, "Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening (C-5/08)", ob. cit., pág. 251, E. ROSATI, *Originality in EU Copyright*, ob. cit., págs. 187 y 206.

¹⁰⁰⁹ E. ROSATI, *Originality in EU Copyright*, ob. cit., págs. 188 y 206.

en más de 50 ejemplares ha sido objeto de regulación legislativa¹⁰¹⁰. Desde el 28 de julio de 2016, la sección 52 de la Ley de 1988 sobre derecho de autor, diseño y patente ha quedado abrogada y todos los tipos de obras artísticas cuentan con un periodo de protección igual de la vida del creador más 70 años, en lugar de los 25 años que habría tenido en la sección 52 CDPa.

3.4.5.4 Efectos de la interpretación del Tribunal de Justicia de la UE del requisito de originalidad para la protección del diseño por el derecho de propiedad intelectual en el ordenamiento español

Visto como ha interpretado el alto tribunal comunitario el requisito de originalidad, se plantea el problema de cómo interpretar el requisito de originalidad necesario para la protección del diseño por el derecho de autor en el ordenamiento español y si esta interpretación es conforme con la interpretación comunitaria del requisito de originalidad. Esta cuestión tiene relevancia si consideramos que la doctrina y la jurisprudencia alemanas también han venido a poner en duda la aplicación de los requisitos distintos para la protección por el derecho de autor de los diseños¹⁰¹¹.

Consideramos que a la vista de la jurisprudencia comunitaria sobre el requisito de originalidad necesario para la protección por el derecho de autor así como de la práctica existente en otros ordenamientos jurídicos como el alemán que tenían un sistema idéntico, una interpretación de los requisitos de protección del diseño diferente de la aplicable para el resto de las obras protegidas por el derecho de autor a nivel comunitario sería contraria al derecho comunitario, tal y como éste ha sido definido en las sentencias del Tribunal de

¹⁰¹⁰ En marzo 2015 el gobierno británico adoptó una norma de carácter reglamentario (Commencement Order) para que implementará a partir del 6 de abril de 2020 la derogación de la sección 52 de la CDPa, prevista en el *Enterprise and Regulatory Reform Act 2013*. El gobierno británico recibió una solicitud de revisión por su compatibilidad con el derecho comunitario y la abrogación de esta disposición es objeto de consulta pública en cuanto a las medidas de transición necesarios para su aplicación, incluso la fecha a partir de la cual la disposición se podría derogar. Como resultado de esta consulta, el gobierno británico decidió que la disposición del artículo 25 se derogaba a partir del 28 julio 2016. Véase en este sentido el comunicado del gobierno británico de 21 abril 2016 <https://www.gov.uk/government/consultations/transitional-arrangements-for-the-repeal-of-section-52-cdpa>.

¹⁰¹¹ Véase, en este sentido, la sentencia del 12 de mayo 2011 del Tribunal Supremo alemán, *Seilzircus*, y la sentencia del Tribunal Supremo alemán de 13 de noviembre 2013, *Geburtstagszug* y también en la doctrina alemana U. LOEWENHEIM, "§2. Das Werk" en G.SCHRICHER, *Urheberrecht*, ob. cit., seccs. 157-159, págs. 116-118 y también secc. 25, págs. 63-64, y A. KUR, "Protection for fashion", ob. cit., pág. 183.

Justicia de la UE. Esta idea se impone aún más si consideramos los criterios que los tribunales comunitarios han tomado en consideración para apreciar la existencia del requisito de originalidad.

Por esta razón consideramos que el requisito de originalidad se debe entender como creación intelectual de su autor sin diferenciar entre el requisito de originalidad necesario para la protección de los diseños por el derecho de autor y el necesario para la protección de otras obras por el derecho de autor. Esta interpretación es conforme con el concepto de originalidad tal como ha sido definido por el Tribunal de Justicia de la UE y además se corresponde con la del artículo 1 del TRLPI. Como puede verse, esta definición de la originalidad se corresponde con el requisito de originalidad subjetiva, tal como había sido definido por los tribunales españoles. Aun así, es necesario ver qué criterios se deben tomar en consideración para apreciar la originalidad.

Además, considerada la sentencia del Tribunal de Justicia en el Asunto Flos, una interpretación que limitara los tipos de diseños que pueden gozar de la protección del derecho de autor, en función de criterios distintos de aquellos necesarios para lograr la protección por el derecho de autor, sería contraria al artículo 17 de la DD y, en particular, a su finalidad de armonizar las leyes nacionales de protección de diseño para poner fin a las disparidades existentes entre las distintas legislaciones nacionales¹⁰¹².

3.5 La falta de formalidades para el reconocimiento de protección

En la Unión Europea, la ausencia de formalidades para la protección de una obra por el derecho de autor está prevista expresamente solo para algunos tipos de obras como los programas de ordenador o las bases de datos¹⁰¹³. Según estos textos normativos, la protección se debe conferir solo si la obra es original en el sentido de que es la creación intelectual propia del autor y ningún otro criterio se debe aplicar para determinar si se puede proteger.

¹⁰¹² Apartado 51 de las Conclusiones de 24 de junio de 2010 presentadas por el Abogado General Yves Bot en el Asunto C-168/09 Flos SpA c. Semeraro Casa e Famiglia SpA.

¹⁰¹³ Artículo 1 (3) de la Directiva sobre programas de ordenador y Artículo 3 (1) de la Directiva sobre bases de datos.

Vista la interpretación extensiva hecha por el Tribunal de Justicia de este requisito de originalidad para las otras obras protegidas por el derecho de autor, se puede interpretar que, de manera indirecta, el Tribunal ha considerado que la protección por el derecho de autor se puede conceder independientemente de cualquier otro requisito excepto el de originalidad de la obra.

Igualmente, la legislación nacional sobre derecho de autor de los Estados miembros ha reconocido de manera expresa que la protección de las obras por el derecho de autor se confiere por el mero hecho de la creación de la obra, sin que sea necesario depósito o inscripción alguna. Así, el Código de propiedad intelectual francés prevé en el artículo L.111-1 que el autor de una obra goza sobre ésta de un derecho de propiedad incorporeal exclusivo por el solo hecho de su creación.

En cambio, en el derecho alemán son los artículos 120 y 121 los que establecen que los nacionales alemanes y los extranjeros disfrutan de la protección de los derechos de autor para todas sus obras, con independencia de si han sido divulgadas.

En cuanto al derecho británico, tampoco existe requisito alguno de que la obra sea registrada para poder gozar de la protección conferida por el derecho de autor¹⁰¹⁴. No obstante, se requiere que la obra haya sido incorporada en una forma material.

Por tanto, se puede considerar que, aunque el Convenio de Berna permitía la introducción del requisito del registro para las obras de artes aplicadas, los Estados miembros de la UE han optado por no introducirlo ya que se considera que la falta de formalidades es una de las ventajas que confiere la protección por el derecho de autor y que justifica que la protección por el derecho de autor se reconozca al diseño solo en situaciones excepcionales. Es, por ejemplo, la interpretación abrazada por la doctrina italiana que consideró que reconocer la protección del derecho de autor a cualquier diseño llevaría a que la protección conferida por el derecho de diseño quedara vacía de fundamento ya que los titulares del diseño optarían solo por la protección del derecho de autor que no requiere ninguna formalidad¹⁰¹⁵.

¹⁰¹⁴ L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, ob. cit. pág. 92.

¹⁰¹⁵ G. GHIDINI, "Industrial design", ob. cit., pág. 279.

También el artículo 1 de la Ley española de propiedad intelectual establece que la propiedad intelectual corresponde al autor por el solo hecho de su creación. Por tanto, tal y como se ha dicho en la doctrina, la propiedad intelectual nace y se adquiere plenamente por el autor desde el momento mismo en que existe la obra¹⁰¹⁶.

Además, en la doctrina española se puso de relieve que una solicitud de inscripción del derecho de autor sobre el diseño podría implicar la pérdida de la novedad por el titular de diseño y por tanto la imposibilidad de poder obtener la protección por el derecho de diseño, ya que la EPI no establecía nada respecto de los actos de divulgación del autor mismo¹⁰¹⁷. Con la LDI se resuelve este problema al prever expresamente que la divulgación del diseño por el propio autor no se considerará como un acto que destruye la novedad del diseño.

En todo caso, la interpretación hecha por el Tribunal de Justicia del requisito de originalidad necesario para que una obra pueda gozar de la protección por el derecho de autor haría incompatible con la jurisprudencia comunitaria la introducción por los Estados miembros de tal requisito para las obras de artes aplicadas, a pesar que esto resultaría permitido bajo el Convenio de Berna. Así, teniendo en cuenta que el Tribunal de Justicia dijo que se reconocerá la protección por el derecho de autor siempre que la obra sea la creación intelectual de su autor, y que esta regla se aplicará tal y como hemos visto anteriormente también a los diseños, de modo que la imposición de cualquier formalidad para que el diseño pudiera gozar de la protección por el derecho de autor sería contraria a esta interpretación.

3.6 El alcance de la protección conferida por el derecho de autor al diseño

El tema del alcance de la protección conferida por el derecho de autor al diseño ha generado un amplio debate doctrinal debido, por un lado, al objeto de este derecho y, por otro lado, por la especificidad de esta rama del derecho que tiene un contenido

¹⁰¹⁶ Véase R. BERCOVITZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ob. cit., pág. 23.

¹⁰¹⁷ Véase, en este sentido, A. CASADO CERVIÑO, "Interrelación entre propiedad industrial y propiedad intelectual", ob. cit., pág. 89, H. BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho Industrial*, 2ed, ob. cit., pág. 785 y C. ROGEL VIDE, "Artículo 3 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre de propiedad intelectual", ob. cit, págs. 8 y 9.

personalísimo que coexiste con su contenido patrimonial¹⁰¹⁸. Esta especificidad del derecho de autor de combinar aspectos patrimoniales con aspectos personales llevó a la doctrina a plantearse si en realidad se trataba de dos derechos subjetivos distintos, uno patrimonial y otro perteneciente a la categoría de los derechos de personalidad o de dos aspectos diferentes dentro de un derecho unitario¹⁰¹⁹. Sin entrar a analizar los argumentos avanzados a favor de cada tesis y pronunciarnos sobre el dominio de las tesis dualistas o monistas¹⁰²⁰, se aprecia que hoy en día se reconoce que el derecho de autor incluye tanto

¹⁰¹⁸ En una perspectiva comparada puede observarse que esta relación no se presenta siempre con la misma intensidad. Así, los ordenamientos jurídicos pertenecientes al ámbito anglosajón, como el derecho inglés o norteamericano, han sostenido durante mucho tiempo que la protección del derecho de autor solo se podía reconocer para los aspectos patrimoniales de la propiedad intelectual. Véase en este sentido el ordenamiento jurídico norteamericano donde los derechos morales han sido reconocidos en 1990 para las obras de arte visuales y el ordenamiento jurídico británico donde se reconocen solo el derecho al reconocimiento de la paternidad de la obra (autoría) y el derecho de un autor a preservar la integridad de la obra durante el periodo de protección de la obra mientras el derecho de oponerse a la falsa atribución de la obra está limitado a 20 años. Sobre los derechos morales en el sistema anglosajón véase J. GINSBURG, "Moral rights in a Common Law System", *Entertainment Law Review*, núm. 1, 1990, págs. 121 y sigs. Para los derechos morales en el ordenamiento jurídico británico, W. CORNISH, "Moral rights under the 1988 Act", *E.I.P.R.*, 1989, 11(12), págs. 449 y sigs. y P. GROVES, *Copyright and Designs Law*, ob. cit., pág. 118. En cambio, en los ordenamientos jurídicos pertenecientes al sistema continental, en países como Francia y Alemania, se consideró que el derecho de autor nacía solo por el hecho de la creación por el autor de su obra y que corresponde al autor explotar económicamente la obra y proteger el lazo personal que le une con ella desde el acto mismo de su creación. Para la tradición francesa véase A. LUCAS, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, ob. cit., págs. 81 y 82, y para la tradición alemana U. LOEWENHEIM, "§2. Das Werk" en G. SCHRICHER, ob. cit., seccs. 24 y 25, págs. 63 y 64. Sobre la diferencia entre los dos sistemas en la doctrina española véase en este sentido R. BERCOVITZ CANO, "Artículo 1" en R. BERCOVITZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ob. cit., pág. 21, y, también, J. L. LACRUZ BERDEJO, "Artículo 2" en R. BERCOVITZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ob. cit., pág. 25, así como F. RIVERO HERNÁNDEZ, "Artículo 17" en R. BERCOVITZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ob. cit., págs. 259 y 260, M^a. P. CÁMARA ÁGUILA, *El derecho moral del autor (con especial referencia a su configuración y ejercicio tras la muerte del autor)*, Comares, Granada, 1998, pág. 3, nota 1.

¹⁰¹⁹ Estas dos teorías, denominadas dualista y monista han sido desarrolladas especialmente en Francia y Alemania. Así en Alemania la teoría del doble derecho (Doppelrecht) fue desarrollada por J. KHOLER, *Forschungen aus dem patentrecht*, 1888, mientras que las teorías monistas fueron desarrolladas por E. ULMER, *Urheber und Verlagsrecht*, 3ed., Springer, Berlin, Heidelberg, 1980, pág. 116. En cuanto a Francia la teoría dualista fue abrazada por H. DESBOIS, *Le droit d'auteur en France*, ob. cit., págs. 263 y sigs., mientras que la teoría monista fue acogida por P. Y. GAUTIER, *Propriété littéraire et artistique*, PUF, Paris, 1991, pág. 35 y J. RAYNARD, *Droit D'auteur Et Conflits De Lois: Essai Sur La Nature Juridique Du Droit D'auteur*, Lexis Nexis/Litec, Paris, 1991, págs. 244 y sigs. Sobre los argumentos esgrimidos a favor de cada una de estas teorías véase en la doctrina española M^a. P. CÁMARA, ÁGUILA, *El derecho moral del autor*, ob. cit., págs. 5-11, y J. L. LACRUZ BERDEJO, "Artículo 2" en R. BERCOVITZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ob. cit., págs. 27 y 28.

¹⁰²⁰ En este sentido en la doctrina española algunos autores han defendido que hoy en día domina la tesis unitaria frente a la dualista que se pronuncia a favor de un único derecho a favor del autor sobre su obra pero que incluye facultades morales y facultades patrimoniales o de explotación. Véase en este sentido J.L. LACRUZ BERDEJO, "Artículo 2" en R. BERCOVITZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ob. cit., págs. 27-28, y G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., pág. 187. No obstante, algún autor ha defendido que debido al tratamiento dual al que quedan sometidas las facultades morales y patrimoniales del autor, en el derecho español se puede defender que en el derecho de autor español se mantiene la concepción dualista ya que lo relevante para defender una concepción y otra no es que haya un derecho subjetivo único con diferentes facultades

facultades morales como facultades patrimoniales o de explotación, aunque difiere mucho su ámbito de aplicación y su duración.

La legislación comunitaria solo ha armonizado las facultades patrimoniales del derecho de autor. El legislador comunitario ha optado por dar libertad a los Estados miembros al decidir el alcance de la protección ofrecida a los autores en cuanto a las facultades morales, considerado que la armonización alcanzada a nivel internacional por el Convenio de Berna en esta área es suficiente¹⁰²¹. De este modo, se ha permitido que ordenamientos jurídicos como el británico mantengan la limitación de la duración de las facultades personales hasta la muerte del autor o incluso para periodos aún más reducidos. En cambio, otros ordenamientos jurídicos como el español, el francés o el alemán han mantenido la duración indefinida de la protección reconocida a las facultades personales del derecho de autor.

Además, en el caso del diseño, debido a su naturaleza híbrida, algunos de los derechos reconocidos por el derecho de autor se han visto afectados en su alcance en los diferentes ordenamientos jurídicos. El ejemplo más evidente es el ordenamiento británico donde el legislador británico ha previsto una limitación del derecho de reproducción del titular del diseño en el caso de que el diseño se haya reproducido para fabricar un producto que tiene una aplicación industrial. Además de esta limitación, como veremos en adelante, otras de las facultades del titular del diseño se han visto afectadas por la naturaleza híbrida del diseño y, en particular, por su finalidad utilitaria.

Analizaremos cada una de las facultades patrimoniales del derecho de autor tal y como estas han sido armonizadas a nivel comunitario y traspuestas en los ordenamientos jurídicos nacionales y veremos cómo se aplican en el caso del diseño protegido por el derecho de autor. Después analizaremos las facultades morales del derecho de autor tal y como ellas han sido reconocidas por la legislación y la jurisprudencia española, estudiando en particular que relevancia tienen para la protección del diseño por el derecho de autor.

sino el régimen al que ambas facultades quedan sometidas. M^a. P. CÁMARA, ÁGUILA, *El derecho moral del autor*, ob. cit., pág.17.

¹⁰²¹ Véase en este sentido el Considerando 19 de la Directiva 2001/29/CE.

3.6.1 Los derechos conferidos

3.6.1.1 Los derechos de explotación

Los derechos de explotación o las facultades de explotación de la obra conferidas por el derecho de autor reflejan la vertiente económica de este derecho. Históricamente, solo se conocían como formas de explotación de la obra la edición impresa de las obras escritas, de modo que el derecho de autor se concibió solo como derecho de reproducir o autorizar su reproducción. Con el desarrollo económico, han aparecido otras formas de explotación de la obra que han determinado la ampliación de las formas reconocidas de explotación¹⁰²². Este incremento progresivo ha hecho que se hable actualmente de varios derechos de explotación¹⁰²³. Esta complejidad ha hecho también que se intente una armonización de estas formas de explotación, aunque debido a la complejidad del contenido de estas formas de explotación, no se puede generalizar para todas las obras¹⁰²⁴ y su contenido difiere en función del modo en que el legislador ha establecido el equilibrio entre las facultades patrimoniales del autor y el interés de la sociedad de beneficiarse también de la obra.

Considerando el contenido de los derechos de explotación previstos por las Directivas comunitarias que han venido armonizando los derechos patrimoniales conferidos por el derecho de autor¹⁰²⁵ y las obligaciones asumidas por los Estados parte al Convenio de

¹⁰²² F. RIVERO HERNÁNDEZ, “Artículo 17” en R. BERCOVITZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ob. cit., pág. 269, nota 1, en que el autor cita diferentes ordenamientos jurídicos donde los derechos de explotación han sido clasificados en diferentes tipos.

¹⁰²³ En la doctrina española se ha defendido que se trata de un solo derecho de explotación económica que corresponde al autor sobre la obra pero que tiene varias manifestaciones fácticas que dependen de las posibilidades tecnológicas que existen durante el tiempo para el disfrute económico de la obra, permitiéndose, de este modo, adaptar el elenco de facultades reconocidas al autor en función de los avances técnicos que pueden aparecer respecto a las posibilidades de explotación de la obra. Véase, en este sentido, F. RIVERO HERNÁNDEZ, “Artículo 17” en R. BERCOVITZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ob. cit., págs. 272 y 273. A pesar de las ventajas que esta interpretación de la doctrina ofrece para adaptar el derecho de autor a los retos tecnológicos a los que hoy en día está sometido, en la legislación internacional, comunitaria y nacional se prefiere mantener la denominación de derechos.

¹⁰²⁴ F. RIVERO HERNÁNDEZ, “Artículo 17” en R. BERCOVITZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ob. cit., págs. 274 y 275.

¹⁰²⁵ A nivel comunitario, se realizó primero la armonización de los derechos de explotación sobre los programas de ordenador a través de las Directivas 91/250/CEE sobre programas de ordenador; después se armonizaron los derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor como los derechos de los autores y artistas intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y de películas y los organismos de radiodifusión, a través de la Directiva 92/100/EEC sobre Derechos de Alquiler y Préstamo y otros Derechos Afines a los Derechos de Autor en el Ámbito de la Propiedad Intelectual, y más tarde, debido a los retos tecnológicos los derechos de explotación en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y

Berna¹⁰²⁶, se puede decir que para los diseños protegidos por el derecho de autor el autor se beneficia de los siguientes derechos de explotación:

- 1) derecho de reproducción;
- 2) derecho de distribución;
- 3) derecho de comunicación pública;
- 4) derecho de adaptación, arreglo y transformación;
- 5) derecho de participación en reventa.

Analizaremos las particularidades de estos derechos para el diseño, tal y como fueron puestas de relieve por el ordenamiento español y por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. También tendremos en cuenta la jurisprudencia de los otros Estados miembros, ya que como muchos de estos derechos han sido objeto de armonización a

de la distribución por cable a través de la Directiva 93/83/CEE sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable; posteriormente, con la consagración de la protección de las bases de datos como obras protegidas por el derecho de autor en la Directiva 96/9/EC, también se armonizaron los derechos de explotación conferidos a los titulares de los derechos de autor y de los derechos sui generis sobre estos. En 2001 se adoptó la Directiva 2001/29/EC 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. Aunque según su título esta Directiva tenía como objetivo principal regular los aspectos del derecho de autor más impactados por el desarrollo de la sociedad de información, su finalidad fue mucho más amplia ya que, de hecho, tal y como se prevé en el artículo 1 de la Directiva, el objetivo de esta Directiva era regular el alcance de la protección jurídica del derecho de autor y de los derechos afines en el mercado interior para evitar una inseguridad jurídica que dificulte el correcto funcionamiento del mercado interior. Por esta razón, muchos de los artículos de esta Directiva armonizaron, de hecho, los derechos de explotación aplicados a todas las obras protegidas por el derecho de autor. Asimismo, la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado único digital COM (2016) 593 final de 14.09.2016 viene a armonizar algunas de las excepciones y limitaciones del derecho de autor y los derechos afines para el mejor funcionamiento del mercado interior, debido al uso de las nuevas tecnologías.

¹⁰²⁶ El Convenio de Berna consagró en el artículo 9 el derecho de reproducción como forma más antigua de explotación de las obras, entendido como reproducción de la obra en cualquier forma y, de cualquier modo, que se aplica para todos los tipos de obras que son objeto de protección del Convenio de Berna, como las obras literarias y artísticas, incluso para las grabaciones sonoras y visuales. Otros derechos de explotación que el Convenio de Berna considera de aplicación a todas las obras literarias y artísticas son el derecho de traducción previsto por el artículo 8, o el derecho de adaptación, arreglo y otra transformación previsto por el artículo 12, o el derecho de radiodifusión y los derechos conexos previstos por el artículo 11 bis, que, en principio, se aplican para cualquier obra literaria o artística, pero que debido a la especificidad de estos derechos solo se pueden aplicar a algunos tipos de obras. Es el caso, por ejemplo, del derecho de la comunicación pública mediante altavoz, o mediante cualquier otro instrumento análogo transmisor de signos, de sonidos o de imágenes de la obra radiodifundida prevista por el artículo 11bis, parágrafo 1, letra c). En cambio, otros derechos de explotación o económicos, según la terminología utilizada en el Convenio de Berna, han sido reconocidos solo para algunos tipos de obras debido a la especificidad del objeto de estos derechos. Es el caso, por ejemplo, del derecho de representación o de ejecución públicas y de transmisión pública de una representación o ejecución que según el artículo 11 solo se aplican a las obras dramáticas, dramático-musicales y musicales, o el derecho de recitación pública y de transmisión pública de una recitación que solo se reconocen para las obras literarias según el artículo 11 ter.

nivel comunitario, su interpretación puede ser de gran ayuda para clarificar algunos conceptos que han planteado dificultades en su aplicación en el ordenamiento español. Pero antes de analizar cada uno de estos derechos queremos detenernos sobre la relación entre los derechos de explotación ofrecidos por el derecho de propiedad intelectual y los derechos de explotación conferidos por el derecho de diseño. Así, el artículo 45 de la LDI prevé que *“el registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización”*. Por tanto, el titular del derecho de diseño tiene un derecho de utilizar el diseño (aspecto positivo del derecho) pero también un derecho de prohibir su utilización (aspecto negativo del derecho). En cuanto a los actos que se pueden considerar como utilización, el artículo 45, segundo párrafo prevé que *“se entenderá por utilización la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto para alguno de los fines mencionados”*. No obstante, la enumeración es enunciativa y no limitativa de manera que cualquier otra actividad que implica la utilización del diseño, aunque no expresamente mencionada en el segundo párrafo, se puede considerar como entrando entre las facultades de explotación conferidas por el derecho de diseño a su titular. Por esta razón, consideradas las facultades conferidas por el derecho de autor, se puede considerar que de hecho el derecho de diseño confiere a su titular muchas más facultades, permitiéndole defenderse de cualquier utilización no autorizada de su diseño. Por tanto, el *ius prohibiendi* conferido por el derecho de diseño permite al titular de diseño proteger mejor su creación contra los actos no autorizados que el derecho de propiedad intelectual.

3.6.1.1.1 Derecho de reproducción

Como hemos mencionado antes, el derecho de reproducción o de la copia es el derecho de explotación más antiguo que aparece reconocido en el artículo 9 del Convenio de Berna y también está regulado a nivel comunitario en el artículo 2 de la Directiva sobre la Sociedad de la Información. En el derecho español el derecho de reproducción está previsto por el artículo 17 de la TRLPI como uno de los derechos de explotación reconocidos al autor mientras que el artículo 18 define el concepto de reproducción como *“la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias”*.

3.6.1.1.1 ¿Debe ser la copia en la misma forma que la obra original o es posible que sea en una forma diferente?

Este tema tiene una relevancia especial para el diseño ya que su reproducción se puede realizar de manera industrial en formas diferentes de aquella en que se presenta el original. Además, su reproducción se puede realizar en dos dimensiones a través de fotografías u otras formas de reproducción asimiladas¹⁰²⁷, o, en el caso de los bocetos, en tres dimensiones.

En el derecho francés, el segundo párrafo del artículo L- 122-3 del Código de Propiedad Intelectual reconoce que para que exista una reproducción de la obra poco importa el procedimiento utilizado para la reproducción mientras exista una fijación material de la obra en algún soporte material y sea posible la comunicación de la obra a través de estos soportes materiales¹⁰²⁸. Tampoco tiene relevancia si la reproducción produce el mismo efecto estético o comunica lo mismo que el original. De este modo en el derecho francés el derecho de reproducción se reconoce incluso cuando con la reproducción se pasa de un tipo de arte a otro y no es necesario que la reproducción sea realizada en el mismo material que el original o que sea de la misma forma de arte¹⁰²⁹. Confirmando esta interpretación, la jurisprudencia ha reconocido que se trata de actos de reproducción en el caso de la reproducción de un dibujo sobre prendas¹⁰³⁰, o sobre el estuche de un perfume¹⁰³¹, o incluso la reproducción de modelos de alta costura en una página de internet¹⁰³². También se ha calificado de reproducción una obra de arte aplicada en tres dimensiones

¹⁰²⁷ F. RIVERO HERNÁNDEZ, “Artículo 18”, en R. BERCOVITZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ob. cit., pág. 296 y 297.

¹⁰²⁸ Véase, en este sentido, A. LEBOIS, “Fasc. 1246: Droits des auteurs. Droits patrimoniaux. Droit de reproduction (CPI, Artículo L. 122-3)”, *JURISCLASSEUR*, secc. 12.

¹⁰²⁹ Véase, en este sentido, H. DESBOIS, *Le droit d’auteur en France*, ob. cit., pág. 237, A. LEBOIS, “Fasc. 1246”, ob. cit., secc. 22.

¹⁰³⁰ Véase, en este sentido las sentencia de 22 junio de 1987 del Tribunal de grande instance de París, *Cahiers du droit d’auteur*, febrero 1988, pág. 34, y la sentencia de 5 de octubre de 1988 del Tribunal de grande instance de París, *Cahiers du droit d’auteur*, marzo 1989, pág.19.

¹⁰³¹ Véase la sentencia de 16 de febrero de 2010 en el asunto n° 09-12262 de la Cour de Cassation, sección comercial, publicada en Bulletin 2010, IV, n° 40- *diseño utilizado para decorar el estuche de un perfume*. En este asunto el demandante había creado el diseño para el estuche de un perfume para la compañía l’Oreal que después había registrado el diseño del estuche como marca para perfume, pero también para vestidos. El demandante interpuso una demanda contra l’Oreal por considerar que había infringido su derecho de autor sobre el diseño y que había sido afectado la integridad de su obra ya que según el contrato que había firmado con l’Oreal solamente había cedido su derecho de reproducción para el estuche.

¹⁰³² Véase en este sentido la sentencia de 2 de mayo de 2001 del Tribunal de grande instance de París en el caso SA Céline, Givenchy, Kenzo et a. c. Sté Viewfinderinc, *Legipresse*, 2001, n° 195, I, pág. 120, en que se había solicitado que se considere infringido el derecho de autor sobre los modelos de vestidos debido a su reproducción en una página de internet.

reproducida en otro tipo de obra, en dos dimensiones, como una fotografía o sobre el embalaje de un producto o en una película¹⁰³³.

Respecto a este último caso, la jurisprudencia ha desarrollado la teoría de la accesoriedad, según la cual, no representa una violación del derecho de reproducción del autor la reproducción de una obra si es accesoria en una representación diferente. Esta teoría fue desarrollada inicialmente para considerar que la reproducción de una obra gráfica o plástica situada en un sitio fácilmente accesible como un lugar público podría ser reproducida sin infringir los derechos de reproducción del autor de la obra mientras no representara el sujeto principal de la representación o de la reproducción¹⁰³⁴. Así se ha considerado que no representa una violación del derecho de reproducción del autor la reproducción de unas piedras pintadas para destacar una colección de moda¹⁰³⁵. En cambio, la reproducción de unas fotografías de un sillón y de una tumbona en una página de internet, acompañadas de descripciones de los materiales de que estaban compuestas, fue considerada una violación del derecho de reproducción del autor del diseño del sillón y de la tumbona ya que se apreció que las obras aparecían en el primer plano y eran perfectamente identificables¹⁰³⁶. También la reproducción de un centro de mesa en unos anuncios publicitarios ha sido considerada como una violación del derecho de reproducción, y no como reproducción accesoria, por considerarse que la reproducción no ha sido fortuita, sino que se ha reproducido la obra debido al mensaje publicitario que podría transmitir¹⁰³⁷. La aplicación de esta teoría por la jurisprudencia ha sido criticada por parte de la doctrina que ha considerado que el derecho de reproducción debe aplicarse siempre que la obra haya sido reproducida, no teniendo relevancia la amplitud de la reproducción, su finalidad o la intención del que ha reproducido la obra¹⁰³⁸.

¹⁰³³ Véase, en este sentido, la sentencia de 13 de marzo de 1986 de la Cour d'appel de París, Número JurisData: 1986-600287, en que se ha considerado que se trata de una reproducción en un caso en que la imagen del envoltorio de Pont Neuf aparecía en un cortometraje.

¹⁰³⁴ Véase, en este sentido, A. LUCAS, "Fasc.1248", *JURISCLASSEUR*, ob. cit., secc. 79.

¹⁰³⁵ Véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 1990 del Tribunal de grande instance de París, *RIDA*, enero 1991, pág. 359, donde se había pintado unos peñascos para resaltar una colección de moda.

¹⁰³⁶ Véase en este sentido la sentencia de 12 de junio de 2012 de la Cour de cassation, npublicada en el *Bulletin -pendantif en forma de un perro estilizado*, forma que antes había sido registrada como marca por la demandante.

¹⁰³⁷ Véase, en este sentido, la sentencia de 7 de abril de 2010 en el asunto n° 09-03186 de la Cour d'appel de París, sección 1era, Número JurisData 2010-008823 - *la representación de una toalla de mesa en un spot publicitario*.

¹⁰³⁸ Véase como autores críticos con esta teoría a A. LUCAS, H. - J. LUCAS, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, ob. cit., núm. 320.

También en el derecho alemán el concepto de reproducción incluye cualquier duplicación de la obra original que hace la obra observable a los sentidos humanos, en cualquier forma, sea directa o indirectamente, siendo influenciada de manera significativa la interpretación de este derecho por las Directivas de la Unión Europea que regulan el derecho de reproducción, que han sido transpuestas en la legislación alemana¹⁰³⁹. La reproducción no es solo la reproducción idéntica sino también la creación de la obra en una forma diferente. Las transformaciones y adaptaciones de las obras se consideran como reproducciones, cuando se han producido por la modificación física de la obra original. Por tanto, debe haber una fijación física de la obra, pero sin que tenga relevancia la duración de la reproducción. Además, es irrelevante si la copia se realiza manualmente o por la máquina, o si se utiliza el mismo material que para el original o diferente. Tampoco tiene relevancia si la copia tiene el mismo tamaño que el original o si se realiza en un formato idéntico o diferente. También existe reproducción en el caso de la copia de una obra tridimensional en un formato bidimensional, como es el caso de la reproducción de las obras de arte aplicadas en periódicos.

En cambio, en el derecho inglés la sección 51 prevé una excepción al derecho de reproducción de los bocetos que se utilizan para fabricar un producto que corresponde al diseño, o cuando alguien hace una copia de un producto según el diseño. En este caso, no existirá una violación del derecho de reproducción del autor¹⁰⁴⁰. No obstante, esta excepción solo se aplicará si se trata de una reproducción de un diseño en un formato tridimensional y no cuando se copia el diseño mismo¹⁰⁴¹. Para el resto de casos en los que la excepción prevista por la sección 51 no se aplica, el derecho de reproducción se reconoce siempre que existe una reproducción de la obra en cualquier forma material. Por tanto, el derecho de reproducción del autor subsiste incluso cuando un tercero realiza una reproducción de la obra en diferentes dimensiones o en un formato diferente de la inicial, sin ser necesario que la reproducción sea idéntica al original¹⁰⁴². No obstante, en cuanto al límite entre lo que se puede considerar como copia del original y lo que es una adaptación del original, debe decidirse en función de cada caso concreto¹⁰⁴³.

¹⁰³⁹ U. LOEWENHEIM, "§ 16 Vervielfältigungsrecht" en G. SCHRICHER, *Urheberrecht*, ob. cit., secc. 4, págs. 370 y 371.

¹⁰⁴⁰ L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, ob. cit, pág. 683.

¹⁰⁴¹ L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, ob. cit, pág. 683.

¹⁰⁴² L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, ob. cit, pág. 683.

¹⁰⁴³ L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, ob. cit, pág. 683.

En el derecho español el artículo 18 del TRLPI define el concepto de reproducción como “la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias”.

Según esta definición, la reproducción se da solo en el caso en que haya una fijación de la obra, aunque se reconoce que puede ser en varias formas y por cualquier medio, pero que permita la comunicación de la obra o la obtención de copias. Vista esta definición, la primera cuestión que se plantea es si la copia debe ser en la misma forma que la obra original o es posible que sea en una forma diferente. Este tema tiene una relevancia especial para las obras de arte aplicadas ya que su reproducción se puede realizar de manera industrial en formas diferentes de aquella en que se presenta el original. Además, su reproducción se puede realizar en dos dimensiones a través de fotografías u otras formas de reproducción asimiladas¹⁰⁴⁴ o en el caso de los bocetos en tres dimensiones. Considerando que el artículo 18 del TRLPI permite que la fijación sea en cualquier forma y por cualquier procedimiento, la doctrina y la jurisprudencia españolas son en general favorables al reconocimiento de la reproducción fotográfica de una obra plástica como reproducción¹⁰⁴⁵.

3.6.1.1.2 El problema del *merchandising*, como cuestión especial del derecho de reproducción del diseño

Un problema específico que se ha planteado para las obras plásticas en general y que también tiene relevancia para el diseño es el de la explotación comercial a través del *merchandising*. Así, para el diseño se ha planteado, en particular, el problema de la reproducción en un formato tridimensional de los caracteres creados por cómics o dibujos animados, como Popeye el Marino, Los Pitufos o Tintín, en tasas, camisetas o trajes de disfraz. En estos casos, una obra se incorpora a objetos de uso cotidiano o a objetos

¹⁰⁴⁴ F. RIVERO HERNÁNDEZ, “Artículo 18”, en R. BERCOVITZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ob. cit., págs. 296 y 297.

¹⁰⁴⁵ F. RIVERO HERNÁNDEZ, “Artículo 18” en R. BERCOVITZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ob. cit., pág. 297 y también G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., págs. 229 y 230. Asimismo, considera P. MARISCAL GARRIDO-FALLA, *Derecho de transformación*, ob.cit., sección 4.1.2.1, aunque la autora considera que en algunos casos la alteración del medio a través del cual la obra es representado puede suponer una transformación de la obra. No obstante, para las obras de artes aplicadas como las obras arquitectónicas se considera que la reproducción en tres dimensiones de los planos, bocetos y proyectos no representa una transformación en general sino una reproducción.

útiles¹⁰⁴⁶. Se ha planteado por tanto en estos casos la pregunta de si lo que en realidad se protege es una obra de arte plástica que se reproduce en un diferente formato y después se distribuye, o, al contrario, el objeto al que se incorpora la obra representa en sí misma una obra nueva, derivada, que goza de protección como obra de arte aplicada.

En el ordenamiento francés se reconoce que el autor del diseño es el único que puede autorizar la fabricación de objetos comerciales inspirados en su obra, sin tener relevancia alguna si las reproducciones tienen un destino diferente de la obra original¹⁰⁴⁷.

También en el Reino Unido la doctrina se planteó si los casos que antes de la Ley de 1988 sobre derecho de autor, diseño y patente habían sido resueltos mediante reconocimiento de la protección por el derecho de autor tanto al diseño como a su reproducción en formato tridimensional, en forma de muñecos¹⁰⁴⁸, se podrían ahora proteger también por el derecho de autor, o la excepción prevista por el artículo 51 de la Ley de 1988 sobre derecho de autor, diseño y patente se debería aplicar en estos casos¹⁰⁴⁹. Aunque se considera que el artículo 51 no tendría que afectar a este tipo de casos ya que su finalidad era evitar que el diseño bidimensional se utilice para producir productos tridimensionales funcionales como tubos de escape o grifos y no los de *merchadising*, lo cierto es que en la doctrina inglesa se ha reconocido que una interpretación estricta de esta excepción podría llevar a considerar que las reproducciones tridimensionales son artículos y, por tanto, podrían caer bajo la aplicación de esta excepción y no beneficiarse de la protección por el derecho de autor¹⁰⁵⁰.

Así, en un célebre caso en que se había pedido la protección por el derecho de autor de los cascos utilizados en la película “*La Guerra de las Galaxias*”, los tribunales ingleses denegaron dicha protección considerando que los cascos carecían de finalidad artística ya

¹⁰⁴⁶ G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., pág. 304.

¹⁰⁴⁷ A. LEBOIS, "Fasc. 1246", ob. cit., secc. 56.

¹⁰⁴⁸ Véase el asunto *King Features Syndicate v. Kleeman* [1941] A.C. 417, donde el demandante había invocado la infracción de su derecho de autor sobre el dibujo del diseño animado Popeye el marino por el demandado que había fabricado muñecas de juguete de este personaje. El TS inglés (House of Lords) decidió que las representaciones tridimensionales de los dibujos no eran protegidas por el derecho de autor ya que se podrían proteger como diseños. Aun así, se consideró que había una infracción indirecta del diseño de autor sobre los dibujos ya que en el momento de su creación estos dibujos no tenían una destinación industrial, sino que se habían creado para una finalidad artística. Por esto se consideró que los diseños todavía guardaban la finalidad artística y, por tanto, su uso para la creación de muñecas un el mismo diseño representaba una infracción indirecta del derecho de autor.

¹⁰⁴⁹ W. CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLIN, *Intellectual Property*, 7ed., ob. cit., sección 15-35, pág. 621.

¹⁰⁵⁰ W. CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLIN, *Intellectual Property*, 7 ed., ob. cit., sección 15-35, págs. 621 y 622.

que su función primordial era utilitaria¹⁰⁵¹. No obstante, se debe tener en cuenta que en este caso el tribunal analizó si el diseño fue creado como obra artística o si tenía una finalidad utilitaria y su decisión fue determinada por el hecho de que consideró que la obra tenía desde el principio una finalidad utilitaria.

También en el ordenamiento italiano se había planteado el problema de las reproducciones tridimensionales de los diseños bidimensionales. Así, debido a la diferencia que se hacía entre diseño y modelo, en principio se reconocía con más facilidad la protección de los diseños bidimensionales por el derecho de autor que para los modelos tridimensionales, ya que estos se consideraban protegidos por el parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley de 1941 para los que no se requería la aplicación del criterio de la “*scindibilità*” previsto por el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley de 1941¹⁰⁵².

Con la reforma de 2001 de la regulación del diseño por el derecho de autor y, en particular, con la inclusión de las obras de diseño industrial entre las obras protegidas por el derecho de autor mencionadas en el parágrafo 10 del artículo 2 de la Ley de derecho de autor de 1941 se ha planteado en la doctrina la pregunta si se puede todavía hacer la diferencia entre diseños bidimensionales y modelos, entendidos como la reproducción tridimensional de los diseños, protegidos por el derecho de autor.

Aunque algunos autores han defendido que esta diferenciación sigue vigente¹⁰⁵³, otros en cambio han considerado que la noción de obras de diseño industrial comprende tanto los diseños bidimensionales como tridimensionales, de manera que se evitarían casos como los de *merchandising*, a donde dependiendo del destino del diseño, se pudieran llegar a calificar como obra de diseño industrial, o como obra de arte figurativa, o incluso como obra cinematográfica¹⁰⁵⁴.

¹⁰⁵¹ Lucasfilm v. Ainsworth [2008] EWHC 1878 (Ch), [2008]E.C.D.R. 17, en el último caso discutiéndose si uno de los cascos utilizado en la película Starwars podría ser considerado como obra de arte.

¹⁰⁵² L. C. UBERTAZZI, “Concorsi di progettazione e diritti d'autore”, *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, 2002, pág. 348 y ss, V. MAURI, “Il disegno industriale”, ob. cit., pág. 25.

¹⁰⁵³ F. SANNA, “La tutela d'autore della forma (solo) estetica del prodotto”, *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, 2006, pág. 1107, que defendía que el artículo 2, parágrafo 10, solo cubre los diseños de productos mientras que para los diseños bidimensionales la protección es la reconocida por el parágrafo 4 del artículo 2 como obras de arte figurativas.

¹⁰⁵⁴ Véase, en este sentido, V. MAURI, “Il disegno industriale”, ob. cit., pág. 27, C. BALBONI, “La tutela d'autore delle opere di design”, ob. cit., pág. 18.

En cuanto al ordenamiento español, la doctrina ha considerado que el objeto en que se incorporan las obras plásticas o artísticas representa una obra de arte aplicada que se debe proteger como tal por el derecho de autor reconocido al autor del diseño que se reproduce y que, en cualquier caso, su tutela por el derecho de autor no se ve condicionada o supeditada por la existencia de un derecho de propiedad industrial sobre la obra de arte aplicada¹⁰⁵⁵. Esta afirmación ha de realizarse sin perder de vista las implicaciones que esta incorporación puede tener en relación con el derecho de transformación.

3.6.1.1.1.3 La relevancia del número de copias para el derecho de reproducción en el caso de los diseños

Debido a la aplicación industrial del diseño, en los diferentes ordenamientos jurídicos se ha planteado la cuestión del número de copias exigibles para que pueda hablarse de la reproducción de un diseño.

Así, en el ordenamiento británico se ha previsto que en el caso de más de 50 copias de la obra original ya no se considera que exista una violación del derecho de reproducción del autor, ya que se considera que la obra tiene un uso industrial. En cambio, en el ordenamiento francés y alemán es irrelevante el número de copias producidas, considerándose que la producción de una sola copia es una reproducción relevante, siempre que se trata de una nueva pieza que es perceptible por los sentidos humanos¹⁰⁵⁶.

En el ordenamiento español, el artículo 18 del TRLPI no menciona un número de copias necesario para que se pueda hablar de una reproducción sino más bien al contrario permite que solo una fijación de la obra pueda ser considerada como reproducción si esta reproducción permite la comunicación de la obra original o la obtención de copias. Aunque la legislación española no ha incorporado esta excepción, ha sido la jurisprudencia la que ha rechazado la protección por el derecho de autor de las reproducciones industriales de una obra original, considerándose que las reproducciones de una obra de manera industrial a pesar de su grado de identidad con el modelo y su perfección técnica no reúnen el grado de originalidad necesario para poder ser

¹⁰⁵⁵ G. BERCOVITZ ALVAREZ, "Merchandising de personaje animado", ob. cit., págs. 235-237.

¹⁰⁵⁶ U. LOEWENHEIM, "§ 16 Vervielfältigungsrecht" en G. SCHRICHER, *Urheberrecht*, ob. cit., secc. 11, pág. 373, donde se explica que el uso de una obra en un nuevo contexto no representa una reproducción tal y como pasa en el caso del montaje de un cartel en un sitio diferente.

consideradas como reproducciones de la obra original y por tanto protegidas¹⁰⁵⁷. No obstante, el artículo 18 del TRLPI no hace distinción alguna entre el modo en que se han realizado las reproducciones o la forma en que se han realizado. Esta ha sido también la interpretación de la doctrina que ha considerado que la producción en serie de obras plásticas, así como cualquier medio automatizado de producción, es un método apto para la reproducción de las obras, ya que cada ejemplar es la expresión de la misma creación¹⁰⁵⁸.

3.6.1.1.1.4 La relación entre la copia y la réplica: ¿derecho de reproducción o derecho de transformación?

Una cuestión especial que se ha planteado para las obras plásticas pero que también plantea problemas para los diseños aparece en aquellos casos en que el ejemplar físico del diseño ha sido enajenado, pero el autor realiza ulteriormente nuevos diseños. Esta cuestión está relacionada con el problema de si la “copia” debe ser idéntica al original o si se puede considerar como copia una reproducción de una obra que ha comportado alguna modificación. Esta cuestión es muy importante para los diseños ya que, como hemos visto cuando hemos definido el diseño, estos pueden ser no solo la apariencia de un producto industrial sino también de un producto artesanal. Si para los diseños que se realizan en ejemplares múltiples, por procesos industriales se considera que estas réplicas pueden ser consideradas como originales si el autor ha sido el controlador de los ejemplares y además el material empleado en el mismo es idéntico y los ejemplares tienen además las mismas dimensiones que el original¹⁰⁵⁹, en el caso de los diseños sobre productos artesanales, es posible que las reproducciones no sean idénticas y en estos casos se pueden dar problemas para distinguir si se trata de una reproducción o más bien de una transformación de la obra¹⁰⁶⁰.

En la doctrina no hay acuerdo sobre si se debe hacer una diferencia en cuanto a su régimen jurídico. Así, algunos autores han defendido que no debe haber diferencias sustanciales entre la réplica y la copia ya que se trata de ejecuciones distintas de la propia obra, aunque

¹⁰⁵⁷ Véase la STS de 26 de octubre de 1992, (RJ 1992, 8286) - *obras de joyería*.

¹⁰⁵⁸ P. MARISCAL GARRIDO-FALLA, *Derecho de transformación*, ob. cit., sección 4.1.1.5.

¹⁰⁵⁹ J. ORTEGA DOMÉNECH, *Obra Plástica y Derechos de Autor*, ob. cit., pág. 106 y 107.

¹⁰⁶⁰ F. RIVERO HERNÁNDEZ, “Artículo 18” en R. BERCOVITZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ob. cit., pág. 293.

el ejecutor sea el mismo¹⁰⁶¹. Sin embargo, otros autores han puesto de relieve que la réplica no puede ser equivalente a la copia ya que está a medio camino entre la reproducción y la transformación dado que el autor incorpora siempre pequeñas modificaciones o alteraciones debido a que el autor no puede reproducir la obra original una segunda vez de manera idéntica¹⁰⁶². Conviene en todo caso tener en cuenta que la transformación comporta la creación de una nueva obra, por lo que la originalidad ha de ser suficiente para crear una nueva obra.

Independientemente de si es una copia o réplica, según el artículo 56.1 del TRLPI, el autor mantiene los derechos de explotación sobre la obra y por tanto puede ejercitarlos libremente sin que el adquiriente del soporte material de la obra pueda oponerse a su réplica o copia por el autor¹⁰⁶³. Si en el caso de la obra plástica que consiste en un ejemplar único esta disposición tiene una relevancia especial, ya que permite al autor mantener sus derechos de explotación sobre la obra a pesar de la enajenación del soporte material, en el caso de la obra de arte aplicada no plantea un problema. En general, el soporte material donde se ha incorporado la obra representa el molde o la plancha a partir del cual se realizan las otras obras y, por tanto, el adquiriente del ejemplar original tiene como objetivo multiplicarlo y comercializarlo. En consecuencia, es muy importante que el adquirente del soporte material pueda obtener los derechos de explotación sobre la obra.

Teniendo en cuenta la definición del concepto de reproducción hecha en el artículo 18 del TRLPI, compartimos la opinión de que no se debe hacer distinción entre la réplica y la copia mientras que el autor ha conservado en la réplica los mismos elementos de originalidad de la obra. Depende de cada caso determinar en qué consisten estos elementos originales de la obra. Si estos consisten en el material o la dimensión de la

¹⁰⁶¹ Véase G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., págs. 223 y 224 y F. RIVERO HERNÁNDEZ, “Artículo 18” en R. BERCOVITZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ob. cit., pág. 295, aunque en la opinión de este autor se considera más bien que se debe hacer una clara distinción entre la réplica y la copia y por tanto entre su régimen jurídico, aunque no resulta muy claro en que consta esta diferencia de régimen jurídico.

¹⁰⁶² J. ORTEGA DOMÉNECH, *Obra Plástica y Derechos de Autor*, ob. cit., pág. 233. Una tesis más matizada defiende P. MARISCAL GARRIDO-FALLA, *Derecho de transformación*, ob. cit., sección 4.1.1.3, que considera que la réplica debe presentar diferencias con la obra originaria para que pueda generar nuevos derechos como obra nueva y estas diferencias no pueden ser alteraciones accidentales, sino que se deben modificaciones de cierta entidad. No obstante, se considera que en aquellos casos en que el concepto de réplica no permite la introducción de cambios, entonces se debe admitir que se trata de una reproducción y no de una obra nueva.

¹⁰⁶³ F. RIVERO HERNÁNDEZ, “Artículo 18” en R. BERCOVITZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ob. cit., pág. 303.

obra, compartimos la opinión de que los cambios en las réplicas de estas características pueden afectar a la apreciación de que se consideren a las réplicas idénticas al original.

3.6.1.1.1.5 El elemento cuantitativo de la reproducción

Otra cuestión relacionada con este aspecto se refiere al elemento cuantitativo de esta noción. Se ha planteado si es necesario que la copia deba serlo de toda la obra o si puede ser solo de una parte de esta. En el ordenamiento alemán y francés, se ha reconocido que el derecho de reproducción puede aplicarse a toda la obra o solo a una parte y sin tener relevancia el medio a través del cual se realiza la copia.

Esta opinión es también compartida por la doctrina española que ha apreciado que la reproducción parcial de una obra puede ser calificada como copia de ésta si es de cierta amplitud respecto al original, de modo que una mínima reproducción, o más amplia pero no de los elementos sustanciales, no sería considerada como reproducción¹⁰⁶⁴. De la misma manera en la jurisprudencia se reconoce que la reproducción puede ser de todo o solo de una parte de la obra pero que ha de haber entre las obras coincidencias estructurales básicas y fundamentales¹⁰⁶⁵.

3.6.1.1.1.6 Excepciones al derecho de reproducción

Además de establecer las facultades de que goza el titular de un diseño según el derecho de reproducción conferido por el derecho de autor, la Directiva 2001/29 establecía en el artículo 5(2) unos límites al derecho de reproducción que los Estados miembros tenían la libertad de elegir para aplicarlos. Nos detendremos solo sobre las limitaciones al derecho de reproducción que son relevantes para el diseño.

¹⁰⁶⁴ F. RIVERO HERNÁNDEZ, “Artículo 18” en R. BERCOVITZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ob. cit., pág. 294.

¹⁰⁶⁵ SAP León de 22 de abril de 2010, (AC 2010, 418) - *juego de la oca*.

i. Copia privada

Uno de estos límites se refiere a la copia privada. Así, en Francia el apartado segundo del artículo L.122-5 del Código de la Propiedad Intelectual prevé como limitación al derecho de reproducción *“las reproducciones reservadas estrictamente al uso del copista y no destinadas a un uso colectivo”*. No obstante, para las obras de arte se impone una limitación a la aplicación de esta excepción en función de la finalidad de la reproducción. Así, se prevé que no se aplicará esta limitación si la reproducción de la obra de arte se realiza para ser utilizada con finalidades idénticas a aquellas para las que la obra original ha sido creada. Es el caso de las obras de arte destinadas a ser expuestas en galerías de arte y respecto de las cuales no se reconoce la posibilidad de hacer incluso una copia privada para ser expuesta en galerías privadas¹⁰⁶⁶. En cambio, el artículo L.122-5, apartado 3, letra d) del Código de Propiedad intelectual, introducido por la Ley de 27 de marzo de 1997 que transpuso en la legislación francesa la Directiva 93/98 sobre la duración de los derechos, estableció una excepción al derecho de reproducción para las obras de arte gráficas o plásticas destinadas a aparecer en los catálogos de venta de las subastas públicas. El legislador francés ha reducido el ámbito de aplicación de esta excepción con la Ley de 10 de julio de 2000 que regulaba las ventas voluntarias de muebles en las subastas públicas, limitándola solo a *“las reproducciones en los catálogos de las ventas judiciales que se hacen en Francia para los ejemplares puestos a la disposición del público antes de la venta teniendo como finalidad única la descripción de las obras de arte puestas en venta”*¹⁰⁶⁷.

En cambio, el artículo 31.2 del TRLPI no distingue entre el tipo de obras que pueden ser objeto de esta limitación del derecho de reproducción. Por tanto, el derecho de reproducción sobre los diseños podría ser objeto de esta limitación. Aun así, las copias que se realizaran invocando esta excepción deberían ser para el uso privado, no pudiendo ser distribuidas o exhibidas públicamente¹⁰⁶⁸. En cuanto a lo que se puede entender por uso privado, en la doctrina se ha dicho que esta limitación no requiere un uso individual,

¹⁰⁶⁶ A. LUCAS, "Fasc.1248", ob. cit., secc. 41.

¹⁰⁶⁷ A. LUCAS, "Fasc.1248", ob. cit., secc. 47. Además, la ley definía las ventas judiciales como las ventas de muebles en las subastas públicas previstas por la ley o para una decisión judicial, así como las tasaciones correspondientes.

¹⁰⁶⁸ G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., pág. 248.

pero será el límite existente para el derecho de comunicación, que incluye el ámbito estrictamente doméstico¹⁰⁶⁹.

Esta limitación del derecho de propiedad intelectual tiene su correlativo régimen en el derecho de diseño en el artículo 48 de la LDI que también establece una excepción a los derechos conferidos por el diseño registrado para los actos realizados en ámbito privado y con fines no comerciales. Aunque establecido en los mismos términos que la excepción para la copia privada prevista por el derecho de propiedad intelectual, para esta excepción no se aplica la regla de los tres pasos prevista por el artículo 5(5) de la Directiva 2001/29 y transpuesta en la legislación española por el artículo 40 bis del TRLPI que prevé que la excepción no debe aplicarse de forma que cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor del diseño o que vayan en detrimento de la explotación normal de la obra. En el caso del derecho del diseño, es posible el uso privado del diseño ya que se presume que mientras la utilización se hace sin fines comerciales, los intereses del titular del diseño no serán afectados. Esta excepción presenta una importancia especial para el uso de los diseños para la impresión por impresoras 3D ya que permitirá el uso privado de los diseños mientras que no sean utilizados con fines comerciales¹⁰⁷⁰.

ii. Copia con fines de investigación para el uso de museos, bibliotecas, archivos públicos o institutos culturales

Otra limitación se refiere a las reproducciones con fines de investigación para el uso de museos, bibliotecas, archivos públicos o institutos culturales.

Esta excepción también está prevista por el apartado 8 del artículo L-122.5 del Código de Propiedad intelectual francés que ha transpuesto la excepción prevista por el artículo 5.2.c) de la Directiva 2001/29. No obstante, a diferencia del texto comunitario, el legislador francés ha preferido delimitar más claramente el ámbito de aplicación de esta excepción estableciéndose que la limitación se puede aplicar solo si la reproducción ha sido realizada con fines de conservación o destinada a preservar las condiciones de su consulta para finalidades de investigación o estudio privado por los particulares, en los locales de los establecimientos o en los terminales especialmente puestos a la disposición

¹⁰⁶⁹ G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., pág. 250.

¹⁰⁷⁰ H. W. FRANDBSEN, *Personal 3D printing & intellectual property rights*, Master's thesis, Faculty of Law, University of Copenhagen, disponible la <http://ssrn.com/abstract=2406626>, pág. 34, Europe Economics, *The Economic Review of Industrial Design in Europe — Final Report*, MARKT/2013/064//D2/ST/OP, enero 2015, disponible la http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8844, pág. 131.

del público por las bibliotecas, los museos o por los servicios de archivos, bajo la condición de que el que hace la investigación no busca ningún beneficio económico o comercial.

En la nueva propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado único digital extiende esta excepción autorizando a las instituciones de patrimonio cultural a efectuar las copias de las obras u otras prestaciones que se hallen de forma permanente en sus colecciones, en cualquier formato y en cualquier soporte, con el fin de conservar el patrimonio cultural¹⁰⁷¹. En el artículo 2 se establece que se entenderá por las instituciones de patrimonio cultural las bibliotecas o los museos accesibles al público, archivos o instituciones responsables del patrimonio cinematográfico o sonoro. Por tanto, si el texto normativo fuera adoptado, con esta excepción las bibliotecas o los museos podrán hacer copias de las obras de arte aplicadas, siempre que la finalidad de la copia sea conservar tales obras.

Prevista por el artículo 37 del TRLPI, en la doctrina española se ha considerado que esta excepción se puede aplicar a las obras plásticas siempre que se cumplan las condiciones impuestas por la ley, especialmente la ausencia de finalidad lucrativa y los fines exclusivos de investigación¹⁰⁷². Además, la doctrina acepta la aplicación de esta excepción a las obras plásticas aplicadas dado que su reproducción no afecta al carácter único del original¹⁰⁷³.

iii. Copias con finalidad informativa

Otra excepción se refiere a las reproducciones con finalidad informativa. El artículo L-122-5, apartado 9 del Código de propiedad intelectual francés establece una limitación especial al derecho de reproducción para las obras de arte gráficas, plásticas o arquitectónicas, en el caso en que la reproducción, total o parcial de la obra, realizada por medio de la prensa escrita, audiovisual o por internet, tenga como finalidad exclusiva la información inmediata, en el bien entendido de que debe indicarse claramente el nombre

¹⁰⁷¹ Artículo 5 de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado único digital, 14.06.2016, COM (2016) 593 final.

¹⁰⁷² G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., págs. 255 y 256.

¹⁰⁷³ J. ORTEGA DOMÉNECH, *Obra Plástica y Derechos de Autor*, ob. cit., pág. 246.

del autor¹⁰⁷⁴. No obstante, los tribunales franceses han interpretado que esta excepción no se puede aplicar a las creaciones de moda ya que el legislador francés las considera como obras diferentes de la categoría de obras de arte gráficas, plásticas o arquitectura¹⁰⁷⁵.

En el ordenamiento español, la doctrina ha interpretado que esta excepción prevista por el artículo 35.1 del TRLIP se aplica solo si la aparición de la obra en la información de actualidad supone un complemento de la misma y no es el tema central¹⁰⁷⁶. Como hemos visto, la teoría de la accesoriedad también se había empleado en el ordenamiento francés para aquellas reproducciones en que la obra de arte aplicada no representaba el principal aspecto de la reproducción.

iv. Cita

Otra limitación al derecho de reproducción que se puede aplicar a las obras de arte aplicadas, la representa el derecho de cita.

El artículo L-122.5, párrafo tercero del Código de propiedad intelectual francés prevé que bajo la reserva que el nombre del autor y la fuente de donde viene la cita sean mencionadas, el autor no puede prohibir los análisis y las citas cortas justificadas por el carácter crítico, polémico, pedagógico, científico o de información de la obra a la cual se incorporan¹⁰⁷⁷. Aunque la acepción común de la cita cubre más bien las obras escritas, en la jurisprudencia se ha planteado si no se podría aplicar también a las obras de arte gráficas y plásticas. En este caso el problema que se ha planteado ha sido si se puede considerar como cita la reproducción integral de la obra, pero en un tamaño mucho más reducido, o, si la reproducción de solo una parte de la obra violaría el derecho moral del autor sobre la integridad de la obra¹⁰⁷⁸. La jurisprudencia en un primer momento ha admitido reconocer como cita la reproducción en dimensiones minúsculas de unas obras en un libro sobre la historia de Francia para que más tarde se consolide la práctica de no considerar

¹⁰⁷⁴ A. LUCAS, "Fasc.1248", ob. cit., secc. 80.

¹⁰⁷⁵ Véase la sentencia de 5 de febrero de 2008 en el asunto nº 07-81387 de la Cour de cassation, sección penal, publicada en Bulletin criminel, 2008, nº 28, pág. 109, en que se reconoce que las creaciones de moda y los desfiles son obras protegidas por el derecho de autor y, por tanto, representa una infracción del derecho de autor fotografiarlas y difundir las fotos a través del internet.

¹⁰⁷⁶ J. ORTEGA DOMÉNECH, *Obra Plástica y Derechos de Autor*, ob. cit., pág. 248.

¹⁰⁷⁷ A. LUCAS, "Fasc.1248", ob. cit., secc. 55.

¹⁰⁷⁸ Véase en este sentido H. DESBOIS, *Le droit d'auteur en France*, ob. cit., pág. 249.

como cita la reproducción integral de una obra gráfica¹⁰⁷⁹ y por tanto de no admitir esta excepción para las obras de arte gráfica y plástica.

Por tanto, en principio es difícil de justificar la reproducción de una obra de arte aplicada para la enseñanza o la investigación¹⁰⁸⁰ salvo si se pudiera demostrar el carácter accesorio de la reproducción comparado con la obra principal aunque como hemos visto antes cuando hemos analizado la teoría de la accesibilidad, en muchos casos los tribunales no reconocen esta excepción en los casos en que la obra “*accesoria*” es la que se puede fácilmente identificar y ha sido especialmente escogida para ser introducida en la obra principal.

En ausencia de una mención expresa sobre esta cuestión, se ha considerado que en principio no se debe incluir un número desproporcionado de dichas obras¹⁰⁸¹, ya que el texto del artículo precisa que la utilización solo podrá hacerse en la medida justificada por la incorporación para fines docentes o de investigación.

En el ordenamiento español esta excepción está prevista por el artículo 32 del TRLPI que prevé que la inclusión de obras plásticas en otras obras es lícita siempre que se trate de obras ya divulgadas y la inclusión se hace a título de cita o para su comentario, juicio o análisis crítico y la utilización solo puede ser para fines docentes o de investigación e indicando siempre el nombre del autor y la fuente utilizada. Según la doctrina, en el caso de la obra plástica como es el caso del diseño, este artículo se aplicaría en dos casos: la cita de la obra plástica dentro de una obra literaria y la cita de la obra plástica dentro de otra obra plástica¹⁰⁸². El artículo 32 permite para las obras plásticas la inclusión de toda la obra y no solo de fragmentos, como es el caso de las obras de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, ya que de otro modo la obra no podría ser conocida en su integridad y la cita no cumpliría su función, pero la reproducción de la obra es limitada a finalidades de investigación o educación.

¹⁰⁷⁹ Son representativas en este sentido la sentencia de 26 de mayo de 2011 en el asunto número 09-71083 de la Cour de Cassation donde no se han admitido como cita un sello de un álbum de Tintin y también la sentencia de 22 de enero de 1991 en el asunto n° 89-15617 de la Cour de Cassation, chambre civile 1, publicada en Bulletin, 1991, I, núm. 29, pág. 18, donde se ha afirmado que la reproducción integral de una obra de arte, sea cual sea su formato, no se puede considerar como una cita corta, A.LUCAS, “Fasc.1248”, ob. cit., secc. 58 y 59.

¹⁰⁸⁰ En el sentido de que la obra de arte aplicada no puede ser objeto de la excepción prevista para la reproducción para la enseñanza y la investigación A. LEBOIS, “Fasc. 1246”, ob. cit., secc. 59.

¹⁰⁸¹ J. ORTEGA DOMÉNECH, *Obra Plástica y Derechos de Autor*, ob. cit, pág. 253, y también en este sentido, C. ROGEL VIDE, “La inclusión de obras plásticas en las literarias y el derecho de cita” en C. ROGEL VIDE, *Estudios sobre la propiedad intelectual*, Bosch, Barcelona, 1995, pág. 199.

¹⁰⁸² J. ORTEGA DOMÉNECH, *Obra Plástica y Derechos de Autor*, ob. cit, págs. 252 y 253.

Como en el ordenamiento francés, la cita tiene que tener carácter accesorio en relación con la obra a la que se incluye para que la excepción al derecho de reproducción no cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor de la obra que se cita, condición que debe cumplir cualquier limitación a los derechos de autor según el artículo 9, segundo párrafo del Convenio de Berna que prevé la regla de los tres pasos que se debe aplicar a las limitaciones del derecho de reproducción. Además, el mismo artículo 10 del Convenio de Berna que prevé la cita como limitación al derecho de reproducción prevé que las citas deben hacerse conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persigue. Así, en la doctrina se ha apreciado que, aunque la cita de una obra plástica no requiere análisis, comentario, ni juicio crítico, no obstante, no podría ser considerada como cita un catálogo de obras plásticas de un autor ni tampoco la mera ordenación cronológica de las mismas¹⁰⁸³.

Además, en el caso de la cita para fines educativos, el párrafo 3 del artículo 32 enumera de manera exhaustiva las condiciones que se deben cumplir para reproducir la obra para evitar que la limitación sea interpretada de manera muy amplia y afecte a los derechos patrimoniales del autor. Estas condiciones habían sido criticadas por la doctrina por considerar que restringían demasiado la finalidad de esta excepción, más allá de lo que el artículo 10 del Convenio de Berna requería para la cita¹⁰⁸⁴.

3.6.1.1.2 Derecho de distribución

El artículo 4 de la Directiva 2001/29 armonizó el derecho de distribución de las obras protegidas por el derecho de autor, pero sin que se modifique de manera alguna el derecho de alquiler o préstamo que habían sido armonizados antes por la Directiva sobre los derechos de alquiler y préstamo. Esto planteó un problema especial para los diseños en cuanto a lo que se puede considerar como acto de distribución y, en particular, si la distribución incluye una transmisión de la propiedad del diseño, como la venta, o también puede incluir los actos preparatorios de la venta, tal como la puesta a disposición de los diseños o incluso su alquiler o préstamo. Además, este problema viene relacionado con

¹⁰⁸³ C. ROGEL VIDE, “La inclusión de obras plásticas en las literarias y el derecho de cita” en C. ROGEL VIDE, ob. cit., pág. 202.

¹⁰⁸⁴ C. ROGEL VIDE, “La inclusión de obras plásticas en las literarias y el derecho de cita” en C. ROGEL VIDE, ob. cit., págs. 201 y 202.

la del agotamiento del derecho de distribución, dado que para los diseños son las reproducciones físicas de los diseños lo que se comercializa, mientras que el original lo representa, en general, el diseño que sirve para la fabricación, como el molde o el esbozo.

3.6.1.1.2.1 La interpretación del derecho de distribución según el Tribunal de Justicia de la UE

i. ¿El derecho de distribución requiere la venta del original o la copia?

El Tribunal de Justicia de la UE repondió a esta cuestión en la sentencia dictada en el Asunto C-456/06 Peek & Cloppenburg KG v Cassina SpA, que tenía como objeto una cuestión prejudicial relativa a la aplicación del derecho de distribución para objetos de mobiliario¹⁰⁸⁵.

En esta sentencia el Tribunal de Justicia vinculó el concepto de distribución exclusivamente al concepto de transmisión de propiedad. Interpretando el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29, el Tribunal de Justicia apreció que quedan comprendidos dentro del concepto de distribución al público del original la venta de una obra o de una copia, así como los actos que suponen exclusivamente la transmisión de la propiedad del objeto. De este modo, el Tribunal aclaró que el acceso del público a los ejemplares protegidos por el derecho de autor sin la transmisión de la propiedad ni del poder de disposición efectivo sobre el original o la copia no constituye un acto prohibido por el derecho de distribución conferido al autor. El Tribunal dejó claro que esta facultad no está prevista como parte del derecho de distribución regulado por la Directiva 2001/29 y, por tanto, no se podía ampliar el concepto de distribución del original de una obra o de una copia más allá del sentido que le dio el legislador comunitario¹⁰⁸⁶.

¹⁰⁸⁵ Sentencia de 17 de abril de 2008 dictada en el Asunto C-456/06 Peek & Cloppenburg KG v Cassina SpA, publicada en Recop. de Jurispr. 2008 I-02731, citada en adelante como Asunto Peek & Cloppenburg. El asunto versaba sobre algunos objetos diseñados por Charles Edouard Jeanneret (Le Corbusier) que no estaban protegidos por el derecho de autor en Italia, donde fueron fabricados y donde fueron adquiridos por Peek & Cloppenburg KG, pero lo estaban Alemania, donde esa empresa facilitó su uso temporal en las zonas públicas de descanso de una de sus tiendas, y los mostró en el escaparate de otra tienda. La cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo alemán fue si ese uso de los muebles constituye una “distribución al público, ya sea mediante venta o por cualquier otro medio”, en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29, considerando que en este caso los muebles solo habían sido expuestos en el escaparate, pero no había sido puestos en venta.

¹⁰⁸⁶ Apartado 38 de la sentencia 17 de abril de 2008 dictada en el Asunto C-456/06 Peek & Cloppenburg.

Además, el Tribunal mencionó que esta interpretación se impone también a partir de la interpretación de las respectivas disposiciones de la Directiva 2001/29 y del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor referentes al agotamiento del derecho de distribución que lo vinculan expresamente a actos que suponen una transmisión de propiedad¹⁰⁸⁷. Por tanto, se consideró que se debía hacer una interpretación restrictiva de lo que constituyen actos de distribución ya que el ejercicio del derecho de distribución conlleva el agotamiento del derecho.

- ii. ¿Incluye el derecho de distribución solo la venta o también las actividades de la oferta de venta?

En sentencias ulteriores, el Tribunal ha ido desarrollando la interpretación del concepto de “*distribución al público*” afirmando que “*se caracteriza por una serie de operaciones que incluyen, cuando menos, la celebración de un contrato de venta y el cumplimiento del mismo mediante la entrega a un comprador que forma parte del público*”¹⁰⁸⁸.

Así, como en el Asunto Peek & Cloppenburg, en la sentencia dictada en el Asunto Donner, el Tribunal de Justicia tuvo que pronunciarse también sobre la aplicación del derecho de distribución en relación con unos muebles. Pero en este asunto relativo a una venta transfronteriza el Tribunal de Justicia tenía que responder si dicha venta representaba una vulneración de los derechos de autor en el país donde se entregaban los bienes y a los que se dirigía la venta. Además, como en el asunto Peek & Cloppenburg, las obras no resultaban protegidas por el derecho de autor en el Estado miembro donde se fabricaban y de donde se enviaban (Italia) pero sí en el Estado miembro donde se compraban y entregaban (Alemania).

El Tribunal aclaró que el concepto de distribución al público debe interpretarse con el mismo significado que la expresión “*puesta a disposición del público*” y por tanto declaró que “*un comerciante que dirige su publicidad al público residente en un Estado miembro determinado y que crea o pone a su disposición un sistema de entrega y un modo de pago*

¹⁰⁸⁷ Apartado 34 de la sentencia 17 de abril de 2008 dictada en el Asunto C-456/06 Peek & Cloppenburg.

¹⁰⁸⁸ Apartado 28 de la sentencia de 6 de febrero de 2014 en el Asunto C-98/13 Martin Blomqvist contra Rolex SA y Manufacture des Montres Rolex SA, publicada en DO C 93 de 29.03.2014, pág.18, en adelante citado como Asunto Blomqvist. En este asunto la mercancía referida haya sido vendida en un sitio Internet de venta en línea situado en un tercer país en cuyo territorio esa protección no es aplicable. También el apartado 26 de la sentencia de 21 junio de 2012 en el Asunto C-5/11 Donner.

específicos, o que permite hacerlo a un tercero, poniendo de este modo a ese público en condiciones de que se le entreguen copias de obras protegidas por derechos de autor en ese mismo Estado miembro, realiza, en el Estado miembro en que tiene lugar la entrega, una «distribución al público», en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29»¹⁰⁸⁹. Por tanto, se reconoció que el derecho de distribución incluye no solo la venta, pero también todas las actividades de la oferta de venta hasta el cierre del contrato de compraventa y su ejecución. No quedaba claro si la simple publicidad de copias u obras podían ser consideradas como actividades que se incluyen en el derecho de distribución.

Esta cuestión la respondió el Tribunal de Justicia en la sentencia dictada en el Asunto Blomqvist¹⁰⁹⁰. El Tribunal apreció que los derechos de distribución del autor podrían verse vulnerados si antes de la llegada del objeto protegido por el derecho de autor al territorio cubierto por esa protección, el objeto fuera susceptible de un acto comercial dirigido a los consumidores situados en dicho territorio, como una venta, una oferta de venta o una publicidad¹⁰⁹¹. Por tanto, se reconoce que incluso la publicidad de copias protegidas por el derecho de autor si ha sido dirigida a consumidores que se sitúan en un país donde el derecho de autor es protegido puede constituir un acto que vulnera el derecho de distribución del autor. Esta interpretación del Tribunal de Justicia viene a responder a la necesidad de proteger al autor contra los actos que pueden vulnerar el derecho de distribución del autor a través de la publicidad por internet. De este modo, tal y como dijo el Tribunal, *“las mercancías procedentes de un tercer Estado que [...] constituyan una copia de un producto protegido en la Unión por un derecho de autor, un derecho afín o también por un modelo o un dibujo, pueden vulnerar esos derechos y, por tanto, calificarse de «mercancías falsificadas» o de «mercancías piratas» cuando se acredite que están destinadas a una comercialización en la Unión, extremo que queda acreditado, en particular, cuando se comprueba que las citadas mercancías han sido objeto de una venta a un cliente en la Unión o de una oferta de venta o de una publicidad dirigida a consumidores en la Unión”¹⁰⁹².*

¹⁰⁸⁹ Apartado 41 de la sentencia de 21 junio de 2012 en el Asunto C-5/11 Donner.

¹⁰⁹⁰ Sentencia de 6 de febrero de 2014 dictada en el Asunto C-98/13 Martin Blomqvist contra Rolex SA.

¹⁰⁹¹ Apartado 32 de la sentencia de 6 de febrero de 2014 dictada en el Asunto C-98/13 Martin Blomqvist contra Rolex SA.

¹⁰⁹² Apartado 33 de la sentencia de 6 de febrero de 2014 dictada en el Asunto C-98/13 Martin Blomqvist contra Rolex SA.

3.6.1.1.2 Interpretación del derecho de distribución en el derecho español

En cuanto al derecho español el derecho de distribución está previsto por el artículo 19 del TRLPI como “*puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra*”, evitando por tanto confusiones a la hora de interpretar si el concepto de distribución incluye solo la venta o también los actos preparatorios de la venta. Interpretando este concepto, en la doctrina española se había dicho que dentro del concepto de distribución quedan comprendidas todas las actividades preparatorias de la distribución, incluso a través de la colocación de ejemplares en los escaparates que son ofrecidos a los potenciales adquirientes, siempre que esta puesta a disposición del público se haga para que estos ejemplares sean adquiridos por el público¹⁰⁹³. Por tanto, no se considera como distribución la colocación de ejemplares de la obra o la publicidad de las obras que no tienen como finalidad la venta de la obra o su enajenación. Además, en cuanto a la publicidad, en la doctrina española se ha subrayado que solo hay distribución si la publicidad va dirigida al público entendido como un grupo indeterminado y abierto de personas¹⁰⁹⁴.

En cuanto a los actos a través de los cuales se realiza la distribución, el artículo 19, apartado primero menciona “*venta, alquiler, préstamo o de cualquier forma*”. Por tanto, la normativa española, a diferencia de la comunitaria, clarifica que el alquiler y préstamo se puede considerar entre los actos a través la cual se realiza la distribución.

No obstante, el apartado 5 del artículo 19 excluye las obras de artes aplicadas de la puesta a disposición mediante alquiler y préstamo. El texto no define lo que se puede entender por obras de artes aplicadas pero la doctrina ha interpretado que esta exclusión se puede explicar para las obras arquitectónicas, pero no se puede explicar en el caso de algunas de las obras de artes aplicadas cuando el valor del objeto radica precisamente en su faceta plástica y no en su utilidad¹⁰⁹⁵. Así, en el caso de las obras arquitectónicas, la exclusión tiene como finalidad que el arquitecto no prohíba el alquiler del edificio por parte del dueño del edificio. Esta situación puede intervenir en el caso en que el arquitecto ha sido

¹⁰⁹³ F. RIVERO HERNÁNDEZ, “Artículo 19” en R. BERCOVITZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ob. cit., pág. 309.

¹⁰⁹⁴ F. RIVERO HERNÁNDEZ, “Artículo 19” en R. BERCOVITZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ob. cit., pág. 310.

¹⁰⁹⁵ G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., pág. 313.

no solo el autor de la obra arquitectónica como bien imaterial, pero también es el dueño de la obra como bien inmobiliario y con la venta del soporte físico de la obra se llegaría a la situación de que el arquitecto pudiera impedir su alquiler o tener derecho para autorizarlo¹⁰⁹⁶. De este modo, el autor de la obra arquitectónica podría incidir en un tema capital como la propiedad urbana sin intervención alguna por parte del legislador¹⁰⁹⁷. No las mismas razones se pueden invocar para las otras obras de artes aplicadas tal como los muebles cuya situación se puede asimilar a la de las otras obras para las que el autor tiene el derecho de autorizar o prohibir el alquiler y su préstamo.

En cualquier caso, esta limitación solo se aplica respecto de los actos de alquiler y préstamo, pero sin afectar la aplicación de las otras disposiciones del derecho de distribución a los diseños. Por tanto, se aplicará a las obras de artes aplicadas el apartado segundo del artículo 19 que prevé que, si la distribución se realiza mediante “*venta u otro título de transmisión de propiedad en el ámbito de la Unión Europea*”, se producirá el agotamiento del derecho de distribución.

La doctrina española puso de relieve que el fundamento del concepto de agotamiento está en crear un equilibrio entre el interés del autor de controlar la distribución de su obra y el interés de la sociedad en la libre circulación de la obra y de las copias de la obra convertidas con el acto de la primera venta del autor en productos del tráfico económico jurídico¹⁰⁹⁸. Por esta razón, para que se dé el agotamiento del derecho de distribución el artículo 19.2 del TRLPI prevé que es necesario que la venta o la transmisión de propiedad se hagan por el autor o con su consentimiento y que haya una primera venta o transmisión de propiedad, aunque es necesario que sea una venta o transmisión de propiedad sucesivas dentro de la Unión Europea.

En cuanto a la primera condición, esta se da en el caso en que el autor mismo haya transmitido la propiedad del original o de la copia a través de la venta u otra forma de transmisión de la propiedad. También se considera cumplida esta condición cuando el autor ha dado su consentimiento, de manera explícita o implícita, en ciertos contratos o relaciones jurídicas entre él y otras personas o empresas que tengan una vinculación

¹⁰⁹⁶ C. ROGEL VIDE, “Los derechos de alquiler y préstamo en la Directiva del Consejo de la Comunidad Europea del 19 de noviembre de 1992” en C. ROGEL VIDE, ob. cit., pág. 129.

¹⁰⁹⁷ C. ROGEL VIDE, “Los derechos de alquiler y préstamo” en C. ROGEL VIDE, ob. cit., pág. 129.

¹⁰⁹⁸ G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., pág. 320.

dependiente de aquel¹⁰⁹⁹. Puede ser por ejemplo el caso de un contrato de distribución exclusiva de las copias que un autor puede firmar con una empresa o el caso de las obras de encargo¹¹⁰⁰.

En cuanto a la segunda condición, el artículo 19.2 prevé que el agotamiento puede intervenir solo cuando hay una venta o una transmisión de propiedad. Por tanto, puede haber un agotamiento del derecho de distribución cuando hay una donación o una cesión del derecho de propiedad.

3.6.1.1.3 Derecho de comunicación pública

El derecho de comunicación pública presenta una relevancia especial para el diseño dado que éste, como muchas obras de arte, puede ser objeto de exposición pública en galerías de arte, museos, ferias o pueden aparecer en programas de televisión o transmisiones por internet.

3.6.1.1.3.1 ¿Ha armonizado el artículo 3 de la Directiva 2001/29 tanto el derecho de comunicación directa como el derecho de comunicación a distancia?

Como para los otros derechos de explotación, el artículo 3 de la Directiva 2001/29 ha armonizado a nivel comunitario el derecho de comunicación. Aunque el artículo 3 se refiere a cualquier comunicación al público, el considerando 23 de la Directiva 2001/29 menciona que el derecho de comunicación se aplica a la comunicación al público que no está presente en el lugar en el que origina la comunicación. Por tanto, se ha planteado la cuestión de si el derecho de comunicación previsto por el artículo 3 de la Directiva ha armonizado tanto el derecho de comunicación al público presente como el derecho de comunicación a distancia¹¹⁰¹. Aunque no todos los ordenamientos jurídicos distinguen entre los dos tipos de comunicación, algunos como el español lo hacen, estableciendo

¹⁰⁹⁹ F. RIVERO HERNÁNDEZ, “Artículo 19” en R. BERCOVITZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ob. cit., pág. 321.

¹¹⁰⁰ Sobre los encargos artísticos véase G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., págs. 288-291.

¹¹⁰¹ M. VAN EECHOUD, P. BERNT HUGENHOLTZ, S.VAN GOMPEL, L. GUIBAULT, N. HELBERGER, *Harmonizing European Copyright Law. The Challenges of Better Lawmaking*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009, pág. 82.

normas específicas para los casos cuando la comunicación se hace al público presente como en el caso de las exposiciones públicas de obras de arte o sus reproducciones.

En la sentencia dictada en el Asunto C-283/10 *Circul Globus București*, el Tribunal de Justicia de la UE clarificó la relación entre el artículo 3 de la Directiva 2001/29 y las normas nacionales que prevén un derecho de comunicación cuando el público está presente en el momento de la comunicación. Así, el Tribunal consideró que la armonización que se propone por la Directiva 2001/29 no pretende extenderse a las formas “*convencionales*” de comunicación al público, como la representación o ejecución directa de una obra¹¹⁰². El Tribunal clarificó que el artículo 3, apartado 1 de la Directiva 2001/29 no comprende los actos que no impliquen una “*transmisión*” o “*retransmisión*” de una obra, como los actos de representación o ejecución directas de una obra¹¹⁰³. Estos actos de comunicación que implican el elemento de contacto físico y directo con la obra serán regulados por las normas nacionales de cada Estado miembro no siendo objeto de armonización comunitaria.

Esta clarificación tiene una relevancia especial para los diseños ya que en su caso la comunicación tiene lugar en muchos casos a través de ferias que implican un contacto físico y directo con el público. Por tanto, se debe distinguir entre los casos cuando la comunicación se hace a un público presente o cuando la comunicación se hace a distancia, por transmisión u retransmisión. Para los primeros se aplicarán las normas nacionales sobre la comunicación mientras que para los segundos se tendrá en cuenta el artículo 3 de la Directiva 2001/29 y en particular la amplia jurisprudencia que el Tribunal de Justicia de la UE ha desarrollado para interpretar en qué circunstancias se puede considerar que se da un acto de comunicación al público cuando el público no está presente. Esta jurisprudencia puede ser relevante para determinar si existe una infracción del derecho de

¹¹⁰² Apartado 39 de la sentencia de 24 de noviembre de 2011 dictada en el Asunto C-283/10 *Circul Globus București (Circ & Variete Globus București)* contra *Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România - Asociația pentru Drepturi de Autor (UCMR - ADA)*, publicada en *Recop. de Juripr.* 2011 I-12031. En este asunto al TJUE se le plantearon varias cuestiones prejudiciales por el Tribunal Supremo rumano sobre la interpretación de las disposiciones sobre el derecho de comunicación al público previsto por la Directiva 2001/29/CE. Estas habían surgido en un litigio entre la *Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România – Asociația pentru Drepturi de Autor* y el *Circul Globus București*, relativo a la supuesta vulneración por este último de los derechos de propiedad intelectual gestionados por la primera debido a la comunicación al público durante representaciones circenses de obras musicales sin haber obtenido una licencia.

¹¹⁰³ Apartado 40 de la sentencia de 24 de noviembre de 2011 dictada en el Asunto C-283/10 *Circul Globus București*.

comunicación del autor sobre estas obras en aquellos casos en que los diseños aparecen en una radiodifusión televisiva o en cualquier forma de transmisión a distancia.

3.6.1.1.3.2 Comunicación directa

i. La comunicación directa en el derecho comparado

Como hemos visto antes, el derecho de comunicación directa no ha sido objeto de armonización de modo que cada Estado miembro lo regula de manera diferente. Así, el derecho francés, aunque no establece un derecho de comunicación pública, prevé un derecho de representación que cubre cualquier comunicación al público realizada por cualquier medio e incluye tanto la comunicación cuando el público está presente como también la comunicación cuando el público está en un sitio diferente del de donde tiene lugar la comunicación. La doctrina y jurisprudencia francesa han distinguido cuando el público se traslada intencionalmente hacia la obra, que está puesta a disposición del público en un sitio especialmente determinado para esto y que había sido en el pasado la concepción predominante de la representación en el derecho francés¹¹⁰⁴, y cuando la obra va a buscar al público, allá donde se encuentre, sea en un espacio público o privado¹¹⁰⁵, cuando la representación se hace a través de medios técnicos como la radio o la tele.

En cuanto a las obras de artes aplicadas, estas son en general explotadas a través de la presentación al público. Se considera que cualquier presentación de una obra al público comporta una representación de la obra¹¹⁰⁶. Pero se distingue entre el derecho de propiedad sobre el soporte material al que se incorpora la obra y el derecho de representación, no resultando la cesión del último implícita en la transmisión del derecho de propiedad sobre la obra. De este modo, en el caso en que el derecho de representación no ha sido transmitido expresamente al propietario de la obra, se puede considerar que la exposición de la obra por éste puede representar una violación del derecho de representación del autor¹¹⁰⁷.

¹¹⁰⁴ P. GAUDRAT, "Fasc. 1242 : Propriété littéraire et artistique. Droits des auteurs. Règles générales. Droit de représentation", *JURISCLASSEUR*, secc. 62.

¹¹⁰⁵ P. GAUDRAT, "Fasc. 1242", ob. cit., secc. 62.

¹¹⁰⁶ P. GAUDRAT, "Fasc. 1242", ob. cit., secc. 66.

¹¹⁰⁷ P. GAUDRAT, "Fasc. 1242", ob. cit., secc. 66, aunque se cita algún caso en que se ha considerado que la exposición de un ejemplar original sin el acuerdo del autor no representa una violación del derecho de

Sobre la relación entre el derecho de reproducción y el derecho de representación, en la doctrina y la jurisprudencia se ha señalado que la cesión del derecho a reproducir una obra en unas fotos o sobre papel no implica la cesión del derecho de reproducir las fotos en un montaje audiovisual o de representar la obra en espacios públicos¹¹⁰⁸.

En el derecho inglés la Ley de 1988 sobre derecho de autor, diseño y patente distingue entre el derecho de representar la obra en público que está previsto por la sección 19 y el derecho a comunicar la obra al público que está previsto por la sección 20 y que representa la transposición en el derecho inglés del derecho previsto por el artículo 3 de la Directiva 2001/29.

En cuanto al derecho de representar la obra en público, no está previsto para las obras artísticas, la sección 19, parágrafo primero de la Ley de 1988 sobre derecho de autor, diseño y patente estableciendo este derecho solo para el autor de una obra literaria, dramática o musical, de modo que no existe un derecho de autorizar o prohibir la exposición pública de una obra artística¹¹⁰⁹. Por tanto, para una obra de arte aplicada su autor no tendrá el derecho de prohibir su exposición en público en el caso en que el público está presente en el sitio en que la obra se expone.

En el derecho alemán, el artículo 15, apartado segundo prevé un derecho de comunicación solo para la obra en formato inmaterial, considerándose que la comunicación en formato material es parte del derecho de distribución. Pero, para las obras de arte y las obras fotográficas inéditas, el artículo 18 prevé un derecho de exposición como el derecho para mostrar públicamente el original o copias. Esta disposición tiene una finalidad protectora, siendo interpretada de manera restrictiva la noción de obras de arte, considerándose que

representación del autor. En este sentido véase la sentencia de la Cour d'appel de París de 27 octubre de 2010, *Propriété intellectuelle*, 2011, pág. 92, en que se decidió que la exposición del ejemplar original de una escultura de Camille Claudel no infringía el derecho de exposición.

¹¹⁰⁸ Véase, en este sentido, la sentencia de 4 de febrero de 1986 de la Cour d'appel de París, Juris-Data núm. 1986-021374, donde la instancia francesa apreció que el derecho de reproducción cubre solo la posibilidad de reproducir las fotos en un periódico pero no la presentación al público de las fotos o la sentencia de 18 de diciembre de 1979 de la Cour de cassation, sección civil primera, *Juris-Classeur périodique*, Édition Générale, 1980, II, pág. 19307, donde se reconoce que el titular del derecho de autor que ha permitido la reproducción de su obra sobre un soporte en papel para fines publicitarios se puede oponer a la representación por la televisión si no ha dado su consentimiento para este tipo de reproducción.

¹¹⁰⁹ Véase L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, ob. cit, pág. 146.

solo cubre las obras de arte puro como obras de escultura, pintura, gráfica y excluyéndose las obras de artes aplicadas¹¹¹⁰.

Visto que el texto se refiere a obras en formato inmaterial y el derecho de exposición no se reconoce para las obras de artes aplicadas, se puede considerar que en el derecho alemán para las obras de artes aplicadas no se reconoce un derecho de comunicación, siendo parte del derecho de distribución la comunicación de la obra al público.

ii. La comunicación directa en el ordenamiento español

En cuanto al derecho español, el derecho de comunicación previsto por el artículo 20 del TRLPI incluye tanto el derecho de comunicación directa, que implica que el público está presente en el lugar de donde se hace la comunicación como la comunicación a distancia, que implica que el público no está presente en el sitio de donde se hace la comunicación. Además, el artículo 20, segundo apartado, letra h) prevé entre los actos de comunicación pública la exposición pública de obras de arte o sus reproducciones.

iii. Relación entre el derecho patrimonial de comunicación directa y el derecho moral de divulgación con relación al diseño

A pesar de ser reconocido como un derecho patrimonial, el derecho de comunicación que consiste en la exposición pública de las obras representa uno de los derechos que menos carácter patrimonial tiene ya que en muchos casos la exposición se hace sin que se buscara la obtención de una remuneración¹¹¹¹. Esto ha hecho que durante mucho tiempo el derecho de exposición no se haya considerado como un derecho patrimonial y que en algunas legislaciones se considere que pertenece a la esfera de los derechos morales, como una facultad del derecho de divulgación¹¹¹². No obstante, la relación estrecha con el derecho moral de divulgación ha hecho que en la doctrina y en la jurisprudencia se plantee la cuestión de si la transmisión del derecho patrimonial de exposición al adquirente de la obra artística no equivale a la divulgación de la obra.

¹¹¹⁰ A. VOGEL, "§ 18. Ausstellungsrecht" en G. SCHRICHER, *Urheberrecht*, ob. cit., párrafo 12, pág. 407.

¹¹¹¹ F. RIVERO HERNÁNDEZ, "Artículo 20" en R. BERCOVITZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ob. cit., pág. 355.

¹¹¹² G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., págs. 316 y 317, J. ORTEGA DOMÉNECH, *Obra Plástica y Derechos de Autor*, ob. cit., págs. 267-269.

Si en el caso de la obra artística en general la obra existe en un ejemplar único, en el caso de los diseños lo que se enajena no es el original sino más bien las reproducciones de la obra. En este caso, se plantea la cuestión de si el artículo 56.2 del TRLPI se aplica ya que el texto se refiere expresamente al original. Por tanto, en principio no debería operar la doble presunción a favor del dueño de las reproducciones y por tanto este no podrá ejercitar ni el derecho de divulgación ni el derecho de exposición salvo que en el contrato de adquisición de la reproducción se hubiera previsto este derecho a su favor.

La doctrina no es pacífica sobre esta cuestión. Así, algún autor ha considerado que, si el original ya ha sido divulgado, el dueño de las reproducciones puede hacer con las reproducciones lo que quiera, salvo si en el contrato de enajenación se haya limitado sus facultades de disposición o de exposición¹¹¹³. Otros autores consideran que el artículo 56.2 del TRLPI debe interpretarse de manera restrictiva ya que se trata de una excepción del derecho de autor y por tanto no se debe interpretar por analogía¹¹¹⁴.

Una posible solución sería interpretar que ejercitando el derecho de reproducción el autor ha hecho accesible la obra al público y por tanto según el artículo 4 del TRLPI la obra ha sido divulgada. El inconveniente de esta interpretación es que equipararía la reproducción a la divulgación, lo que no sería conforme con el derecho de divulgación como derecho moral del autor que se ejercita de manera autónoma y que no se puede confundir con los derechos patrimoniales. Por otro lado, si se considerara que la reproducción tiene el mismo valor que el original, se reconocería a favor del adquirente de la reproducción las mismas presunciones que operan a favor del adquirente del original según el artículo 56.2 del TRLPI. De este modo, el adquirente del original de la obra o del molde perdería la exclusividad del derecho de exposición sobre la obra que en principio está buscando al adquirir el original. Como hemos visto, la solución propuesta en la doctrina es que la cesión del derecho de comunicación se produce en favor del adquirente del original. De este modo, el autor siempre tendrá la posibilidad de excluir expresamente el derecho de exposición del acto de enajenación en el caso en que quisiera ejercitar el derecho de exposición para una reproducción suya¹¹¹⁵.

Otra solución propuesta por la doctrina ha sido diferenciar entre el derecho a decidir la divulgación y el derecho a la divulgación efectiva, siendo el primero un simple derecho

¹¹¹³ F. RIVERO HERNÁNDEZ, “Artículo 20” en R. BERCOVITZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ob. cit., págs. 357 y 358.

¹¹¹⁴ G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., pág. 325.

¹¹¹⁵ J. ORTEGA DOMÉNECH, *Obra Plástica y Derechos de Autor*, ob. cit., pág. 329.

moral que se puede ejercer únicamente por el autor¹¹¹⁶. Contra esta interpretación que había sido especialmente discutida en la doctrina francesa¹¹¹⁷ se ha argumentado que la decisión interna de divulgar no tiene relevancia jurídica y que el autor cuando ha decidido divulgar la obra realiza actos o contratos dirigidos a hacerla efectiva¹¹¹⁸. Según esta interpretación la decisión de divulgar le corresponde solo al autor y si la obra accediera al público por primera vez sin el consentimiento del autor, tal divulgación tendría que considerarse como ilícita y la obra como inédita¹¹¹⁹. No obstante, se considera que el autor tiene no solo el derecho de determinar si la obra se ha de divulgar, sino también de exigir la divulgación efectiva de la misma por un tercero¹¹²⁰. Se puede considerar que en el caso en que el autor ha enajenado la obra que no había sido divulgada y no ha reservado su derecho de divulgación, ha entendido con la enajenación exigir al adquiriente la divulgación.

Esta interpretación puede ser de aplicación en particular para las obras de arte aplicadas en el caso en que lo que se enajena es el molde que permite la reproducción de la obra en serie. Se puede plantear la cuestión en el caso en que el autor no ha divulgado la obra antes de enajenar el molde, lo que es en general el supuesto más habitual, si el adquiriente de éste puede ser considerado como autorizado por el autor para la divulgación. Como hemos mencionado antes, en la doctrina se ha dicho que teniendo en cuenta que el derecho de divulgación no es transmisible, no se puede presumir que el autor con la enajenación del molde haya transmitido su derecho de divulgación. Por tanto, es necesario que el autor del diseño haya consentido la divulgación de su diseño en el momento de la transmisión de la propiedad del molde o del boceto del diseño.

iv. Condiciones para que la exposición sea considerada un acto de comunicación directa

Como hemos dicho antes, la exposición representa uno de los actos de comunicación pública que deben por tanto cumplir las condiciones previstas por el primer apartado del

¹¹¹⁶ Véase en este sentido F. RIVERO HERNÁNDEZ, "Artículo 20" en R. BERCOVITZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ob. cit., pág. 347 y C. PÉREZ de ONTIVEROS, *Derecho de autor. La facultad de decidir la divulgación*, Civitas, Madrid, 1993, pág. 93.

¹¹¹⁷ Véase en este sentido P. GAUDRAT, "Fasc. 1242", ob. cit., secc. 34 y 35.

¹¹¹⁸ Véase M^a. P. CÁMARA ÁGUILA, *El derecho moral del autor*, ob. cit., pág. 348.

¹¹¹⁹ M^a. P. CÁMARA ÁGUILA, *El derecho moral del autor*, ob. cit., pág. 348.

¹¹²⁰ M^a. P. CÁMARA ÁGUILA, *El derecho moral del autor*, ob. cit., pág. 348.

artículo 20 de la TRLPI. Por tanto, la exposición para poder ser un acto de comunicación pública debe ser ejercitada de manera que una pluralidad de personas pueda tener acceso a ella. Además, como se ha dicho en relación con la comunicación en general, no es suficiente que el público tenga acceso, sino que debe asegurarse que este público pueda tener conocimiento de estas obras y gocen intelectualmente y estéticamente de ellas¹¹²¹. Respecto a esta condición, en la doctrina se ha planteado la cuestión de si la decoración de locales públicos con obras artísticas se podría considerar como una comunicación pública similar a la transmisión de música ambiental en los bares¹¹²². La doctrina ha considerado que en estos casos se podría hablar de un derecho perteneciente a la esfera del derecho de comunicación pública que se apoyaría en la letra h) del artículo 20, apartado 2 de la TRLPI.

Consideramos que la respuesta a esta cuestión depende de cuál es el propósito de la exposición. Si la exposición se hace para que una pluralidad de personas conozca la obra y goce de su contenido, entonces se puede hablar de un acto de comunicación pública. En cambio, si la exposición de las obras tiene como objetivo solo mejorar la decoración del sitio o crear un ambiente, en este caso no se puede hablar de un acto de exposición ya que la finalidad del acto no es asegurar el acceso del público a la obra sino simplemente usar la obra para una finalidad lucrativa. En este sentido es relevante la definición de la doctrina de cuando se puede considerar que una exposición tiene carácter público, ya que de otra manera la exposición tendrá un carácter privado y el acto no será considerado como un acto de comunicación pública. Así, según la doctrina una exposición tiene carácter público si una pluralidad de personas puede tener acceso a ella, a su conocimiento y a su goce estético e intelectual¹¹²³. Por tanto, no debe ser un número determinado de personas, pero estas no deben pertenecer al “*ámbito estrictamente doméstico*”, tal y como lo hemos definido antes. Por tanto, lo que importa es que la exposición se dirija a una pluralidad de personas y que estas sean un grupo indeterminado de personas.

No se menciona en la disposición legal si el público debe estar presente en el sitio donde se hace la exposición o si puede también situarse en un lugar diferente. En principio, nada

¹¹²¹ F. RIVERO HERNÁNDEZ, “Artículo 20” en R. BERCOVITZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ob. cit., pág. 355.

¹¹²² G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., págs. 319 y 320.

¹¹²³ F. RIVERO HERNÁNDEZ, “Artículo 20” en R. BERCOVITZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ob. cit., pág. 355.

impide que la exposición se haga por medios inalámbricos como Internet, ya que la ley española a diferencia de la Directiva 2001/29 no distingue entre la comunicación directa o indirecta. No obstante, en este caso se aplicaría más bien el supuesto previsto por la letra e) del apartado 2 del artículo 20 que prevé como acto de comunicación la transmisión de cualquier obra al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono. Veremos en adelante las condiciones necesarias para considerar si se trata de una comunicación a distancia.

v. Relación entre el concepto de divulgación previsto por el derecho de diseño y el derecho de comunicación pública

Como hemos visto en el segundo capítulo, el requisito de novedad para la protección del diseño por el derecho de diseño tiene que ser interpretado junto con el de divulgación que el artículo 6 de la DD prevé que se considera cumplido cuando el diseño ha sido puesto a la disposición del público a través de su exposición, su comercialización o divulgación del diseño de cualquier otro modo, hechos que han podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Comunidad.

Dado que el diseño puede a veces divulgarse en ferias se plantea la pregunta si de hecho un acto de comunicación directo del diseño en tal evento se puede considerar como un acto de divulgación previsto por el derecho de diseño. Consideramos que, aunque existe importantes similitudes entre los dos conceptos no se pueden equiparar ya que el acto de divulgación previsto por el derecho de diseño se da solo en algunas circunstancias determinadas que no se requieren para que existiera un acto de comunicación directa según el TRLPI. Así, debido a la importancia que el concepto de divulgación tiene en el derecho de diseño para delimitar el ámbito territorial de la novedad en el derecho de diseño se requiere el público que asiste al acto de comunicación operen en la Comunidad y además tengan unos conocimientos especializados del sector al que pertenece el diseño. No se necesitan tales requisitos para el acto de comunicación al público donde se requiere solo la presencia del público, pero sin que tengan conocimientos del sector al que pertenece el diseño. De este modo, puede existir un acto de comunicación relevante desde la perspectiva del derecho de autor, que no comporte un acto de divulgación en relación con el derecho de diseño. Por otro lado, la puesta a disposición del público exigida para la

divulgación del diseño comportará normalmente un acto de comunicación pública desde el punto de vista de la propiedad intelectual.

3.6.1.1.3.3 Comunicación a distancia

Aunque en general para los diseños los casos de comunicación que se dan implican más una comunicación directa, no se puede excluir que puede haber casos en que el diseño puede ser objeto de una comunicación a distancia. Esto se debe a que la definición del concepto de comunicación incluye también la puesta a disposición del público de la obra.

- i. ¿Hay puesta a disposición del público de un diseño que aparece en una comunicación a distancia?

Se plantea la cuestión si en el caso de mobiliario de decoración o joyas que aparecen en una radiodifusión televisiva o en cualquier forma de transmisión a distancia se puede hablar de una comunicación a distancia, dado que el público no puede acceder directamente de la obra.

El Tribunal de Justicia de la UE arrojó una nueva luz sobre esta cuestión en la sentencia dictada en el Asunto BSA. Aunque en esta sentencia el objeto de la comunicación a distancia no era el diseño de muebles o joyas, sino la interfaz gráfica de usuario de un programa, la interpretación del tribunal es relevante para la cuestión que estudiamos.

Así, el Tribunal de Justicia dijo que no existía comunicación al público en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 con la radiodifusión televisiva de una interfaz gráfica de usuario, ya que el público al que se pone a disposición la interfaz de usuario no puede tener acceso al elemento esencial que caracteriza a la interfaz, a saber, la interacción con el usuario¹¹²⁴. Así, se ha dicho que, en el caso de los telespectadores reciben la comunicación de esa interfaz gráfica de usuario únicamente de forma pasiva, sin posibilidad de intervenir y por tanto no pueden utilizar la función de esa interfaz, que consiste en permitir una interacción entre el programa de ordenador y el usuario.

Aunque la solución del Tribunal en este caso se puede explicar por la naturaleza especial de la obra que se busca proteger por el derecho de autor que es la interfaz gráfica de

¹¹²⁴ Apartado 57 de la sentencia de 22 de diciembre de 2010 dictada en el Asunto C-393/09 BSA.

usuario que contiene muchos elementos funcionales, consideramos que ella tiene una especial relevancia para el derecho de comunicación de los diseños. Así, si se sigue la interpretación hecha por el Tribunal en esta sentencia, la solución depende de si se considera que en estos casos la función utilitaria es la función esencial de la obra, o más bien su función artística es la que prevalece en el caso de la comunicación. Esta apreciación es difícil de hacer si tenemos en cuenta que el Tribunal ya no habla de la función artística de una obra protegida por el derecho de autor sino solamente de si expresa la personalidad del autor. De este modo, se puede considerar que según esta interpretación del Tribunal en el caso de los diseños no se puede dar un acto de comunicación en el caso de una puesta a disposición del público que no permite una interacción directa con el público como es el caso, por ejemplo, de las radiodifusiones televisivas¹¹²⁵.

Se plantea la cuestión de si en el caso de otras comunicaciones como las por Internet se puede ejercitar la función esencial de la obra. Las cuestiones prejudiciales planteadas hasta ahora al Tribunal no han tenido como objeto la aplicación del derecho de comunicación a los diseños, la mayoría centrándose sobre la aplicación del derecho de comunicación a emisiones o fonogramas. No obstante, aplicando la interpretación del

¹¹²⁵ En estos casos, una cuestión que ha preocupado especialmente la jurisprudencia comunitaria ha sido la del público al que debe ir dirigida la comunicación. Así, en la sentencia de 4 de octubre de 2011 dictada en los Asuntos acumulados C-403/08 Football Association Premier League Ltd y otros contra QC Leisure y otros y C-429/08 Karen Murphy contra Media Protection Services Ltd se dijo que para que haya una comunicación en el sentido del artículo 3 es necesario que “*la obra difundida se transmita a un público nuevo, es decir, a un público que no tuvieron en cuenta los autores de las obras protegidas cuando autorizaron su utilización para la comunicación al público de origen*”. También en la sentencia de 13 de febrero de 2014 dictada en el Asunto C-466/12 Nils Svensson y otros contra Retriever Sverige AB el Tribunal acordó una atención especial a la condición de que sea un “*público nuevo*” en establecer si un acto entra en el ámbito del derecho de comunicación. En este caso en que el Tribunal estuvo llamado a pronunciarse sobre si una lista de enlaces de Internet hacia obras protegidas representaba una infracción del derecho de comunicación del autor, el Tribunal consideró que no había comunicación ya que no hubo comunicación a un público nuevo. El Tribunal consideró que el público destinatario de la comunicación inicial era el conjunto de los usuarios potenciales de la página en la que se realizó la comunicación inicial, porque, sabiendo que el acceso a las obras en esa página no estaba sujeto a ninguna medida restrictiva, todos los internautas podían consultarla libremente. En cambio, el Tribunal consideró que en el caso de que el enlace sobre el que se puede pulsar permitiera a los usuarios de la página en la que se encuentra dicho enlace eludir las medidas de restricción adoptadas en la página en la que se encuentra la obra protegida para limitar el acceso a ésta a los abonados y constituyera, de este modo, una intervención sin la cual dichos usuarios no podrían disfrutar de las obras difundidas, habría que considerar que el conjunto de esos usuarios es un público nuevo que no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial, de modo que tal comunicación al público exigiría la autorización de los titulares. Por tanto, la noción de público nuevo tiene una relevancia especial para determinar si un acto entra en el ámbito del derecho de comunicación. Así lo ha reconocido también el Tribunal Supremo español en la Sentencia de 12 de diciembre de 2016 (RJ 2016, 5970) en que se ha considerado que el requisito del público nuevo es un elemento fáctico necesario para la existencia del acto de comunicación.

Tribunal de Justicia en el asunto BSA, se puede decir que tampoco en el caso de la puesta a disposición de público de un diseño por Internet se puede hablar de un acto de comunicación a distancia, ya que de este modo el público tampoco podrá tener acceso al elemento esencial del diseño.

3.6.1.1.4 Derecho de adaptación, arreglo y transformación

En el derecho comunitario el derecho de adaptación, traducción y arreglo está previsto en la Directiva sobre los programas de ordenador y en la Directiva para la protección de las bases de datos. Para otro tipo de obras, se ha dejado a los Estados miembros decidir cómo quieren regular este derecho. De este modo, se ha llegado a que en algunos países como el Reino Unido o España el derecho de adaptación se reconozca como un derecho separado mientras que en otros como Holanda, Bélgica o Francia el derecho de adaptación sea reconocido como una facultad del derecho de reproducción¹¹²⁶.

El hecho de que el derecho de adaptación no ha sido armonizado a nivel comunitario a pesar de que el derecho de reproducción lo había sido ha sido explicado en la doctrina por la naturaleza híbrida de este derecho que lo acerca mucho a los derechos morales y aún más por su relación con la definición de lo que se puede considerar como obra original¹¹²⁷. Por tanto, como la configuración de este derecho requiere definir que puede ser considerado como adaptación de la obra original y como se puede diferenciar la obra adaptada, el legislador comunitario ha preferido dejar a los Estados miembros definir este derecho en función de sus criterios para definir que puede ser considerado como obra protegible.

¹¹²⁶ M. VAN EECHOU, P. BERNT HUGENHOLTZ, S. VAN GOMPEL, L. GUIBAULT, N. HELBERGER, *Harmonizing European Copyright Law*, ob. cit., pág. 83.

¹¹²⁷ M. VAN EECHOU, P. BERNT HUGENHOLTZ, S. VAN GOMPEL, L. GUIBAULT, N. HELBERGER, *Harmonizing European Copyright Law*, ob. cit., pág. 84.

3.6.1.1.4.1 El derecho de adaptación y transformación y su relación con el derecho de reproducción en el derecho comparado

En el derecho francés el derecho de adaptación y transformación se consideran como facultades del autor que son incluidas en la órbita del derecho de reproducción por el artículo L-122-4 del Código de Propiedad Intelectual. Según este artículo, son prohibidos expresamente la traducción, la adaptación o la transformación, el arreglo a través de un arte o de cualquier procedimiento de la obra sin el consentimiento del autor o de sus derechohabientes. Según la jurisprudencia, adaptar una obra representa también un acto de reproducción ya que implica reincorporar la obra en otro género o en otra forma¹¹²⁸. Por tanto, la adaptación y la transformación representan corolarios del derecho de reproducción¹¹²⁹. Aunque las adaptaciones y las transformaciones pueden ser obras derivadas si tienen originalidad, el artículo L.113-4 del Código de la Propiedad Intelectual prevé expresamente que el autor de la obra derivada no las puede explotar sin el consentimiento del autor de la obra inicial¹¹³⁰.

En cambio, en el derecho inglés el derecho de adaptación está previsto en la sección 21 de la Ley de 1988 sobre derecho de autor, diseño y patente, pero solo para las obras literarias, dramáticas o musicales. Por tanto, para las obras artísticas no está previsto un derecho de adaptación de modo que el titular del derecho de autor de una obra artística no tiene el derecho de autorizar su adaptación por un tercero que está siendo libre de hacerlo. No obstante, considerando que la diferencia entre la reproducción y la adaptación de la obra es muy difícil de establecer, el tercero tiene que asegurarse de no infringir el derecho del titular del derecho de autor de reproducir la obra. Así, por ejemplo, en el caso de los bocetos, se considera que su reproducción en un objeto representa un acto de reproducción¹¹³¹.

En el derecho alemán, el autor tiene la libertad absoluta de decidir en qué forma su obra es presentada al público. Por tanto, cualquier adaptación o transformación de la obra tienen que ser explotadas con el consentimiento del autor. No obstante, las adaptaciones

¹¹²⁸ A. LESBOIS, "Fasc.1246", ob. cit., secc. 34.

¹¹²⁹ A. LESBOIS, "Fasc.1246", ob. cit., secc. 36 y A. FRANÇON, *Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle*, Litec, les Cours de droit, 1999, pág. 234.

¹¹³⁰ A. LESBOIS, "Fasc.1246", ob. cit., secc. 35.

¹¹³¹ A. LESBOIS, "Fasc.1246", ob. cit., secc. 35.

o las transformaciones que representan las creaciones intelectuales de su autor representan obras independientes y su autor goza de protección sin perjuicio del autor de la obra inicial que se adapta o transforma. Aun así, según la sección 14 de la Ley del derecho de autor, el autor de la obra inicial tiene el derecho de prohibir cualquier deformación o cualquier acto despreciativo que puede perjudicar sus intereses intelectuales o personales legítimos en la obra.

3.6.1.1.4.2 El derecho de adaptación y transformación y su relación con el derecho de reproducción en el derecho español

El derecho español reconoce el derecho de transformación en el artículo 17 de la TRLPI como una de las facultades del autor diferente de la de reproducción y en el artículo 21 del TRLPI define esta facultad como incluyendo el derecho del autor de traducir, adaptar, o hacer cualquier otra modificación de la forma de la obra de la que se deriva una obra diferente. No obstante, el segundo párrafo de este artículo especifica que “*los derechos de propiedad intelectual de la obra resultante de la transformación corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra preexistente*”. De este modo, a pesar de que el derecho de transformación es una facultad del autor de la obra inicial, se reconoce que en aquellos casos en que la transformación lleva a la creación de una nueva obra original se deben reconocer los derechos de propiedad intelectual al autor de ésta y no al autor de la obra original.

Este párrafo establece la delimitación entre el derecho de reproducción y el derecho de transformación. Naturalmente también para el diseño es relevante tener en cuenta la libertad que orienta la inspiración, tanto desde la perspectiva del diseño inspirado en una obra protegida por la propiedad intelectual, como en relación con una obra o diseño inspirado por un diseño. Existe un acto de reproducción cuando a pesar de la modificación de la forma de la obra inicial se mantiene la obra original mientras que la transformación intervendrá solo cuando la modificación de la obra original conlleva a la creación de una obra nueva¹¹³². No obstante, en algunos casos es difícil definir cuando la modificación de la forma conlleva a una obra nueva o cuando, a pesar de las modificaciones que la obra ha sufrido, se mantiene la obra original.

¹¹³² P. MARISCAL GARRIDO-FALLA, *Derecho de transformación*, ob. cit., sección 4.1.2.1.

i) Modificación de la forma de un diseño: reproducción o transformación

Uno de los casos en que se plantea el problema si existe reproducción o transformación es el de la modificación que conlleva un cambio de una forma bidimensional a una forma tridimensional, como ocurre en el caso de los bocetos que son transformados en objetos tridimensionales o como hemos visto antes, en el caso del merchandising.

Para solucionar estos problemas en la doctrina se han propuesto varias soluciones. Así, se ha apreciado que se deben considerar como reproducciones solo las reproducciones mecánicas y que se puede hablar de transformación solo en el caso de la ejecución manual de la obra¹¹³³. No obstante, se ha considerado que la reducción de formato, si no conlleva una reproducción manual, no excluye el carácter de reproducción¹¹³⁴. Si estas consideraciones se pueden aplicar para las obras de arte donde la reproducción manual puede ser considerada como introductoria de nuevas modificaciones en la obra inicial, en el caso de los diseños donde la reproducción se hace en general en serie esta diferenciación no presenta especial relevancia.

Por esta razón, se ha considerado que una solución mucho más práctica sería tener en cuenta si la modificación de la forma de la obra lleva a una modificación de la obra original entendida ésta como expresión de la personalidad del autor. Así, se ha considerado que para que el objeto creado a partir del diseño bidimensional pueda ser considerado como obra derivada debe tener cierta altura creativa, un grado suficiente de trabajo intelectual que lo distinga sustancialmente del diseño bidimensional¹¹³⁵. Por tanto, si el cambio de la forma no implica un cambio de estilo y no tiene suficiente altura creativa, se podría hablar más bien de una reproducción que de una transformación. La doctrina española ha considerado que, excepto cuando la ejecución de la nueva obra ha sido mecánica, la transformación de una obra dentro del mismo género plástico se puede considerar como transformación ya que la conversión de una obra bidimensional en una tridimensional implica en general una actividad creativa del intelecto que justifica la

¹¹³³ Sobre las diferencias entre reproducción y transformación véase G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., págs. 257-259.

¹¹³⁴ G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., pág. 258.

¹¹³⁵ P. MARISCAL GARRIDO-FALLA, *Derecho de transformación*, ob. cit., sección 4.1.2.1.

existencia de altura creativa necesaria para que se le reconozca a la obra tridimensional protección como obra derivada¹¹³⁶.

ii) Modificación de la obra de un género artístico a otro

Otro supuesto en que se ha planteado si puede existir una transformación o es más bien reproducción ha sido en el caso de una transformación de una obra de un género artístico a otro. Es el caso, por ejemplo, del diseño que aparece en una fotografía y se transforma en un objeto tridimensional. Asimismo, cuando la obra derivada se inspira en una obra anterior, pero sin mantener el mismo formato, tal como es el caso del diseño de una camiseta o el estampado de una tela que se inspira en un cuadro. Debe apuntarse que cuanto mayor es la diferencia entre formatos, más posible resulta afirmar la existencia de inspiración.

En la doctrina se ha dicho que se puede hablar de una transformación entre dos géneros artísticos si el “*contenido ideológico*” de la primera obra se respeta en la segunda, que existe un grado de identificación entre las dos obras ya que la transformación evoca enseguida la obra de la que parte¹¹³⁷. Por tanto, se ha dicho que lo que importa es que el público considere que existe un nexo causal, una “*continuidad ideal*” respecto de la obra anterior¹¹³⁸. Por tanto, lo que se considera relevante en este caso para que se pueda hablar de una transformación es que existan los elementos protegidos de la obra primigenia que han de poder ser reconocidos por el público en la nueva que los haga pensar que a pesar de tratarse de una obra nueva de un género artístico diferente se mantiene y se puede percibir la primera obra¹¹³⁹.

iii) Relación entre el derecho de transformación y el derecho moral a la integridad de la obra

Otro problema relacionado con el derecho de transformación se refiere a la relación entre este derecho patrimonial y el derecho moral a la integridad de la obra o la paternidad de

¹¹³⁶ G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., págs. 266 y 267, P. MARISCAL GARRIDO-FALLA, *Derecho de transformación*, ob. cit., sección 4.1.2.1.

¹¹³⁷ J. ORTEGA DOMÉNECH, *Obra Plástica y Derechos de Autor*, ob. cit., pág. 261.

¹¹³⁸ G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., pág. 272.

¹¹³⁹ P. MARISCAL GARRIDO-FALLA, *Derecho de transformación*, ob. cit., sección 3.3.2.1.

la obra. Como veremos más adelante cuando trataremos el tema de los derechos morales, la Ley española declara los derechos morales como irrenunciables e inalienables¹¹⁴⁰. Por tanto, en la doctrina se ha planteado la cuestión si en el caso de una transformación no se vería afectado el derecho moral del autor a la integridad de la obra e incluso a la paternidad de la obra ya que con la transformación el público no atribuiría la obra a su autor, pero al nuevo autor¹¹⁴¹.

La solución está según parte de la doctrina en el hecho de que con la transformación el público pueda identificar que se trata de una nueva obra que es diferente de la primera y que, por tanto, no se afecta el derecho moral a la integridad y paternidad del autor de la primera obra¹¹⁴². Debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que al autorizar la transformación implícitamente se acepta una cierta incidencia sobre la integridad de la obra. Solo en el caso en que la nueva obra se identifica con la inicial y perjudica a su autor, éste podrá oponer su derecho moral a la integridad de la obra y en el caso en que el público pueda atribuir la nueva obra al autor de la primera el derecho moral a la paternidad de la obra. Por tanto, la percepción de la paternidad de la nueva obra por parte del público es fundamental¹¹⁴³.

iv) Las excepciones al derecho de transformación

A diferencia del derecho de reproducción, la normativa no prevé ninguna excepción para el derecho de transformación. Sin embargo, se considera que la misma excepción de la copia privada que se aplica para los actos de reproducción se debería aplicar para los actos de transformación¹¹⁴⁴. Consideramos que esta interpretación, aunque aceptada en general en la doctrina¹¹⁴⁵, intenta encontrar una solución para el caso de las reproducciones manuales realizadas por estudiantes o aficionados. No obstante, plantea un problema en términos jurídicos ya que se trataría de una limitación de las facultades del autor expresamente reconocidas por la ley que, debido a su carácter limitativo debería ser interpretado en un sentido restrictivo. Por esta razón, lo mejor sería prever en la

¹¹⁴⁰ G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., pág. 273.

¹¹⁴¹ J. M. RODRÍGUEZ TAPIA, *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, ob. cit., pág. 190.

¹¹⁴² G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., pág. 274.

¹¹⁴³ G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., pág. 275.

¹¹⁴⁴ G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., págs. 259 y 260.

¹¹⁴⁵ Véase J. M. RODRÍGUEZ TAPIA, "Comentario al artículo 51" en R. BERCOVITZ CANO (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, ob. cit., pág. 191.

legislación una limitación al derecho de transformación que permitiría al autor de la obra derivada poder hacer la transformación para uso privado.

3.6.1.1.5 Derecho de participación en reventa o el *droit de suite*

Otro derecho reconocido para las obras de arte plástica es el derecho de participación en reventa o el *droit de suite*. Este derecho específico que nació en Francia del deseo de hacer al artista plástico partícipe del beneficio obtenido con el aumento del valor de la obra por el paso del tiempo¹¹⁴⁶, fue incluido en el Convenio de Berna por la revisión de Bruselas de 1978 en el artículo 14 ter como una posibilidad para los Estados parte del Convenio de incorporarlo en su legislación para las obras de arte originales¹¹⁴⁷. El hecho de que este derecho está previsto solo como una posibilidad y no como obligación para los Estados parte al Convenio ha llevado a que este derecho no se incorpore en todas las legislaciones y que además en los países donde se ha introducido se regule de manera diferente¹¹⁴⁸.

La disparidad de las normas que regulaban este derecho en los Estados miembros de la Unión Europea ha hecho que el legislador comunitario decida tomar la iniciativa y proponer una Directiva para armonizar este derecho¹¹⁴⁹. La Directiva 2001/84/CE de 27 de septiembre de 2001 relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original¹¹⁵⁰ estableció que todos los Estados miembros tendrían que prever un derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original, definido tal derecho como un derecho inalienable e irrenunciable a percibir un porcentaje sobre el precio de venta obtenido en cualquier reventa de la que sea objeto la obra tras la primera cesión realizada por el autor¹¹⁵¹. En cuanto a las obras de arte a las que se aplicaba el *droit*

¹¹⁴⁶ El *droit de suite* fue introducido en Francia por la Ley de 20 de mayo de 1920. Véase sobre el derecho de suite en el ordenamiento jurídico francés A. LUCAS, “Fasc.1262: Droit des auteurs - Droits patrimoniaux. Droit de suite (CPI, Artículo L.122-8)”, *JURISCLASSEUR*, secc.1.

¹¹⁴⁷ Sobre la evolución de este derecho véase G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., págs. 344-347 y R. CASAS VALLÉS, “Notas al proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en relación con el derecho de participación de los artistas plásticos (art. 24 LPI)”, *Anuario de derecho civil*, 1992, 45(1), págs. 157-161.

¹¹⁴⁸ R. CASAS VALLÉS, “Notas al proyecto”, ob. cit., págs. 159 y 160.

¹¹⁴⁹ Sobre el iter legislativo comunitario de la directiva véase R. CASAS VALLÉS, “La Directiva sobre el derecho de participación de los artistas plásticos”, *ADI*, 2001, Tomo XXII, págs. 222-225.

¹¹⁵⁰ Publicada en el DO CE L 272 de 13.10.2001, págs. 32-36, y citada en adelante como la “Directiva sobre el *droit de suite*”.

¹¹⁵¹ Artículo 1 de la “Directiva sobre el *droit de suite*”.

de suite, el artículo 2 ha previsto que por "*obras de arte originales*" se entendían las obras de arte gráficas o plásticas 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. Como se puede ver, algunas de las obras mencionadas como obras de arte originales se podrían clasificar como obras de artes aplicadas. Además, la Directiva no distingue entre obras de arte, aplicadas o no aplicadas, siendo solo los manuscritos excluidos de las obras que no se podrán beneficiar del derecho de participación¹¹⁵².

Para confirmar esta interpretación el apartado 2 del artículo 2 establecía que "*Los ejemplares de obras de arte objeto de la presente Directiva que hayan sido hechos en ediciones limitadas por el propio artista o bajo su autoridad se considerarán obras de arte originales a los efectos de la presente Directiva. Dichos ejemplares estarán normalmente numerados, firmados o debidamente autorizados de otra manera por el artista*".

Vista esta disposición, el problema que se ha planteado para la aplicación de este derecho a las obras de artes aplicadas ha sido determinar cuándo se puede considerar que se trata de una edición limitada y si para estas obras se puede considerar que han sido hechas bajo la autoridad del propio artística cuando se producen en serie, por procedimientos de fabricación comunes.

Como esta disposición incluía diferentes nociones que se dejaban a la interpretación de los Estados miembros, al final se ha llegado a que esta disposición fuera interpretada de manera diferente por los diferentes Estados miembros.

Así, en Alemania el artículo 26, parágrafo 8 de la Ley sobre el derecho de autor excluye expresamente de la aplicación del *droit de suite* las obras de arte aplicadas. La doctrina ha considerado que esta exclusión se debe al hecho de que el precio de reventa de estas obras no se debe a factores relacionados con el valor artístico de la obra sino a factores externos como el material del que están hechas o, en el caso de las obras de arquitectura, al precio del mercado inmobiliario¹¹⁵³.

¹¹⁵² R. CASAS VALLÉS, "La Directiva sobre el derecho de participación", ob. cit., pág. 230.

¹¹⁵³ A. A. WANDTKE, *Urheberrecht*, 2ed, De Gruyter, Berlin, 2010, pág. 156.

En cambio, en el Reino Unido, aunque no existe una disposición que prevea expresamente que el *droit de suite* no se aplica a las obras de artes aplicadas, ha sido la doctrina británica la que ha interpretado la enumeración limitativa de las obras que pueden ser cubiertas por el *droit de suite* prevista por el artículo 2 de la Directiva como excluyente de las obras de artes aplicadas¹¹⁵⁴.

Por otro lado, en Francia, el legislador francés, transponiendo las disposiciones del apartado segundo del artículo 2 de la Directiva sobre el *droit de suite*, en el artículo R-122-3 del Código de la Propiedad intelectual reconoció que se podría aplicar el *droit de suite* a algunas categorías de obras de artes aplicadas siempre que los ejemplares de las obras hubieran sido producidos en un número limitado previsto por la ley o realizadas por el autor o bajo su autoridad o firmadas por el autor¹¹⁵⁵. Así para los grabados, estampas y litografías se consideró que se aplicaba el *droit de suite* si se habían producido en un número limitado de una o varias tablas, mientras que para las tapicerías y obras textiles hechas a mano se requería que se hubieran hecho en un número máximo de ocho ejemplares a partir del original proporcionado por el artista. Además del número limitado de ocho ejemplares y la condición de que fueran hechas a mano, para las cerámicas se requería que estuvieran firmadas por el autor y numeradas para probar que habían sido hechas por el autor.

Dado que la legislación francesa solo mencionaba algunas obras de arte aplicadas como beneficiarias del *droit de suite*, en la práctica se ha planteado la cuestión de si se puede aplicar también a otras obras que no estuvieran mencionadas por el artículo R-122-3 y además cuál debía ser el número de ejemplares para que se considerase que se trataba de una edición limitada. Esta cuestión ha sido solucionada por el Tribunal de Grande Instance de París en 2011 considerando que el artículo R-122-3 tendría que interpretarse junto con el artículo L.122-8, segunda línea y por tanto el *droit de suite* se debía aplicar a las obras creadas por el artista mismo o a ejemplares producidos en cantidades limitadas por el artista mismo o bajo su responsabilidad o si los ejemplares son numerados o firmados o debidamente autorizados de cualquier otra forma por el artista¹¹⁵⁶. El Tribunal

¹¹⁵⁴ L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, ob. cit., pág. 330.

¹¹⁵⁵ A. LUCAS, "Fasc.1262", ob. cit., secc.22.

¹¹⁵⁶ Sentencia de 4 de octubre de 2011 en el asunto núm. 10-4218 de la tercera section del Tribunal de grande instance de París, entre ADAGP et. A. c. Artcurial. En este caso una sociedad de subastas había rechazado pagar el *droit de suite* para unos diseños considerando que no habían sido producidos en un número limitado y por tanto por considerar que no se trataba de una edición limitada.

consideró que era su responsabilidad fijar un número máximo de ejemplares para la aplicación del *droit de suite* y que era suficiente si las obras habían sido firmadas o numeradas¹¹⁵⁷. La doctrina ha considerado que esta decisión, aunque criticable por dejar entender que la condición de la edición limitada prevista por la Directiva para la aplicación del *droit de suite* a los ejemplares de una obra podría eludirse, tenía el mérito en todo caso de no establecer un número máximo de ejemplares para la aplicación del *droit de suite*¹¹⁵⁸.

No obstante, después de esta sentencia, para evitar cualquier problema de interpretación sobre la aplicación del *droit de suite* a las obras de arte aplicadas, el Sindicato nacional de los anticuarios y la Sociedad francesa de los Autores de artes gráficas y plásticas (ADAGP), con la aprobación del Ministerio de Cultura francés, han firmado el 26 de noviembre de 2012 un acuerdo relativo a la aplicación del *droit de suite* a las obras de artes aplicadas. Este acuerdo establece, como principio general, que el *droit de suite* se aplica a las obras de artes aplicadas como a las otras obras de arte plástico o gráfico, pero mencionando que son obras especiales reguladas por disposiciones especiales. De este modo, se prevé que el derecho de reventa se aplicará a la obra única, al prototipo que considerado como obra única y a las obras ejecutadas en un número limitado de ejemplares bajo la responsabilidad del artista y que mencionan a la vez el número total de ejemplares creados por el autor y el número del ejemplar que se pone en venta. Además, se especifica que el *droit de suite* no se aplicara a los ejemplares no numerados o a los ejemplares que no mencionan el número total de ejemplares realizados por el autor y el número de los ejemplares que se pone en venta y que no están firmados por su autor¹¹⁵⁹. Por tanto, se observa que, en el derecho francés, aunque se haya reconocido el *droit de suite* a las obras de artes aplicadas las condiciones impuestas en la práctica para la aplicación de este derecho restringen mucho su área de aplicación y establecen requisitos que a pesar de ello no están previstos por la Directiva.

En el ordenamiento italiano la Ley sobre el derecho de autor prevé en los artículos 144 y 145 el derecho de participación para las obras de artes como las obras de arte figurativa, incluidos sus copias, siempre que hayan sido producidas en número limitado por el autor mismo o bajo su autoridad y hayan sido firmadas, numeradas o autorizadas por el autor

¹¹⁵⁷ A. LUCAS, “Fasc.1262”, ob. cit, secc. 24.

¹¹⁵⁸ A. LUCAS, “Fasc.1262”, ob. cit, secc. 24.

¹¹⁵⁹ A. LUCAS, “Fasc.1262”, ob. cit, secc. 24.

de cualquier otra forma. Esta disposición ha dado lugar a discusiones en la doctrina italiana en cuanto a su aplicación a los diseños industriales ya que el artículo 145 menciona expresamente entre las obras de arte figurativa a las que se les aplica el derecho de participación los diseños, las tapicerías, la cerámica, las obras en cristal. Se ha considerado que el derecho de participación se debe aplicar no solo a estos diseños, pero a todos aquellos otros que cumplen las condiciones de ser producidas por el autor o bajo su autoridad y producidas en número limitado, ya que estas también pueden incrementar su valor durante el tiempo debido a la notoriedad del autor entre el público y los expertos del sector¹¹⁶⁰.

En España el artículo 24.1, segundo párrafo del TRLPI estableció que quedaban excluidas de la aplicación del derecho de reventa las obras de arte aplicadas¹¹⁶¹. La doctrina justificó la solución adoptada por el legislador español por la ausencia de un ejemplar único como en el caso de la obra de arte que se produce por el autor mismo y, además, por el hecho de que se considera que el aumento del precio y del valor en sí está determinado normalmente por razones externas al arte¹¹⁶². Aunque se reconoció que en algunos casos como, por ejemplo, joyas o edificios, su valor puede venir determinado más por el material con que se proyectan que por el arte, vistas las disposiciones de la Directiva; a este respecto la doctrina española argumentó que esta disposición deberá modificarse para poner fin a una distinción muy discutible por basarse en la utilidad de la obra¹¹⁶³. Aún más si se tiene en cuenta que la Directiva no había requerido que existiera un ejemplar único para que se reconociera el derecho de participación. Asimismo, teniendo en cuenta que la LDI reconoce la protección como diseño no solo a los diseños que se reproducen por medios técnicos sino también a los que son producidos manualmente, como puede ser el caso de los diseños artesanales, la solución de excluir las obras de artes aplicadas de la aplicación del derecho de participación no parece adaptada al texto de la Directiva. Se pueden imaginar muchos casos en los que el autor decida producir su diseño en una edición limitada que, aunque reproducida por medios comunes de producción, está realizada bajo la dirección del diseñador. Así, es el caso de las colecciones de modas, producidas por importantes diseñadores en ediciones limitadas

¹¹⁶⁰ P. GALLI, “Artt. 144-155” en P. MARCHETTI, L. G. UBERTAZZI, *Commentario breve*, ob. cit., pág. 1820.

¹¹⁶¹ G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., pág. 367.

¹¹⁶² G. BERCOVITZ ALVAREZ, *Obra plástica y Derechos patrimoniales de autor*, ob. cit., pág. 367.

¹¹⁶³ R. CASAS VALLÉS, “La Directiva sobre el derecho de participación”, ob. cit., pág. 230.

y bajo su supervisión que, según el texto de la Directiva, tendrían que beneficiarse del derecho de participación. La solución adoptada por el legislador español se inscribe en una tendencia existente también en otros ordenamientos que se corresponde a una interpretación que considera que el diseño, debido a su producción por medios industriales o a su función utilitaria, tiene que recibir un tratamiento diferente del acordado a las otras obras de arte plástico, interpretación que tal como hemos visto, se ve reflejada en los requisitos necesarios para la protección del diseño por el derecho de autor. De hecho, en la doctrina española ya se había puesto de relieve que, dado que no existe una definición de lo que representan obras de arte aplicadas, y considerando que sería absurdo excluir géneros completos como la cerámica, el forjado, la orfebrería o la tapicería, era necesario hacer un análisis caso por caso para determinar si se podría reconocer el derecho de participación¹¹⁶⁴.

Consideramos que, así como la interpretación de los requisitos para la protección del diseño por el derecho autor ha conocido un cambio de enfoque, de la misma manera se debería proceder en cuanto al derecho de participación para las obras de arte aplicadas. En este sentido, la solución adoptada en el ordenamiento francés podría servir de ejemplo para el reconocimiento del derecho de participación para los diseños que pueden ser protegidos por el derecho de autor.

3.6.1.2 Los derechos morales

3.6.1.2.1 Los derechos morales sobre el diseño en el derecho comparado

Tal y como hemos mencionado al principio de esta sección sobre el alcance de la protección del derecho de autor, los derechos morales reconocidos al autor en las legislaciones de los Estados miembros de la UE difieren bastante, la única norma de referencia siendo el artículo 6bis del Convenio de Berna. Aun así, en muchos ordenamientos jurídicos como el español, los derechos morales reconocidos al autor van más allá de los establecidos por el Convenio de Berna.

¹¹⁶⁴ R. CASAS VALLÉS, “Notas al proyecto”, ob. cit., pág. 164.

El principal problema que se plantea en el caso de los diseños es si debido a su utilización industrial, su autor puede beneficiarse de los derechos morales. En algunos ordenamientos jurídicos como el británico, la sección 79, apartado 4, letra f de la Ley de 1988 sobre derecho de autor, diseño y patente ha exceptuado de manera expresa del ejercicio del derecho a la paternidad al autor que explota de manera industrial un diseño¹¹⁶⁵.

En cambio, en el ordenamiento jurídico francés se reconoce en general que los autores de obras de artes aplicadas pueden beneficiarse de todos los derechos morales. No obstante, en algunos casos, los tribunales han sido receptivos a las críticas de la industria que ha considerado que el régimen de derechos morales no es adecuado para las obras de artes aplicadas y han reconocido en algunos casos ciertas limitaciones a los derechos morales de los autores de obras de artes aplicadas debidas a la naturaleza o al destino de la obra¹¹⁶⁶. Así, en algunos casos se han reconocido como justificada la limitación del derecho a la paternidad de la obra, o incluso su falta de reconocimiento debido al uso industrial de la obra¹¹⁶⁷. De este modo, en cuanto al derecho a la integridad de la obra, en algunos casos se consideró que se podía justificar su limitación cuando por razones de orden técnico se imponían modificaciones de la obra, o incluso su falta de reconocimiento, cuando debido al uso del objeto material en que se incorpora la obra interviene su desaparición¹¹⁶⁸. El derecho de divulgación, en general, no se invoca para las obras de artes aplicadas, aunque sí que hubo algún caso en que los tribunales franceses lo han aplicado para proteger al autor de obras de moda¹¹⁶⁹.

¹¹⁶⁵ Véase P. GROVES, *Copyright and Designs Law*, ob. cit., págs. 122 y 123, P. MARISCAL GARRIDO-FALLA, *Derecho de transformación*, ob. cit., sección 4.3.2.2.

¹¹⁶⁶ Véase, en este sentido, P. KAMINA, “Fasc. 1155”, ob. cit., secc. 45.

¹¹⁶⁷ Véase, en este sentido, la sentencia de 31 de octubre de 2012 en el asunto núm. 10-21777 de la Cour d’appel de París, sección primera, JurisData núm. 2012-026025, en que se reconoció que no era una violación del derecho moral del autor de un frasco de perfume el hecho de que el nombre del autor no estaba inscrito sobre el frasco. Además, en la sentencia de 22 de noviembre de 1983 de la Court d’appel de París, *Recueil Dalloz*, 1985, pág. 10, se consideró que el autor de un diseño de carrocería de un automóvil no tenía derecho de paternidad sobre el derecho y, por tanto, no podía inscribir su nombre sobre la reproducción industrial de su obra. P. KAMINA, “Fasc. 1155”, ob. cit., secc. 45.

¹¹⁶⁸ Véase, en este sentido, la sentencia de 13 de febrero de 1985 de la Court d’appel de París, *PIBD*, 1985, III, pág. 105, en que se admitió que no contravenía al derecho moral de autor modificar un abrigo de piel o la sentencia de 1 de febrero de 2012 en el asunto núm. 09-20273, de la Court d’appel de París, JurisData núm. 2012-002239, en que se reconocía que no se infringía el derecho a la integridad de la obra con la fabricación de un reloj de menos calidad por un falsificador.

¹¹⁶⁹ Véase, en este sentido, una sentencia de 25 de enero de 1968 de la Court d’appel de París, *RIDA*, 1968, LVII, pág. 174, que había sido resuelta en apelación por la Cour de Cassacion en la sentencia de 6 de noviembre de 1979, *PIBD*, 1979, III, pág. 51, en que se consideró que se había violado el derecho de

3.6.1.2.2 Los derechos morales sobre el diseño en el derecho español

En cuanto al ordenamiento español, no existe una limitación en cuanto al reconocimiento de los derechos morales para las obras de artes aplicadas. Así lo han reconocido también los tribunales españoles que en algún caso en que se ha considerado que el diseño era protegido por el derecho de autor, se ha reconocido a su autor el derecho moral sobre el diseño¹¹⁷⁰. No obstante, debido a la aplicación industrial de los diseños, algunos de los derechos morales reconocidos a los autores de los diseños plantean cuestiones especiales. Veremos cuales pueden ser estos problemas en función de cada derecho moral.

3.6.1.2.2.1 Derecho de divulgación

El artículo 14.1 del TRLPI prevé que el autor tiene el derecho de determinar la forma en que tendrá lugar la divulgación, incluyendo esto la persona que puede divulgar la obra, el instrumento jurídico a través el cual se ejercita la divulgación o la forma en que la comunicación pública de la obra se realiza para que haya la divulgación¹¹⁷¹. En el caso de las obras de artes aplicadas, es posible que en muchos casos el autor dé su consentimiento para el ejercicio de su derecho de divulgación por parte de un tercero junto con la cesión de sus derechos de explotación. Por tanto, se debería aplicar el artículo 43 de la TRLPI que prevé que la cesión de los derechos de explotación queda limitada, entre otras circunstancias, a las modalidades de explotación expresamente previstas, y, en caso de que no se prevean, a aquellas que se deduzcan necesariamente del propio contrato y sean indispensables para cumplir la finalidad del mismo. En el caso en que el contrato que establece la cesión de derechos es el contrato de trabajo, se podría considerar que, debido a su finalidad, el autor ha dado el consentimiento a su empleador de divulgar la obra no solo en la forma en que se ha hecho en el momento en que se ha producido la primera divulgación, pero también en otras formas.

divulgación de la autora de un bolso por su reproducción por la sociedad Dior y la sentencia de la Tribunal de grande instance de París de 7 de junio de 1983 en que se ha considerado que se ha violado el derecho moral del autor de una creación de moda debido a su presentación tardía.

¹¹⁷⁰ Véase en este sentido la SAP de las Islas Baleares de 17 julio 2015, (JUR 2015, 216750) - *diseños de una camiseta*.

¹¹⁷¹ J. M. RODRÍGUEZ TAPIA, “Siete Derechos en busca de autor: la nueva Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987”, *Anuario de derecho civil*, 1988, 41 (1), pág. 315.

3.6.1.2.2 Derecho de decidir bajo que nombre se hace la divulgación de la obra y el derecho a la paternidad de la obra

Otro derecho moral previsto por el artículo 14.2 de la TRLPI, y que puede tener una relevancia especial para los diseños, establece el derecho del autor de decidir bajo que nombre quiere que se haga la divulgación de la obra. Aunque este segundo derecho moral se refiere a la divulgación, en la doctrina española se ha considerado que este derecho moral tendría que formar parte del derecho a la paternidad junto con el derecho a exigir el reconocimiento de la condición de autor¹¹⁷².

No obstante, teniendo en cuenta que muchas obras de artes aplicadas son realizadas por el autor como parte de su contrato de trabajo y vista la aplicación utilitaria de estas obras, es posible que en algunos casos no sea posible que el autor pueda ejercitar este derecho. Como hemos mencionado antes, incluso los tribunales franceses en algunos casos han rechazado reconocer al autor este derecho debido a la naturaleza o el destino de la obra. A pesar de estos casos, cuando el autor de la obra es muy famoso, el hecho de que la obra se divulga bajo el nombre del autor ha representado hasta un criterio que los jueces han tomado en consideración para apreciar la originalidad de la obra. Por tanto, consideramos que este derecho puede tener una relevancia especial para las obras de artes aplicadas ya que en muchos casos se trata de obras de diseño que el autor prefiere que se divulguen bajo un nombre diferente del suyo propio y que finalmente se puede convertir en un signo distintivo como marca. Es, por ejemplo, el caso de los muebles de Le Corbusier que han sido divulgados bajo este seudónimo y no bajo el nombre del autor Charles Édouard Jeanneret-Gris.

Relacionado con el derecho a divulgar la obra bajo el nombre elegido por el autor, está el derecho moral a la paternidad de la obra previsto por el artículo 14.3 del TRLPI.

Aunque existen muchos casos en que los autores de las obras de artes aplicadas han ejercitado su derecho moral a la paternidad, hay también casos en que el derecho a la paternidad es más difícil de ejercer. Es el caso, de nuevo, de las obras ejecutadas por el autor como resultado de un contrato de trabajo. En estos casos en general las obras aparecen en muchos casos identificadas por la marca de la empresa que las produce y el

¹¹⁷² Véase, en este sentido, J. CAFFARENA LAPORTA, "Comentario al artículo 14", en R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 1989, pág. 271 y D. ESPÍN CÁNOVAS, *Las facultades del derecho moral de los autores y artistas*, Civitas, Madrid, 1991, págs. 79 y sigs.

nombre del autor no aparece. No obstante, incluso en este caso se debería reconocer el derecho del autor a la paternidad de la obra ya que si se considera que una obra de arte aplicada es original solo si representa la creación individual del autor también se debería reconocer a su autor el derecho a la paternidad de la obra.

3.6.1.2.2.3 Derecho a la integridad de la obra: particularidades en cuanto su aplicación al diseño

El derecho moral a la integridad de la obra en el caso del diseño plantea problemas especiales ya que, debido a la fabricación industrial de estas obras, se plantea la cuestión si el derecho a la integridad se aplica con respecto a todos los ejemplares de la obra o solo al original que ha servido de molde para el resto de ejemplares. Por tanto, el principal problema en este caso es si el autor podría invocar su derecho moral a la integridad de la obra si uno de los ejemplares del diseño ha sido modificado, o incluso desaparece debido al uso que se hace de la obra, o si el derecho a la integridad solo se puede invocar si el original que ha servido de modelo ha sido modificado o alterado.

Consideramos que el derecho moral del autor a la integridad de la obra está íntimamente relacionado con el de la paternidad y que por tanto la modificación de un ejemplar de la obra puede alterar los intereses del autor y menoscabar su reputación ya que este ejemplar lleva la impronta personal del autor y puede llevar al público a asociar la nueva creación modificada con el autor de la obra inicial.

No obstante, consideramos que es necesario de nuevo recordar, tal y como se hizo en la doctrina, que para apreciar si ha existido una alteración de la integridad de la obra se debe considerar la creación intelectual y no el soporte material que incorpora la obra¹¹⁷³. Por tanto, en el caso en que se trata de una alteración del ejemplar de la obra, o su desaparición debido al uso, no se puede hablar de un atentado a la integridad de la obra y, por tanto, de una vulneración del derecho moral del autor a la integridad.

En cambio, si el atentado se produce sobre el molde que se utiliza para producir el resto de ejemplares se debería ver si esta modificación afecta a la esencia de la obra. No

¹¹⁷³ M^a. P. CÁMARA ÁGUILA, *El derecho moral del autor*, ob. cit., pág. 281.

obstante, incluso en estos casos, el legislador ha impuesto unos ciertos límites al ejercicio del derecho a la integridad que se circunscriben a que se ocasione perjuicio a los intereses de los autores o se menoscabe su reputación¹¹⁷⁴. Así, en la doctrina ya se ha dicho que los intereses del autor que la ley protege son de naturaleza personal o moral y no de carácter económico o patrimonial, ya que el fundamento mismo de la protección conferida al autor con el reconocimiento de los derechos morales es proteger la peculiaridad creativa de la obra y la integridad de su trabajo y no el valor económico de la misma¹¹⁷⁵. Se puede de nuevo plantear la cuestión si en el caso de un autor que ejecuta la obra como resultado de un contrato de trabajo y su empleador decide modificar la obra, el autor podría invocar su derecho a la integridad de la obra. La solución defendida en la doctrina francesa es que el autor podría invocar su derecho a la integridad de la obra, pero en este caso se podría considerar que no respeta sus obligaciones previstas en el contrato de trabajo¹¹⁷⁶. Esta solución podría plantear problemas considerando la finalidad de la obra que representa para la empresa un producto de ventas. Por otro lado, se puede argumentar que el derecho moral del autor protege solo la obra original y no los aspectos funcionales y, por tanto, respecto a estas el derecho moral de autor no se aplica y pueden ser libremente modificadas por el empresario.

También relacionado con el derecho a la integridad de la obra, el artículo 14 del TRLPI permite al autor modificar su obra. No obstante, para mantener el equilibrio entre el derecho moral del autor y el derecho de propiedad del que adquiere la obra, el texto legal condiciona el ejercicio de este derecho por el autor al respeto de los derechos adquiridos por terceros y de las exigencias de protección de bienes de interés cultural. Por tanto, aunque se le reconoce al autor el derecho de poder modificar su obra según sus creencias personales o artísticas y por tanto se protege su libertad creadora, éste derecho se debe ejercer sin perjudicar los derechos de los terceros que han adquirido la obra en su forma inicial. No obstante, debido a que en muchos casos los diseños se realizan por el autor como resultado de un contrato de trabajo y tiene una finalidad utilitaria, la aplicación de este derecho moral para el diseño será muy limitada. Así, por ejemplo, lo ha reconocido la jurisprudencia española que ha considerado que el derecho del autor de modificar o

¹¹⁷⁴ Véase M^a. P. CÁMARA ÁGUILA, *El derecho moral del autor*, ob. cit., pág. 271.

¹¹⁷⁵ Véase M^a. P. CÁMARA ÁGUILA, *El derecho moral del autor*, ob. cit., pág. 274.

¹¹⁷⁶ P. KAMINA, “Fasc. 1155”, ob. cit., secc. 45.

alterar su obra no podía amparar el uso por el autor de la obra cuando ya había cedido sus derechos según un contrato de cesión de trabajo¹¹⁷⁷.

3.6.1.2.2.4 Derecho de arrepentimiento

Las mismas consecuencias tiene el ejercicio del derecho de arrepentimiento por el autor en el caso de los diseños. Por tanto, se plantea la cuestión de si en el caso de que el autor ejercite el derecho de arrepentimiento se debe indemnizar a los adquirientes de los objetos materiales o solo a los titulares de los derechos de explotación. Se puede considerar que el texto legal se ha referido solo a los titulares de los derechos de explotación porque se trata de derechos sobre bienes inmateriales que, salvo disposición expresa, sus titulares no verían recompensada su pérdida mientras que para los titulares de los derechos de propiedad sobre el soporte material de la obra se podría invocar los derechos de propiedad sobre una cosa material, de manera que el autor podría desposeer a sus titulares únicamente mediante la correspondiente indemnización. Consideramos que habría sido más fácil si el texto jurídico se hubiera referido a la indemnización de los adquirientes del soporte material. La doctrina ha considerado que visto que el texto jurídico se refiere solo a los derechos de explotación, el derecho de arrepentimiento se podrá ejercitar solo cuando el autor mantenga la propiedad del soporte físico y ceda algún derecho de explotación y cuando el autor venda el soporte físico y ceda al propietario o, incluso, a un tercero algún derecho de explotación¹¹⁷⁸.

3.6.2 La duración de la protección

La duración de la protección conferida por el derecho de propiedad intelectual a las obras de arte aplicadas ha sido sujeto de controversias durante mucho tiempo, dado que se ha considerado que, visto que podrían beneficiarse de la protección conferida por el derecho de propiedad industrial, no se les podía conferir el mismo período de protección como a

¹¹⁷⁷ Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Madrid de 30 de septiembre de 2015, (JUR 2015, 274388) - *piezas de bisutería*. En este asunto la demandada había trabajado para la demandante como diseñadora de bisuterías y cuando fue despedida creó su propia empresa donde fabricó y comercializó bisutería que la demandante alegó que imitaban sus diseños.

¹¹⁷⁸ M^a. P. CÁMARA ÁGUILA, *El derecho moral del autor*, ob. cit., pág. 443.

las otras obras que solo podían beneficiarse de la protección conferida por el derecho de propiedad intelectual. Por esta razón, para esta categoría de obras el apartado 7 del artículo 2 del Convenio de Berna hace referencia al apartado 4 del artículo 7 del mismo Convenio que establece que el plazo de protección de estas obras, así como el de las obras fotográficas, se puede decidir por los países de la Unión de Berna, aunque tiene que ser como mínimo de veinte cinco años desde el momento en que la obra ha sido creada.

El legislador comunitario armonizó el plazo de protección de las obras protegidas por el derecho de autor con la Directiva 93/98/CEE del Consejo de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines¹¹⁷⁹. No obstante, no estableció nada respecto a las obras de artes aplicadas, aunque sí establecía una disposición especial para las obras fotográficas.

La ausencia de una regulación expresa del plazo de protección aplicable a las obras de artes aplicadas así como la disposición existente en el artículo 17 de la Directiva 98/71 sobre la protección jurídica de los diseños que establecía que cada Estado miembro determinará el alcance y las condiciones en las que se concederá la protección del derecho de autor a los diseños han hecho que algunos Estados miembros, como Italia o el Reino Unido, se acogiera a la posibilidad ofrecida por el Convenio de Berna de limitar la protección de los diseños por el derecho de autor a un periodo de veinte cinco años.

Este problema fue resuelto por el Tribunal de Justicia de la UE en la sentencia dictada en el Asunto Flos, donde fue objeto de una cuestión prejudicial precisamente la regulación italiana de la duración de la protección del derecho de autor.

El Tribunal de Justicia interpretó que la duración de la protección de los diseños había sido objeto de armonización en la Unión mediante la Directiva 93/98 sobre el plazo de protección y que la 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 según el artículo 17 de la DD no se puede referir a dicho plazo de protección. Además, el Tribunal aclaró que las obras a las que se aplica este plazo son, según el artículo 10, apartado 2 de la Directiva 93/98, todas las obras que el 1 de julio de 1995 estaban

¹¹⁷⁹ Publicada en el DO CE L 290 de 29.10.1993, pág. 9, en adelante citada como “Directiva sobre el plazo de protección”.

protegidas al menos en un Estado miembro por el derecho de autor¹¹⁸⁰. Y esto a pesar de que la obra había pasado al dominio público, ya que el plazo de protección previsto en la legislación nacional era más corto que el plazo de protección establecido por la Directiva 93/98 o, incluso en el caso en que el diseño había sido protegido anteriormente mediante otro derecho de propiedad intelectual, ya que con la transposición de la Directiva 98/71 se ha restablecido la protección de los diseños mediante el derecho de autor¹¹⁸¹.

La doctrina británica ha criticado esta interpretación por considerar que el Tribunal se aleja de la intención del legislador comunitario expresada en las disposiciones de la Directiva sobre el plazo de protección y en los trabajos preparativos de la DD¹¹⁸². Así, se consideró que si el legislador comunitario hubiera querido establecer para las obras de artes aplicadas el mismo plazo de protección que para las otras obras lo hubiera hecho expresamente como lo ha hecho también para las obras fotográficas¹¹⁸³.

Además, se apreció que de los trabajos preparatorios de la DD se puede ver que la intención del legislador comunitario no fue de armonizar el plazo de protección de los diseños ya que, en la adopción de la propuesta de Directiva, la Comisión aceptó que el Reino Unido mantuviera en su legislación nacional una disposición que permitiera a los diseños que se aplican a los productos industriales ser protegidos solo durante un plazo de veinte cinco años¹¹⁸⁴. Se considera que, si el legislador comunitario hubiera considerado que a los diseños protegidos por el derecho de autor se les aplica el mismo plazo de protección que a las otras obras artísticas, la Comisión no hubiera aceptado que el Reino Unido mantuviera una disposición que establecía una duración de protección de los diseños mucho más reducida. Por esta razón se consideró que la sentencia del Tribunal iba contra la voluntad del legislador comunitario y que además obligaba a los Estados miembros como el Reino Unido a modificar su legislación sobre el plazo de protección de los diseños que se aplican a los productos industriales¹¹⁸⁵.

A pesar de estas críticas de la doctrina se debe reconocer que esta sentencia tiene una relevancia especial para varias cuestiones relacionadas con el plazo de protección de los

¹¹⁸⁰ Considerando 40 de la sentencia de 27 de enero de 2011 dictada en el Asunto Flos.

¹¹⁸¹ Considerando 43 de la sentencia de 27 de enero de 2011 dictada en el Asunto C-168/09 Flos.

¹¹⁸² Véase L. BENTLY, "The return of industrial copyright?", ob. cit., págs. 662 y 663.

¹¹⁸³ L.BENTLY, "The return of industrial copyright?", ob. cit., págs. 662 y 663.

¹¹⁸⁴ L.BENTLY, "The return of industrial copyright?", ob. cit., pág. 663.

¹¹⁸⁵ L.BENTLY, "The return of industrial copyright?", ob. cit., págs. 664 y 665.

diseños por el derecho de autor. Así, en primer lugar, el Tribunal de Justicia clarificó que el plazo de protección de los diseños por el derecho de autor es el mismo que para las otras obras protegidas por el derecho de autor y que los Estados miembros no pueden establecer para los diseños un plazo de protección menor que el plazo previsto para las otras obras invocando la aplicación del Convenio de Berna.

En segundo lugar, para los diseños que habían entrado en el dominio público ya que en la legislación nacional se establecía un plazo de protección más corto que el previsto por la Directiva 93/98, se reestablece su protección hasta la expiración del plazo previsto por esta para las obras protegidas por el derecho de autor.

Pero, además, se benefician de este plazo de protección también los diseños que eran protegidos por el derecho de autor en un Estado miembro pero que en otros Estados miembros gozaban de otro tipo de protección, siendo estos diseños también definidos como diseños en el dominio público. Por ejemplo, un diseño protegido en Francia por el derecho de autor y que en España se consideraba como no protegido por el derecho de autor por no cumplir los requisitos de ser original y tener el grado de creatividad, podrá según esta interpretación del Tribunal de Justicia gozar en España de la protección conferida por el derecho de autor durante el plazo de protección previsto por la Directiva 93/98 si se considera que cumple los requisitos de originalidad establecidos según la interpretación del Tribunal de Justicia para poder ser protegido como obra por el derecho de autor.

Esta interpretación tiene consecuencias importantes para la jurisprudencia de los Estados miembros ya que, como en el caso del derecho español, aunque no se prevé un plazo de protección para las obras de artes aplicadas más corto que para el resto de obras protegidas por el derecho de autor, la diferencia en cuanto a los requisitos de protección hace que muchos diseños que antes no podían gozar de protección por el derecho de autor lo podrán hacer ahora.

Por otro lado, esta interpretación tiene efectos retroactivos y puede afectar a los derechos adquiridos por terceros de buena fe, que han hecho reproducciones del diseño o lo han comercializado considerando que estaba en el dominio público. Por esta razón, el Tribunal aclaró que los Estados miembros pueden tomar medidas legislativas para

proteger los derechos adquiridos por terceros y la confianza legítima de terceros pero estas medidas deben ser adecuadas para alcanzar el objetivo perseguido por la normativa nacional y necesaria para ello, en el sentido de que deben garantizar el respeto del equilibrio entre, por un lado, los derechos adquiridos y la confianza legítima de los terceros afectados y, por otro lado, los intereses de los titulares de los derechos de autor¹¹⁸⁶. Para que este equilibrio se alcance, el Tribunal dijo que se debía restringir la categoría de terceros afectados solo a los que ya habían realizado actos de explotación de los diseños en la fecha de entrada en vigor de la normativa que transpone en el derecho nacional el artículo 17 de la DD¹¹⁸⁷.

Además, el periodo durante cual estos terceros pueden utilizar los diseños también se debe limitar hasta el agotamiento de las existencias, o hasta que sea necesario para el cese progresivo de la actividad en la medida en que se basa sobre la utilización anterior de dichos diseños¹¹⁸⁸. No obstante, el Tribunal consideró que un periodo de diez años para garantizar los derechos de terceros era demasiado largo ya que un periodo más breve habría también permitido el cese progresivo de la actividad respetando el uso anterior y, a fortiori, el agotamiento de las existencias¹¹⁸⁹.

No obstante, esta interpretación del Tribunal tiene efectos solo en el caso en que en la legislación nacional se haya establecido una medida legislativa para garantizar el equilibrio entre los derechos de los terceros y los derechos de los autores. No es el caso del ordenamiento jurídico español donde el artículo 26 del TRLPI establece un plazo único de protección para las obras protegidas por el derecho de autor y donde no se ha considerado necesario establecer un plazo de transición, ya que el ordenamiento jurídico español permitía la protección de los diseños por el derecho de autor. Por tanto, para aquellos diseños que antes se consideraban como parte del dominio público ya que no cumplían los requisitos de protección establecidos por el derecho español y que ahora, con la interpretación por el Tribunal de Justicia de la UE sobre el requisito de originalidad, podrán gozar de esta protección, no existe una excepción que permita a los terceros que

¹¹⁸⁶ Considerando 57 de la sentencia de 27 de enero de 2011 dictada en el Asunto C-168/09 Flos.

¹¹⁸⁷ Considerando 58 de la sentencia de 27 de enero de 2011 dictada en el Asunto C-168/09 Flos.

¹¹⁸⁸ Considerando 59 de la sentencia de 27 de enero de 2011 dictada en el Asunto C-168/09 Flos.

¹¹⁸⁹ Considerando 62 de la sentencia de 27 de enero de 2011 dictada en el Asunto C-168/09 Flos.

han explotado los diseños antes de la fecha de la trasposición de la Directiva sobre la protección del diseño continuar explotándolos.

Sin embargo, esta interpretación del Tribunal da lugar a mucha incertidumbre ya que es difícil apreciar si los tribunales españoles considerarían que diseños que antes no beneficiaban de protección por el derecho de autor podrían ahora hacerlo. Por tanto, es aún más difícil que se prohibiera a los terceros el uso de estos diseños por considerar que se infringen los derechos de autor sobre el diseño. Por otro lado, consideramos que esta interpretación responde al deseo del Tribunal de armonizar las normas aplicables en el área del derecho de autor para poder mejorar el funcionamiento del mercado interior, afectado en esta área por el carácter territorial de este derecho y las diferencias existentes en las legislaciones de los Estados miembros.

Capítulo IV -LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO POR EL DERECHO CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL

4.1 Consideraciones previas sobre la protección del diseño por el derecho contra competencia desleal

Además de la protección especial conferida por el derecho de diseño y el derecho de propiedad intelectual, el diseño encuentra también protección en el derecho contra la competencia desleal.

Tal y como puso de relieve la doctrina más especializada, entre la protección conferida por el derecho de propiedad industrial o por el derecho de propiedad intelectual y el derecho contra la competencia desleal ha existido siempre una estrecha vinculación¹¹⁹⁰. Así, el derecho contra la competencia desleal ha sido empleado para sancionar aquellas conductas que el derecho del diseño o el derecho de propiedad intelectual, debido a su mayor tipicidad, no ha previsto como actos ilícitos¹¹⁹¹. Esta flexibilidad del derecho contra la competencia desleal que permite responder mejor a la cambiante realidad de las conductas ilícitas producidas en el mercado trae causa en la manera en que el derecho contra la competencia desleal regula los ilícitos concurrenciales mediante el recurso a

¹¹⁹⁰ Véase, en este sentido, J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999, pág. 81, que pone de manifiesto que es opinión generalmente aceptada por la doctrina española la existencia de un Derecho de la competencia en el sentido amplio que incluye tanto la defensa de la libre competencia y la represión de la competencia desleal como el derecho de la propiedad intelectual y A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, “Nociones introductorias” en A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Director), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Thomson Reuters -Aranzadi, Cizur Menor, 2011, pág. 45, que considera que esta vinculación aparece consagrada por el propio Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial que regula, junto a los derechos exclusivos de la propiedad industrial la protección contra la competencia desleal. No obstante, relacionado con este último aspecto, en la doctrina el Profesor MASSAGUER ha puesto de relieve que la inclusión de la represión de la competencia desleal entre las modalidades de la propiedad industrial obedece a una concepción patrimonialista y primaria de esta materia que no se corresponde a los postulados y fines actuales del derecho contra la competencia desleal véase J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 81

¹¹⁹¹ Véase, en este sentido, J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 82, y por el mismo autor, “La protección de los signos distintivos y prestaciones objeto de propiedad intelectual por medio de la Ley de competencia desleal” en R. MORRAL SOLDEVILA (Dir.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2011, pág. 161. También comparte esta opinión la doctrina extranjera F. HENNING-BODEWIG, *Unfair Competition Law. European Union and Member States*, Kluwer Law International, The Hague, 2006, pág. 5.

cláusulas generales para definir lo que puede ser considerado desleal y conceptos jurídicos indeterminados como “*la confusión*” o “*el riesgo de asociación*”¹¹⁹².

Además de esta especial adaptabilidad del derecho de competencia, esta estrecha relación se debe al hecho de que las facultades de exclusiva que el derecho de diseño y el derecho de propiedad intelectual reconocen al diseño como bien inmaterial representan una particular restricción de la competencia en el mercado necesaria para obtener diversos objetivos, como por ejemplo, el fomento de la innovación en la producción de obras originales, obligando a los competidores a emprender también acciones innovadoras para desarrollar otros bienes materiales alternativos¹¹⁹³. Tal como ha puesto de relieve la doctrina, los derechos de propiedad industrial e intelectual pueden considerarse como restricciones de la competencia que sirven activamente para promover la competitividad en una sociedad industrial moderna, de modo que, en realidad, entre los derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales y la protección de la competencia como institución existe una conexión lógica y no una contradicción. Así, se considera que la propiedad industrial e intelectual, por los derechos de exclusión que confieren a sus titulares, representan restricciones específicas de la competencia, en nivel de protección, pero que juegan a favor de la competencia en el nivel de la innovación¹¹⁹⁴.

¹¹⁹² Véase, en este sentido, J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 81, y, por el mismo autor, “La protección de los signos distintivos”, ob. cit., pág. 160. También, en el mismo sentido, M. LOBATO GARCÍA MIJÁN, “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*, 1992, 76(9), págs. 728 y 729. A pesar de todo, algunos autores consideraron que esta imprecisión de los conceptos dificultaba la delimitación precisa de los supuestos de hecho a los que la misma se aplicaba y daba lugar a diferentes interpretaciones jurisprudenciales, afirmación confirmada por la jurisprudencia al principio y que la doctrina tuvo que interpretar y aclarar para que finalmente se pudieran acabar consolidándose, dando lugar a conceptos más adaptados a las nuevas realidades. Véase, en este sentido, M. LOBATO GARCÍA MIJÁN, “Los actos de imitación”, ob. cit., págs. 728 y 729. Así por ejemplo en cuanto a los conceptos de “confusión” y “riesgo de asociación”, en la jurisprudencia y en la doctrina hay un gran debate sobre si el riesgo de asociación abarca el riesgo de confusión o al contrario la confusión incluye el riesgo de asociación. Véase en este sentido el análisis de la doctrina general de la confusión en la obra de P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación en el Derecho de la competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1995, págs. 267 -274, así como M. MONTEAGUDO MONEDERO, “La imitación confusoria de productos (comentario a las sentencias del TS de 5 de junio de 1997 y de 17 de julio de 1997)”, *ADI*, 1997, Tomo XVIII, págs. 249-264, E. M^a. DOMÍNGUEZ PÉREZ, “La confusión y la asociación en la imitación de creaciones: especial referencia al valor estético de la creación”, *RGD*, 1998, núm. 645, págs. 7707-7726. Finalmente, la jurisprudencia comunitaria, a través del derecho de marca, ha ido definiendo estos conceptos y eliminando las dudas iniciales sobre estas nociones. Analizaremos en adelante en más detalles estas cuestiones en el párrafo en que analizaremos la imitación por confusión.

¹¹⁹³ J. MASSAGUER FUENTES, “Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales”, *RGD*, 1990, núm. 544-545, págs. 260 y 261.

¹¹⁹⁴ M. LEHMANN, “La teoría de los “Property Rights” y la protección de la propiedad intelectual e industrial”, *RGD*, 1990, núm. 544-545, pág. 278.

Esta estrecha relación explica también la relación entre el principio de libre imitabilidad reconocido por el artículo 11 de la Ley de competencia desleal y la protección conferida por los derechos de propiedad industrial e intelectual al diseño. Ya que estos últimos representan restricciones a la competencia, los casos en que se aplican se deben interpretar de manera restrictiva, primando la libre imitación como garante de la igualdad entre los actores en el mercado que garantizan una competencia leal.

Pero, ya que no siempre se dan las condiciones para una competencia perfecta en el mercado, el legislador ha fijado unas excepciones a la regla de la libre imitación, precisamente para evitar que resulte dañado ese interés común o general de la competencia leal cuando el comportamiento del concurrente consista en actos irregulares o perjudiciales para los demás empresarios con los que compite en el mercado y contrarios a esa "lealtad" en el mercado. Por tanto, si en el sistema de competencia desleal el ilícito concurrencial se constituye a partir de las características del comportamiento realizado en el mercado entre empresas concurrentes, en el caso del sistema de propiedad intelectual y de propiedad industrial la protección de los intereses de los titulares de los bienes inmateriales se establece mediante el reconocimiento de derechos de exclusiva en relación con las modalidades de explotación de los bienes inmateriales, con una precisa delimitación de su ámbito de eficacia en un plano formal¹¹⁹⁵. De este modo, se puede entender mejor la relación de complementariedad entre la legislación de competencia desleal en relación con la legislación de propiedad intelectual e industrial.

Debido a la relevancia que la protección de los bienes inmateriales ha ganado en el desarrollo de la actividad económica, la relación entre el derecho contra la competencia desleal y el derecho de propiedad industrial y el derecho de propiedad intelectual ha ido cambiando también con el tiempo. Así, por ejemplo, en el derecho español, si al principio se consideraba que las normas contra la competencia desleal pueden duplicar o sustituir la protección conferida por el derecho de propiedad industrial o de propiedad intelectual,

¹¹⁹⁵ J. R. SALELLES CLIMENT, "El derecho de reproducción del productor de fonogramas en el entorno digital: Particular consideración del reproche de su infracción desde el derecho de la competencia desleal (Comentario de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, de 27 de junio de 2002)", *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, 2003, núm. 13, pág. 89.

finalmente la jurisprudencia¹¹⁹⁶ ha abrazado la interpretación doctrinal¹¹⁹⁷ de que entre la protección conferida al diseño por el derecho de diseño o por el derecho de propiedad

¹¹⁹⁶ Son muchas las sentencias del TS que confirman la relación de complementariedad. Es, por ejemplo, el caso de la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2006, (RJ 2006, 4607), entre Industrial José Viguier, SL contra Esteribar Comercial, SL y D. Luis Miguel, donde se había alegado la infracción de varios modelos industriales, así como varios ilícitos concurrenciales previstos. El tribunal de primera instancia estimó la demanda de infracción de los modelos y de competencia desleal. El tribunal de apelación estimó el recurso de apelación y declaró nulas todas las actuaciones desde la admisión a trámite de la demanda, por carecer el órgano judicial de la primera instancia de competencia para conocer de las reguladas en el Estatuto de la Propiedad Industrial. El Tribunal Supremo reconoció que no existía la afirmada concurrencia alternativa de normas en el caso y por tanto no se podía invocar la protección por el derecho contra competencia desleal. Esta interpretación ha sido después confirmada por el Tribunal Supremo posteriormente en la sentencia de 4 de septiembre de 2006, (RJ 2006, 8547). En este asunto el tribunal de primera instancia y de apelación estimaron la demanda de infracción del modelo de utilidad y de imitación desleal de un muñeco “Compi- Caritas” protegido como modelo de utilidad. El Tribunal Supremo, en cambio, consideró que no había infracción del modelo industrial y tampoco un acto de competencia desleal ya que la conducta que se le reprochaba estaba regulada por la regulación de propiedad industrial. También en la STS de 17 de julio de 2007, (RJ 2007, 5140), en que la Compañía Española de Petróleos, SA (CEPSA) había alegado que la venta, fabricación y la cesión por cualquier título de sus depósitos por las compañías Depogas, SL e Indu-Vimar, SL constituían infracción de sus derechos de marca, de sus derechos sobre los modelos industriales reconocidos para los depósitos, así como actos de competencia desleal de imitación. Aunque el tribunal de primera instancia había reconocido la existencia de un acto de imitación ya que declaró nulos los modelos industriales, el tribunal de apelación revocó la resolución y desestimó integralmente la demanda. El Tribunal Supremo desestimó el recurso citando la jurisprudencia anterior del Tribunal Supremos sobre la relación entre el derecho contra la competencia desleal y el derecho de propiedad industrial. Así, citando la sentencia de 4 de septiembre de 2006, el Tribunal Supremo reiteró que *“el art. 11 LCD no desplaza, sustituye o duplica la protección específica que a la propiedad industrial reconocen las leyes especiales que la regulan”*. Además, en este caso específico, el Tribunal Supremo apreció que no se daban las condiciones necesarias para considerar la manifestación gráfica como una prestación para que se den las condiciones necesarias para considerar el acto ilícito como imitación según el artículo 11 de la LCD. Asimismo, en la sentencia de 2 de septiembre de 2015 (RJ 2015, 4745), el Tribunal Supremo, haciendo referencia a la jurisprudencia anterior sobre la complementariedad relativa, apreció que *“Partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva”*. En este asunto la compañía Kraft había interpuesto una demanda por violación de marcas y actos de competencia desleal por la venta, fabricación y comercialización de galletas y envases de galletas por la compañía Galletas Gullón S.A. Así, la compañía Kraft alegó que varias de sus marcas tridimensionales y mixtas, comunitarias y españolas, sobre las galletas “Oreo” habían sido infringidos por la demanda y, además, el envase de galletas que llevaba la denominación “ChipsAhoy” había sido infringido por la demanda que comercializaba unas galletas denominadas “Morenazos” así como unas galletas tipo cookies de chocolate. El tribunal de primera instancia estimó en parte la demanda, considerando que hubo una infracción de las marcas de los envases que llevaban la denominación “ChipsAhoy”, pero desestimó la demanda en cuanto a los ilícitos de deslealtad, considerando que no existió acto de competencia desleal al apreciar la infracción del derecho de marcas. El demandante interpuso recurso de apelación en cuanto a la desestimación de los actos de competencia desleal, así como la infracción de algunas de sus marcas. El tribunal de apelación desestimó el recurso interpuso en relación con los actos de competencia desleal por considerar como el tribunal de primera instancia que cuando existe un derecho exclusivo no resulta aplicable la Ley de competencia desleal.

¹¹⁹⁷ Véase en este sentido J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 82, y, más recientemente, por el mismo autor, “La protección de los signos distintivos” ob. cit., págs. 164-179. También, en el mismo sentido, se han pronunciado M. MONTEAGUDO MONEDERO,

intelectual y la protección conferida por el derecho contra la competencia desleal existe una relación de complementariedad. Esto significa que la legislación contra la competencia desleal complementa la protección conferida por el derecho de diseño y el derecho de propiedad intelectual cuando la conducta enjuiciada presenta un efecto anticoncurrencial propio y distinto del que el legislador ha considerado al reconocer el derecho de exclusiva del diseño y el derecho de propiedad intelectual¹¹⁹⁸. Esta relación de complementariedad es especialmente importante en la protección del diseño por el derecho contra la competencia desleal en aquellos casos en que el uso del diseño por parte de un tercero supone un acto de competencia desleal reprochado por la LCD, resultando irrelevante si el diseño goza de la protección conferida por un derecho de exclusiva como el derecho de diseño o el derecho de propiedad intelectual. De este modo, la mera infracción del derecho de diseño o del derecho de propiedad intelectual no puede constituir un acto de competencia desleal, así como tampoco se puede denegar la protección conferida por el derecho contra la competencia desleal por el simple hecho de que el diseño se beneficia de la protección conferida por el derecho de diseño o el derecho de propiedad intelectual. Es necesario comprobar si la conducta enjuiciada presenta efectos anticoncurrenciales específicos, distintos de los considerados para establecer la protección jurídica conferida por el derecho del diseño y por el derecho de propiedad intelectual.

Esta misma interpretación se ha adoptado en el ordenamiento jurídico alemán donde la cuestión sobre la relación entre el derecho contra la competencia desleal y los derechos de propiedad intelectual e industrial ha preocupado de manera especial a la doctrina y jurisprudencia alemana. Así, inicialmente, bajo la Ley contra competencia desleal de 1909¹¹⁹⁹ se consideraba en la jurisprudencia alemana que la existencia de un derecho exclusivo excluía la aplicación de la cláusula general del derecho contra la competencia desleal, ya que la protección ofrecida por los derechos de exclusiva hacía innecesaria cualquier otro tipo de protección¹²⁰⁰. De la misma manera, también se consideró que no

“La imitación de creaciones técnicas y estéticas (Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 5 de julio de 1993), *RGD*, 1994, núm. 595, págs. 3969 y 3970.

¹¹⁹⁸ J. MASSAGUER FUENTES, “La protección de los signos distintivos”, ob. cit., págs. 165 y 166.

¹¹⁹⁹ Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb de 7 de junio de 1909, RGBl 1909, S. 499, modificada el 25 de octubre de 1994. Esta fue derogada por la Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb de 3 de julio de 2004.

¹²⁰⁰ H. KÖHLER, “§ 4.2 Verhältnis zum Sonderrechtsschutz”, in H. KÖHLER, J. BORNKAMM, J. FEDDERSEN, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, 35 ed., C. H. Beck, München, 2017, secc. 3.6,

se podía aplicar el derecho contra la competencia desleal en aquellos casos en que no se cumplían los requisitos para la protección por un derecho de exclusiva, salvo para los diseños de los artículos de moda donde se consideró que no se trataba de proteger conocimientos pero se debía proteger la ventaja competitiva del que había inicialmente creado el modelo y que debido a la duración muy corta de estos diseños se veía perjudicado por la copia de sus diseños por sus competidores¹²⁰¹.

Con la reforma de la legislación contra la competencia desleal en 2004¹²⁰² que reguló expresamente en el artículo 4, parágrafo 3 los principales casos de imitación, la doctrina y la jurisprudencia alemana es pacífica en reconocer que el derecho de competencia desleal y los derechos de exclusiva son complementarios, ya que tienen objetivos de protección diferentes, requisitos diferentes y consecuencias jurídicas diferentes¹²⁰³. Por tanto, se reconoce que incluso en el caso de los diseños de moda que actualmente gozan de la protección conferida por el diseño comunitario no registrado, se puede reconocer la protección por el derecho contra la competencia desleal si se dan las condiciones previstas por la ley contra la competencia desleal para que se considere que existe un ilícito concurrencial¹²⁰⁴.

Aunque el principio de la complementariedad es una doctrina relativamente pacífica, no es siempre fácil delimitarlo del principio de la acumulación de la protección conferida al diseño por el derecho de diseño y la protección conferida por el derecho contra la competencia desleal. Esta acumulación se justifica muchas veces en la necesidad de conferir mejor protección al diseño que se considera cada vez más desprotegido con los

pág. 524. Véase, en este sentido, la sentencia del BGH 24 de marzo de 1994 - *pulsera Cartier*, BGH GRUR 1994, 630.

¹²⁰¹ H. KÖHLER, "§ 4.2 Verhältnis zum Sonderrechtsschutz", in H. KÖHLER, J. BORNKAMM, J.FEDDERSEN, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, ob. cit., secc. 3.6, pág. 524. Véase en este sentido la sentencia del BGH de 15 de septiembre 2005-*Jeans I*, BGH GRUR 2006, 79, que explica la jurisprudencia anterior.

¹²⁰² Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb de 3 de julio de 2004, BGBl 2004 I.S. 1414, última vez modificada en 2016 por Gesetz zur Verbesserung der zivilrechtlichen Durchsetzung von Verbraucherschützenden Vorschriften des Datenschutzrechts de 17 febrero 2016, BGBl. I S. 233.

¹²⁰³ H. KÖHLER, "§ 4.2 Verhältnis zum Sonderrechtsschutz", in H. KÖHLER, J. BORNKAMM, J.FEDDERSEN, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, ob. cit., secc. 3.6a, pág. 524, T. SAMBUC, "§ 4 Nr. 3 Ergänzender Leistungsschutz" en H. HARTE-BAVENDAMM, F. HENNING-BODEWIG, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Kommentar*, 4ed., C.H. Beck, München, 2016, secc. 14-15, pág. 920.

¹²⁰⁴ H. KÖHLER, "§ 4.2 Verhältnis zum Sonderrechtsschutz", in H. KÖHLER, J. BORNKAMM, J.FEDDERSEN, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, ob. cit., secc. 3.8, pág. 525. Véase la sentencia del BGH de 15 de septiembre 2005-*Jeans I*, BGH GRUR 2006, 79 en que se reconoce que el público puede percibir el diseño original de los vestidos de moda como indicación del origen comercial de los productos y por tanto deben beneficiarse de protección contra la imitación.

avances de la técnica que facilitan la copia cada vez más exacta del diseño. Ya en el Libro Verde sobre el diseño se consideraba recomendable la posibilidad de acumular la protección conferida al diseño por el derecho contra la competencia desleal con la conferida por el derecho de propiedad industrial, aproximación muy criticada por la doctrina española¹²⁰⁵.

La DD permite la acumulación de diferentes protecciones sobre el diseño, pero sin regular específicamente la cuestión de la acumulación de la protección conferida por el derecho de diseño y el derecho contra la competencia desleal. Además, con la creación por el RDC de un diseño comunitario no registrado que solamente confiere protección contra la copia, pero no un derecho exclusivo se plantea aún más la cuestión sobre los casos en que se puede dar la acumulación de la protección por el derecho de diseño con el derecho contra la competencia desleal.

Es posible que este problema sea abordado en una futura directiva que armonizara las disposiciones contra la competencia desleal que afectan a las relaciones entre competidores o profesionales. En este sentido la Comisión, en la Comunicación de 24 de mayo de 2011¹²⁰⁶, ya ha dejado ver que estudiara la posible armonización de las disposiciones nacionales sobre la protección contra las copias parasitarias o la imitación servil¹²⁰⁷. De hecho, ya se ha dado un primer paso mediante el encargo por la Comisión de un estudio para identificar si la protección jurídica conferida actualmente a los empresarios por el derecho nacional con el fin de prevenir la copia parasitaria o la imitación por confusión cumple su función o si, por el contrario, resulta necesaria una armonización comunitaria de la regulación de la imitación por confusión¹²⁰⁸. Este estudio se inscribe en la estrategia de la Comisión de combatir la falsificación de las creaciones

¹²⁰⁵ Véase el párrafo 11.6 sobre la relación con la protección conferida por el derecho contra la competencia desleal en el Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la protección jurídica del diseño industrial, pág. 2. En la doctrina, criticando esta posición, véase, P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 515 y 516.

¹²⁰⁶ Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, “A Single Market for Intellectual Property Rights. Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality Jobs and first-class products and services in Europe”, COM (2011) 287 final.

¹²⁰⁷ Documento COM (2011) 287 final, pág. 15.

¹²⁰⁸ HOGAN LOVELLS, Final Report for the European Commission on Parasitic Copying, MARKT/2010/20/D, http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/parasitic/201201-study_en.pdf.

técnicas y estéticas protegidas por los derechos de propiedad industrial e intelectual en aras de un mayor crecimiento económico y un mejor funcionamiento del mercado único. Por esta razón, partiendo de la finalidad del derecho contra la competencia desleal y la de los derechos de exclusión sobre los bienes inmateriales, analizaremos a continuación los supuestos de cuándo se puede proteger el diseño por el derecho español contra la competencia desleal para ver después cual es la relación entre el derecho contra la competencia desleal y el derecho de diseño y el derecho de propiedad intelectual.

Las normas del derecho contra la competencia desleal que tienen incidencia sobre la protección del diseño no han sido armonizadas a nivel comunitario¹²⁰⁹. Sin embargo, en vista a la posible armonización de estas normas en un futuro cercano, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre las nociones que tienen directa incidencia sobre el derecho español contra la competencia desleal -tales como la noción de consumidor o de riesgo de asociación o de confusión-, a lo largo del trabajo haremos referencia ocasionalmente también a la doctrina y jurisprudencia de otros países de la Unión, así como a la jurisprudencia de la Unión Europea relevante a estos efectos.

4.2 La protección del diseño por el derecho contra la competencia desleal

Reflejando la finalidad del derecho de competencia desleal de asegurar la competencia en el mercado y la relación con los derechos de propiedad industrial e intelectual como derechos de monopolio, el artículo 11 de la LCD, que regula los actos de imitación, establece en su apartado primero el principio de la libertad de imitación de las prestaciones ajenas. Tal como se reconoce en el ordenamiento jurídico alemán, la libertad

¹²⁰⁹ Los únicos actos comunitarios que han armonizado algunos aspectos del derecho contra la competencia desleal han sido la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (Versión codificada) publicada en el DO CE L 376 de 27.12.2006, pág. 21 y la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) núm. 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, publicada en el DO CE L 149 de 11.6.2005, pág. 22. No obstante, estos últimos dos actos comunitarios no han tenido una incidencia particular sobre la protección del diseño por el derecho contra la competencia desleal. Véase en este sentido también E. DERCLAYE, M. LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps*, ob. cit., págs. 106-108.

de imitación de hecho se deriva del principio de libre competencia que permite a las empresas competir libremente en el mercado para ofrecer precios competitivos para los consumidores y asegurar la diseminación rápida de la innovación¹²¹⁰.

No obstante, tal y como muestra el texto del artículo 11, y como puso de relieve la doctrina, este principio no es absoluto, sino que encuentra algunos límites justificados por la necesidad de conferir los incentivos para estimular la innovación, así como para proteger al consumidor¹²¹¹. Uno de estos límites mencionados en el artículo 11.1 de la LCD proviene del reconocimiento por ley especial de derechos de exclusiva para las creaciones estéticas que contribuyen al desarrollo del acervo de las creaciones artísticas. Es el caso de los derechos de exclusiva reconocidos al titular del diseño a través del derecho de diseño español y comunitario, así como por el derecho de propiedad intelectual español. Como hemos visto en los capítulos anteriores, esta protección exclusiva y de duración limitada se reconoce a los empresarios para recompensarles e incentivarles en la producción de creaciones nuevas. Por esta razón, en estos casos el principio de la libre imitabilidad no se puede aplicar, amparándose la prestación empresarial originaria por la protección conferida por el derecho de exclusiva.

Otro límite lo representa los actos de competencia desleal expresamente previstos por la Ley 3/1991 de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991 (en adelante LCD). Consideradas las disposiciones de este acto normativo, tal como ha sido modificada por diferentes leyes, entre las cuales destaca la última modificación por la Ley 29/2009 de 30 de diciembre de 2009, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, que transpuso en la legislación española la Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales de 11 de mayo de 2005, la protección del diseño por la legislación contra la competencia desleal se ha visto marcada por las disposiciones sobre los actos de confusión previstos por el artículo 6, sobre los actos de imitación previstos por el artículo 11 de la LCD, por las disposiciones del artículo 12 sobre los actos de aprovechamiento

¹²¹⁰ T. SAMBUC, "§ 4 Nr. 3 Ergänzender Leistungsschutz" en H. HARTE-BAVENDAMM, F. HENNING-BODEWIG, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Kommentar*, ob. cit., secc. 21, pág. 921.

¹²¹¹ Véase, en este sentido, P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., pág. 43. En la doctrina alemana T. SAMBUC, "§ 4 Nr. 3 Ergänzender Leistungsschutz" en H. HARTE-BAVENDAMM, F. HENNING-BODEWIG, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Kommentar*, ob. cit., secc. 22, págs. 921 y 922.

indebido de la reputación ajena, por el artículo 15 sobre la infracción de normas así como por las disposiciones del artículo 25 sobre la practicas engañosas por confusión .

La doctrina, interpretando las disposiciones de la Ley 3/1991, ha venido clarificando el ámbito de aplicación de estos artículos hasta el punto de que se considera doctrina pacífica de los tribunales que el diseño encuentra protección por las disposiciones del artículo 11 sobre los actos de imitación en aquellos casos específicos en que la imitación se puede considerar como desleal. Además, como el RDC ha creado un derecho de diseño comunitario no registrado, que tal como hemos visto en el segundo capítulo, goza de protección en España, pero sin conferir a su titular un derecho exclusivo sino solo un derecho de accionar contra los que copian su diseño, también consideraremos dentro de los supuestos de imitación la protección del diseño comunitario no registrado por el derecho contra la competencia desleal.

Dado que ya hemos visto en los capítulos anteriores cuando se protegen los diseños por el derecho de diseño y el derecho de propiedad intelectual, analizaremos ahora cuando se protege el diseño contra los actos de competencia desleal. Empezaremos el análisis con los casos de imitación, dado que, como hemos dicho antes, son los supuestos que la doctrina y la jurisprudencia española han apreciado que se aplican al diseño, para después ver los otros supuestos en que se podría dar un acto de competencia desleal con respecto al diseño.

4.2.1 Actos de imitación

4.2.1.1 Definición y consideraciones terminológicas

Aunque la LCD utiliza el término de “*imitación*”, los mismos actos definidos en el artículo 11 son descritos en la práctica con los términos de copia parasitaria, reproducción, falsificación o producto falsificado, piratería, plagio, usurpación o contrahechura¹²¹². Se plantea la cuestión de si los actos que estos términos pretenden identificar están regulados

¹²¹² P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., pág. 29, y E. M^a. DOMÍNGUEZ PÉREZ, “Artículo 11. Actos de imitación” en A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Dir.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Thomson Reuters -Aranzadi, Cizur Menor, 2011, pág. 284.

por el artículo 11 o, al contrario, su regulación se debe buscar en otros preceptos de la LCD, o en la cláusula general.

La doctrina española ha puesto de relieve que el término “*imitación*” empleado en el artículo 11 debe ser interpretado en un sentido amplio, que tendrá en cuenta una pluralidad de actividades imitativas de características diversas¹²¹³. En este sentido, la doctrina ha definido la actividad imitativa como “*una actividad que supone una recreación, al mediar esfuerzo intermedio o recreador, que implica que una prestación (de imitación) ha sido obtenida a semejanza de otra (originaria) y por ello se aproxima (en mayor o menor grado) a la originaria*”¹²¹⁴. Esta definición responde a la necesidad de incluir en la noción de imitación todos aquellos términos empleados en el lenguaje corriente para designar tanto la copia idéntica de la prestación original que se imita como también la reproducción solo de los elementos esenciales de la prestación original¹²¹⁵.

De este modo, se ha respondido también al problema del empleo de la denominación de “*imitación servil*”, expresión utilizada por parte de la doctrina española bajo la influencia de la doctrina extranjera¹²¹⁶, que consideraba que existía solamente imitación si existía una reproducción exacta o idéntica de la prestación originaria¹²¹⁷.

Así, la doctrina española puso de relieve que lo importante para apreciar la existencia de una imitación no era el medio a través del cual se realizaba la imitación, siendo irrelevante el grado de correspondencia entre la imitación y el original para fundar la deslealtad. Lo importante era el efecto producido por el acto de imitación, de manera que la identidad entre el original y la imitación fuera la clave en la determinación de la existencia de la

¹²¹³ Véase, en este sentido, también P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., pág. 29, J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 342. E. M^a. DOMÍNGUEZ PÉREZ, “Artículo 11. Actos de imitación”, ob. cit., pág. 284.

¹²¹⁴ J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 342. Esta definición ha sido después acogida por otros autores, véase en este sentido E. M^a. DOMÍNGUEZ PÉREZ, “Artículo 11. Actos de imitación”, ob. cit., pág. 285.

¹²¹⁵ J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 343.

¹²¹⁶ Sobre el origen de la expresión “imitación servil” véase M. LOBATO GARCÍA MIJÁN, “Los actos de imitación”, ob. cit. págs. 731-732, E. BOET SERRA, “Los actos de imitación servil en la Ley de Competencia Desleal”, *RDM*, 1994, núm. 213, pág. 516, P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 417 y 418. Este término sigue empleándose en el derecho comparado tal como muestra el Informe de Hogan Lovells, *Final Report for the European Commission on Parasitic Copying*, ob. cit.

¹²¹⁷ J.M. OTERO LASTRES, “Aproximación a la figura de la imitación servil”, ob. cit., págs. 63 y sigs., M. LOBATO GARCÍA MIJÁN, “Los actos de imitación”, ob. cit., págs. 730, E. BOET SERRA, “Los actos de imitación servil”, ob. cit., pág. 516.

deslealtad, respecto en la apreciación del riesgo de asociación, del aprovechamiento del esfuerzo ajeno o del aprovechamiento de la reputación ajena¹²¹⁸.

Esta interpretación es compartida también por otros ordenamientos jurídicos como el alemán. Así, en el ordenamiento alemán también se reconocía la protección suplenaria por el derecho de competencia desleal solo para la imitación servil, entendida esta como la imitación idéntica o casi idéntica de los diseños¹²¹⁹. Debido a que esta noción solo permitía proteger el diseño solo en casos muy limitados, se ha ido extendido la noción de imitación no solo a las imitaciones idénticas o casi idénticas sino también a aquellas en que un diseño se utiliza como modelo y se imitan los principales elementos distintivos del diseño, pero no existe identidad entre la imitación y el diseño que ha servido como modelo¹²²⁰.

Partiendo del texto del artículo 11, párrafos 2 y 3, la doctrina y la jurisprudencia han identificado cuatro clases de comportamientos que pueden generar una imitación desleal: 1) la imitación con riesgo de asociación por parte de los consumidores – se trata de la imitación que evoque en los consumidores una procedencia empresarial ajena, en concreto, la de la prestación imitada; 2) la imitación con aprovechamiento indebido de la reputación ajena - se trata de conductas parasitarias en las que el imitador aprovecha para sí el prestigio alcanzado por el producto original, pero no necesariamente para invadir el mercado propio de éste último, sino para penetrar en un segmento del mercado distinto creando una demanda específica que reconoce que la imitación no es la prestación original, pero que, sin embargo, conoce su prestigio y fama, consiguiendo merced a ello colocar en el mercado el producto de imitación; 3) la imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno -aquella en la que los costes de producción de la prestación original que el

¹²¹⁸ Véase, en este sentido, P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., 1995, pág. 417, J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 344. Otro argumento aportado por parte de la doctrina contra el uso del término “servil” fue que el legislador español mismo había suprimido el término “servil” en el *iter* parlamentario de la Ley 3/1991. Sin embargo, algún autor consideró que esto se podría deber al deseo del legislador de evitar el uso de un italianismo, pero en ningún caso esta supresión cambiaba la interpretación del concepto de “imitación servil”, tal como se aplicaba en el Derecho comparado. Véase, en este sentido M. LOBATO GARCÍA MIJÁN, “Los actos de imitación”, ob. cit., pág. 732.

¹²¹⁹ T. SAMBUC, “§ 4 Nr. 3 Ergänzender Leistungsschutz” en H. HARTE-BAVENDAMM, F. HENNING-BODEWIG, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Kommentar*, ob. cit., secc. 4, pág. 918.

¹²²⁰ H. KÖHLER, “§ 4.2 Verhältnis zum Sonderrechtsschutz”, en H. KÖHLER, J. BORNKAMM, J. FEDDERSEN, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, ob. cit., secc. 3.37. d), pág. 538.

imitador elude sean sustanciales en relación con la integridad del producto, de tal suerte que el ahorro de costes para el imitador puede considerarse considerable, que es singularmente apreciable en aquellos casos en que la reproducción de las prestaciones originales se logra mediante el empleo de medios técnicos que permiten la multiplicación del original a bajo coste, o en los que se provocan en el titular de la prestación original dificultades de amortización de la propia inversión y 4) la imitación sistemática u obstruccionista que tendrá lugar cuando un competidor imita, de modo más o menos inmediato, todos o los nuevos productos de un rival¹²²¹.

4.2.1.2 Los supuestos de imitación en que el diseño se protege contra la competencia desleal

4.2.1.2.1 Requisitos para que la imitación se considere desleal

Antes de analizar cada uno de los supuestos en que la imitación de un diseño se puede considerar como desleal, es necesario estudiar los tres requisitos que la doctrina y la jurisprudencia han identificado para que una imitación se considere desleal.

Así, es necesario que el diseño goce de i) singularidad competitiva o peculiaridad competitiva, que ii) el riesgo de asociación o el aprovechamiento de la reputación ajena no resulten inevitables y que goce de iii) implantación o asentamiento suficiente en el mercado. Estos requisitos tienen una relevancia especial ya que en función de estos se puede determinar cuándo hay un falseamiento de la competencia distinto del que determina el derecho del diseño o el derecho de propiedad intelectual. Esta cuestión es aún más importante si tenemos en cuenta que dos de estos requisitos que se deben reunir para que un acto de imitación se considere como desleal, el requisito de singularidad competitiva y de inevitabilidad, tienen relación con los requisitos impuestos por el derecho de diseño y el derecho de propiedad intelectual para determinar si el diseño puede gozar de la protección conferida por estas áreas de derecho.

¹²²¹ Véase, en este sentido, P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., pág. 203.

4.2.1.2.1.1 El requisito de singularidad competitiva y su relación con el requisito de singularidad del derecho de diseño

En cuanto al requisito de la singularidad competitiva, ha sido la jurisprudencia la que ha requerido que la prestación original cuya imitación se invoca tenga “*singularidad competitiva*” o “*peculiaridad competitiva*”, es decir, que tenga rasgos diferenciales que la distinga suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza existentes en el mercado¹²²².

En principio, lo que se requiere a los efectos de competencia desleal es que la prestación no coincida con la forma normal del producto, ya que de otro modo se permitiría la

¹²²² STS de 17 de julio de 2007, (RJ 2007, 5140) - *depositos* y la STS de 15 de diciembre de 2008, (RJ 2009, 153) - *Botica de la Abuela*. En este segundo asunto se había alegado que la edición por la demandada de un coleccionable de recetas naturales con el título «La Botica de Pronto» representaba una infracción del derecho de marca de la demandante de la denominación «La Botica de la Abuela», utilizada en relación con programas de televisión, así como ilícitos concurrenciales contrarios a la cláusula general, así como actos de imitación ilícita, ya que la demandada había realizado antes otro coleccionable, también de recetas caseras, en virtud de un contrato, que ya se había acabado, con la demandante, sobre el mismo tema, existiendo algunas semejanzas positivas entre ambos coleccionables. El tribunal de primera instancia estimó parcialmente la demanda, apreciando que se daba un acto de competencia desleal y de infracción de marcas. El tribunal de apelación revocó en su totalidad la sentencia del tribunal de primera instancia. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Supremo que consideró que la cláusula general del artículo 5 no se podía aplicar y no había un acto de imitación. En este sentido, la demandante-recurrente había defendido que “*la protección frente a la imitación desleal no se fundamenta en la singularidad u originalidad de la prestación imitada sino en la constatación -en el marco del examen de la totalidad de los elementos coincidentes y discrepantes existentes entre las prestaciones empresariales en pugna- de la existencia de un riesgo de asociación por parte de los consumidores entre los productos o prestaciones enfrentados*”. El Tribunal Supremo, repasando los diferentes requisitos necesarios para que se dé un acto de imitación, especificó que “*El primer requisito positivo es la existencia de una "imitación", la cual consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina "singularidad competitiva" o "peculiaridad concurrencial", que puede identificarse por un componente o por varios elementos*”. Por tanto, consideró que la apreciación de la demandante sobre el requisito de singularidad no era correcta. Además, consideró que no existía imitación ya que había diferentes prestaciones - productos- consistentes en el programa de televisión (de la actora) y del coleccionable (de la demandada), y que “*en las actuaciones no consta que, toda la estructura, estética y apariencia de los coleccionables, incluidos La Botica de la Abuela y la Botica de Pronto no obedezcan a la propia impronta de la demandada. Asimismo, la SAP de Valencia de 22 de febrero 2016, (JUR 2016, 147029)- moto correpasillos*”. En este asunto, el demandante había interpuesto una demanda por infracción de sus diseños registrados de varios juguetes, así como por actos de competencia desleal de imitación contra el demandado que fabricaba y comercializaba juguetes idénticos a los suyos. El tribunal de primera instancia había estimado la demanda en cuanto apreció que el demandado había cometido infracción de los diseños del demandante y actos de competencia desleal. El demandado interpuso recurso en cuanto a los actos de competencia desleal para uno de los juguetes, moto correpasillos, por considerar que este diseño del demandante no tenía singularidad competitiva, ni tampoco una implantación suficiente en el mercado. El tribunal de apelación analizó si se daban los actos de competencia desleal apreciados por el tribunal de primera instancia y dio razón al demandado recurrente por considerar que el diseño de la moto correpasillos no tenía ni singularidad competitiva y tampoco suficiente implantación en el mercado. Además, analizando si se daba un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno por la imitación, consideró que, aunque era una imitación por reproducción, el demandante no había acreditado que la imitación ponía en peligro su posición en el mercado. Por tanto, revocó la sentencia de la primera instancia en relación con la acción de competencia desleal.

creación de un monopolio de la forma normal de un cierto producto, y que se distinga de otras del mismo género¹²²³.

La jurisprudencia española ha considerado que esta diferenciación tiene que venir dada por las características intrínsecas de los rasgos o elementos imitados que puedan diferenciar la prestación imitada de las prestaciones de la misma naturaleza habituales en el sector¹²²⁴. Así, se ha considerado que una baldosa no tiene singularidad competitiva ya que estaba elaborada sobre la base de un diseño común en el mercado-círculos de distintos tamaños -sin que los bordes curvos o irregulares constituyan factores individualizadores por ser utilizados por otros fabricantes¹²²⁵. Asimismo, se ha considerado que en el caso de prendas para motoristas la particularidad competitiva se caracterizaba esencialmente por ser un valor concurrencial en el sentido del artículo 2.2 de la LCD, es decir por implicar la existencia en la prestación imitada de un factor idóneo para promover o asegurar la difusión de la prestación frente a otros similares del sector de que se trate

¹²²³ E. BOET SERRA, "Los actos de imitación servil", ob. cit., págs. 522 y 523.

¹²²⁴ SAP Madrid de 11 mayo 2004, (AC 2004, 1541) - *sofa*. En este asunto el demandado había comprado el sofá del demandante en una feria especialmente para copiarlo y después había fabricado un sofá similar que había comercializado como el suyo. El demandante alegó que la fabricación y venta por el demandado de un sofá idéntico representaban actos de competencia desleal de imitación por asociación, de aprovechamiento de la reputación ajena y del esfuerzo ajeno. El tribunal de apelación consideró que la imitación no se podía considerar como acto de imitación desleal por asociación ya que el sofá no tenía "*la característica imprescindible de la llamada singularidad competitiva, que es la exigencia de que la prestación imitada sea de tal naturaleza, que con la misma se identifique a un empresario o se singularice una actividad diferenciándola del resto de sus competidores*". SAP Valencia de 29 junio de 2009, (AC 2009, 1763) - *actos de imitación de la colección de moda de la demandante*. En este asunto la demandante había interpuesto una demanda por actos de competencia desleal previstos por el artículo 5 y 11 de la LCD por considerar que la demandada había imitado su colección de moda. El tribunal de primera instancia había desestimado la demanda por considerar que los actos de competencia desleal no se producían en el mercado español y, por tanto, no iban dirigidos a los consumidores españoles. La Audiencia Provincial de Valencia, como tribunal de apelación, consideró que, aunque no se daba la imitación por asociación ya que el consumidor al que venía dirigida la imitación era el consumidor europeo y no el español, se debía ver si no había un acto de imitación por el aprovechamiento del esfuerzo ajeno ya que ambas sociedades llevan a cabo la fabricación y elaboración del producto en España, tienen ambas sus domicilios sociales y sedes de fabricación en España. Por esta razón el tribunal de apelación analiza si se dan los requisitos para considerar que hubo un acto de imitación según el artículo 11.2 de la LCD. Analizando el requisito de singularidad competitiva el tribunal de apelación puso de relieve que, aunque no se trataba en estos procedimientos de ver si el producto de la demandante presenta o no novedad en el mercado, o si tiene o no un derecho de exclusiva protegido por otras materias especiales de propiedad, las pruebas presentadas por la demandada sobre la composición del material utilizado no eran relevantes ya que se consideró que la colección de la demandada era una imitación servil de la del demandante. Finalmente, el tribunal de apelación consideró que, dada la imitación y el aprovechamiento de la reputación ajena, se daba el ilícito concurrencial.

¹²²⁵ SAP de 10 mayo de 2012, (AC 2012, 471) - *baldosa*. En este asunto el demandante, la compañía Porcelanosa había demandado a la compañía Cerámicas Aparici S.A. por infracción de diseño comunitario no registrado y actos de competencia desleal de imitación, en sus modalidades de riesgo de asociación por los consumidores, aprovechamiento de la reputación y del esfuerzo de Porcelanosa debida a la comercialización por la demandada de unas baldosas de su serie denominada Firenze.

porque son identificativos, diferentes, peculiares y difieren en positivo respecto de aquellos¹²²⁶. En este caso se consideró que las chaquetas y prendas urbanas para motoristas no tenían singularidad competitiva ya que los demandantes no habían acreditado qué elementos diferenciaban sus productos de los restantes que se ofrecían en el mercado. Asimismo, se consideró que una moto correpasillos no tenía singularidad competitiva ya que había numerosos productos de rasgos similares en el mercado, muchas de ellas de marcas prestigiosas, que competían en el mercado con la del demandante¹²²⁷. Tampoco tuvieron singularidad competitiva unas formas de animales con elementos gaudinianos por considerarse que estos elementos eran habituales en el sector¹²²⁸. Según el Tribunal Supremo, la singularidad competitiva no se da en los productos cuyas formas estandarizadas sean las generalmente utilizadas en el sector específico, ya que para que se dé la singularidad competitiva es necesario que la prestación reúna los rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza, de forma que permitan al destinatario individualizar su origen¹²²⁹. En cambio, se ha considerado como unas piezas de bisutería tenían singularidad debido a elementos como la rugosidad, imperfección, aleación de metales, los elementos del botón o las llaves, baño de metales, mezclas de metales con cristales y cuero natural, etc., ya que se considera que daban identidad a las piezas y las individualizaban en el mercado respecto a los demás fabricantes y comercializadores de bisutería¹²³⁰.

En cuanto a su relación con el requisito de singularidad requerido por el derecho de diseño, en la doctrina española se defendió que el requisito de carácter singular empleado por la Directiva sobre diseño era similar al empleado en el derecho contra la competencia

¹²²⁶ SAP de Guipúzcoa de 14 de octubre de 2016, (AC 2016, 2076)- *prendas de ropa urbana*.

¹²²⁷ SAP de Valencia de 22 de febrero de 2016, (JUR 2016, 147029)- *moto correpasillos*.

¹²²⁸ STS de 5 mayo de 2017, (RJ 2017, 2390)- *figuras Jumi*.

¹²²⁹ STS de 5 mayo de 2017, (RJ 2017, 2390)- *figuras Jumi*.

¹²³⁰ Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Madrid de 30 de septiembre 2015, (JUR 2015, 274388) – *bisutería*. En este asunto la demandada había trabajado para la demandante como diseñadora de bisuterías y cuando fue despedida creó su propia empresa donde fabricó y comercializó bisutería que la demandante alegó que imitaban sus diseños. Por esta razón la demandante había introducido una acción por competencia desleal alegando entre otros ilícitos actos de imitación con riesgo de asociación, así como actos de imitación con aprovechamiento de la reputación ajena. El tribunal de primera instancia consideró que había imitación ya que las piezas de bisutería tenían singularidad competitiva y el uso meramente evolucionado o continuista de los elementos que daban esta singularidad por la demandada suponía una imitación ilícita determinante de un claro riesgo de confusión para el consumidor medio sobre el origen empresarial de los productos, sin que el derecho de la demandada sobre las piezas de bisutería a modificar o alterar su obra conferido por el derecho de propiedad intelectual pudiera amparar el uso en el mercado de tales elementos creativos definidores e identificadores que cedió a la demandante según el contrato de cesión de derechos.

desleal¹²³¹, apreciándose que el requisito de singularidad previsto por el derecho de diseño se había inspirado en el concepto de singularidad competitiva empleado en el derecho contra la competencia desleal¹²³². Esta opinión es compartida también por algún autor en la doctrina extranjera que ha considerado que la manera en que un diseño tiene que diferenciarse de los diseños anteriores que son parte del acervo de diseños, para poder ser protegido como diseño, debe hacerse conforme a los mismos criterios aplicados para determinar si existe el ilícito de la imitación¹²³³.

Esta interpretación se debe al hecho de que, aunque con un nombre diferente, el requisito de singularidad de la prestación imitada aparece en muchos de los ordenamientos de los Estados miembros como requisito para invocar la protección del derecho contra la competencia desleal. Es el caso del ordenamiento belga donde se requiere que el producto que se ha imitado tenga una cierta originalidad¹²³⁴ o, el ordenamiento holandés donde la jurisprudencia ha impuesto como requisito que la prestación imitada sea distintiva, en el sentido de que el producto imitado se diferencie de manera significativa de otros productos existentes en el mercado específico de los productos imitados, teniendo una importancia especial las condiciones existentes en el mercado y si concurren o no en este mercado productos similares a los imitados¹²³⁵. También en el ordenamiento francés se requiere que la prestación imitada sea suficientemente original para distinguirse de las otras existentes en el mercado¹²³⁶. No obstante, no se requiere un alto grado de originalidad sino solamente que las características esenciales y específicas no sean usuales o de las empleadas habitualmente para estos productos¹²³⁷.

¹²³¹ E. M^a. DOMÍNGUEZ PEREZ, “La protección jurídica del diseño industrial”, ob. cit., págs. 99 y 100, y también L. A. MARCO ARCALÁ, “El requisito del carácter singular”, ob. cit., capit. 3, secc.I.2, págs. 211-280.

¹²³² E. M^a. DOMÍNGUEZ PÉREZ, “La confusión y la asociación en la imitación de creaciones”, ob. cit., pág. 7721.

¹²³³ M. FRANZOSI “Comentary to article 6”, ob. cit., pág. 60.

¹²³⁴ HOGAN LOVELLS, *Final Report for the European Commission on Parasitic Copying*, ob. cit., Appendix 2, pág. 17.

¹²³⁵ Sentencia del TS holandés de 21 de diciembre de 1956, *NJ* 1960, pág. 414.

¹²³⁶ Recurso núm. 81-15936 de la Cour de Cassation de 15 de junio de 1983, *Bull.civ.* IV, Núm.174. En este asunto la demandante había demandando por violación de su derecho de autor y competencia desleal por haber copiado algunos de sus catalogos. La instancia de apelación y de recurso consideraron que no había violación del derecho de autor porque los catalogos no cumplían el requisito de originalidad pero que se podía reconocer un acto de competencia desleal.

¹²³⁷ Véase, en este sentido, el recurso núm. 02-13242 de la Cour de Cassation en el caso Danone c. Bridel de 17 de marzo de 2004, sentencia no publicada en el Buletin de Jurisprudencia. En este asunto la compañía Danone había demandado a la compañía Bridel por actos de competencia desleal ya que esta había imitado la presentación de su producto Actimel.

En cambio, en otros ordenamientos como el alemán, aunque se reconoce que solo la prestación que tenga singularidad competitiva puede ser protegida contra la imitación, no se requiere que la prestación imitada tenga originalidad o novedad ni tampoco que sea distintiva, pero sí que se requiere que el producto imitado goce de un cierto reconocimiento en el mercado que le permita diferenciarse del resto de prestaciones existentes en el mercado¹²³⁸. Esto significa que, aunque el consumidor no tenga que saber el nombre del fabricante, basándose sobre el diseño y sus características pueda reconocer que el producto imitado tiene un determinado origen comercial. Para esto, las condiciones del mercado y la publicidad tienen una importancia especial, a pesar de que la existencia de productos similares no impide que el producto imitado continúe gozando de un cierto reconocimiento en el mercado¹²³⁹.

Como se puede ver, la interpretación del requisito de singularidad aplicado en el derecho de competencia desleal en los diferentes ordenamientos jurídicos no hace más que acercarlo a diferentes conceptos, como originalidad o carácter distintivo, utilizados en el derecho de propiedad intelectual y el derecho de marcas que aplicados al derecho de diseño harían que su protección cubriera de nuevo un enfoque del derecho de propiedad intelectual o del derecho de marcas.

Esta tendencia de acercar el requisito de singularidad del derecho de competencia desleal al de originalidad o el de novedad también se ha manifestado en la doctrina¹²⁴⁰ y jurisprudencia española¹²⁴¹. No obstante, esta interpretación no fue aceptada

¹²³⁸ H. KÖHLER, "§ 4.2 Verhältnis zum Sonderrechtsschutz", en H. KÖHLER, J. BORNKAMM, J.FEDDERSEN, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, ob. cit., secc. 3.24, pág. 532.

¹²³⁹ H. KÖHLER, "§ 4.2 Verhältnis zum Sonderrechtsschutz", en H. KÖHLER, J. BORNKAMM, J.FEDDERSEN, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, ob. cit., secc. 3.26, págs. 533 y 534.

¹²⁴⁰ En la doctrina, en el sentido de que la prestación tenga originalidad y/o novedad véase E. BOET SERRA, "Los actos de imitación servil", ob. cit., págs. 521 y 522.

¹²⁴¹ Se pronunció en este sentido SAP de Las Palmas de 22 junio de 2012, (JUR 2012, 298601) – *crocs*. En este asunto la empresa Crocs había interpuesto una demanda contra una empresa importadora de zuecos de plástico de colores para la playa conocidos como crocs por considerar que la empresa importadora había incurrido en conductas calificables como competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. El tribunal de primera instancia había desestimado la demanda. Lo mismo hizo el tribunal de apelación por considerar que no se cumplían los requisitos necesarios para considerar que había el ilícito de imitación. En cuanto al requisito de singularidad competitiva, el tribunal de apelación consideró que este requisito no se cumplía, ya que los zuecos son un calzado conocido en el mercado e incluso tradicional en determinados ámbitos geográficos particularmente húmedos y además el material plástico al que correspondían los productos importados se había utilizado desde hace mucho tiempo para la fabricación de los zuecos para jardín. Asimismo, la SAP de Sevilla de 17 de junio de 2016, (AC 2016, 221)- *muebles de salón Sidney*, en que se había invocado que por el demandante que el lanzamiento por la entidad demandada de una colección

unanimamente, ya que hubo opiniones en la doctrina y en la jurisprudencia que consideraron que el requisito de singularidad no se puede equiparar al de novedad u originalidad¹²⁴².

Aunque puedan existir algunos puntos comunes entre los dos requisitos, se puede decir que existe una diferencia de grado entre ellos, ya que el requisito del carácter singular en el derecho de diseño es mucho más riguroso siendo necesario que el diseño produzca en el usuario informado una impresión general que difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido puesto a disposición del público con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, con anterioridad a la fecha de prioridad. En consecuencia, la introducción de ciertas modificaciones no es suficiente para el cumplimiento del requisito de singularidad para que el diseño goce de la protección conferida por el derecho de diseño mientras que en el caso en que se invoca la protección del derecho contra la competencia desleal estas diferencias pueden ser suficientes para considerar cumplido el requisito de singularidad competitiva. Además, tal como se ha indicado en la doctrina alemana, la singularidad competitiva en el derecho de competencia desleal significa algo diferente en cada caso porque no es un criterio legal, pero describe el tipo de calidad de la prestación imitada en función de cual se establece si la imitación pueda ser considerada como desleal, dado que

de muebles de salón representaba un acto de competencia desleal de imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno por haber copiado íntegramente la colección de la demandante que era singular en cuanto a su diseño. La primera instancia había desestimado esta demanda y lo mismo hizo el tribunal de apelación. Evaluando el requisito de singularidad, el tribunal de apelación consideró que la colección de muebles de la demandante era una línea de mobiliario de salón que no supone ninguna novedad, originalidad o creatividad en el mercado. Por el contrario, antes de la entrada en el mercado de esta colección ya existían en el mercado unos modelos de diseños que guardaban gran parecido o semejanza a los de la actora, muebles simples y sencillos, de reducido coste de producción, muy extendidos entre los consumidores. Además, la demandada ya había puesto antes en el mercado otra colección de muebles del mismo estilo y diseño, ya que se trataba de un modelo de mueble muy demandado.

¹²⁴² M. MONTEAGUDO MONEDERO, "La imitación de creaciones técnicas y estéticas", ob. cit., pág. 3973. En el sentido de que no es necesario que la prestación tenga novedad u originalidad para que se considere que tiene singularidad competitiva véase AAP Barcelona de 11 junio 2007, (AC 2007, 1575) - *actos de imitación del diseño de piezas de recambio*. En este asunto el demandante es la antigua empresa donde el demandado había trabajado antes y al que le acusa de varios ilícitos concurrenciales por la fabricación y venta de varias piezas de repuesto para las máquinas de la demandante. El demandante había pedido como medidas cautelares el cese de la actividad del demandado. El tribunal de primera instancia había desestimado la demanda de medidas cautelares. El demandado interpuso recurso de apelación que también fue desestimado por considerar el tribunal de apelación que la singularidad competitiva supone que los rasgos o elementos imitados, por sus características intrínsecas, diferencian la prestación imitada de las prestaciones de la misma naturaleza habituales en el sector, lo que sirve a sus destinatarios para su identificación y reconocimiento, siendo indiferente la novedad o la originalidad de la prestación. Pero en este caso el tribunal consideró que en el ámbito de un juicio provisional y sumario del *fumus boni iuris*, apreciar en los diseños de la actora una singularidad competitiva que justifique el riesgo de asociación era muy difícil, porque no se había practicado ninguna prueba al respecto.

provocará una falsa indicación del origen comercial o una explotación de la reputación del producto imitado¹²⁴³.

4.2.1.2.1.2 Requisito de inevitabilidad

i. Su relación con el concepto de la funcionalidad

Además del requisito de la singularidad competitiva, establecido por la doctrina y jurisprudencia para la determinación de la deslealtad de los actos de imitación previstos por el artículo 11.2 de la LCD, en el párrafo segundo del artículo 11 de la LCD se incluye un requisito de carácter negativo, que consiste en que el riesgo de asociación o el aprovechamiento de la reputación ajena no resulten inevitables. Se trata del denominado por la doctrina “*requisito de inevitabilidad*” que requiere para considerar como desleal la imitación de prestaciones que generan un riesgo de asociación o el aprovechamiento de la reputación ajena, precisamente que esas prestaciones no vengán causadas por consideraciones de orden técnico o estético o por la naturaleza del producto o por otras razones que impongan al imitador utilizar una cierta forma o apariencia aunque pueda generar riesgo de confusión o aprovechamiento de la reputación ajena. Si éste fuera el caso, la imitación no sería desleal ya que se considera que el imitador ha imitado la prestación porque no tenía otra alternativa, y no para obtener una ventaja competitiva.

El requisito de inevitabilidad tiene una importancia especial para la protección del diseño por el derecho contra la competencia desleal ya que la apariencia externa de los productos puede ser determinada por consideraciones de orden técnico o estético y en estos casos la imitación es inevitable y por tanto no tiene carácter desleal¹²⁴⁴. Se plantea la cuestión qué formas cumplen estos requisitos para que su imitación se considere como leal.

En principio, se considera que se trata de las formas técnicas o estéticas que deben ser preservadas como libres para prevenir la creación de monopolios. La doctrina ha

¹²⁴³ T. SAMBUC, "§ 4 Nr. 3 Ergänzender Leistungsschutz" en H. HARTE-BAVENDAMM, F. HENNING-BODEWIG, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Kommentar*, ob. cit., secc. 15, pág. 920.

¹²⁴⁴ M. MONTEAGUDO MONEDERO, “La imitación de creaciones técnicas y estéticas”, ob. cit., págs. 3961-3987, M^a. L. LLOBREGAT HURTADO, “La protección de las creaciones de forma”, ob. cit., pág. 615.

interpretado que se trata de las formas técnicamente necesarias, definidas como las creaciones cuya forma es absolutamente necesaria para conseguir el efecto técnico que las mismas producen, así como de las formas estéticamente necesarias, definidas como aquellas formas que para adaptarse plenamente a las tendencias de la moda responden al gusto del público en un momento dado y, por tanto, son indispensables para conseguir el efecto estético perseguido, de tal forma que no pueden ser modificadas sin apartarse del resultado estético conseguido¹²⁴⁵.

Se trata de hecho de aquellas formas denominadas funcionales. Como hemos visto en el segundo capítulo, el derecho de diseño excluye de la protección como diseño “*las características de apariencia de un producto que están dictadas exclusivamente por su función técnica*”¹²⁴⁶. Además, el derecho de marca excluye de la protección las formas impuestas por la naturaleza del propio producto o las formas del producto necesarias para obtener un resultado técnico, o las formas que afecten al valor intrínseco del producto¹²⁴⁷. Para estas formas, no se podrá reconocer un derecho de exclusiva y por tanto el principio de libre imitación será aplicable.

Como hemos visto cuando hemos analizado la exclusión de la protección del diseño de las formas funcionales, los criterios aplicados para determinar cuándo se aplica esta excepción han oscilado entre la aplicación del criterio de la multiplicidad de formas, que permite que un diseño sea registrado siempre que la misma función se puede realizar por otras formas, y el criterio de la variación de la forma, que distingue entre si el diseño

¹²⁴⁵ J. M. OTERO LASTRES, “Aproximación a la figura de la imitación servil”, ob. cit., págs. 75 y 76, E. BOET SERRA, “Los actos de imitación servil”, ob. cit., pág. 533. Define de la misma manera las formas técnicamente necesarias P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., pág. 441.

¹²⁴⁶ Artículo 7.1 de la DD, así como artículo 8.1 del RDC y el artículo 11.1 LDI.

¹²⁴⁷ Véase el artículo 4.1e) de Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión refundida), el artículo 7.1. e) del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 por el que se modifican el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) no 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos, artículo 8.1 del Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios publicado en el DO CE, L 341 de 17.12.2002, pág. 28 con las modificaciones posteriores y el artículo 7.1 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. Sobre que se puede considerar como formas impuestas por razones de orden técnico o formas impuestas por la naturaleza del propio producto véase en la doctrina P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 439-450. Son relevantes también las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la interpretación del artículo 3.1e) en el Asunto Philips, así como del artículo 7.3.e) en el Asunto Lego.

responde solo a requisitos de orden técnico o de orden estético en aquellos casos en que la apariencia del producto puede variar sin afectar a la funcionalidad del producto. Aplicando estos criterios, se ha admitido la protección como diseño de formas que cumplen una función técnica.

Como vimos en el segundo capítulo, el criterio de funcionalidad aplicado al diseño difiere del aplicado en el derecho de marcas. Por tanto, en general, los diseños protegidos por el derecho de diseño cumplen el requisito de la evitabilidad.

Por otro lado, para los diseños registrados las características técnicas del diseño pueden tener relevancia para determinar la libertad de creación del diseñador y, por tanto, para determinar si el diseño tiene singularidad. Además, aunque se considere que el diseño no ha sido determinado exclusivamente por razones técnicas y, en consecuencia, se le reconozca protección como diseño, se puede apreciar que las razones técnicas constriñen mucho la libertad de creación del diseñador, de manera que el alcance de la protección conferida por el diseño es muy limitado. Estas mismas consideraciones se podrían también tener en cuenta en apreciar que la imitación por confusión era inevitable, de modo que la imitación no se consideraría desleal. Esto se debe al hecho de que, en el derecho contra la competencia desleal, el requisito de inevitabilidad tiene un alcance muy amplio que toma en consideración cualquier circunstancia que pudiera evitar la deslealtad de la imitación ya que el principio rector es la libre imitabilidad y solo, a manera de excepción, se acepta la deslealtad de la imitación.

También en otros ordenamientos jurídicos de los Estados miembros se ha reconocido que para las formas cuya configuración deriva de consideraciones de orden técnico no se puede conceder la protección conferida por el derecho contra la competencia desleal. En algunos ordenamientos jurídicos, como el sueco, esta condición se incluyó expresamente en la normativa contra la competencia desleal¹²⁴⁸. En otros, como el francés o el holandés, ha sido la jurisprudencia la que ha reconocido que la imitación de las características técnicas de un producto no se considera como desleal si éstas no están amparadas por un derecho de exclusiva¹²⁴⁹. El ordenamiento holandés ha reconocido además que pueden

¹²⁴⁸ Sección 14 de la Ley sueca de marketing (Marknadsföringslag) que entró en vigor el 1 de julio de 2008, F. HENNING-BODEWIG, *Unfair Competition Law*, ob. cit., pág. 250.

¹²⁴⁹ HOGAN LOVELLS, *Final Report for the European Commission on Parasitic Copying*, ob. cit., Appendix 2, págs. 55 y 101.

ser imitados, no solo los aspectos técnicos, sino también muchos otros aspectos que confieren al producto un carácter estandarizado¹²⁵⁰. En cambio, en el ordenamiento alemán las características técnicas y las restricciones que ellas imponen sobre el diseño son parte del examen que se hace para ver si el diseño tiene singularidad competitiva. Así, se considera que alguna de las características del diseño es indispensable para el funcionamiento del producto, el diseño no puede tener singularidad competitiva. No obstante, si las características del diseño son condicionadas de razones técnicas, pero no son indispensables, el diseño puede tener singularidad competitiva si estas características son seleccionadas de manera arbitraria y se pueden intercambiar por otras características y su combinación puede justificar la existencia de singularidad competitiva. Asimismo, la utilización de algunas características técnicas o estéticas que son específicas en un determinado mercado no se puede considerar como desleal si estas características son inherentes al estado del arte y se deben mantener libres, debido a la finalidad de los productos, su viabilidad y las expectativas de los consumidores para encontrar soluciones a un cierto problema técnico¹²⁵¹. En cualquier caso, se reconoce que la apreciación de si el riesgo de confusión era evitable requiere una ponderación de los diferentes intereses, incluso los del propietario del producto imitado, de los competidores y de los consumidores¹²⁵².

El requisito de inevitabilidad tiene una relevancia especial para las piezas de recambio. Como hemos visto en el segundo capítulo, la protección de las piezas de recambio por el derecho de diseño ha sido objeto de debates importantes durante el *iter comunitario* y también en la jurisprudencia española¹²⁵³, optándose finalmente por no reconocer un derecho de exclusiva para las piezas de recambio. La ausencia de este derecho de exclusiva ha hecho que en la jurisprudencia española se decidiera que para las piezas de recambio rige el principio de la libre imitabilidad por considerarse que estas formas eran impuestas por consideraciones de orden técnico, y, por tanto, no se podía negar el derecho

¹²⁵⁰ La sentencia de la Corte Suprema holandesa de 12 de junio de 1970, *NJ*, 1970, pág. 434 (Hazenveld/Tomado) citada por Hogan Lovells, *Final Report for the European Commission on Parasitic Copying*, ob. cit., Appendix 2, pág.101.

¹²⁵¹ T. SAMBUC, "§ 4 Nr. 3 Ergänzender Leistungsschutz" en H. HARTE-BAVENDAMM, F. HENNING-BODEWIG, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.Kommentar*, ob. cit., seccs. 122- 124, pág. 935.

¹²⁵² T. SAMBUC, "§ 4 Nr. 3 Ergänzender Leistungsschutz" en H. HARTE-BAVENDAMM, F. HENNING-BODEWIG, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.Kommentar*, ob. cit., secc. 124, pág. 935.

¹²⁵³ Véase sobre este aspecto los capítulos 1 y 2.

de cualquier competidor en mercado a producir piezas compatibles con las prestaciones de otro competidor¹²⁵⁴.

Debido al carácter amplio del requisito de inevitabilidad, además de las formas técnicas necesarias, en el derecho de la competencia desleal también se considera que el requisito de inevitabilidad se puede solicitar para las formas estéticamente necesarias. El requisito de la funcionalidad estética se ha tomado en consideración también por los tribunales españoles para apreciar la libertad de creación del diseñador. No obstante, esta interpretación no fue acogida por el Tribunal General debido a que se considera que la libertad de creación del diseñador tiene en cuenta solo las restricciones de orden técnico y no de orden estético.

También para el derecho de la competencia desleal se ha considerado que es difícil aplicar la funcionalidad estética para identificar qué formas se consideran adaptadas a las tendencias de la moda y, por tanto, hacer que la imitación sea inevitable, visto también que tales tendencias resultan en gran medida de importantes inversiones realizadas por las empresas del sector. La doctrina ha propuesto considerar como formas estéticamente necesarias aquellas en las que la forma otorga un valor sustancial al producto¹²⁵⁵. En todo caso, se ha afirmado que las creaciones estéticas siempre permiten una más amplia gama de variaciones respecto del modelo que el resto de creaciones, y, en particular, que las creaciones técnicas¹²⁵⁶. Esta interpretación ha sido también acogida por la jurisprudencia. En un asunto en que la empresa MATEL había alegado un acto de imitación por asociación y de imitación que implica un aprovechamiento indebido de la reputación ajena por parte del demandando debido a la fabricación y venta por el demandado de sus muñecas identificadas con las comercializadas por MATEL con la marca “Monster High”, la Audiencia Provincial de Alicante, actuando como tribunal de marca y diseños comunitarios, había apreciado que en el caso el demandado no podía invocar la inevitabilidad de la imitación debido a que estas seguían la tendencia estética “gótica” ya

¹²⁵⁴ AAP Barcelona de 11 junio 2007, (AC 2007,1575) - *diseño piezas de recambio*.

¹²⁵⁵ P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 454 y 455.

¹²⁵⁶ P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 498 y 499.

que las muñecas que había en el mercado no presentaban los rasgos esenciales de las muñecas de la demandante¹²⁵⁷.

ii. Otras circunstancias relevantes para la apreciación del requisito de inevitabilidad

Además, para la imitación por aprovechamiento de la reputación ajena o para la imitación por riesgo de confusión, es posible que, aunque no sea una forma técnicamente o estéticamente necesaria, el aprovechamiento de la reputación ajena o el riesgo de asociación pudiera ser evitable de otra manera, ya que se deben tomar en consideración también todas las circunstancias que pueden evitar el carácter desleal de la imitación.

Así, en el caso de la imitación por aprovechamiento de la reputación ajena, esta circunstancia interviene cuando el imitador pudo adoptar medidas para evitar el aprovechamiento de la reputación ajena. Esto se debe a que el derecho contra la competencia desleal no tutela la concreta creación técnica o estética, sino que impide que el imitador se aproveche de la fama del empresario imitado para obtener reputación para sus propias prestaciones sin ningún esfuerzo económico y/o creativo suplementario.

En la doctrina se ha puesto de relieve que en este caso añadir signos distintivos propios no evita el aprovechamiento de la reputación ajena, ya que no se trata de excluir el riesgo de confusión sobre el origen empresarial de las prestaciones sino de evitar que el imitador se aproveche de la fama obtenida por el empresario imitado para promover sus propios productos. Por tanto, para evitar el aprovechamiento de la reputación ajena es necesario que el imitador no reproduzca aquellas características del producto imitado que le confiere en el mercado reputación¹²⁵⁸. Así en la jurisprudencia se ha considerado como desleal la imitación de un diseño por considerarse que el imitador se había aprovechado no solo del esfuerzo creativo sino también del reconocido prestigio de que gozaba el signo distintivo que aparecía sobre los productos y que se utilizaba para distinguir los diseños

¹²⁵⁷ SAP de Alicante de 25 de septiembre de 2014, actuando como tribunal de marca comunitaria, dibujos y modelos comunitarios- *muñecos*. En este asunto el demandante había alegado que el demandante había cometido además de los actos de imitación, la infracción de su marca denominativa “Monster High” la infracción de su diseño de diseños comunitarios industriales. El tribunal de primera instancia había desestimado la infracción de modelos comunitarios y había mantenido la de una conducta de competencia desleal por actos de imitación por asociación, apreciación que fue confirmada por el tribunal de apelación por considerar que los criterios de apreciación de cada supuesto son distintos.

¹²⁵⁸ J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., págs. 355-357.

en el mercado. De este modo, en un asunto en que la compañía Chanel, titular de la marca internacional gráfica consistente en dos “C” invertidas y entrecruzadas en su parte posterior, solicitó que se declarase la infracción de esta marca así como actos de competencia desleal por fabricar y comercializar los demandados bolsos distinguidos con signos similares, el Tribunal Supremo consideró que había imitación desleal por confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena de algunos bolsos de Chanel, ya que se consideró que la demandada había no solo copiado el diseño de los bolsos sino que también los había identificado con un signo de gran similitud con el registrado por la demandante y utilizado por ésta para distinguir en el mercado sus productos, aprovechándose el demandante no solo del esfuerzo creativo de la actora sino también del reconocido prestigio de fama internacional de que gozaban los productos identificados por dicho signo distintivo¹²⁵⁹.

La doctrina ha considerado que, salvo las formas condicionadas exclusivamente por el propósito técnico perseguido, el imitador no podrá invocar la inevitabilidad ya que goza de un amplio margen de variación, aun dentro de lo que sea comercialmente razonable a la vista de los gustos del público y de las tendencias del mercado¹²⁶⁰. También la jurisprudencia ha reconocido que, aunque un producto revista una forma necesaria para el desarrollo de su función, eso no impide que la imitación sea inevitable, ya que es posible incluso en estos casos que los fabricantes doten sus productos de unas características peculiares como diseños, colores o composición que distingan sus productos de otros existentes en el sector. No obstante, solo indicar la denominación de la empresa que produce los productos no es suficiente para que la imitación sea evitable cuando las otras características de los productos son idénticas¹²⁶¹. Además, si la forma

¹²⁵⁹ STS de 7 de octubre de 2005, (RJ 2005, 8765)- *bolsos*. En la doctrina P. PORTELLANO DIEZ, “Actos de imitación” en F. MARTÍNEZ SANZ (Dir.), *Comentario práctico a la Ley de Competencia desleal*, Tecnos, Madrid, 2009, pág. 187, puso de relieve que la jurisprudencia menor, sin llegar a condenas por imitación desleal, se ha decantado por la interpretación del ilícito de aprovechamiento indebido de la reputación ajena como un acto de aprovechar la fama del producto imitado para crear un mercado propio con su imitación.

¹²⁶⁰ Véase, en este sentido, J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 357, J. M^a. DE LA CUESTA RUTE, “Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena” en A. BERCOVITZ, *La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*, B.O.E.- Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Madrid, 1992, pág. 45.

¹²⁶¹ SAP Lleida de 19 enero de 2011, (AC 2011, 813) - *bomba rociadora de mochila*, donde el tribunal de apelación consideró la conducta de la entidad demandada era constitutiva de un acto desleal debido a la identidad formal, estructural y ornamental absoluta entre la bomba rociadora de mochila fabricada por ella y la fabricada y distribuida por la demandante. En este asunto la compañía Officine Carpi SRL interpuso

goza de notoriedad o renombre, en la doctrina se ha considerado que corresponde al imitador la carga de incorporar a la prestación signos distintivos propios salvo si con la incorporación de dichos elementos se debilitase la función estética de la prestación¹²⁶².

En cuanto a la imitación por confusión, tal como ha reconocido la jurisprudencia, debido a los criterios que se deben considerar para ver si existe un riesgo de asociación, es posible que, aunque no existiera una infracción del diseño registrado, no obstante, existe un acto de imitación por confusión ya que el imitador tenía los medios para evitar la confusión¹²⁶³. Así, la forma de comercializar el producto en envoltorios diferentes, así como la forma de presentación del producto pueden, de hecho, ser circunstancias que se deben tomar en consideración para apreciar si el riesgo de asociación era evitable¹²⁶⁴.

4.2.1.2.1.3 La implantación en el mercado

El tercer requisito reconocido para que se dé la deslealtad de una imitación es que la prestación original goce de una implantación o asentamiento suficiente en el mercado.

demanda por actos de competencia desleal contra Central Agrícola Bovi SL, por efectuar actos de fabricación, venta y distribución de una bomba rociadora de mochila, idéntica a la que la actora fabricaba y comercializaba. Aunque la demandada había suprimido el distintivo de la demandante y lo sustituyó por su denominación, mantuvo el resto de características, lo que hizo que el tribunal de apelación considerara que existía la identidad entre las dos prestaciones ya que este detalle no permitía una diferenciación o singularización fácilmente perceptible.

¹²⁶² E. BOET SERRA, "Los actos de imitación servil", ob. cit., pág. 534.

¹²⁶³ SAP de Alicante de 25 de septiembre de 2014, actuando como tribunal de marca comunitaria, dibujos y modelos comunitarios- *muñecos*.

¹²⁶⁴ SAP de Alicante de 6 febrero de 2014, (AC 2014, 438) - *fregonas*. En este asunto las demandantes habían alegado una infracción de su marca figurativa y marcas gráficas para fregonas, de su diseño industrial sobre la misma fregona, así como actos de competencia desleal de imitación. El tribunal de primera instancia había desestimado íntegramente la demanda considerando que no había infracción del derecho de marca y tampoco infracción del diseño, ya que la impresión general producida por el diseño registrado y el de la demandada era diferente. Además, en cuanto a la acción de competencia desleal, consideró que se debía desestimar ya que era de aplicación la legislación sobre marcas y diseño industrial. El tribunal de apelación confirmó la interpretación del tribunal de primera instancia en cuanto a la ausencia de la infracción del derecho de marca y del derecho de diseño. En cambio, el tribunal de apelación, reconociendo el carácter complementario del derecho de competencia desleal respecto al derecho de marca y el derecho de diseño, analizó si las conductas imputadas a los demandados podrían ser considerados como actos de imitación según la LCD. Analizando los diferentes requisitos, el tribunal de apelación apreció que la demandada no había utilizado el mismo envase que el que estaba registrado como marca por las demandantes y que este no era susceptible de generar riesgo de confusión o asociación. Así, el tribunal de apelación apreció que *“la forma en que la demandada comercializa sus fregonas no es idónea para crear confusión con la forma en que la demandante comercializa las suyas, ya que los envoltorios son distintos (en absolutos parecidos) y se presentan en el mercado de forma totalmente diferente”*.

Este requisito se puede interpretar como una prueba de que se concederá protección solo en aquellos casos en los que el titular de la prestación originaria ha hecho inversiones para consolidarse en el mercado. Sin embargo, la doctrina ha puesto de relieve que lo que importa es la inversión sustancial que ha hecho el titular de la prestación original para desarrollarlo y no para producirlo y comercializarlo, ya que de todo modo el imitador tiene que incurrir también en estos últimos. Lo que el imitador evita a través del acto de imitación es ahorrarse los costes de preparación y desarrollo del diseño, en los que el titular de la prestación original sí que ha invertido a fin de obtener una prestación nueva y diferente de todas las existentes anteriormente. Sin embargo, estos costes deben ser notables¹²⁶⁵. No obstante, en la jurisprudencia se ha considerado que el hecho de que el producto había sido objeto de una campaña publicitaria y había empezado a ser utilizado en el mercado demuestra que estaba mínimamente implantado en el mercado¹²⁶⁶.

Aún así es necesario que el diseño esté implantado en el mercado en el momento en que se alega el acto de competencia desleal. No es suficiente que el diseño estuviera implantado en el mercado antes, incluso si hubiera gozado de éxito y prestigio, pero había quedado obsoleto siendo reemplazado por un diseño más moderno¹²⁶⁷.

Además de cumplir las condiciones generales para que la imitación se considere desleal, es necesario ver si se reúnen también las condiciones específicas de cada supuesto de imitación.

4.2.1.2.2 La imitación por asociación

Según el artículo 11.2 de la LCD, este supuesto de deslealtad se da en aquellos casos en que la imitación del diseño resulta idónea para generar la asociación por parte de los consumidores del diseño del imitador con el diseño imitado.

¹²⁶⁵ P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 12-128, J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 359, A. SUÑOL LUCEA, “Comentario de la Sentencia del TS de 30 de diciembre de 2010”, en M. YZQUIERDO TOLSADA (coord.), *Comentarios a las Sentencias de unificación de doctrina (civil y mercantil)*, 2011, volumen 4 (2010), Dykinson, Madrid, parágrafo 9.2.2, págs. 1075-1113.

¹²⁶⁶ STS de 2 de septiembre de 2015, (RJ 2015, 4745)- *Oreo*.

¹²⁶⁷ SAP de Valencia de 22 de febrero de 2016, (JUR 2016, 147029)- *moto correpasillos*.

4.2.1.2.2.1 Relación entre la interpretación del requisito de la impresión de conjunto en el derecho de competencia desleal y el del derecho de diseño

El problema que se plantea en este caso es cuando se puede considerar que la imitación es idónea para generar la asociación con el diseño imitado por parte de los consumidores. Aunque la noción de asociación ha sido interpretada en general en relación con la noción de confusión empleada en el derecho de marcas¹²⁶⁸, en el caso del derecho de diseño se plantea la cuestión de cual es la relación entre la noción de asociación para que la imitación se considere desleal y la impresión general diferente que se necesita para que un diseño no se considere que infringió el derecho exclusivo conferido por el diseño registrado.

Esta cuestión es aún más relevante si tenemos en consideración que para apreciar si una prestación que imita una prestación original produce o puede producir un riesgo de asociación por parte de los consumidores, la jurisprudencia ha adoptado criterios similares a los empleados en el derecho de diseño para apreciar la infracción del diseño: un criterio objetivo, que consiste en la impresión de conjunto producida por la prestación imitadora y un criterio subjetivo, que es la percepción del consumidor destinatario de las prestaciones. Como hemos visto en el segundo capítulo, para determinar si existe la infracción de un diseño registrado también se debe apreciar si la impresión general producida en un usuario informado por el diseño que se pretende que haya infringido un diseño registrado es diferente de la producida por el diseño registrado. Además, la jurisprudencia española y comunitaria habían puesto de relieve que esta impresión se debe analizar desde una visión conjunta, sintética.

También para la imitación por asociación, el Tribunal Supremo ha mantenido en varias sentencias que se debe tomar en consideración la impresión de conjunto producida por la imitación y que *“deben de examinarse los elementos coincidentes y los discrepantes, pero sobre todos y cada uno de ellos, ha de otorgarse lugar preferente al criterio que propugna*

¹²⁶⁸ M. MONTEAGUDO MONEDERO, “El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en el Derecho contra la Competencia Desleal”, *ADI*, 1993, Tomo XV, pág. 73, P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 267-274, E. M^a. DOMÍNGUEZ PÉREZ, “La confusión y la asociación”, ob. cit., págs. 7715-7719.

*una visión de conjunto, sintética, desde la totalidad de los productos o prestaciones confrontados, sin descomponer su unidad final, prevaleciendo la estructura sobre los componentes parciales, sean éstos visuales o auditivos, gráficos o fotográficos*¹²⁶⁹.

A pesar de estas semejanzas entre los dos criterios aplicados en el derecho de diseño y el derecho contra la competencia desleal, no se puede hacer una equiparación entre ellos, ya que tal como ha puesto de relieve la jurisprudencia, los criterios que se toman en consideración para su apreciación son distintos¹²⁷⁰.

Así, a diferencia del derecho de diseño donde la impresión general se aprecia por el usuario informado, en el caso de la imitación por asociación se aprecia la impresión general producida en el consumidor medio. El Tribunal de Justicia de la UE ha definido el concepto de consumidor medio en varias sentencias¹²⁷¹ como un consumidor medio,

¹²⁶⁹ STS de 17 octubre de 2002, (RJ 2002, 8766) -*modelo de blusa de señora*. En este asunto el demandante invocó la infracción de su diseño registrado de una blusa de señora, así como un acto de competencia desleal de imitación. La demanda había sido estimada íntegramente por el tribunal de primera instancia y la decisión fue confirmada por el tribunal de apelación. El Tribunal Supremo revocó la sentencia en cuanto a la infracción del diseño por considerar que se había considerado que la protección del diseño operaba a partir de la fecha de la publicación de la solicitud y no a partir del momento de la inscripción, tal como establecía el antiguo EPI. En cuanto al acto de competencia desleal, también se consideró que este no se daba ya que se debía examinar “los elementos coincidentes y los discrepantes, pero sobre todos y cada uno de ellos ha de otorgarse lugar preferente al criterio que propugna una visión de conjunto, sintética, desde la totalidad de los productos o prestaciones confrontados, sin descomponer su unidad final, prevaleciendo la estructura sobre los componentes parciales, sean éstos visuales o auditivos, gráficos o fonológicos”. Además, se consideró que esta apreciación se debía hacer a la luz del principio de libre imitación que permite la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, para lo que atribuye libertad, salvo que tales prestaciones o iniciativas estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley. Siguiendo la misma interpretación, la STS de 22 noviembre de 2006, (RJ 2007, 37) – *camisetas “Red Globe”*, en un asunto en que el demandante había alegado varios actos de competencia desleal, incluso los de imitación de sus prendas de vestir (una camiseta y un pantalón) con la denominación «Red Globe» por el demandado que había utilizado el mismo estampado, así como una etiqueta del mismo formato y composición, pero con las palabras «Red Blue», considerando el demandante que eran idóneas para generar la asociación por parte de los consumidores respecto de las referidas prendas y además constituyan un aprovechamiento indebido, en beneficio propio, de las ventajas de la reputación comercial adquirida por el demandante en el mercado de la moda femenina. El Tribunal de primera instancia había estimado parcialmente la demanda considerando que había actos de competencia desleal en cuanto a la utilización por los demandados de la marca “Blue Globe”. Esta sentencia fue revocada por el tribunal de apelación, considerando la Audiencia Provincial de Barcelona que eran actos de competencia desleal la imitación por la demandada de la camiseta del demandante. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia del tribunal de apelación apreciando que había imitación por asociación. Confirmando la jurisprudencia anterior el TS apreció que “la pauta que debe prevalecer no es tanto el de un examen individualizado de los distintos datos fácticos como una visión de conjunto de los productos en conflicto (S. 21 junio 2006 [RJ 2006, 4543], y las que cita)”.

¹²⁷⁰ SAP de Alicante de 25 de septiembre de 2014 - *muñecas*.

¹²⁷¹ Entre las más destacadas mencionamos, la sentencia de 16 julio de 1998 pronunciada en el asunto C-210/96 Gut Springenheide GmbH y Rudolf Tusky contra Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt, publicada en Recop.de Jurispr. ECR I-04657, la sentencia de 13 de enero de 2000 en el Asunto C-220/98 Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG contra Lancaster Group GmbH., publicada en Recop.de Jurispr. 2000 I-

normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz¹²⁷². Los tribunales españoles ya habían utilizado el concepto de consumidor medio para enjuiciar los supuestos de publicidad engañosa pero también los de imitación¹²⁷³.

Vista la manera como ha sido definido el consumidor medio en el derecho de competencia desleal y teniendo en cuenta que el Tribunal de Justicia de la UE ha dicho expresamente que el usuario informado no es el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, se puede concluir que las dos nociones no son equivalentes, ya que al usuario informado se le presume conocimientos especiales que influyen en la percepción que cada uno tendrá del diseño. Por esta razón, es posible que el diseño no produzca una impresión general diferente en el usuario informado, pero pueda producir una impresión general similar para el consumidor medio ya que este no tiene el nivel de información que se da en un usuario informado. Por esto puede existir un riesgo de asociación ahí donde no se puede considerar que la copia pueda representar una copia del diseño registrado.

Esta ha sido también la interpretación de la jurisprudencia que ha considerado que, aunque no exista infracción del diseño registrado, puede existir un acto de imitación desleal por confusión¹²⁷⁴. Así, en el asunto sobre la imitación de las muñecas “Monster High” de la compañía Matel, la Audiencia Provincial de Alicante, actuando como tribunal de marca y diseño comunitario, apreció que no existía ninguna contradicción entre desestimar la infracción de modelos comunitarios registrados y estimar la existencia de una conducta constitutiva de competencia desleal por actos de imitación confusoria o asociación ya que los criterios de su apreciación en cada supuesto eran diferentes.

00117 y la sentencia de 24 de octubre de 2002 en el Asunto C-99/01 Gottfried Linhart y Hans Biffel, publicada en Recop. de Juripr. 2002 I-09375.

¹²⁷² En la doctrina S. WEATHERILL, “Who is the ‘Average Consumer’?” en S. WEATHERILL, U. BERNITZ (Editors), *The Regulation of Unfair Commercial Practices under EC Directive 2005/29. New Rules and New Techniques*, Hart Publishing, Oxford, 2007, págs.115-138, que analiza quien puede ser considerado como consumidor medio desde la perspectiva de los casos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la libre circulación de las mercancías.

¹²⁷³ STS de 22 de noviembre de 2006- *camisetas “Red Globe”*, de 30 de mayo de 2007-*plafon*, y de 17 de julio de 2007-*depositos*. También en la doctrina J. MASSAGUER FUENTES, *El nuevo derecho contra la competencia desleal: La Directiva 2005/29/CE sobre las Prácticas Comerciales Desleales*, Thomson Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2006, pág. 89.

¹²⁷⁴ SAP de Alicante de 25 de septiembre de 2014- *muñecas*.

Además de diferencias en el criterio subjetivo utilizado para enjuiciar la imitación por confusión y la infracción del diseño, también existen diferencias en la manera en que aprecia el criterio objetivo.

Así, en el caso de la imitación en el derecho contra la competencia desleal, para apreciar si existe el riesgo de asociación se han de tener en cuenta otros factores presentes en el comercio sobre el producto en cuestión. Precisamente se considera que deben tomarse en consideración aspectos tales como los precios de ambos productos, sus canales de distribución, el tipo de clientela a los que se suministran, los mercados a las que van dirigidos las prestaciones. De este modo, se ha considerado que, aunque las prestaciones sean idénticas, no puede existir riesgo de asociación si existen importantes diferencias de precio entre ellas que descartan cualquier posibilidad de duda por parte del consumidor respecto al origen empresarial de las prestaciones en conflicto. Estos aspectos no se toman en consideración para apreciar la impresión general producida por el diseño, debido a la función diferente que la protección del diseño viene a cumplir comparado con la protección conferida por el derecho contra la competencia desleal. Por tanto, se puede decir que en el caso de la acción por imitación por confusión el ámbito de la deslealtad es diferente del causado por la infracción del diseño registrado.

4.2.1.2.2.2 La noción de asociación y su relación con la de confusión

Partiendo de la distinción que la doctrina comparada, en particular la alemana¹²⁷⁵, ha hecho entre la confusión directa, que se considera que existe cuando se produce un error acerca del origen empresarial de la prestación, y la confusión indirecta, que se considera que existe cuando el error no se produce con respecto al origen empresarial de los productos o las prestaciones, pero el consumidor considera que entre las dos empresas que producen los productos o las prestaciones existen relaciones económicas, comerciales o de organización, la doctrina española también se ha dividido entre una parte que ha considerado que el riesgo de asociación que provoca la imitación desleal prevista por el artículo 11.2 abarca el riesgo de confusión indirecta como riesgo de confusión en sentido

¹²⁷⁵ T SAMBUC, "§ 4 Nr. 3 Ergänzender Leistungsschutz" en H. HARTE-BAVENDAMM, F. HENNING-BODEWIG, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Kommentar*, ob. cit., secc. 111, pág. 933.

amplio¹²⁷⁶, y otra, que, al contrario, considera que el riesgo de asociación abarca solo el concepto de confusión en sentido estricto¹²⁷⁷.

La jurisprudencia española tampoco ha sido pacífica. Así, en algunas sentencias se ha apreciado que el riesgo de asociación es una variante del riesgo de confusión, ya que sin riesgo de confusión no hay riesgo de asociación y que se debe acreditar que la imitación ha sido idónea para generar un riesgo de asociación, tomando la imitación por la prestación original, debido a que se ha considerado que tienen el mismo origen empresarial¹²⁷⁸.

No obstante, las sentencias más recientes han ido interpretando la noción de “asociación” en un sentido amplio, incluyendo no sólo el riesgo de confusión en sentido estricto, de la procedencia empresarial de los productos, sino también de la noción de confusión en sentido amplio que no incide sobre la confundibilidad del origen empresarial de los productos, sino sobre la posible relación entre las empresas ofertantes, sea esta relación de tipo comercial, económico organizativo o de cualquier otro tipo¹²⁷⁹.

¹²⁷⁶ P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 270 y 271, E. M^a. DOMÍNGUEZ PÉREZ, “La confusión y la asociación en la imitación de creaciones”, ob. cit., págs. 7715 y 7716.

¹²⁷⁷ J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., págs. 345 y 346, M^a. L. LLOBREGAT HURTADO, “La protección de las creaciones de forma”, ob. cit., pág. 618.

¹²⁷⁸ SAP Alicante de 7 septiembre de 2007, actuando como tribunal de marca comunitaria, dibujos y modelos comunitarios, (AC 2008, 78) - *herraje para mueble*. En este asunto la empresa demandante había alegado la infracción de sus diseños comunitarios y nacionales, así como actos de competencia desleal por la imitación por los demandados de sus diseños. El tribunal de primera instancia había apreciado la infracción de los derechos de diseño comunitario, pero desestimó la demanda por infracción de los diseños nacionales, así como por competencia desleal. El tribunal de apelación, la Audiencia Provincial de Alicante, confirmó la interpretación de primera instancia en cuanto a la infracción de los derechos de diseño. En cuanto a los actos de competencia desleal, el tribunal de apelación citó la jurisprudencia española sobre la complementariedad entre el derecho de competencia desleal y el derecho de diseño. Analizando si en este asunto se daba el ilícito de imitación por asociación el tribunal de apelación confirmó la interpretación del tribunal de primera instancia de que “*si bien hay imitación o copia de la creación empresarial ajena en término de identidad o de gran semejanza, no se da el elemento que justifica la excepción al principio general del párrafo 1º del artículo 11 porque en absoluto los empresarios y comerciantes adquirentes de los productos de las partes en el proceso son consumidores en sentido legal, ni se puede crear con facilidad en ellos, por su propia ubicación en el mercado, la creencia errónea de que los productos (al que imita y el imitado) tienen el mismo origen empresarial. Los fabricantes, clientes de la actora y de la mercantil demandada, individualizan sus pedidos, dirigiéndose de manera concreta, basándose en los catálogos que presentan y conocen, a cada mercantil, haciéndolo sin duda ninguna respecto de qué productos y de quien los adquieren*”. Por tanto, se consideró que no había asociación y respectivamente el ilícito concurrencial de imitación por asociación.

¹²⁷⁹ STS de 12 junio de 2007, (RJ 2007, 3721)- *imitación de las letras “Walt Disney” y de los personajes asociados a dicha firma en la carátula de los videos que comercializa la demandada*. El tribunal de primera instancia estimó las demandas y consideró que había infracción de los derechos de propiedad intelectual de Walt Disney sobre los diferentes personajes, así como actos de competencia desleal de imitación por asociación. El tribunal de apelación confirmó esta sentencia. STS de 17 julio de 2007, (RJ 2007, 5140) - *depósitos*, STS de 15 diciembre de 2008, (RJ 2009, 153) - *Botica de la Abuela*. SAP de Valencia de 22 de febrero de 2016, (JUR 2016, 147029)- *moto correpasillos*, aunque en este caso al final el tribunal de

Esta interpretación amplia del concepto de asociación ha sido vinculada en algunos casos con la ausencia de requerimiento normativo respecto de la prueba del riesgo de asociación, bastando una aptitud o potencialidad confusoria de la prestación imitadora¹²⁸⁰. Así en un asunto en que las compañías Walt Disney y Buena Vista Home Entertainment habían demandado a varias compañías por competencia desleal y infracción de sus derechos de propiedad intelectual debido a que las demandadas habían comercializado videos con el logotipo de Clasic Animations y habían reproducido sobre las caratulas de los videos varios de los personajes de dibujos animados de la compañía Walt Disney, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de los demandados que afirmaban que no se daba una imitación por la ausencia del riesgo de asociación sobre el origen empresarial de los videos apreciando que *“Es suficiente que se cree el riesgo y la probabilidad fundada del error en el consumidor acerca de que los productos proceden del empresario genuino (regla "a minori ad maius"). Para apreciar el riesgo, se habrá de tomar en cuenta, en el aspecto subjetivo, el tipo de consumidor medio, el que normalmente no se detiene en una minuciosa comparación o comprobación o no se para en los pequeños detalles, y, en el aspecto objetivo, la impresión visual del conjunto que revele la identidad o semejanza, en cuyo aspecto debe prevalecer el juicio de la instancia siempre que la base fáctica no resulte desvirtuada mediante la apreciación de error en la valoración probatoria, y el juicio jurídico sobre la aplicación del concepto jurídico indeterminado a los hechos fijados resulte razonable y coherente”*¹²⁸¹.

4.2.1.2.2.3 La interpretación del riesgo de confusión para las marcas renombradas y su relevancia para la imitación por asociación para el diseño comunitario no registrado

Además de esta interpretación de los tribunales españoles del riesgo de confusión, el Tribunal de Justicia de la UE consideró que para las marcas renombradas era suficiente

apelación no analizó si en este caso había una imitación por confusión dado que el demandante no había alegado este ilícito.

¹²⁸⁰ Véase, en este sentido, en la doctrina J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 346, E. M^a. DOMÍNGUEZ PÉREZ, “Artículo 11. Actos de imitación”, ob. cit., pág. 310. En la jurisprudencia, véase la STS de 17 julio 2007, (RJ 2007, 5140) - *depósitos*, STS de 15 diciembre de 2008, (RJ 2009, 153)- *Botica de la Abuela*.

¹²⁸¹ STS de 12 junio de 2007, (RJ 2007, 3721)- *imitación de personajes Walt Disney en caratulas de videos*.

que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca sin que las confunda¹²⁸². No obstante, para poder prohibir el uso del signo por parte de un tercero era necesario que se causase un perjuicio al carácter distintivo de la marca renombrada, o que se cause un perjuicio al renombre de la marca, o que el tercero obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo, o del renombre de la marca, sin que la ventaja desleal se vincule al perjuicio sufrido por la marca sino a la ventaja obtenida por el tercero respecto del uso de un signo idéntico o similar¹²⁸³. Por tanto, la ventaja obtenida por el tercero puede ser desleal, aunque el uso del signo no perjudique ni al carácter distintivo, ni al renombre de la marca o al titular de ésta¹²⁸⁴. Además, el Tribunal de Justicia consideró que para apreciar esta ventaja desleal que el tercero obtiene del carácter distintivo o del renombre de la marca, no se exige un riesgo de confusión ni la existencia de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca, o incluso para el titular de la marca. Se debe analizar únicamente si el vínculo que el consumidor establece en su mente entre el signo del tercero y la marca renombrada se ha buscado deliberadamente por el tercero para suscitar esta asociación en la mente de los consumidores con el fin de facilitar la comercialización de sus imitaciones, pero beneficiándose del poder de atracción de la marca renombrada y sin ofrecer a cambio compensación económica alguna¹²⁸⁵.

Visto que los tribunales españoles han aplicado en el derecho de competencia desleal la misma interpretación del riesgo de confusión empleada en el derecho de marcas, se plantea la cuestión de si se podría considerar que en el caso en que el producto imitado goza de una singularidad competitiva especial en el mercado, su imitación por un tercero, aunque no genere un riesgo de confusión para el público, sino solamente una asociación por parte del consumidor que pueda generar una ventaja desleal para el tercero, que consista en poder beneficiarse de la imagen de la prestación imitada sin ofrecer compensación económica alguna, determina la existencia de un riesgo de asociación.

En el caso del diseño comunitario no registrado esta interpretación plantea problemas especiales debido a que rige la regla de la libre imitación. Así, mientras que en el caso del derecho de marcas rige el principio del carácter absoluto de los derechos de exclusiva del

¹²⁸² Apartado 36 de la sentencia de 18 de junio de 2009 en el Asunto C-487/07 L'Oréal SA.

¹²⁸³ Apartados 37 y 38 de la sentencia 18 de junio de 2009 en el Asunto C-487/07 L'Oréal.

¹²⁸⁴ Apartados 41 y 43 de la sentencia 18 de junio de 2009 en el Asunto C-487/07 L'Oréal.

¹²⁸⁵ Apartado 47 y 50 de la sentencia 18 de junio de 2009 en el Asunto C-487/07 L'Oréal.

titular del derecho de marcas, en el derecho contra la competencia desleal rige el principio de la libre imitabilidad de las prestaciones, salvo si están emparadas por un derecho de exclusiva, o si se da alguno de los supuestos de competencia desleal previstos por la ley, destacadamente la imitación desleal por riesgo de confusión.

Depende de la interpretación que los tribunales hagan del concepto de riesgo de confusión, pero, en nuestra opinión, la interpretación sugerida por el Tribunal de Justicia para la marca renombrada no podría aplicarse en el derecho contra la competencia desleal ya que afectaría al principio de libre imitabilidad y no sería conforme con la finalidad de este supuesto de competencia desleal que no es otro que proteger a los consumidores frente a la inducción al error.

4.2.1.2.3 La imitación por aprovechamiento indebido de la reputación ajena

En cuanto a la imitación por aprovechamiento indebido de la reputación ajena, según la doctrina, es necesario demostrar que el imitador se aprovechó de la reputación de que gozaba el empresario imitado en el mercado debido a su prestación original, imitando sus productos para penetrar en el mercado y crear una demanda para sus prestaciones en cuanto reconocida imitación de la prestación conocida¹²⁸⁶. Por tanto, el carácter desleal de la imitación por aprovechamiento de la reputación ajena no se debe a que el imitador, debido a la baja calidad de la imitación, menoscaba el prestigio del empresario imitado en el mercado, sino a que intenta aprovecharse de la reputación ajena para ganarse un nicho en el mercado, pero sin ningún esfuerzo. Esto se debe, de nuevo, al hecho de que en principio cualquier imitación representa un aprovechamiento de la reputación del empresario cuya prestación se ha imitado. Lo que se está condenando como desleal en este caso es el comportamiento parasitario del empresario que imita y que, de este modo, altera la libre competencia en el mercado. Pero, como hemos mencionado antes, es necesario que el producto imitado goce de una implantación importante en el mercado ya que de otra manera se considera que la protección conferida por el derecho de exclusiva al titular del diseño le otorga suficientes posibilidades para defender su esfuerzo creativo

¹²⁸⁶ P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., pág. 586, J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., págs. 355 y 356.

y las inversiones hechas para desarrollar el producto. Por tanto, es necesario que el diseño goce de una implantación importante en el mercado, como es el caso de los diseños de moda de lujo, o muy reputadas, ya que de otra manera no habrá un aprovechamiento de la reputación. Así, se reconoció que hubo imitación por aprovechamiento de la reputación ajena en el caso de la imitación del bolso de Chanel que además el demandado había identificado con un signo registrado por la demandante, entendiéndose el Tribunal Supremo que esto provocaba no solo un riesgo de confusión para los consumidores, pero también *“un desleal aprovechamiento del esfuerzo creativo de la actora y del reconocido prestigio de fama internacional de que gozan sus productos”*¹²⁸⁷. Por tanto, el aprovechamiento de la reputación ajena se traduce en el caso de la imitación del diseño en la explotación del prestigio del que goza el diseño o de la marca renombrada con la que el diseño es asociado por los consumidores y tipifica el aprovechamiento de las ventajas que esta reputación proporciona. Este prestigio puede venir dado por las cualidades intrínsecas del producto al que se aplica el diseño o por la publicidad realizada para dar a conocer el diseño, que siempre serán el resultado de un esfuerzo y de un coste para conseguirlo y mantenerlo. Así, tal como se ha dicho en la jurisprudencia *“Se protege de esta forma a las prestaciones reputadas y al empresario, no ya porque el imitador genere riesgo de confusión o de asociación, sino porque se beneficia, sin coste alguno, de lo hecho por aquél para obtener la reputación”*¹²⁸⁸.

Además, para que la imitación sea considerada desleal es necesario que el aprovechamiento de la reputación ajena no sea inevitable. Teniendo en cuenta que para

¹²⁸⁷ STS de 7 de octubre de 2005, (EDJ 2005, 157475)- *bolso Chanel*.

¹²⁸⁸ SAP de Barcelona de 20 de mayo de 2005 (AC 2005, 1070)- *figuras de cristal*. La empresa RBA Coleccionables, SA, especializada en la publicación de obras por fascículos, creó y lanzó al mercado, una obra por fascículos denominada Figuras de Cristal-The Crystal Collection para su venta en quioscos y puntos de venta de prensa y revistas. La empresa Swarovski ya había creado en 1976 una colección de figuras de cristal tallado que denominó The Silver Crystal Collection y que había ido desarrollando, siendo esta conocida en todo el mundo. La empresa Swarovski consideró que la colección de la empresa RBA representaba una imitación servil de su prestación, porque reproducía las mismas figuras de su colección, imitaba el mismo concepto de reproducción en pequeño tamaño de animales y objetos cotidianos y además imitaba los signos distintivos tal como el gráfico del cisne y la denominación The Crystal Collection de la firma Swarovski. Además, consideró que había una violación de sus derechos de diseño sobre las figuras de cristal. El tribunal de apelación apreció que había violación del derecho de diseño y además aprovechamiento de la reputación ajena. Así, se consideró que los demandados habían utilizado unos signos externos de identificación de su producto que se aproximaban a los utilizados por la prestación reputada, como son el cisne estilizado y la denominación The Crystal Collection, lo que unido al propio concepto ofertado (dirigido a estimular el coleccionismo de figuras de cristal tallado), la identidad de seres y objetos representados (las siete primeras figuras, únicas conocidas a la fecha de presentarse la demanda, coinciden, en la materia representada, con las de la colección de Swarovski), y el reclamo promocional que evoca lujo y refinamiento, como producto propio de joyerías eran circunstancias que, valoradas en conjunto, propiciaban el resultado de aprovechamiento de la reputación ajena mediante la imitación de la prestación.

el diseño comunitario no registrado se debe aplicar el principio de libre imitación ya que este no confiere un derecho de exclusiva, las medidas que el imitador debe tomar para evitar el aprovechamiento de la reputación del titular del diseño comunitario no registrado se deben referir no tanto a las características del producto imitado que le confiere al producto reputación, sino más bien a otras medidas que el titular del diseño ha tomado para conferirle fama al diseño en el mercado. Aun así, se debe tomar en consideración que, tal como dijo la doctrina en el caso de la imitación por aprovechamiento de la reputación ajena, el requisito de evitabilidad trata de impedir que el imitador se aprovecha de la fama obtenida por el empresario imitado para promover sus propios productos y no de excluir el riesgo de confusión sobre el origen empresarial de las prestaciones¹²⁸⁹. Por tanto, para evitar la deslealtad de la imitación no será suficiente que el imitador añada signos distintivos para evitar el aprovechamiento de la reputación ajena¹²⁹⁰.

No obstante, el Tribunal Supremo español ha apreciado que en el caso en que el signo denominativo que condensa la reputación de una empresa no aparece sobre un envase, ni tampoco uno similar, sino el signo distintivo de la demandada, la reproducción del envase no representa una conducta parasitaria apta para aprovecharse de la reputación del demandante¹²⁹¹. Quizá la solución del Tribunal Supremo se puede explicar por el hecho de que la marca denominativa en causa era "Oreo" que, tal como explica el tribunal, una parte significativa de los consumidores la asocia con las galletas que se comercializaban en el envase. Aunque esta interpretación se aplicaba para un envase, se puede también aplicar para los diseños.

¹²⁸⁹ J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., págs. 356 y 357.

¹²⁹⁰ Esta interpretación ha sido también compartida en el ordenamiento alemán donde se ha considerado que sustituir la marca denominativa "Rolex" por la de "Royal" para relojes no elimina el ilícito de explotación de la reputación ajena. Véase en este sentido la sentencia del BGH del 08 de noviembre de 1984- Tchibo/Rolex, BGH GRUR 1985, 876. T. SAMBUC, "§ 4 Nr. 3 Ergänzender Leistungsschutz" en H. HARTE-BAVENDAMM, F. HENNING-BODEWIG, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.Kommentar*, ob. cit., secc. 158, pág. 941.

¹²⁹¹ STS de 2 de septiembre de 2015, (RJ 2015, 4745)- *galletas Oreo*.

4.2.1.2.4 La imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno

Tal y como ha puesto de relieve desde el principio la doctrina y ha acogido después la jurisprudencia¹²⁹², el supuesto de la imitación por aprovechamiento del esfuerzo ajeno debe interpretarse de manera restrictiva, ya que de otro modo se podría considerar que todo acto de imitación implica un aprovechamiento del esfuerzo ajeno y, por tanto, todos los otros supuestos de imitación desleal no son necesarios, dejando sin efecto sobre todo el mismo principio de imitabilidad previsto por el artículo 11.1¹²⁹³.

Esta interpretación no ha sido desde principio pacífica ya que, como apunta la doctrina, algunos tribunales han considerado que esta disposición del artículo 11.2 se podría emplear para considerar que la mera imitación de una prestación original por parte de un tercero representaba un aprovechamiento indebido por parte del imitador del esfuerzo ajeno y, por tanto, un acto de imitación desleal¹²⁹⁴. Tal y como ha puesto de relieve la

¹²⁹² STS de 13 noviembre 2012, (LA LEY 181072/2012) – *pies de apoyo para semirremolque*. En este asunto el demandante, que era una compañía que fabricaba y vendía pies de apoyo para remolques, interpuso una demanda de nulidad del modelo de utilidad de los demandados sobre un modelo de pies de apoyo de remolque, así como por actos de competencia desleal sancionados en los arts. 11.2 y 5 LCD, al registrar los demandados el modelo de utilidad, que según el demandante era una invención suya. El tribunal de primera instancia estimó la acción de nulidad del modelo de utilidad, pero desestimó la de competencia desleal. En cambio, el tribunal de apelación estimó también esta segunda acción. El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación formulado por las demandadas, casó la sentencia recurrida y confirmó la sentencia de la primera instancia. SAP Barcelona de 26 octubre 2005, (AC 2006, 216) - *trajes de novias*. En este asunto la compañía Pronovias interpuso demanda por comportamiento desleal contra el grupo empresarial Exponovias, cuya fundadora, era una antigua directiva del grupo Pronovias y contra varios de sus antiguos empleados que ahora tenían posiciones de dirección en el grupo empresarial Exponovias. Entre los actos de competencia desleal invocados por la demandante eran también los de imitación por aprovechamiento del esfuerzo ajeno y de imitación sistemática con finalidad predatoria, con referencia a la imitación de la organización empresarial, modelos de trajes de novia, red de proveedores, sistemas de venta, de marketing de la demandante. La sentencia de primera instancia estimó la demanda sólo en parte, apreciando la comisión de un acto de imitación desleal referido, únicamente, a la copia de tres modelos de trajes de novia rechazando la deslealtad de los demás comportamientos denunciados. El tribunal de apelación, en cambio, consideró que no había imitación desleal por la copia de los modelos, pero un acto de competencia desleal consistente en la inducción a la infracción de deberes contractuales básicos por parte de los demandados.

¹²⁹³ Véase en este sentido P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 56 y 57, J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 358, A. SUÑOL LUCEA, “Comentario”, ob. cit., parágrafo 2.1, E. M^a. DOMÍNGUEZ PÉREZ, “La tutela de las creaciones de moda (creaciones de corta vida comercial) mediante derecho de diseño industrial no registrado, derecho de la competencia desleal y derecho de autor. Recientes aportaciones” en R. MORRAL SOLDEVILA (Dir.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. VI y VII Jornadas de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial*, Tecnos, Madrid, 2017, pág. 88.

¹²⁹⁴ Véase, en este sentido, las siguientes sentencias: SAP Burgos 28 de enero de 2010, (AC 2010, 732) – *pies de apoyo para semirremolques*, que fue después casada por el Tribunal Supremo en la sentencia de 13 de noviembre de 2012 (LA LEY 181072/2012), la SAP de Cantabria de 16 de septiembre de 2008, (JUR 2009, 81837), donde se había reconocido un acto de imitación de los niveles de enseñanza y de las pruebas

doctrina¹²⁹⁵, y ha sido también reconocido por la jurisprudencia¹²⁹⁶, el termino clave para poder interpretar cuando se puede aplicar el supuesto de imitación por aprovechamiento del esfuerzo ajeno sin que entre en conflicto con el principio de libre imitabilidad es el de “*indebido*”. Aunque a primera vista se puede considerar como superfluo¹²⁹⁷, este término marca la diferencia entre una imitación que pueda considerarse desleal y otra leal, ya que la ley establece como principio la libre imitabilidad a pesar de que, en principio, cualquier imitación implica un aprovechamiento del esfuerzo ajeno¹²⁹⁸.

de nivel, la SAP de Murcia de 30 de julio de 2008, (AC 2008, 1741), donde se había reconocido la infracción del diseño registrado sobre una lámpara así como actos de competencia desleal.

¹²⁹⁵ P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 116-123, A. SUÑOL LUCEA, “Comentario”, ob. cit., párrafo 5.

¹²⁹⁶ Véase, en este sentido, la SAP Madrid de 11 mayo de 2004, (AC 2004, 1541) – *sofá*, donde como hemos mencionado antes, se había dicho que no basta la imitación, que según prevé la LCD es libre, ni tampoco cualquier imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, sino que se requiere que ese aprovechamiento sea indebido. Esta interpretación fue después confirmada por el Tribunal Supremo en varias sentencias. Así destaca la STS de 30 diciembre de 2010, (RJ 2011, 1798) - *Super Verano Mix*, en que el Tribunal Supremo apreció que era un acto de imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno la reproducción y comercialización de las grabaciones fonográficas del título «Super Verano Mix 03» que imitaban las interpretaciones de los cantantes originales, ya que no constaba referencia alguna a ellos y que se aludía a su intérprete en letras diminutas en lugar no destacado y en la presentación de la carátula del recopilatorio, siendo esta idónea para crear la representación mental del consumidor de que compra el fonograma original. Ulteriormente el Tribunal Supremo confirmó esta interpretación en la STS de 16 de noviembre de 2011, (RJ 2012, 1495) - *envases l’Oreal*, desestimando el recurso de la compañía l’Oreal que había presentado una demanda contra la compañía Coty Astor por el ilícito concurrencial de imitación con aprovechamiento de esfuerzo ajeno alegado actos de competencia desleal por la creación y comercialización por la demandada de unos productos del sector de la cosmética. La demanda había sido desestimada tanto por la primera instancia como por la instancia de apelación por considerar que para las formas de presentación se debía haber invocado la infracción del artículo 6 de la LCD y no el artículo 11. Aun así, analizando la aplicación del artículo 11 para los productos de cosmética o de belleza, se apreció que no concurría el aprovechamiento del esfuerzo ajeno porque “*no se reproduce la misma prestación, sino que se imita sin que por ello se omitan los trámites y gastos correspondientes de producción, distribución y comercialización*” y que “*no existe imitación desleal porque la imitación no se lleva a cabo empleando técnicas de reproducción que determinen el ahorro de costes*”. El Tribunal Supremo confirmó esta interpretación. Asimismo, la STS de 13 noviembre 2012, (JUR 2012, 383429) - *pie de apoyo para semirremolques*. Esta interpretación ha sido después seguida por las instancias inferiores tal como demuestra la SAP de Sevilla de 17 de junio de 2016, (AC 2016, 2211) - *muebles de salón Sidney*, donde citándose la jurisprudencia previa del Tribunal Supremo, se apreció que la fabricación por el demandado de muebles similares a los del demandante no se podía considerar un aprovechamiento indebido ya que de las pruebas aportadas no quedaba acreditada la existencia de un esfuerzo de la demandante que hubiera sido indebidamente aprovechado por la demandada.

¹²⁹⁷ P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., pág. 115, A. SUÑOL LUCEA, “Comentario”, ob. cit., párrafo 5.

¹²⁹⁸ A. SUÑOL LUCEA, “Comentario”, ob. cit., párrafo 5.

Partiendo de la interpretación de este término, se ha reconocido en la doctrina¹²⁹⁹ y la jurisprudencia española¹³⁰⁰ que, además de los casos en que se ha hecho una reproducción mecánica de la prestación original, también puede haber imitación por aprovechamiento del esfuerzo ajeno en aquellos casos en que la imitación no representa una reproducción mecánica pero presenta un alto grado de semejanza o de práctica identidad con la prestación original, a pesar de la existencia de posibles variaciones inapreciables, o que se refieren a elementos accidentales o accesorios y que permite al imitador un ahorro sustancial de los costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible por el correcto funcionamiento del mercado y que haga que el aprovechamiento se considere indebido. Las razones que la doctrina esgrime a favor de esta interpretación son de índole económica y de coherencia sistemática, considerándose, por un lado, desde un punto de vista económico, que, debido a los medios técnicos utilizados, el imitador puede producir en cantidades importantes y a precios muy reducidos los mismos productos, provocando un perjuicio económico importante al autor del producto imitado y privándole de incentivos para la creación o desarrollo de prestaciones¹³⁰¹.

La doctrina¹³⁰² y la jurisprudencia han puesto de relieve que la imitación, tal como está regulada en el derecho contra la competencia desleal, está destinada a asegurar que puede contribuir al progreso técnico y estético y a la dinamización de la innovación manteniendo libres todas aquellas prestaciones que no están amparadas por un derecho de exclusiva o no caigan en alguno de los supuestos de deslealtad en que se produzca la ausencia de

¹²⁹⁹ Véase, en este sentido, P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 110-164, que explica porque se debe interpretar el supuesto de imitación por aprovechamiento del esfuerzo ajeno como imitación por reproducción. También han defendido esta interpretación J. M^a. DE LA CUESTA RUTE, “Supuestos de competencia desleal”, ob. cit., págs. 43 y 44, M. MONTEAGUDO MONEDERO, “La imitación de creaciones técnicas y estéticas”, ob. cit., pág. 3986, E. BOET SERRA, “Los actos de imitación servil”, ob. cit., págs. 536-539, J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., págs. 358 y 359, A. SUÑOL LUCEA, “Comentario”, ob. cit., parágrafo 2.1.

¹³⁰⁰ STS de 30 diciembre de 2010, (RJ 2011, 1798) - *Super Verano Mix*, STS de 16 de noviembre de 2011, (RJ 2012, 1495) - *envases l’Oreal*, STS de 13 noviembre 2012, (JUR 2012, 383429) - *pie de apoyo para semirremolques*.

¹³⁰¹ Para una explicación pormenorizada de las razones de índole económico y de coherencia sistemática que justifican que el supuesto de imitación por aprovechamiento del esfuerzo ajeno se refiere a la imitación por reproducción véase P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 116-123. También en la doctrina y jurisprudencia alemana se considera que, si la imitación se ofrece poco tiempo después de la comercialización del original que ha implicado costes importantes para su creación y fabricación, la discrepancia de costes se reflejará en los precios de los diferentes productos. Por tanto, el creador del original no tendrá ningún incentivo para desarrollar nuevos productos. H. KÖHLER, “§ 4.2 Verhältnis zum Sonderrechtsschutz”, en H. KÖHLER, J. BORNKAMM, J. FEDDERSEN, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, ob. cit., secc. 3.65, pág. 553.

¹³⁰² P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 98-110, SAP Barcelona de 26 octubre de 2005, (AC 2006, 216) - *trajes de novia*.

competencia en el mercado. Esto se debe a que la LCD no reconoce un principio general de la mera inversión para compensar a los empresarios que han invertido en la creación de nuevas prestaciones¹³⁰³. Lo que se protege es que se mantenga un mercado de libre competencia y que un tercero no obtenga beneficios económicos con la reproducción del resultado empresarial ajeno sin añadir elemento competitivo alguno al producto originario¹³⁰⁴. De este modo, la dificultad de la autora de la prestación imitada de amortizar sus costes mediante el recurso al precio puede llevar a una asimetría en el mercado que representa un factor decisivo para afirmar la deslealdad de la imitación por aprovechamiento del esfuerzo ajeno¹³⁰⁵.

Aclarados los casos en se puede dar una imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, analizaremos las circunstancias que deben concurrir para que una imitación pueda ser considerada como desleal según el artículo 11.2. Distinguiremos estas circunstancias en función de los dos supuestos de hecho de imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, concretamente distinguiremos entre la imitación por reproducción mecánica y la imitación que implica un ahorro significativo de costes.

4.2.1.2.4.1 Imitación por reproducción mecánica

Así, en el primer supuesto, es necesario ver si la imitación representa una imitación idéntica de la prestación original que se ha obtenido por procedimientos de reproducción mecánicos. En este caso, el elemento clave para que haya un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno es que la reproducción se haya realizado por procedimientos técnicos de reproducción que permitan la multiplicación del original a bajo coste¹³⁰⁶. Como se ha puesto de relieve por la doctrina, los procedimientos pueden ser de reprografía, pero también de grabación. Además, vistos los desarrollos tecnológicos recientes que permiten la impresión en 3D, se trata no solo de determinados métodos de reproducción sino de cualquier procedimiento técnico que permita que el original sea reproducido de manera idéntica. Por otro lado, la doctrina ha subrayado que no es necesario que la prestación

¹³⁰³ SAP Barcelona de 26 octubre de 2006, (AC 2006, 216) - *trajes de novia*.

¹³⁰⁴ SAP Valencia de 29 junio de 2009, (AC 2009, 1763) - *colección de moda*.

¹³⁰⁵ J. R. SALELLES CLIMENT, "El derecho de reproducción", ob. cit., pág. 99.

¹³⁰⁶ P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 123 y 124.

original se encuentre en un soporte físico para considerar que ha existido imitación. Por tanto, son consideradas como prestaciones susceptibles de imitación los bienes en forma tangible e intangible por lo que este supuesto puede resultar también de aplicación en relación con el diseño¹³⁰⁷. Lo que importa es que a través de la utilización de los medios técnicos especiales el imitador haya obtenido un importante ahorro de los costes de producción comparado con los procedimientos clásicos de imitación, ya que de este modo los costes de producción del imitador son escasos o muy bajos y este ahorro de costes se traducirá en un precio de venta mucho más bajo¹³⁰⁸. Este último requisito tiene una relevancia especial ya que de otro modo el aprovechamiento no sería indebido y por tanto desleal¹³⁰⁹.

También puede tener relevancia para apreciar si el aprovechamiento del esfuerzo ajeno ha sido indebido el hecho de que el imitador haya actuado de mala fe, adquiriendo el producto imitado en una feria y reproduciéndolo exactamente, sin mero esfuerzo intermedio¹³¹⁰.

Además, es necesario demostrar que el creador del producto original ha invertido mucho en la producción de los productos originales¹³¹¹. Estos incluyen en el caso del diseño los costes de creación o comercialización de los diseños. Este requisito está estrechamente relacionado con el general que requiere demostrar que la prestación original tenga una implantación importante en el mercado, ya que de otra manera no se podría decir que la imitación ha comportado para el pionero una desventaja significativa y que hubo un aprovechamiento del esfuerzo ajeno¹³¹². Por tanto, en el caso del diseño el fundamento jurídico la deslealdad en este caso es evitar que el imitador obtenga resultados económicos con la imitación sin añadir elemento competitivo alguno al producto originario¹³¹³.

Por esto es necesario también demostrar que la imitación le impide al pionero (el empresario cuya prestación se ha imitado) la amortización de los costes de producción ya

¹³⁰⁷ P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 125 y 126, J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 359.

¹³⁰⁸ Véase en este sentido SAP Barcelona de 26 octubre de 2005, (AC 2006, 216) - *trajes de novia*.

¹³⁰⁹ P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 128 y 129.

¹³¹⁰ SAP Madrid de 11 mayo 2004, (AC 2004, 1541) - *sofa*.

¹³¹¹ P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 127 y 128.

¹³¹² P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., pág. 128, y, en el mismo sentido, SAP Barcelona de 26 octubre de 2005, (AC 2006, 216) - *trajes de novia*.

¹³¹³ En este sentido también la SAP de Valencia de 29 de junio de 2009, (AC 2009, 1763) - *colección de moda*.

que por estas técnicas de reproducción se repite la prestación ajena en un tiempo y a costes mucho más bajos, suprimiéndose la ventaja temporal del que se adelantó en la creación, ventaja temporal que es lo que le permite al pionero amortizar los costes de producción¹³¹⁴. Este requisito es muy importante ya que la jurisprudencia ha reconocido que no podrá reconocerse como desleal la imitación por reproducción cuando sea introducida en el mercado en el momento en el que el pionero ya había amortizado sus costes de producción¹³¹⁵. Así, se ha apreciado que la imitación por reproducción de un juguete no podía ser considerada como que pusiera en peligro la posición del demandante en el mercado, o que impidiera la amortización de los costes cuando este se había puesto en el mercado 29 años antes de la realización de la imitación¹³¹⁶.

En la doctrina se había planteado si no se debería reconocer al pionero un plazo fijo durante el cual pudiera amortizar los costes de producción, tal como se establece en el derecho de propiedad industrial¹³¹⁷. El legislador ha optado por mantener un criterio flexible que permita caso por caso apreciar si el pionero ha tenido la ocasión de recuperar sus costes y si el imitador ha incurrido los mismos costes que el pionero o utilizando medios de reproducción especiales ha podido evitarlos. Como ha puesto de relieve la doctrina y ha confirmado después la jurisprudencia, “*esta interpretación aparece refrendada por la legislación de propiedad industrial y por el propósito liberalizador de la Ley de Competencia desleal en materia de imitación de prestaciones ajenas*”¹³¹⁸. Así, la concesión al pionero por el derecho de propiedad industrial de un plazo fijo durante el cual puede explotar en exclusiva su creación se debe al deseo del legislador de asegurarle un monopolio en el mercado que le permita amortizar sus costes y obtener además beneficios para poder invertir en desarrollar nuevas creaciones. En cambio, el derecho contra la competencia desleal no tiene una vocación monopolística, o de crear un derecho de exclusiva sino todo lo contrario, estableciendo como principio general el de la libre imitación salvo si el legislador ha considerado necesario amparar la prestación por un derecho de exclusiva. Por tanto, según el derecho contra la competencia desleal, la concesión de monopolios representa la excepción que ha sido reconocida por el legislador

¹³¹⁴ P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 136 y 137, y, en el mismo sentido en la jurisprudencia SAP Barcelona de 26 octubre 2005, (AC 2006, 216) - *trajes de novia* y SAP de Valencia de 22 de febrero de 2016, (JUR 2016, 147029)- *moto correpasillos*.

¹³¹⁵ SAP Barcelona de 26 octubre 2005, (AC 2006, 216) - *trajes de novia*.

¹³¹⁶ SAP de Valencia de 22 de febrero de 2016, (JUR 2016, 147029)- *moto correpasillos*.

¹³¹⁷ P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 137 y 138.

¹³¹⁸ P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., pág. 137, SAP Barcelona de 26 octubre 2005, (AC 2006, 216) - *trajes de novia*,

en casos limitados, mientras que la regla es la libre competencia¹³¹⁹. De este modo, se debe apreciar en cada caso concreto si el pionero ha tenido el tiempo necesario para amortizar los costes de producción, independientemente de si lo haya hecho en concreto¹³²⁰.

4.2.1.2.4.2 Imitación que implica un ahorro significativo de costes

En cuanto a los requisitos necesarios para la existencia del segundo supuesto de imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, la jurisprudencia ha interpretado que no es necesario que la imitación sea idéntica a la prestación original y que se haya realizado por medios de reproducción mecánica, pero debe presentar un alto grado de semejanza con la prestación original¹³²¹. Por tanto, aunque no se requiere la identidad de la prestación imitada y la prestación del imitador, admitiéndose por tanto como subrayó la doctrina¹³²², que para hablar de imitación no es necesaria la identidad de las prestaciones, se requiere un alto grado de semejanza entre las prestaciones en conflicto. Además, y esto es uno de los requisitos claves para que este supuesto de imitación sea considerado desleal, es necesario demostrar que la imitación implica para el imitador un ahorro sustancial de los costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible por el correcto funcionamiento del mercado. La jurisprudencia ha considerado que en cuanto a lo que se considera como costes de producción, éstos incluyen no sólo los costes del trabajo de diseño de la prestación, sino los costes totales de la producción, así como los costes de producción de su estructura y sistema de organización empresarial, del establecimiento y del mantenimiento de las áreas de negocio (producción y productores), del ámbito territorial de operatividad, de los canales

¹³¹⁹ SAP Barcelona de 26 octubre 2005, (AC 2006, 216) - *trajes de novia*, SAP de Valencia de 22 de febrero de 2016, (JUR 2016, 147029)- *moto correpasillos*.

¹³²⁰ P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., pág. 138.

¹³²¹ SAP Madrid de 11 mayo de 2004, (AC 2004, 1541) - *sofa*. En este asunto el tribunal de apelación consideró que, aunque no había un peligro de asociación ni de aprovechamiento de reputación, se podía apreciar la existencia de un acto ilícito de imitación por aprovechamiento del esfuerzo ajeno por haberse tratado de una mera reproducción, sin esfuerzo intermedio por parte del demandado, donde además había una evidente mala fe en la ejecución, debido a la forma engañosa en que el demandado había obtenido el producto para imitarlo.

¹³²² J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 343, P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., pág. 31, A. SUÑOL LUCEA, “Comentario”, ob. cit., párrafo 6.1.

de venta y red de tiendas¹³²³. Como interesa especialmente tratar en relación con el diseño, puede representar un indicio importante del ahorro de los costes por parte del imitador el hecho de que el imitador no haya invertido en el desarrollo y diseño de la prestación¹³²⁴. Aunque no son expresamente mencionados en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2010 citada anteriormente, para apreciar este supuesto de imitación desleal, los tribunales también han tomado en consideración otros requisitos como, por ejemplo, si la empresa cuya prestación se ha imitado ha invertido de manera notable en la creación de la prestación¹³²⁵ y si ha tenido el tiempo necesario para recuperar los costes de su inversión. Así, se ha considerado que no se puede considerar como desleal la imitación de diseños introducidos en el mercado en temporadas anteriores, ya que el empresario imitado ha tenido ya la oportunidad de amortizar los costes de creación¹³²⁶.

Además, en algunas sentencias, los tribunales han considerado relevantes para apreciar el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, circunstancias tales como la mala fe en la ejecución de la imitación, la forma engañosa en que se ha obtenido el producto para imitarlo o la utilización por parte del imitador de conocimientos obtenidos como consecuencia de relaciones comerciales previas¹³²⁷. Estas circunstancias, aunque no mencionadas por el Tribunal Supremo, pueden ser consideradas como subsumibles en las circunstancias que contribuyen al ahorro de costes de producción y comercialización ya que la manera como se tiene acceso al diseño sin necesidad de esfuerzo propio contribuye al ahorro de costes.

Además, consideramos que tal acción se puede emplear por el titular del diseño comunitario no registrado cuando el copiadador ha tenido acceso a la copia, como puede ser en el caso de negociaciones precontractuales o de relaciones contractuales previas a la intervención de la imitación. La única diferencia con la acción conferida por el diseño comunitario no registrado es que si en el caso de la acción contra la competencia desleal

¹³²³ SAP Madrid de 11 mayo 2004, (AC 2004, 1541) - *sofa*.

¹³²⁴ SAP Valencia de 29 junio 2009, (AC 2009, 1763) - *colección de moda*. SAP de 10 de mayo de 2012, (AC 2012, 471)- *baldosa*, donde se había apreciado que no hubo una conducta concurrencial por aprovechamiento del esfuerzo ajeno puesto que la demandada había participado en ferias, elaborado modelos propios, comercializado y ofertado sus productos a través de la red, promocionando sus productos a su costa y por tanto sin ahorrarse los costes de comercialización, aprovechándose de la imitación de la prestación del demandante.

¹³²⁵ SAP Valencia de 29 junio 2009, (AC 2009, 1763) - *colección de moda*.

¹³²⁶ SAP Barcelona de 26 octubre 2005, (AC 2006, 216) - *trajes de novia*.

¹³²⁷ SAP Madrid de 11 mayo 2004, (AC 2004, 1541) - *sofa*, SAP Vizcaya de 23 junio 2005, (AC 2005, 1485) - *recambios para maquina*, protegidos por patente.

por imitación del esfuerzo ajeno para que el comportamiento sea desleal se requiere que el titular del diseño tenga una implantación en el mercado, en cambio, según el RDC, el titular del diseño comunitario no registrado no tiene que demostrar su implantación en el mercado, concediendo en este caso el legislador protección al titular del diseño por considerar que la novedad y el carácter singular del diseño hacen que este se beneficie de protección legal y no pueda ser libremente imitado. Por tanto, en este caso, aunque el titular del diseño comunitario no registrado no disfruta de un derecho de exclusiva, podrá ser protegido contra la imitación incluso si no es una imitación desleal según el artículo 11.2 de la LCD. Se trata en este caso de una limitación del principio de libre imitación consagrada por el derecho comunitario.

4.2.1.2.5 Imitación sistemática

Otro caso en que se podría dar la imitación desleal de un diseño es si existe una imitación sistemática del diseño que está dirigida a impedir u obstaculizar la afirmación en el mercado del diseño que según el artículo 11.3 de la LCD será desleal. Para que se dé este supuesto de deslealtad es necesario que haya una imitación sistemática y coordinada que además está especialmente encaminada a impedir u obstaculizar la afirmación del titular del diseño comunitario no registrado en el mercado. Para identificar cuando pueda existir un peligro de obstaculización, la doctrina y la jurisprudencia han puesto de relevancia que tiene una importancia especial la intensidad de la imitación puesto que, a mayor cantidad de imitaciones, mayor el efecto obstaculizador¹³²⁸.

Dado que para la existencia de este supuesto se requiere el carácter sistemático de las imitaciones, este ilícito implica la existencia de una pluralidad de imitaciones¹³²⁹. No obstante, en la doctrina se ha puesto de relieve que, vista la jurisprudencia existente sobre este supuesto de imitación, no existe un criterio numérico o cuantitativo que permita determinar con precisión cuando la imitación puede ser considerada sistemática¹³³⁰. Por

¹³²⁸ J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 361, P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 251 y 252.

¹³²⁹ P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 236 y 237.

¹³³⁰ E. M^a. DOMÍNGUEZ PÉREZ, “Artículo 11. Actos de imitación”, ob. cit., págs. 310 y 313, y, por la misma autora, “La tutela de las creaciones de moda”, ob. cit., págs. 90-91. La autora, para mostrar esta tendencia de los tribunales, cita la SAP de Madrid de 3 de septiembre 2003, (AC 2003, 1724), donde para

esta razón, la doctrina¹³³¹ y la jurisprudencia¹³³² han señalado que, además de sistemáticos, es necesario que los actos de imitación deban de ser coordinados para poder producir el efecto de obstaculización. Por esta razón, cuando existe un lapso temporal muy amplio entre los actos de imitación y se duda sobre si se puede hablar de una imitación sistemática o más bien de actos separados de imitación, se debe tomar en consideración si de hecho se trata de actos de imitación coordinados que forman parte de una estrategia competitiva, o solo de intervenciones descoordinadas que no tienen como fin la obstaculización en el mercado del empresario cuyas prestaciones se imitan¹³³³.

El competidor obstruccionista no busca en el público la confusión de su prestación con la del competidor, sino que pretende que este competidor no logre afirmarse en el mercado. Por eso, el falseamiento de la competencia en este caso no consiste en copiar el diseño para beneficiarse de las inversiones que el titular del diseño ha hecho para desarrollar el diseño, sino para impedirle que pueda llegar a disfrutar de su derecho en el mercado y poder explotarlo para recuperar las inversiones hechas en su diseño a través de una

reconocer una imitación sistemática se ha requerido que existiera una imitación absoluta de todas las prestaciones del competidor y la SAP de Alicante de 3 de octubre de 2003, (AC 2003, 2136), donde la imitación de 17 prestaciones sobre las 200 confeccionadas impidió que se considerase la existencia de una imitación sistemática. También en el ordenamiento alemán se considera que el aspecto cuantitativo de la imitación es solo uno de los factores a tener en cuenta para apreciar si existe una imitación sistemática, pero no el único. Otros aspectos son relevantes como la singularidad competitiva de los diseños imitados, el grado de identidad entre las imitaciones, la posible reducción de precio de las imitaciones, así como las intenciones del imitador. T. SAMBUC, "§ 4 Nr. 3 Ergänzender Leistungsschutz" en H. HARTE-BAVENDAMM, F. HENNING-BODEWIG, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Kommentar*, ob. cit., secc. 184, pág. 944.

¹³³¹ J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 360, P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 238 y 239.

¹³³² SAP Barcelona de 12 febrero 1999, (AC 1999, 8795) - *mando de accionamiento para máquinas recreativas*. En este asunto, la demandante, que era titular de un modelo de utilidad y de un modelo industrial para un mando de accionamiento para máquinas recreativas, interpuso una demanda por infracción de sus derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal por imitación sistemática contra el demandado por fabricar y comercializar estos pulsadores, palancas para accionamiento de pequeños interruptores y soportes para dispositivos selectores de monedas, de características técnicas iguales o equivalentes a las que eran objeto de protección por sus títulos de propiedad industrial. El demandado interpuso por vía de reconvencción una demanda de nulidad del modelo de utilidad. El tribunal de primera instancia estimó la demanda de nulidad del modelo de utilidad del demandado por considerar que no tenía novedad, pero afirmó la infracción del modelo industrial y no se pronunció sobre la demanda de competencia desleal. La AP de Barcelona en apelación revocó la sentencia del tribunal de primera instancia en cuanto a la declaración de nulidad del modelo de utilidad, considerando que este era válido y se daba su infracción, pero consideró que no se daba la infracción del modelo industrial y desestimó la demanda por competencia desleal por falta de prueba de la obstaculización. Asimismo, la SAP de Las Palmas de 22 de junio de 2012, (JUR 2012, 298601) - *zuecos de plástico*, en que se considera que la importación aislada de unos zuecos de plástico no se puede considerar como una "estrategia" encaminada a impedir u obstaculizar.

¹³³³ E. M^a. DOMÍNGUEZ PÉREZ, "Artículo 11. Actos de imitación", ob. cit., págs. 310 y 314. Véase también J. M^a. DE LA CUESTA RUTE, "Supuestos de competencia desleal", ob. cit., págs. 35 y sigs., en cuya opinión no se trata de una imitación sistemática en el caso en que se copia una única prestación empresarial ajena.

estrategia desleal que está directamente encaminada a impedir u obstaculizar la presencia del competidor en el mercado¹³³⁴.

En cuanto a este último requisito, la jurisprudencia y la doctrina han subrayado que no es necesario que la finalidad de obstaculización se haya realizado. Es necesario mostrar solo que la imitación sistemática tenía la aptitud de obstaculizar¹³³⁵. Sin embargo, no hay un consenso en la doctrina y la jurisprudencia en cuanto a la actitud del imitador. Así, mientras que alguna doctrina ha considerado que no es necesario mostrar que el imitador ha tenido una intención de obstaculizar¹³³⁶, han surgido también voces que consideran la imitación sistemática como una de aquellas prácticas en las que el elemento subjetivo juega un papel importante ya que se debe vincular con el carácter predatorio de la estrategia imitativa, en la medida en que el imitador pretende mejorar su posición competitiva en el mercado amenazando con perjudicar, o perjudicando, a los competidores para obligarles a abandonar el mercado¹³³⁷. En algún caso, la jurisprudencia

¹³³⁴ SAP Alicante de 24 julio de 2000, (AC 2000, 1602) - *suela para zapatos*. En este asunto el demandante había interpuesto una demanda por competencia desleal por considerar que el demandado había realizado sistemáticamente actos de imitación desleal fabricando las mismas suelas para zapatos de cuero que él y además comercializándolos bajo una marca prácticamente idéntica. La demanda fue desestimada por el tribunal de primera instancia y después por el tribunal de apelación por considerar que no había riesgo de asociación como confusión ya que los productos que no se dirigen directamente a los consumidores, sino a profesionales del sector del calzado en los que existe una especialización que les permite identificar el producto y tampoco había una imitación sistemática ya que el art. 11.3 de la Ley de Competencia Desleal se aplicaba sólo en los casos en que existía una estrategia directamente encaminada a impedir u obstaculizar la presencia del competidor y esta actuación excede de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado. La SAP Barcelona de 4 mayo de 2005, (AC 2005, 1124) - *iluminarias*. En este asunto la demandante, que fabricaba y comercializaba iluminarias, interpuso una demanda de imitación desleal por considerar que dos de sus iluminarias habían sido objeto de imitación por parte de la demandada. La demandante alegó que los ilícitos cometidos por los demandados suponían un aprovechamiento indebido de su esfuerzo, generaban un riesgo de confusión al omitir deliberadamente la demandada la utilización de distinción alguna y, además, conllevaban una imitación sistemática. La demanda fue desestimada tanto por el tribunal de primera instancia como por el tribunal de apelación. En cuanto a la alegación de que era una imitación sistemática, el tribunal de apelación apreció que no había un propósito dirigido a impedir u obstaculizar la afirmación en el mercado de la actora y por tanto no se daba una imitación sistemática. SAP Granada de 18 septiembre de 2006, (JUR 2007, 184633) - *llaveros*. En este asunto el demandante había alegado la infracción de sus modelos industriales y de su modelo de utilidad sobre unos llaveros, así como actos de competencia desleal de imitación. La primera instancia había desestimado la demanda en cuanto a la infracción de los derechos de propiedad industrial y de competencia desleal por considerar que los demandantes no tenían legitimación activa para introducir la demanda. El tribunal de apelación revocó en parte la sentencia en cuanto a la falta de legitimación, pero consideró que no había imitación sistemática dado que este supuesto de deslealdad exigiría una repetición asociada a una finalidad específica que en este caso no se daba. J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 360.

¹³³⁵ P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 254 y 255.

¹³³⁶ P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 254 y 255.

¹³³⁷ E. M^a. DOMÍNGUEZ PÉREZ, "Artículo 11. Actos de imitación", ob. cit., págs. 310, 314 y 315. En el mismo sentido en la doctrina alemana, T. SAMBUC, "§ 4 Nr. 3 Ergänzender Leistungsschutz" en H.

ha considerado que podría ser relevante para la intención del imitador de obstaculizar si éste ha seguido una estrategia directamente encaminada a impedir u obstaculizar la presencia del competidor¹³³⁸.

Consideramos que el elemento subjetivo no tiene relevancia para apreciar si existe o no imitación sistemática ya que, de hecho, lo que importa es el efecto de falseamiento de la libre competencia que ésta produce en el mercado y no la intención del imitador. Tal como se ha defendido por la doctrina¹³³⁹, según el derecho contra la competencia desleal construido por la Ley 3/1991, el ilícito concurrencial tiene una naturaleza objetiva que no depende de factores subjetivos, como el motivo que justifica la realización del acto competitivo, o el conocimiento por el autor de las circunstancias de hecho que justifican la deslealtad. Por tanto, en el caso de la imitación sistemática debe analizarse si los actos de imitación han producido una obstaculización en el mercado del imitado, independientemente de si el imitador tuvo esta intención. Tal y como se ha subrayado por parte de la doctrina, la deslealtad no proviene de un reproche subjetivo de una conducta sino de su efecto perturbador del orden competitivo. En el caso del supuesto de imitación sistemática, el juicio de deslealtad debe centrarse exclusivamente en la aptitud de la imitación sistemática de obstaculizar¹³⁴⁰.

La doctrina ha intentado identificar las circunstancias que pueden ser indicativas de un peligro de obstaculización por parte de las imitaciones sistemáticas. Estas se sitúan en torno a la noción de poder en el mercado tanto del imitador como del imitado, ya que el texto del artículo 11.3 se refiere a competidores y a la intensidad de la imitación¹³⁴¹.

En cuanto al primer factor, la doctrina y la jurisprudencia han puesto de relieve que solo se puede hablar de obstaculización como supuesto de competencia desleal si el imitador es una gran empresa y el imitado una empresa de tamaño medio¹³⁴². Si no, la

HARTE-BAVENDAMM, F. HENNING-BODEWIG, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.Kommentar*, ob. cit., seccs. 184-185, págs. 944 y 945.

¹³³⁸ SAP Alicante de 24 julio de 2000, (AC 2000, 1602) - *suela para zapatos*.

¹³³⁹ J. MASSAGUER FUENTES, voz "Competencia desleal", *Enciclopedia Jurídica Básica*, Civitas, Madrid, 1994, pág. 1181.

¹³⁴⁰ P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 254-256.

¹³⁴¹ P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 250 y 251.

¹³⁴² P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 250 y 251, y J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 361, E. M^a. DOMÍNGUEZ PÉREZ, "Artículo

obstaculización no tendrá carácter desleal, ya que no tiene como finalidad impedir la afirmación en el mercado de un competidor, sino que será la obstaculización que se produce de modo normal en el mercado entre competidores del mismo tamaño. Para indicar que solo serán tenidas en cuenta las imitaciones que carecen de justificación competitiva, el legislador utilizó como criterio el de la “*respuesta natural del mercado*”, que, tal como se indicó en la doctrina, se emplea por el Derecho de defensa de la competencia para reprimir las conductas de los que esconden pretensiones de monopolización o de protección de la posición monopolista¹³⁴³.

Con respecto al segundo factor, la intensidad de la imitación tiene una importancia especial puesto que, a mayor cantidad de prestaciones imitadas, mayor el efecto obstaculizador¹³⁴⁴. Tiene una relevancia especial para este factor determinar el momento en que se produjo la imitación ya que la doctrina ha indicado que solo puede incurrir en el artículo 11.3 la imitación que se haya producido justo después de haberlo hecho la prestación pionera, ya que solo en este momento se puede obstaculizar o impedir la afirmación en el mercado de la empresa pionera¹³⁴⁵.

Otro factor empleado en el ordenamiento alemán para determinar si se trata de una imitación sistemática es la extensión de los ahorros en los costos de desarrollo y, en consecuencia, la reducción del precio de venta del producto. En los casos de réplica sistemática, los imitadores podrán confiar en el hecho de que la imitación incluye la solución técnicamente adecuada en cada producto y, por tanto, no tienen que invertir en su desarrollo. En ese sentido, es importante que la imitación solo incluya los detalles técnicos y funcionales que son estrictamente necesarios para el funcionamiento del producto. Por tanto, cuanto más alto es el ahorro en los costes de desarrollo y, por tanto, la diferencia entre el precio del producto imitado y la imitación, más probable es que se

11. Actos de imitación”, ob. cit., pág. 316. Así, en la jurisprudencia, en la SAP Barcelona de 4 mayo de 2005, (AC 2005, 1124) -*iluminarias*, y SAP de Las Palmas de 22 de junio de 2012, (JUR 2012, 298601) -*zuecos de plástico*, se dice que no puede existir obstaculización ya que el comerciante que alegaba la imitación desleal de su producto no tenía una cuota mínimamente relevante en el mercado.

¹³⁴³ J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 361.

¹³⁴⁴ P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 251 y 252, J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 361.

¹³⁴⁵ P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 252 y 253, J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 361.

trata de una imitación sistemática que tiene como objetivo obstaculizar al competidor para poder afirmarse en el mercado¹³⁴⁶.

4.2.2 Otros actos de deslealtad que pueden tener relevancia para la protección del diseño por el derecho contra la competencia desleal

4.2.2.1 Los actos de confusión y de aprovechamiento de la reputación ajena

La cuestión de la diferenciación entre los actos de imitación y los otros actos de deslealtad previstos por la LCD ha causado cierto revuelo bajo la Ley 3/1991, ya que se había considerado que para la protección del diseño se podría invocar tanto el artículo 6 de la Ley 3/1991 que regulaba los actos de confusión, como también el artículo 11 de la Ley 3/1991 que regulaba los actos de imitación, así como el artículo 12 de la Ley 3/1991 que regulaba los actos de aprovechamiento de la reputación ajena.

Esta discusión venía causada por el uso de los términos “*prestaciones e iniciativas*” para definir el ámbito de aplicación de los actos de imitación. En particular, el término “*prestaciones*” ha ido recibiendo por parte de la doctrina y la jurisprudencia diferentes acepciones. Así, una primera interpretación del término “*prestaciones*” ha considerado que era sinónimo de “*producto*”, término que se emplea en la Ley de Marcas¹³⁴⁷. Según otra interpretación, el término “*prestación*” debía interpretarse en un sentido amplio, comprensivo tanto de los productos en el sentido estricto como de los elementos exteriores, incluyendo todo resultado procedente o derivado del esfuerzo empresarial¹³⁴⁸. Respecto de esta última interpretación, se ha defendido que la misma encuentra apoyos en la práctica existente en otros ordenamientos jurídicos, como el norteamericano o el

¹³⁴⁶ H. KÖHLER, "§ 4.2 Verhältnis zum Sonderrechtsschutz", en H. KÖHLER, J. BORNKAMM, J. FEDDERSEN, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, ob. cit., secc. 3.66 (3), pág. 553.

¹³⁴⁷ Véase, en este sentido, J. M. OTERO LASTRES, “La nueva Ley sobre competencia desleal”, *ADI*, 1991-1992, Tomo XIV, págs. 25 y sigs.

¹³⁴⁸ E. BOET SERRA, “Los actos de imitación servil”, ob. cit., págs. 511 y 512, también, E. M^a. DOMÍNGUEZ PÉREZ, “Artículo 11. Actos de imitación”, ob. cit., págs. 287 y 288, donde se resumen las diferentes interpretaciones dadas por la doctrina a la noción de “prestación”.

suizo, siendo este último una fuente de inspiración importante para el legislador español a la hora de desarrollar los diferentes conceptos de la LCD¹³⁴⁹.

En cuanto a la noción de “*iniciativas*”, se ha defendido, por un lado, que esta noción es equívoca ya que se trata de simples ideas abstractas que no pueden ser objeto de un derecho de exclusiva y que, por tanto, no pueden ser protegidas por el derecho de propiedad industrial o intelectual¹³⁵⁰. En otra opinión, aunque se ha admitido que las iniciativas son simples ideas libremente imitables mientras no se transformen en algo concreto, es decir, mientras no se disponga de las mismas para su comercialización o utilización en el mercado, se ha defendido que las iniciativas concretan de hecho una parte de la prestación, al referirse al resultado de la actividad preparatoria del empresario y no al resultado final de esa actividad intelectual o empresarial¹³⁵¹.

Frente a estas interpretaciones de los conceptos de “*prestaciones e iniciativas*” para diferenciar entre, por una parte, los actos de confusión tipificados por el artículo 6 y los actos de aprovechamiento de la reputación ajena tipificados en el artículo 12 y, de otra parte, los actos de imitación tipificados en el artículo 11, en la doctrina se ha propuesto un criterio diferente que gira en torno al ámbito objetivo de aplicación de cada uno de estos artículos. Así, en el caso de los primeros actos, se ha argumentado que la deslealtad viene dada por la utilización de signos distintivos ajenos mientras que en el de los segundos la deslealtad resulta de la reproducción de prestaciones ajenas¹³⁵². Según esta

¹³⁴⁹ E. M^a. DOMÍNGUEZ PÉREZ, “Artículo 11. Actos de imitación”, ob. cit., pág. 288.

¹³⁵⁰ C. FERNÁNDEZ NOVOA, “Reflexiones preliminares sobre la Ley de competencia desleal, *ADI*, 1991-1992, Tomo XIV, págs. 19 y sigs.

¹³⁵¹ E. BOET SERRA, “Los actos de imitación servil”, ob. cit., págs. 511 y 512, y compartiendo la misma interpretación, E. M^a. DOMÍNGUEZ PÉREZ, “Artículo 11. Actos de imitación”, ob. cit., págs. 289 y 290, aunque la autora considera que debido a la fuerza identificadora que pueden adquirir en el tráfico las iniciativas, éstas estarían próximas a la determinada creación formal, siendo de aplicación el artículo 6 de la LCD y no el artículo 11.

¹³⁵² Tal como explica el profesor Portellano, la delimitación entre el artículo 6 y 11 de la Ley 3/1991 encuentra su raíz en la clasificación hecha por el profesor MENÉNDEZ partiendo de los antecedentes legislativos de la Ley 3/1991, A. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, *La competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1988, págs. 127 y 128. Véase P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 281 y 282. Esta interpretación, que había sido aceptada de manera unánime por el resto de la doctrina, fue después argumentada por el profesor Massaguer sobre la base del objeto diferente sobre el que cae cada una de estas conductas. Así, se argumentó que la “confusión y la explotación de la reputación ajena acaparan la represión de las conductas que propician fallos o desajustes en la información suministrada por los signos distintivos sea en relación con la procedencia empresarial de los productos o servicios (confusión), sea en relación con su prestigio y valor (explotación de la reputación ajena). Por el contrario, el ámbito objetivo de los actos de imitación recae, sobre aquellas creaciones técnicas o estéticas que constituyen la propia prestación”, J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 341.

interpretación, esta diferencia de tratamiento se explica por el hecho de que las prestaciones sobre las que recaen las disposiciones del artículo 11 serán libremente imitables en aquellos casos en que no estén amparadas por un derecho de propiedad industrial o intelectual. Además, la deslealtad de la conducta prevista por el artículo 11 se limitaría a aquellos supuestos en los que fuera idónea para generar una asociación evitable o un indebido aprovechamiento de la reputación ajena, igualmente evitable¹³⁵³. Por tanto, esta excepción solo se puede aceptar en el caso de las creaciones técnicas y estéticas que no estén protegidas por un derecho de exclusiva¹³⁵⁴ pero, en cambio, no podría aceptarse respecto de los signos distintivos ya que “*nada podría justificar legítimamente la perturbación de la transparencia en el mercado que generan los signos distintivos*”¹³⁵⁵.

La jurisprudencia ha acogido esta interpretación de la delimitación del ámbito de aplicación de estos artículos en función de su objeto de protección, y es hoy doctrina consolidada de los tribunales españoles que los actos de imitación regulados por el artículo 11 se aplican solo a las creaciones técnicas y estéticas como los diseños, mientras que los artículos 6 y 12 se aplican a las creaciones formales como son los signos distintivos. Así, se ha dicho que en el artículo 6 se ubica la presentación del producto mientras que en el artículo 11 se sitúa la creación del producto, extendiéndose este precepto a las creaciones técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales¹³⁵⁶.

¹³⁵³ J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 341.

¹³⁵⁴ P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., pág. 282.

¹³⁵⁵ J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 342.

¹³⁵⁶ Véase en este sentido la STS de 12 junio de 2007, (RJ 2007, 3721)- *utilización de las letras «Walt Disney» en las carátulas de los videos que comercializa la demandada*. También confirmó esta interpretación la STS de 4 de marzo de 2010, (RJ 2010, 1454) – *huevo Kinder*, en que la empresa Ferrero interpuso una demanda por infracción de marcas y imitación del envoltorio de papel aluminio del huevo de chocolate Kinder que llevaba incorporada la palabra “sorpresa”, debido a que la empresa demandada comercializaba un huevo de chocolate con el mismo envoltorio que, además, también llevaba la palabra “sorpresa”. La demanda fue estimada por el tribunal de primera instancia y la sentencia fue confirmada por el tribunal de apelación. El Tribunal Supremo en cambio estimó el recurso en cuanto a la infracción de marcas por considerar que la marca del demandante era una marca denominativa y no una tridimensional, por tanto, la apreciación del riesgo de confusión no se había hecho de manera correcta. En cuanto a los actos de competencia desleal, el Tribunal Supremo consideró que el tribunal de apelación había aplicado de manera incorrecta el artículo 11 del la LCD ya que no tuvo en cuenta la distinción entre los productos elaborados por las sociedades litigantes - simples objetos de chocolate, con una capa de crema de leche, con forma de huevo de gallina, hueco para contener un juguete, y la presentación de los mismos, con la que se ofertan a los consumidores envueltos en un papel de cierta clase, o dentro de una caja de determinado tamaño, uno y otra con letras y dibujos de colores. En cambio, apreció que se había correctamente reconocido un acto de competencia desleal de confusión previsto por el artículo 6 de la LCD, ya que se había identificado correctamente el objeto de la confusión- la presentación de los dos productos - y la causa del mismo - la incorporación de elementos gráficos y denominativos aptos para hacer creer al consumidor

Sin embargo, en cuanto a la calificación de aquellas creaciones que se sitúan en el límite entre creaciones materiales y formales, como ocurre con los embalajes de los productos o la forma de presentación de los productos, que pueden ser protegidos tanto como signos distintivos y como creaciones estéticas, la solución de los tribunales ha sido diferente en función de que se tratara de formas tridimensionales o de formas de presentación.

Así, en cuanto a las formas tridimensionales, inicialmente, con base en el principio de “inevitabilidad” del artículo 11.2 de la Ley 3/1991 pero no en el artículo 6 de la Ley 3/1991, el Tribunal Supremo español interpretó que el artículo 11 se aplicaba a las creaciones materiales, comprendiendo tanto los productos como las formas tridimensionales¹³⁵⁷.

Para el Tribunal Supremo, en la medida en que la finalidad del artículo 6 de la Ley 3/1991 no es otra que proteger el mercado impidiendo que el consumidor tome decisiones con una conciencia viciada por el error sobre el producto o el origen empresarial, éste se aplica a los medios de identificación o presentación de la empresa, como las formas tridimensionales o formas de presentación del producto, mientras que el artículo 11 se aplica solo a las iniciativas empresariales y las prestaciones ajenas, entendidas éstas como creaciones materiales, tal y como son las creaciones técnicas, estéticas u ornamentales¹³⁵⁸.

que los huevos de chocolate tenían un origen empresarial idéntico o asociado. Asimismo, la STS de 2 de septiembre de 2015, (RJ 2015, 4745)- *envoltorios de Oreo*.

¹³⁵⁷ Véase en este sentido la STS de 30 de mayo de 2007, (RJ 2007, 3607)- *lamparas de plafón*. En este asunto el demandante, una empresa fabricante y comercializadora de lámparas, interpuso una demanda por actos de competencia desleal de imitación, confusión y aprovechamiento de la reputación ajena por haber fabricado y comercializado la demandada una lámpara prácticamente idéntica, aunque de inferior calidad y a menor precio que la suya. El tribunal de primera instancia estimó la demanda, razonando que si bien la demandante no tenía derecho alguno de exclusiva sobre el diseño de su modelo de lámpara de plafón, sí debían considerarse acreditados actos de confusión y de explotación de la reputación ajena. El tribunal de segunda instancia revocó la sentencia apelada y desestimó íntegramente la demanda razonando que no era aplicable al caso el artículo 6 de la LCD porque la imitación imputada a la demandada no era de signos distintivos sino de la creación material, encuadrable en el artículo 11 de la LCD. Además, por la misma razón consideró que tampoco era aplicable el artículo 12, relativo a las creaciones formales. En cuanto a la aplicación del artículo 11, estimó que, pese a las evidentes similitudes de los dos plafones en conflicto, no había imitación por asociación ni tampoco por aprovechamiento de la reputación ajena debido a los diferentes elementos que diferenciaban los dos productos. El Tribunal Supremo confirmó esta interpretación en cuanto a la inaplicación de los artículos 6 y 12 de la LCD, así como a la ausencia de los ilícitos concurreneciales previstos por el artículo 11 de la LCD.

¹³⁵⁸ STS de 11 de febrero de 2011, (RJ 2011, 2349) – *Thermochip*. En este asunto la demandante imputó a cuatro de sus antiguos trabajadores que habían creado una compañía en el mismo sector que ella por infracción de marcas y actos de competencia desleal de imitación y publicidad engañosa por haber fabricado y comercializado el mismo producto que ella, que era un material aislante para la construcción, por haberlo anunciado en catálogos de venta con fotos de obras realizadas con su material y haciendo referencia al nombre “Thermochip” que era el nombre bajo el que era conocido el producto de la demandante. La demanda fue estimada por el tribunal de primera instancia en cuanto a los actos de competencia desleal y confirmada por el tribunal de apelación en cuanto a los actos de competencia desleal. El Tribunal Supremo

Por tanto, para las formas tridimensionales o las formas de presentación que funcionan como signos distintivos, su titular puede invocar la protección conferida por los artículos 6 y 12 en caso de confusión o aprovechamiento indebido de la reputación ajena, mientras que para aquellas formas tridimensionales o formas de presentación que no funcionen como signos distintivos, se podrán invocar la protección conferida por el artículo 11¹³⁵⁹.

Esta interpretación no ha cambiado con la modificación de la Ley 3/1991 por la Ley 29/2009, ya que el artículo 11 sobre los actos de imitación no ha sufrido modificaciones, de manera que su objeto sigue siendo las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales, como es el caso de los diseños. Tampoco ha cambiado el objeto de protección ni del artículo 6 ni del artículo 12. Por consiguiente, la interpretación de la jurisprudencia sobre el ámbito de aplicación de estos artículos, anterior a la Ley 29/2009, sigue gozando de plena vigencia de modo que aquí nos limitaremos a analizar la protección conferida al diseño por el artículo 11 contra los actos de imitación y no aquella conferida por los artículos 6 y 12 que se aplica para los signos distintivos¹³⁶⁰.

Aun así, dado que el diseño permite la protección no solo de las creaciones ornamentales o estéticas sino también a los diseños bidimensionales tales como la apariencia de los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, pueden darse casos en que estos diseños

desestimó varios de los motivos de recurso, pero estimó el motivo de recurso relativo al acto de competencia desleal previsto por el artículo 6 de la LCD por considerar que no había riesgo de confusión. STS de 16 de noviembre de 2011, (JUR 2011, 414998)- *productos l'Oreal*. En este asunto la empresa l'Oreal había interpuesto una demanda por el ilícito concurrencial de imitación con aprovechamiento de esfuerzo ajeno contra la compañía Cotyostor, S.A. por actos de creación y comercialización de unos productos del sector de la cosmética que se pretendía habían sido imitados por la demandada. El tribunal de primera instancia desestimó la demanda por considerar que, aunque había imitación, esta no era ilícita. El tribunal de apelación confirmó la sentencia de la primera instancia. El Tribunal Supremo confirmó también esta resolución y desestimó el recurso de l'Oreal por considerar que la imitación era libre. En cuanto a la alegación de los demandantes de que el tribunal de apelación había aplicado de manera incorrecta el artículo 11 de la LCD cuando tenía que aplicar el artículo 6 de la LCD, el Tribunal Supremo dijo que los supuestos de los dos preceptos, aunque en ocasiones se solapan, responden a perspectiva distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6 de la LCD alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos. Por tanto, se consideró que en este caso el tribunal de apelación había apreciado correctamente que en este caso era un acto de imitación según el artículo 11 y no según el artículo 6 de la LCD. En el mismo sentido se pronuncio la STS de 2 de septiembre de 2015, (RJ 2015, 4745)- *Oreo*. En esta sentencia el Tribunal Supremo dijo que, según previa jurisprudencia del Tribunal, la comercialización de las galletas en un envase similar al de la demandante no era un supuesto prohibido por el artículo 11.2 de la LCD porque no se trataba de un acto de imitación de la prestación sino de un supuesto prohibido por el artículo 6 de la LCD por tratarse de la forma en que se presenta el producto.

¹³⁵⁹ Véase en este sentido también en la doctrina P. PORTELLANO DIEZ, *La imitación*, ob. cit., págs. 426 y 427.

¹³⁶⁰ STS de 2 de septiembre de 2015, (RJ 2015, 4745)- *Oreo*.

bidimensionales funcionen como signos distintivos de los productos. En estos casos, se plantearía la posibilidad de aplicar a los diseños las disposiciones de los artículos 6 y 12 de la LCD y no los del artículo 11 ya que se trata de signos distintivos y no de creaciones ornamentales u estéticas. En estos casos su utilización por terceros será considerada como desleal según el artículo 6 de la LCD cuando esta utilización es idónea para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento de su titular, circunstancia que se entiende producida ya cuando es apto para crear un riesgo de asociación¹³⁶¹. Además, en el caso en que el diseño bidimensional goce en el mercado de reputación industrial, comercial o profesional, su utilización por un tercero puede ser un acto de explotación de la reputación ajena según el artículo 12 de la LCD. No obstante, como en el caso de los actos de imitación, la protección por el derecho contra la competencia desleal puede intervenir solo si el diseño no goza de protección según el derecho de marcas o si el ilícito concurrencial es diferente de los lindes objetivos de estos derechos. Aunque no expresamente prevista como en el caso del artículo 11, esta relación de complementariedad entre el derecho de competencia desleal y el derecho de marcas se impone por las funciones diferentes que cumplen cada una de estas áreas de derecho¹³⁶². Además, esta conclusión se impone incluso si el diseño no está protegido por el derecho de marcas, pero sí por el derecho de diseño ya que al final se trata del mismo principio de identificar cual es la función de cada área de derecho y por tanto identificar cuales son los lindes objetivos del derecho de diseño a partir de los cuales se puede aplicar el derecho contra la competencia desleal.

4.2.2.2 Actos de comparación y de denigración

Además de los casos en que el diseño se imita para crear confusión o para aprovecharse de la reputación ajena, éste puede ser el objeto del acto de competencia desleal de la comparación pública, incluso la publicidad comparativa, cuando el objeto de la comparación es el diseño de otro empresario.

Como en el caso de la imitación, el artículo 10 de la LCD prevé que la comparación en principio es lícita siempre que se cumplan las condiciones previstas en las letras a) a d)

¹³⁶¹ J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 341.

¹³⁶² J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 169.

de este artículo. Además, en la letra e) se reitera que la comparación que contraviene a los otros actos de competencia desleal de engaño, denigración y explotación ajena tampoco se podrá considerar como leal.

El artículo 10 de la Ley 3/1991 fue modificado por la Ley 29/2009 para transponer en la legislación española la Directiva 2006/114 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, así como la Directiva 2005/29 relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior. Las consecuencias de esta transposición de la normativa comunitaria se han traducido en la incorporación de la regulación de la publicidad comparativa, así como de la interdicción expresa prevista en la letra e) de considerar como límites a licitud de la comparación los actos de engaño, de omisión engañosa y de prácticas engañosas por omisión¹³⁶³.

En cuanto a los diseños, puede haber un acto de comparación desleal en aquellos casos en que la comparación se hace con otros diseños que no tienen la misma finalidad o no satisfacen las mismas necesidades o la comparación no se realiza de modo objetivo entre una o varias de las características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los diseños, características entre las que se podría incluir el precio. Además, será desleal la comparación si se presentaran diseños como imitaciones o réplicas de los diseños de un empresario distinguidos de una marca o un nombre comercial protegido. Como se ha puesto de relieve en la doctrina, esta disposición no constituye un límite al principio de la libre imitación previsto por el artículo 11 de la LCD, ni tampoco una prohibición del empleo de los actos de comparación para promover la imitación, sino solamente a la forma en que se hace la comparación que tiene que respetar el principio de la competencia en el mercado y de protección del consumidor que podría ser engañado en cuanto a la proveniencia de los diseños¹³⁶⁴.

Además de provocar engaño la comparación puede ser denigratoria. Los actos de denigración están expresamente previstos por el artículo 9 de la LCD como actos de competencia desleal cuando se realizan o se difunden manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que son aptas para menoscabar su crédito en el mercado. A diferencia de los actos de denigración

¹³⁶³ M^a. M. GÓMEZ LOZANO, “Artículo 10. Actos de comparación” en A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., págs. 244-246.

¹³⁶⁴ J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de competencia desleal*, ob. cit., pág. 330.

previstos por el artículo 9, en que se acepta que no son desleales si son exactas, verdaderas y pertinentes, en la comparación pública denigratoria la deslealdad deriva de la provocación de descrédito, denigración o menosprecio de la comparación y esto no puede ser superado con la “exceptio veritatis” prevista para el artículo 9¹³⁶⁵. Dado que, en principio, cualquier comparación puede ser considerada como de carácter denigratorio, en la doctrina se ha puesto de relieve que la comparación solo se podrá considerar denigratoria en la medida en que las consecuencias negativas sobre la valoración que el público de los consumidores pueda hacer de las prestaciones afectadas tenga un alcance mayor del que es propio de la comparación¹³⁶⁶.

Aún así, se debe tener en consideración que las disposiciones para la protección del diseño previstas por la LDI y el RDC ya prevén el derecho del titular del diseño de prohibir cualquier uso no autorizado del diseño, por tanto, incluso en actos de comparación o incluso en cualquier otro acto que el titular del diseño pueda considerar que menoscaba su crédito en el mercado. Además, a diferencia del derecho de marcas, no se prevé una limitación del derecho del titular del diseño en el caso de la publicidad comparativa. Por tanto, el titular del diseño registrado utilizará antes su derecho de prohibir conferido por el derecho de diseño para prohibir el uso del diseño en actos de comparación pública o denigración. Será más bien el titular de un diseño comunitario no registrado el que podrá utilizar la disposición del artículo 9 en el caso en que haya una comparación desleal que emplea su diseño o la del artículo 10 en caso en que haya un acto de denigración que emplea o tiene como objeto su diseño y cuya finalidad es menoscabar su crédito en el mercado.

4.2.2.3 Los actos de infracción de normas

También se debe mencionar la discusión que hubo en la doctrina sobre la posibilidad de considerar como actos de competencia desleal por infracción de normas las infracciones de los derechos de diseño según el artículo 15 de la LCD. Aunque en general son los titulares de los derechos exclusivos de diseños quienes recurrirán directamente a las

¹³⁶⁵ J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de competencia desleal*, ob. cit., págs. 299 y 300.

¹³⁶⁶ J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de competencia desleal*, ob. cit., pág. 331.

acciones previstas por la LDI o por el RDC, se ha planteado la cuestión de si un tercero que pudiera verse perjudicado por la infracción del derecho de diseño o del derecho de propiedad intelectual frente a la actitud tolerante del titular del derecho no podría invocar la acción de competencia desleal por infracción de normas¹³⁶⁷. En la doctrina alemana se ha defendido esta posibilidad considerándose que los competidores que utilizan los derechos exclusivos sin el permiso del titular obtienen una ventaja competitiva injustificada frente a los competidores que respetan los derechos exclusivos del titular¹³⁶⁸. En cambio, la doctrina española ha rechazado esta posibilidad considerando que es el titular del derecho exclusivo el que debe ejercitar el poder conferido por el derecho exclusivo y, en el caso en que el titular tolera la violación de su derecho, el tercero se deberá valer de los diversos mecanismos jurídicos que proporciona el ordenamiento jurídico para sustituir al titular en el ejercicio de sus derechos¹³⁶⁹. Además, los derechos de propiedad intelectual como derechos que suponen una posición de monopolio y, por tanto, como restricciones a la competencia no permiten eludir la resticción que resulta de la particular configuración del supuesto de hecho contemplado por el precepto de infracción de normas. Por tanto, la infracción de los derechos de propiedad intelectual conferidos al diseño no se puede considerar como un ilícito concurrencial de infracción de normas¹³⁷⁰. No obstante, el riesgo de generalización de la infracción de los derechos de propiedad intelectual o industrial, en cuanto pueda incidir de forma significativa sobre el funcionamiento concurrencial del mercado, puede ser un factor relevante para afirmar la deslealdad de un acto por infracción de normas¹³⁷¹.

¹³⁶⁷ J. ALFARO ÁGUILA-REAL, “Competencia desleal por infracción de normas”, *RDM*, 1991, núm. 202, pág. 694.

¹³⁶⁸ Véase en la doctrina alemana A. BAUMBACH, W. HEFERMEHL, *Wettbewerbsrecht: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Zugabeverordnung, Rabattgesetz und Nebengesetze*, Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1995, núm 666, aunque en este caso lo que se analizaba era el pago del derecho del canon en el derecho de autor y no para el derecho de diseño. En el derecho español la doctrina consideró que en el caso del pago del canon la compensación equitativa no forma parte del derecho de exclusiva del autor y por tanto entenda incorrecta la solución de la AP de Madrid en la sentencia de 17 de julio de 2008, (RJ 2009, 2789), por considerar que no representa una violación de las normas concurrenciales la infracción sistemática de la obligación del pago de canon. Véase F. CARBAJO CASCÓN, “Artículo 15. Violación de normas” en A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, *Comentarios a la Ley de Competencia desleal*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2011, págs. 410 y 411. Por tanto, se puede considerar que la solución sería diferente si se considerara solo el derecho de diseño.

¹³⁶⁹ J. ALFARO ÁGUILA-REAL, “Competencia desleal por infracción de normas”, ob. cit., págs. 694 y 695, J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., págs. 436 y 437.

¹³⁷⁰ J. R. SALELLES CLIMENT, “El derecho de reproducción”, ob. cit., pág. 93. Aunque en este caso se trataba de los derechos de reproducción y comunicación pública de los productores de fonogramas, el mismo razonamiento jurídico se puede aplicar para la protección del diseño por el derecho de propiedad intelectual ya que en los dos casos se trata de derechos exclusivos con aspecto patrimonial que confieren un monopolio al titular del derecho.

¹³⁷¹ J. R. SALELLES CLIMENT, “El derecho de reproducción”, ob. cit., pág. 99.

4.2.2.4 Practicas engañosas por confusión

Otro cambio introducido por la Ley 29/2009 ha sido transponer una de las prácticas comerciales calificadas como desleales previstas por el Anexo I de la Directiva 2005/29/CE en el artículo 25 de la LCD. Según este artículo, se reputa desleal por engañoso promocionar un bien o servicio similar al comercializado por un determinado empresario o profesional para inducir de manera deliberada al consumidor o usuario a creer que el bien o servicio procede de este empresario o profesional, sin que lo fuera.

Debido a que el acto de competencia desleal se refiere a la promoción de bienes, se puede considerar que este artículo puede tener relevancia en el caso en que se busca la protección del diseño por el derecho de competencia desleal.

No obstante, como se ha puesto de relieve por la doctrina, la deslealdad de este acto no consiste en promocionar un producto similar al de otro empresario ya que, en este caso se podría invocar el artículo artículo 11 de la LCD que prevé que la imitación es libre, sino en la forma en que la promoción se lleva a cabo, que hace que el consumidor sea inducido de manera deliberada a creer que el bien procede del otro empresario a pesar de no serlo¹³⁷². Como se puede ver, lo que el artículo 25 sanciona es la conducta desleal del imitador que promocionando un bien como procedente de una empresa renocida en el trafico comercial provocando un riesgo de confusión en el consumidor en cuanto la procedencia del bien. Debido a que el bien promocionado es un bien imitado así como por los requisitos del riesgo de confusión que debe provocar la imitación, en la doctrina se ha considerado que, de hecho, este supuesto se encuadra entre los otros supuestos de competencia desleal sancionados por el artículo 11.2, razón por la cual sería aplicable la misma jurisprudencia desarrollada en torno a este artículo pero reducida a las prácticas de los operadores económicos con consumidores, ya que se trata de un artículo que transpuso la Directiva 2005/29/CE que contemplaba las prácticas desleales con los consumidores¹³⁷³. Además, a diferencia del artículo 11.2, para el ilícito previsto por el

¹³⁷² M^a. M. CURTO POLO, "Artículo 25. Prácticas engañosas por confusión", en A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Dir.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2011, pág. 725.

¹³⁷³ Véase, en este sentido, J. MASSAGUER FUENTES, *El nuevo Derecho*, ob. cit., pág. 120, M^a. M. CURTO POLO, "Artículo 25. Prácticas engañosas por confusión ", ob. cit., pág. 726.

artículo 25 se requiere un elemento intencional ya que el riesgo de confusión debe ser provocado de forma deliberada por el imitador.

En cuanto a la conducta que se sanciona por el artículo 25, en la doctrina se ha apreciado que la promoción de bienes incluye todo acto, omisión, conducta o manifestación que persiga promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones¹³⁷⁴. Por tanto, quedará sancionado por este artículo la publicidad engañosa de diseños que se hace de manera intencional para provocar el riesgo de confusión de los consumidores.

Sobre el requisito de intencionalidad, en la doctrina se ha afirmado que debido a la relación entre este artículo y el artículo 11 sobre imitabilidad, este se debe poner en relación con la cláusula de inevitabilidad prevista por el artículo 11.2. Por tanto, se podrá apreciar el elemento intencional en aquellas situaciones en que el imitador no ha tomado las medidas posibles, tal como añadir signos distintivos propios para diferenciar suficientemente sus diseños de los de otros empresarios para evitar el riesgo de confusión de los consumidores¹³⁷⁵. Aún así, dependiendo de las otras circunstancias del caso, es posible que esta intencionalidad exista incluso cuando el imitador ha aplicado sus signos distintivos propios.

En cuanto al riesgo de confusión, visto que para la existencia del acto ilícito es necesario solo que el consumidor tenga que creer que el diseño tiene el mismo origen empresarial que el de otro empresario, solo es necesario demostrar un riesgo de confusión en sentido directo¹³⁷⁶. Por tanto, no queda incluido el riesgo de confusión en sentido indirecto que se utiliza para la imitación por riesgo de asociación.

En cualquier caso, lo que es importante para la aplicación de este artículo es que el riesgo de confusión debe apreciarse solo en relación con los consumidores y no con los otros empresarios del sector, ya que este acto ilícito viene a sancionar solo conductas desleales hacia los consumidores¹³⁷⁷.

¹³⁷⁴ M^a. M. CURTO POLO, "Artículo 25. Prácticas engañosas por confusión ", ob. cit., págs. 726 y 727.

¹³⁷⁵ M^a. M. CURTO POLO, "Artículo 25. Prácticas engañosas por confusión ", ob. cit., págs. 730 y 731.

¹³⁷⁶ M^a. M. CURTO POLO, "Artículo 25. Prácticas engañosas por confusión ", ob. cit., pág. 731.

¹³⁷⁷ M^a. M. CURTO POLO, "Artículo 25. Prácticas engañosas por confusión ", ob. cit., pág. 731.

4.2.3 La protección del diseño por la cláusula general de la LCD

La Ley española de competencia desleal 3/1991, siguiendo el modelo de la Ley alemana y suiza de represión contra la competencia desleal introdujo una cláusula general en el artículo 5 conforme a la cual “*se reputa desleal todo comportamiento que resulte obviamente contrario a las exigencias de buena fe*”¹³⁷⁸.

En el ordenamiento alemán hasta la reforma de 2004 la protección contra la imitación se basaba exclusivamente en la aplicación de la cláusula general prevista por el artículo 1 de la Ley de 1909. Esto ha hecho que la relación entre la protección del diseño por esta cláusula general y la protección del diseño por los derechos de exclusiva no sea siempre pacífica. Así, han existido voces en la doctrina alemana que, partiendo de las soluciones empleadas por la jurisprudencia, han defendido que la cláusula general de la Ley alemana contra la competencia desleal puede ser en algunos casos empleada por los tribunales para subsanar las lagunas de la ley de diseño¹³⁷⁹. Esta interpretación se debió a que se empleó la cláusula general para conferir protección a los diseños no registrados como los de la moda antes del reconocimiento de esta protección por el derecho de diseño comunitario, empleándose la cláusula general para suplir la ausencia de protección por el derecho de diseño¹³⁸⁰.

En cambio, otra parte de la doctrina alemana y la jurisprudencia han insistido que la cláusula general prevista en el artículo 1 de la Ley alemana contra competencia desleal que prohíbe los actos de competencia contrarios a las buenas costumbres no debe ser empleada para prolongar la protección conferida por el derecho de diseño y tampoco para prohibir actos que son de manera implícita o explícita permitidos por la legislación que regula el diseño¹³⁸¹. Se ha defendido que para que el derecho de competencia desleal sea

¹³⁷⁸ M. LOBATO GARCÍA MIJÁN, “Los actos de imitación”, ob. cit., pág. 733, J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 147.

¹³⁷⁹ Véase, en este sentido, A. BAUMBACH, W. HEFERMEHL, *Wettbewerbsrecht*, ob. cit., núm. 500, núm. 579 ss, pág. 565, 953 y ss, CH. KRÜGER, “Der Schutz kurzlebiger Produkte gegen Nachahmungen”, *GRUR*, 1986, pág. 115, E. GOLAZ “Les rapports entre les droits de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence déloyale”, ob. cit., pág. 91.

¹³⁸⁰ Véase en este sentido A. OHLY, “The Freedom of imitation and its limits- A European Perspective”, *ADI*, 2008-2009, Tomo XXIX, págs. 369 y 370, y en la jurisprudencia alemana, la sentencia del BGH de 19 de enero de 1973, I ZR 39/71- *Moderneuheit*.

¹³⁸¹ Véase, en este sentido, en la doctrina alemana W. LEHMANN-SCHMIDTKE, *Das Erfordernis der wettbewerblichen Eigenart im ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz*, Centaurus-Verl.-Ges., Pfaffenweiler, 1988, pág. 24 y ss, O. F. VON GAMM, *Wettbewerbsrecht*, 4ed., C. Heymanns, Köln,

aplicable se deben dar circunstancias especiales, diferentes de las que constituyen una violación del derecho de diseño, y que constituyen un comportamiento contrario a las buenas costumbres¹³⁸². Así, se ha considerado que es necesario que exista un riesgo de confusión en cuanto al origen de los productos que podía ser evitado, o un aprovechamiento de la reputación de los productos imitados que sea dañada¹³⁸³. Por tanto, la doctrina ha insistido en que la protección por el derecho de competencia desleal puede acumularse con la protección del derecho de diseño o del derecho de propiedad intelectual solo si existe este elemento suplementario que, además, no es parte de los elementos necesarios para conferir protección por el derecho de diseño¹³⁸⁴.

De todos modos, esta tendencia de conferir al derecho de competencia desleal un papel subsidiario al de derecho de propiedad industrial ha sido actualmente corregida por los tribunales alemanes. Con la modificación de la Ley alemana de competencia desleal de 2004 se han codificado muchas de las soluciones jurisprudenciales resultantes de la interpretación de la cláusula general, estableciéndose de una manera no limitativa los casos de imitación del diseño que podrían ser considerados como actos de competencia desleal¹³⁸⁵. No obstante, la doctrina sigue defendiendo que la cláusula general se aplica en todos aquellos casos de imitación que no han sido expresamente codificados, así como para solucionar cualquier caso nuevo que puede aparecer en la práctica¹³⁸⁶.

Con la adopción de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, esta práctica legislativa de introducir una cláusula general que asegure la lealtad de las prácticas comerciales en el mercado en aquellos casos en que la legislación no haya establecido disposiciones específicas se consolidó definitivamente gracias a la cláusula general

1972, pág. 120, y, en la jurisprudencia alemana la sentencia del BGH de 22 de enero de 1952, *GRUR* 1952 516 - *Hummel-Figuren*, pero también la sentencia de 14 de noviembre de 1985, *GRUR* 1986, 454 - *Bob Dylan*.

¹³⁸² Véase, en este sentido, E. DERCLAYE, M. LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps*, ob. cit., pág. 272.

¹³⁸³ A. OHLY, "Areas of Overlap", ob. cit., paragraph. 30.

¹³⁸⁴ E. DERCLAYE, M. LEISTNER, *Intellectual Property Overlaps*, ob. cit., pág. 272, T. SAMBUC, "§ 4 Nr. 3 Ergänzender Leistungsschutz" en H. HARTE-BAVENDAMM, F. HENNING-BODEWIG, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Kommentar*, ob. cit., secc. 19, pág. 921.

¹³⁸⁵ A. KUR, "(No) Freedom to Copy? Protection of Technical Features under Unfair Competition Law", en W. PRINZ zu WALDECK und PYRMONT, M. J. ADELMAN, R. BRAUNEIS, J. DREXL, R. NACK (eds), *Patents and Technological Progress in a Globalized World-Liber Amicorum Joseph Straus*, Springer, Berlin/Heidelberg, 2009 pág. 522.

¹³⁸⁶ T. SAMBUC, "§ 4 Nr. 3 Ergänzender Leistungsschutz" en H. HARTE-BAVENDAMM, F. HENNING-BODEWIG, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Kommentar*, ob. cit., secc. 50, pág. 925.

comunitaria que prohíbe las prácticas comerciales desleales entre los consumidores y empresarios y define las condiciones para determinar cuándo una práctica comercial es desleal. Esta cláusula se construye con una función regulatoria autónoma y distinta respecto del resto de supuestos de actos comerciales desleal previstos por la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales¹³⁸⁷.

Siguen existiendo, no obstante, ordenamientos jurídicos en los que la cláusula general sirve para enjuiciar supuestos específicos de competencia desleal tales como los actos de imitación. Así, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico belga la cláusula general sirve para obtener protección contra la imitación desleal. El artículo 95 de la Ley belga de prácticas comerciales y protección del consumidor de 2010¹³⁸⁸ prohíbe cualquier acto contrario a las prácticas comerciales honestas por el que una empresa perjudica o puede perjudicar los intereses comerciales de una o varias empresas, con lo que tal precepto es utilizado en la práctica para reprimir actos de imitación desleal. La jurisprudencia ha interpretado que para que una imitación se considere desleal debe demostrarse que el comportamiento del imitador era contrario a las prácticas comerciales honestas¹³⁸⁹. En este sentido los tribunales belgas han diferenciado entre dos tipos de comportamientos desleales: por un lado, cuando la imitación sea servil o cuasi servil causando un riesgo de confusión en la mente de los consumidores y, por otro, cuando la imitación, a pesar de no causar un riesgo de confusión, hace que el imitador se beneficie de manera indebida de los esfuerzos de otros¹³⁹⁰.

También en el ordenamiento portugués la cláusula general prevista por el artículo 317 del Código de propiedad intelectual¹³⁹¹ se aplica para enjuiciar como desleales aquellos actos de imitación que puedan causar un riesgo de confusión, o que se puedan considerar como contrarios a las prácticas honestas¹³⁹². Además, la introducción de una cláusula general

¹³⁸⁷ G. B. ABBAMONTE, “The UCPD and its General Prohibitions”, en S. WEATHERILL, U. BERNITZ (Editors), *The Regulation of Unfair Commercial Practices under EC Directive 2005/29. New Rules and New Techniques*, Hart Publishing, Oxford, 2007, págs. 19-23.

¹³⁸⁸ Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur de 6 de abril de 2010 publicada en Moniteur Belge de 12 de abril 2010.

¹³⁸⁹ Véase en este sentido HOGAN LOVELLS, *Final Report*, ob. cit., págs. 12 y 13.

¹³⁹⁰ HOGAN LOVELLS, *Final Report*, ob. cit., págs. 12 y 13.

¹³⁹¹ Código da Propriedade Industrial de 25 de julio de 2008 aprobado por el Decreto-Lei n.º 143/2008, publicado en el Diário da República, 1.ª série N.º 143 de 25 de Julho de 2008.

¹³⁹² F. HENNING-BODEWIG, *Unfair Competition Law*, ob. cit., pág. 223.

que asegure la lealtad de las prácticas comerciales en el mercado en aquellos casos en que la legislación no haya establecido disposiciones específicas se ha ido generalizando en muchos otros países de la Unión Europea¹³⁹³.

En el ordenamiento español, la generalidad de esta cláusula ha hecho que en la jurisprudencia española se invocara muchas veces para reprimir conductas ilícitas que, sin embargo, estaban sancionadas por el resto de disposiciones de la Ley 3/1991, o a veces incluso en combinación con estas mismas disposiciones. Conforme a esa interpretación, se consideraba que la cláusula general prevista en el artículo 5 representaba un principio general que se desarrollaba y se concretaba después en los otros supuestos de deslealtad previstas por la ley¹³⁹⁴.

La doctrina contestó esta interpretación y defendió que la cláusula general se debía construir como una norma con sustantividad propia que se debía aplicar con independencia de los supuestos tipificados en el resto de preceptos de la ley¹³⁹⁵. Así, se puso de relieve que la cláusula general se debía interpretar como una cláusula general que cubre aquellas conductas que son contrarias al modelo o al estándar de buena fe imperante, y que no han sido subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular¹³⁹⁶.

¹³⁹³ F. HENNING-BODEWIG, *Unfair Competition Law*, ob. cit., pág. 9, J. I. RUIZ PERIS, “El laberinto de la cláusula general de la Ley de competencia desleal”, *ADI*, 2009-2010, Tomo XXX, pág. 439.

¹³⁹⁴ Véase en este sentido la STS de 15 abril 1998, (RJ 1998, 2053), que define que se puede entender por buena fe y considera que no es un acto de competencia desleal el hecho de que una sala de cine instala un servicio de bar en su local y prohíbe la entrada y consumo de bebidas y comestibles procedentes del exterior tras haberlo venido permitiendo en tiempos precedentes, STS de 7 de junio de 2000, (RJ 2000, 5097), en que se considera que no cabe que se declare que una empresa, en abstracto, ha incumplido el principio de buena fe si no se concreta expresamente el acto que lo infringe y no cabe si tal acto se tipifica en otra norma, tal como el acto de imitación previsto por el artículo 11 LDI. En este caso se consideró que no era desleal la fabricación de unas camisetas que se comercializaban con una marca diferente ya que la imitación no es por sí misma desleal y STS de 28 de septiembre 2001, (RJ 2001, 8718), en que se consideró que la importación de ron y su venta a un precio inferior al de la demandante no era contrario al principio de la buena fe “*dada la nueva concepción del Derecho de la competencia desleal que «deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores, para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado», por lo que la nueva Ley «se hace portadora no sólo de los intereses privados de los empresarios en conflicto, sino también de los intereses colectivos del consumo» (EM Ley 3/1991); bastando por otra parte enlazar el párrafo segundo del art. 12 de dicha Ley con su párrafo primero para descartar la incardinación en el mismo de las importaciones paralelas discutidas, ya que el Ron Bacardí procedente de otros Estados miembros era plenamente auténtico o legítimo, fabricado y comercializado bajo el control de la entidad dueña de la marca*”.

¹³⁹⁵ J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., págs. 152 y 153.

¹³⁹⁶ STS de 11 de julio de 2006, (RJ 2006, 4977) - *actos denigratorios*, y STS de 23 de julio de 2010, (RJ 2010, 6571) - *concurso “Liga Fantástica Marca”*. En este asunto el Diario AS que tenía los derechos de

Finalmente, el Tribunal Supremo abrazó la nueva interpretación dada por la doctrina y cambió la jurisprudencia anterior, apreciando que *“la cláusula general tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la Ley ha estimado tipificar en concreto. Por tanto, esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular”*¹³⁹⁷.

De este modo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo asentó la consideración de la cláusula general como inaplicable de forma acumulativa con las normas que tipifican los supuestos de ilicitud, como, por ejemplo, en el caso que aquí analizamos, las normas del artículo 11 que regulan los actos de imitación¹³⁹⁸.

Además, también se aclaró que la cláusula general no se podía aplicar como complementaria o integradora de los actos de ilícito contemplados en las otras disposiciones de la ley, de manera que se configurara el ilícito general como una versión

gestión de la Liga Nacional de Fútbol Profesional interpuso demanda contra el Diario Marca por actos de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena por utilizar la denominación, la imagen y los signos distintivos de los clubes de fútbol y de los futbolistas de la Liga Nacional de Fútbol, incluso a pesar de no tener más los derechos de gestión en su concurso “Liga Fantástica Marca”.

¹³⁹⁷ Véase en este sentido la STS de 11 de julio 2006, (RJ 2006, 4977) -*actos de competencia desleal por actos denigratorios*, debido a la carta dirigida por agentes de propiedad industrial y comerciales a clientes de su principal, cuestionando su capacidad y competencia con correlativo ofrecimiento de sus servicios a través de empresa propia de nueva creación, la STS de 24 de noviembre de 2006, (RJ 2007, 262), donde se consideró que la captación de clientela mediante la inducción a la terminación regular de un contrato no es ilícita si no se emplea medios ilícitos, STS de 23 de marzo de 2007, (RJ2007, 2317), donde no se considera contrario a la buena fe la manipulación de las cajetillas de tabaco de los demandantes con la retirada de la cobertura de polipropileno y la introducción de un etiquetado superpuesto ajeno al producto original ya que no genera una pérdida de calidad o alteración del contenido y, por tanto, no es una conducta deshonesto o desleal. Además, se dice *“la aplicación de la Ley de Competencia Desleal puede concurrir con la de la Ley de Marcas, [...] el artículo 5 LCD tipifica un acto de competencia desleal dotado de sustantividad propia pues, como ha dicho la Sentencia de esta Sala de 24 de noviembre de 2006, la cláusula general del artículo 5 LCD establece una «norma jurídica en sentido técnico» y no formula un principio abstracto que sea objeto de desarrollo y concreción en las normas siguientes. Por tanto, no se aplica de forma acumulada, sino que reprime conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos tipificados en la tipificación particular. Lo que obliga a identificar las razones en que se funda la deslealtad imputada a la conducta”*. Asimismo, STS núm. 19/2011 de 11 de febrero 2011, (RJ 2011, 2349) - *Thermochip*.

¹³⁹⁸ STS de 24 de noviembre de 2006, (RJ 2007, 262) -*captación de clientela*, STS de 30 mayo de 2007, (RJ 2007, 3607) - *lampara de plafón*, STS de 21 febrero de 2012, (RJ 2012, 4630) -*trabajadores que han abandonado su empresa para crear su propia empresa y que han aprovechado los medios y los clientes de la empresa para la que trabajaban para crear su propia empresa*, STS de 13 noviembre de 2012, (JUR 2012, 383429) - *acto desleal de registro como modelo de utilidad de un pie para semirremolque*.

de los tipos específicos de ilicitud en que la única característica determinante es la existencia de un comportamiento contrario a la buena fe objetiva¹³⁹⁹. Así, la cláusula general no se puede invocar para considerar ilícitos aquellos actos que, por no cumplir los requisitos exigidos en los ilícitos contemplados en la ley, con el recurso a la cláusula general se consideraran como ilícitos, pues no cabe, -mediante el simple recurso a dicha cláusula sancionar actos que son plenamente lícitos según las normas que expresamente los regulan¹⁴⁰⁰.

Como hemos mencionado anteriormente, la cláusula general prevista en el artículo 5 de la Ley 3/1991 fue modificada por la Ley 29/2009 que traspuso en la legislación española la cláusula general prevista por la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales. La nueva cláusula general está ahora prevista en el artículo 4 de la LCD. El nuevo artículo sobre la cláusula general reproduce literalmente la cláusula general prevista por el artículo 5 de la Ley 3/1991 en el párrafo primero del artículo 4 de la Ley 3/1991. Además, prevé una cláusula general en aquellos casos en que el comportamiento que resulta contrario a las exigencias de buena fe afecta los intereses de los consumidores y usuarios. Conforme a este segundo párrafo de la cláusula general:

“En las relaciones con consumidores y usuarios se entenderá contrario a las exigencias de la buena fe el comportamiento de un empresario o profesional contrario a la diligencia profesional, entendida ésta como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado, que distorsione o pueda distorsionar de manera significativa el

¹³⁹⁹ STS de 15 de diciembre de 2008, (RJ 2009, 153)- *Botica de la Abuela*, STS de 11 de julio de 2006, (RJ 2006, 4977) - *acciones denigratorias*, STS de 19 mayo de 2008, (RJ 2008, 3090)- *venta y promoción con publicidad de salsa mayonesa y margarina con los denominativos Yofresh/Yogonesa y Yofresh/Yogurina* y, en todos, la indicación «con yogur» cuando el producto no reunía las exigencias normativas requeridas en el mercado español a este derivado lácteo pero sí las requeridas en el país de procedencia miembro de la CE, STS de 29 de mayo de 2008, (RJ 2008, 4164), en que se considera que no es contraria a la cláusula general de buena fe en la competencia la publicidad de servicios de abogados si no incurre en vulneración de deberes deontológicos al margen de la prohibición de publicidad y STS de 8 de julio de 2008, (RJ 2008, 3350), en que se considera que la utilización de la base de datos del demandante por los antiguos trabajadores para creación de propia empresa mientras trabajaban para el demandante no es ilícita cuando el acto desleal no lesiona una posición amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.

¹⁴⁰⁰ STS de 8 de octubre de 2009, (RJ 2009, 5507)- *utilización de las siglas CDTI para identificar las características de los motores diesel sin el consentimiento de la demandante*, que es titular de varias marcas mixtas españoles con las siglas CDTI, STS de 22 noviembre de 2010, (RJ 2011, 561)- *actos de denigración*, no existentes en el caso de una comunicación remitida por arrendatario de velero a diversas páginas de internet relacionadas con la náutica con comentarios desfavorables a la empresa arrendadora, STS de 11 de febrero de 2011, (RJ 2011, 2349) - *Thermochip* y STS de 13 noviembre de 2012, (JUR 2012, 383429) - *acto desleal de registro como modelo de utilidad de un pie para semiremolque*.

comportamiento económico del consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario de la práctica, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores”.

Como se puede ver, esta segunda cláusula general que se aplica a las relaciones de las empresas con los consumidores define con más detalle lo que se puede considerar como contrario a las exigencias de la buena fe introduciendo las nociones de “*diligencia profesional*” y de “*comportamiento económico del consumidor medio*”, que el propio texto define. La única diferencia con la Ley 3/1991 es que antes, la cláusula general consideraba la deslealtad en términos mucho más indefinidos, haciendo simplemente referencia a la buena fe mientras que, con la nueva cláusula general, la ley define la buena fe en términos mucho más estrictos. A este respecto, se plantea la cuestión de si esta definición más estricta de los supuestos en los que la cláusula general se puede aplicar influye en la relación de la cláusula general con los otros supuestos concretos de concurrencia desleal definidos por la Ley y por tanto, en la relación entre el derecho de diseño y el derecho contra la competencia desleal.

En la doctrina extranjera que interpretó la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales se había puesto de relieve que de tales disposiciones no resultaba claro si la cláusula general se podía aplicar de manera autónoma a los casos de comportamientos desleales que no estuvieran especialmente tipificados como actos desleales prohibidos, problema todavía pendiente de resolución por parte del Tribunal de Justicia de la UE¹⁴⁰¹.

El Tribunal de Justicia clarificó la relación entre la cláusula general y las prácticas desleales previstas por la Directiva en el apartado 4 del artículo 5 como prácticas engañosas y agresivas, así como las prácticas desleales previstas en el anexo I. Así, el Tribunal dijo que las prácticas desleales previstas en el apartado 4 del artículo 5 y las previstas en el anexo I de la Directiva representan supuestos específicos de prácticas comerciales que se pueden considerar desleales sin necesidad de un examen pormenorizado de su deslealtad, mientras que la cláusula general establece la prohibición

¹⁴⁰¹ U. BERNITZ, “The Unfair Commercial Practices Directive: Its Scope, Ambitions and Relation to the Law of Unfair Competition” en S. WEATHERILL, U. BERNITZ (Editors), *The Regulation of Unfair Commercial Practices under EC Directive 2005/29. New Rules and New Techniques*, Hart Publishing, Oxford, 2007, págs. 36 y 37.

de las prácticas comerciales desleales y enuncia los criterios que permiten determinar este carácter desleal¹⁴⁰². Esta relación fue ya explicada por la Abogado General en las Conclusiones presentadas en el Asunto Plus de manera que las autoridades judiciales y administrativas nacionales deben atenerse en primer lugar a la lista de 31 supuestos de prácticas comerciales desleales contenida en el anexo I y, si el caso concreto no está comprendido en la lista de prohibiciones, examinar si estamos ante alguno de los supuestos de prácticas engañosas y agresivas del apartado 4 del artículo 5. Solo si éstas no fueran de aplicación se podría analizar si no resulta de aplicación la cláusula general del artículo 5, apartado 1 de la Directiva¹⁴⁰³.

A la vista de la posición del Tribunal de Justicia, permanecen inalteradas las razones que justificaban la interpretación por parte de los tribunales españoles de la cláusula general como una cláusula independiente.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la UE declaró que el ámbito de aplicación de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales cubre no solo las prácticas comerciales que afectan directamente a los consumidores, sino también las que afectan de manera indirecta a los consumidores, aunque fueran prácticas comerciales entre empresarios, como pueden ser, por ejemplo, los casos de imitación¹⁴⁰⁴. Por tanto, en aquellos casos en que el uso del diseño por un tercero no se pueda considerar como desleal según los ilícitos previstos por la LCD, pero afecte, de manera indirecta, a los intereses de los consumidores, esta conducta podrá ser considerada como desleal según la cláusula general del artículo 4.2 de la Ley. Este puede ser el caso de la imitación del diseño cuya

¹⁴⁰² Apartado 53, 55 and 56 de la sentencia del 23 abril 2009 en los Asunto acumulados C-261/07 y C-299/07 VTB-VAB NV contra Total Belgium NV y Galatea BVBA contra Sanoma Magazines Belgium NV, publicada en Recop. de Jurispr. 2009 I-02949, en que el TJUE tuvo que contestar a una cuestión prejudicial sobre la compatibilidad con el derecho comunitario de una normativa nacional que prohíbe las ofertas conjuntas a los consumidores y apartado 45 de la sentencia de 14 de enero de 2010 en el Asunto C-304/08 *Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV* contra *Plus Warenhandels-gesellschaft mbH*, en adelante citada como el Asunto C-304/08 Plus, publicada en Recop. Jurispr. 2010 I-00217. En esta sentencia el TJUE respondió a una cuestión prejudicial sobre la compatibilidad con el Derecho comunitario de una normativa nacional con arreglo a la cual está prohibida por principio toda práctica comercial que supedita la participación de los consumidores en un concurso o juego a la adquisición de un producto o la contratación de un servicio.

¹⁴⁰³ Apartado 74 de la Conclusiones del 3 septiembre 2009 del Abogado general en el Asunto C-304/08 Plus.

¹⁴⁰⁴ Apartado 39 de la sentencia de 14 de enero de 2010 en el Asunto C-304/08 Plus, apartado 21 de la sentencia de 9 de noviembre de 2010 en el Asunto C-540/08 *Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG* contra *Österreich-Zeitungsverlag GmbH*, publicado en Recop. Jurispr. 2010 I-10909 donde el TJUE respondió a una cuestión prejudicial sobre la compatibilidad con el derecho comunitario de una normativa nacional que establece una prohibición por principio de las prácticas comerciales que supeditan la oferta de primas a los consumidores a la adquisición de bienes o la contratación de servicios.

protección por el derecho de diseño ha expirado y que según el artículo 11 sería libre imitable pero debido a las funciones que este ha cumplido durante el periodo de protección el público lo asocia con un cierto origen empresarial, de modo que su libre imitación puede llevar a la confusión para el público. Esto siempre que sea contraria a la diligencia profesional, entendida ésta como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado, en la medida en que distorsione o pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario de la práctica, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores. Tal puede ser el caso de los diseños de pastillas o incluso de frascos para pastillas. La Abogado General en el Asunto Plus, admitió que la valoración del concepto de “*diligencia profesional*” puede variar sustancialmente en función de las circunstancias culturales y los planteamientos morales imperantes en cada caso, por lo que cabe la posibilidad, aunque en principio parezca solo teórica, de que algunas prácticas que implican el uso del diseño por parte de un tercero se consideren como desleales según la cláusula general prevista por el artículo 4.2¹⁴⁰⁵.

Sin embargo, no puede descartarse que, si los actos de un tercero pudieran considerarse desleales a pesar de que éstos no hubieran sido tipificados por las leyes de propiedad industrial e intelectual ni tampoco pudieran calificarse como actos de imitación desleales, pero no obstante resultarían contrarios objetivamente a las exigencias de buena fe, las disposiciones de la cláusula general podrían resultar de aplicación. Es necesario identificar las razones en que se funda la deslealtad de la conducta considerada, las bases a que ésta obedece y que justifican la formulación del reproche de deslealtad en el caso concreto¹⁴⁰⁶.

De este modo, en la doctrina se ha considerado que la utilización de los planos, proyectos, maquetas o prototipos ajenos con el fin de realizar la propia prestación o para estructurar la propia organización interna o ejecutar una determinada promoción o diseñar la propia estrategia comercial, se podrían considerar actos de competencia desleal subsumibles bajo la cláusula general¹⁴⁰⁷.

¹⁴⁰⁵ Véase los apartados 89 y 90 de las conclusiones del Abogado general en el Asunto Plus. La Abogado General cita para fundamentar su interpretación la doctrina española J. MASSAGUER FUENTES, *El nuevo derecho contra la competencia desleal*, ob. cit., pág. 69.

¹⁴⁰⁶ J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 153.

¹⁴⁰⁷ J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., págs. 156 y 157.

También la jurisprudencia ha empleado la cláusula general para enjuiciar como desleal la imitación de las camisetas oficiales de los clubes de fútbol sobre los que el demandante tenía el derecho de comercializarlas en exclusiva por considerar que la conducta era contraria a la buena fe objetiva por considerar que era el resultado de una actividad no basada en la propia eficacia sino en el éxito comercial de la prestación ajena¹⁴⁰⁸. En este caso, el demandado había comercializado equipamientos de fútbol que imitaban los equipamientos oficiales patrocinados por la demandante, pero sin emplear la marca, el nombre o el símbolo de la demandante, sino que empleó su propia marca. Por esta razón, analizando si se daban alguno de los supuestos de imitación previstos por el artículo 11.2 de la LCD, el tribunal consideró que el demandado no había incurrido en un supuesto de imitación desleal por aprovechamiento de la reputación ajena ya que no se había aprovechado de la reputación del demandante, ni tampoco había un supuesto imitación desleal por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, ya que no había por parte del demandante un esfuerzo especial en realizar los diseños para los que se solicitaba protección¹⁴⁰⁹. Además, de las circunstancias del caso se consideró que la conducta denunciada no se limitaba a la imitación de una prestación o de un signo distintivo o de la presentación de un producto, sino que se trataba de una conducta que objetivamente no se encuadraba en los referidos tipos especiales de la LCD y que por tanto se justificaba su enjuiciamiento al amparo de la cláusula general prevista por el artículo 4 de la LCD¹⁴¹⁰. Se consideró que el ilícito de deslealtad que había afectado el funcionamiento normal del mercado consistía en *“la comercialización por la demandada, sin la debida autorización, de camisetas que imiten estableciendo un vínculo en la mente del público (sin necesidad de que se dé riesgo de confusión) con las camisetas oficiales patrocinadas y distribuidas en exclusiva por NIKE mediante la integración de los elementos identificativos de las camisetas oficiales sobre los que recaiga un derecho de exclusiva no es una conducta de competencia por méritos o por eficiencia de las propias prestaciones, sino de una conducta de obstaculización desleal de la actividad de NIKE en el mercado”*¹⁴¹¹.

¹⁴⁰⁸ SAP de Barcelona de 8 de enero de 2013, (AC 2013, 843)- *camisetas*, en que el demandado había imitado las camisetas oficiales de diferentes clubs de fútbol con los que el demandante tenía un contrato exclusivo de patrocinio en todo el mundo para su indumentaria.

¹⁴⁰⁹ SAP de Barcelona de 8 de enero de 2013, (AC 2013, 843) -*camisetas*.

¹⁴¹⁰ SAP de Barcelona de 8 de enero de 2013, (AC 2013, 843) -*camisetas*.

¹⁴¹¹ SAP de Barcelona de 8 de enero de 2013, (AC 2013, 843) -*camisetas*.

4.2.4 El principio de libre imitación y su relación con los diseños que no se gozan de la protección conferida por el registro del diseño

Como hemos visto, según el artículo 11 el principio de libre imitación es la regla que reina en el caso de la imitación de los diseños salvo si el diseño goza de protección conferida por los derechos de exclusiva. No obstante, hay algunos casos en que el diseño no goza de la protección conferida por un derecho de exclusiva tal como el derecho de diseño. Tal es el caso para el diseño comunitario no registrado, así como para los diseños cuya protección ha expirado o ha sido anulada. En estos casos se plantea la cuestión si se debería aplicar el principio de libre imitación o al contrario su imitación podría ser considerada desleal si se cumplen las condiciones previstas por los párrafos 2 y 3 del artículo 11. Además, dado que hemos visto que el diseño también podría gozar de la protección conferida por el derecho de propiedad intelectual, en estos casos incluso se puede cuestionar si la protección conferida por este derecho de exclusión podría representar un límite a la libre imitación. Analizaremos a continuación cada uno de estos supuestos.

4.2.4.1 La relación entre el principio de no imitabilidad y el diseño no registrado

4.2.4.1.1 La situación de los diseños no registrados comunitarios

Creado por el RDC para proteger aquellas creaciones con una vida comercial corta, al diseño comunitario no registrado no se le ha reconocido un derecho de exclusiva¹⁴¹². Por tanto, en principio la imitación de estos diseños se somete al mismo régimen que los diseños nacionales no registrados. Así, en la doctrina se ha considerado que la tutela del diseño comunitario no registrado se realiza a través de la ordenación jurídica de la actividad concurrencial, mediante el derecho contra la competencia desleal. De este

¹⁴¹² Sobre el diseño comunitario no registrado y la protección reconocida por el Reglamento sobre el diseño comunitario véase el segundo capítulo.

modo, “*el diseño no registrado*” sólo resultará tutelado cuando se cometa un “*acto de competencia desleal*” en el que aquel tipo de diseño constituya su núcleo principal¹⁴¹³. No obstante, hubo en la práctica alguna decisión de los tribunales de diseños y modelos comunitarios que excluyeron la aplicación de la LCD en aquellos casos en que se había reconocido al diseño la protección como diseño comunitario no registrado, aproximando el diseño comunitario no registrado al diseño comunitario registrado¹⁴¹⁴. Esto se debe al hecho de que, aunque el diseño comunitario no registrado no confiere a su titular un derecho de exclusiva, el RDC le confiere una protección especial cuyo alcance es similar a la protección conferida por el diseño registrado. Así, según el artículo 10.1 del RDC, el ámbito de la protección del diseño comunitario no registrado incluye cualquier diseño que no produzca en los usuarios informados una impresión general distinta, aunque el titular de tal diseño puede impedir la copia de la creación solo a quien tuvo acceso a la misma, pero no puede prohibir a terceros la utilización de un diseño cuando éste ha sido creado independientemente.

A pesar de las similitudes existentes con el diseño registrado comunitario, en establecer la relación con el derecho contra la competencia desleal se debe tener en consideración que el legislador comunitario ha considerado necesario no conferir al diseño comunitario no registrado un derecho de exclusiva. Por tanto, el diseño comunitario no registrado se encuentra sometido al régimen general de la LCD que establece como principio general la libre imitabilidad, salvo si la explotación del diseño no registrado por parte de un tercero constituye alguno de los supuestos de deslealtad previstos por el artículo 11, tal y como se ha defendido por la doctrina¹⁴¹⁵. No obstante, aunque la LCD reconoce que la imitación de este diseño es libre, se debe tener en cuenta que el RCD prohíbe la copia del diseño cuando el tercero ha tenido acceso a ella. En términos prácticos esto significa que cualquier persona podría imitar el diseño no registrado excepto si tal imitación reúne las condiciones previstas en el artículo 11 para considerarla desleal y, por tanto, es prohibida por el derecho contra la competencia desleal. Por tanto, a diferencia del diseño registrado, el titular del diseño comunitario no registrado no puede invocar un derecho exclusivo para impedir la imitación de su diseño, pero tendrá que demostrar que la imitación incurre

¹⁴¹³ F. L. de la VEGA GARCÍA, “Tutela jurídica del diseño carente de la condición de derecho de exclusiva”, en *Protección del diseño en el Derecho Industrial y de la Competencia*, Edersa, Madrid, 2001, pág. 218, consultada desde <http://www.vlex.com/vid/335108>, Id. vLex: VLEX-SU581.

¹⁴¹⁴ Véase, en este sentido, el AAP de Alicante de 1 de marzo de 2006 S. Tous SL c. Vilplasgo, S.L.” - *bolso*.

¹⁴¹⁵ F. L. de la VEGA GARCÍA, “Tutela jurídica del diseño”, ob. cit., pág. 220.

en alguno de los supuestos de imitación desleal previstos por el artículo 11.2 de la LCD. Otra interpretación reconocería al diseño comunitario no registrado el carácter de derecho de exclusiva e iría en contra de la voluntad del legislador comunitario que no ha querido llegar tan lejos. Por tanto, es muy importante reconocer que el diseño comunitario no registrado no representa un derecho de exclusiva y, en consecuencia, su contenido jurídico se define en orden a la tutela del orden concurrencial en su preservación como elemento competitivo, limitado y concretado a los criterios del derecho contra la competencia desleal¹⁴¹⁶.

Sin embargo, dado que el diseño comunitario no registrado goza según el RCD de protección contra la copia cuando el tercero ha tenido acceso al diseño, puede haber casos en que la protección conferida por el RCD viene en contradicción con el principio de libre imitabilidad y, en particular, con el supuesto de imitación por aprovechamiento del esfuerzo ajeno¹⁴¹⁷. No obstante, a diferencia del diseño registrado, para otros casos de imitación el titular del diseño no registrado no puede invocar su derecho de exclusiva para protegerse contra la imitación desleal, sino que debe demostrar que la imitación es desleal y por tanto que tiene una implantación en el mercado suficiente para justificar la deslealtad de la imitación y el perjuicio que la imitación le puede producir.

Esta ha sido también la conclusión compartida por el Tribunal Supremo alemán que ha considerado que el hecho de que el diseño de un tejanos puede gozar de la protección conferida por el RDC como diseño comunitario no registrado no significa que el titular del diseño no puede invocar la protección conferida por el derecho contra la competencia desleal contra la imitación confusoria¹⁴¹⁸. Según el Tribunal Supremo alemán el público puede para los artículos de moda percibir el diseño original de un artículo de moda como una indicación del origen comercial del producto. Por esta razón el diseño se debe proteger contra la imitación sin un límite temporal de protección. En el caso analizado, se consideró que la originalidad especial del diseño de los tejanos y la capacidad de este diseño de funcionar como indicación del origen comercial del producto hicieron que los

¹⁴¹⁶ F. L. de la VEGA GARCÍA, “Tutela jurídica del diseño”, ob. cit., pág. 220.

¹⁴¹⁷ Véase en este sentido E. BOET SERRA, “Protección de las creaciones de forma”, ob. cit., pág. 447.

¹⁴¹⁸ Véase en este sentido la sentencia del BGH de 15 de septiembre de 2005 –*Jeans I*, BGH GRUR 2006, 79.

tejanos se conviertan en un nuevo fenómeno que se diferenciaba de los modelos existentes hasta entonces¹⁴¹⁹.

Aunque no se ha reconocido al diseño comunitario no registrado un derecho de exclusión según el derecho comunitario de diseño, no se puede descartar que este pudiera gozar de la protección conferida por el derecho de propiedad intelectual. En estos casos el principio de libre imitación no se podría aplicar y sería necesario ver si el ilícito de imitación es diferente de la protección que el diseño goza según el derecho de propiedad intelectual para ver si habría lugar a reconocerlo.

4.2.4.1.2 La situación especial de los diseños no registrados cuya protección legal según la normativa de diseño ya ha expirado o han caducado o el registro ha sido anulado

Entre los diseños no registrados destaca en particular el supuesto de imitación desleal cuando ya no existe un derecho de diseño sobre la prestación explotada por el tercero debido a que ha expirado el plazo de protección o la protección del diseño ha caducado o el registro del diseño ha sido declarado nulo y se dan las condiciones para considerar el acto de imitación como un acto de competencia desleal. En este supuesto el derecho de exclusiva ya no existe y por tanto se debe aplicar el principio de libre imitación.

La doctrina ha insistido sobre la importancia de no reconocer la protección por el derecho contra la competencia desleal como acto de imitación de aprovechamiento del esfuerzo ajeno de las imitaciones de los diseños registrados cuyos periodos de protección ya han expirado o cuya protección ha sido declarado nula o ha caducado. Hay que tener en cuenta que en el caso en que alguna de estas circunstancias ha intervenido, el registro del diseño dejará de producir efectos y el derecho exclusivo conferido por el derecho del diseño terminará de producir efectos. Además, en el caso de la nulidad del diseño, el efecto de la declaración de nulidad es que se considera que el registro del diseño nunca fue válido. Esto significa que ni el registro y ni la solicitud del diseño o de la concesión de éste tienen efectos¹⁴²⁰. Asimismo, en el caso de la caducidad del registro del diseño se llegaría a que

¹⁴¹⁹ Véase, en este sentido, la sentencia del BGH de 15 de septiembre de 2005 –*Jeans I*, BGH GRUR 2006, 79.

¹⁴²⁰ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 181.

el registro dejará de producir efectos desde el momento en que se han producido los hechos o las omisiones que han dado lugar a la caducidad¹⁴²¹. Por tanto, para estos diseños que han dejado de producir efectos si se reconociera la protección conferida por la LCD se llegaría a prolongar la exclusiva limitada en el tiempo otorgada por el derecho de diseño y se produciría una fractura entre los diferentes sistemas de protección jurídica¹⁴²². Y esto aún más si consideramos que los requisitos de la deslealtad de la imitación consistentes en la singularidad competitiva de la prestación y de la implantación en el mercado se pueden cumplir en los casos cuando los diseños han gozado antes de un derecho de exclusiva como diseño registrado, ya que el titular del diseño ha tenido los instrumentos para evitar cualquier imitación del diseño y además, con la seguridad dada por el derecho de exclusiva, hizo las inversiones necesarias para consolidar su posición en el mercado.

Se plantea la cuestión de si en estos casos se podría invocar la cláusula de inevitabilidad cuando el plazo de protección haya expirado o su registro ha sido declarado nulo o ha caducado respecto de aquellas formas que han sido protegidas como diseños por un derecho de exclusiva. La doctrina ha apreciado que el requisito de la inevitabilidad no puede ser interpretado de manera tan amplia que acabe duplicando el sistema de protección previsto por los derechos de propiedad industrial y, en segundo lugar, el requisito de inevitabilidad se debe interpretar teniendo en cuenta el requisito de singularidad competitiva¹⁴²³. Así, en el caso de las formas que han sido amparadas por un derecho de exclusiva, la singularidad competitiva de estas formas fundamenta una protección frente a las conductas de terceros ya que se convierte en el elemento determinante a partir del cual se constituye la protección¹⁴²⁴. La singularidad competitiva

¹⁴²¹ J. M. OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, ob. cit., pág. 181.

¹⁴²² J. MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 358.

¹⁴²³ M. DÍAZ VELASCO, *Estudios sobre Propiedad Industrial*, ob. cit., pág. 645 y sig., y también, en el mismo sentido, M. MONTEAGUDO MONEDERO, "La imitación de creaciones técnicas y estéticas", ob. cit., págs. 3982-3985, aunque el autor admite que es posible que estas formas que antes se han beneficiado de una protección por un derecho de exclusiva se conviertan en vulgares y por tanto que no tengan singularidad, caso en que no gozarán de la protección conferida por el derecho contra competencia desleal. E. BOET SERRA, "Los actos de imitación servil", ob. cit., pág. 534, nota 41.

¹⁴²⁴ No obstante, han existido opiniones en la doctrina italiana en el sentido de que una forma es protegida por el derecho contra competencia desleal después de la expiración del plazo de protección conferido por el derecho de exclusiva solo si ha adquirido en el mercado la función de signo distintivo, caso en que la acción de competencia desleal se fundará en el abuso de los signos distintivos y no en la imitación servil de la forma. Véase G. LA VILLA, *Imitazione servile e forme di mercato*, A. Giuffrè, Milano, 1976, págs. 72 y sigs. Actualmente, vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los Asuntos Philips (sentencia de 18 de junio de 2002 en el Asunto C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV contra

en estos casos supone la diferencia entre formas que, por su efecto estético, son distinguidas por el consumidor y las formas que por su empleo corriente no suscitan la atención de éste. Así, es posible que, debido a su uso intenso en el mercado, el diseño llegue a ser reconocido por el público como poseedor de un origen empresarial concreto, de modo que su imitación puede dar lugar a un acto de imitación por confusión¹⁴²⁵. No obstante, en este caso, como para el diseño registrado, es necesario demostrar que la deslealtad de la imitación no viene dada por la imitación del diseño cuya protección ha expirado o que ha sido declarada nula o ha caducado, sino por el reconocimiento que el titular del diseño ha adquirido en el mercado debido a las inversiones que ha hecho, o por otros elementos del diseño que no estaban incluidos en el diseño registrado pero que habían adquirido un reconocimiento en el mercado como indicación del origen empresarial del diseño y que, de hecho, con la imitación el imitador intenta que el público asocie el origen empresarial de su prestación con la del diseño original que ahora ya no está protegido¹⁴²⁶. Esto se debe a la finalidad de la disciplina de la competencia desleal que consiste en reprimir cualquier actuación desleal de los competidores y no en otorgar un derecho perpetuo a los creadores de los diseños¹⁴²⁷.

Por esto, es muy importante el requisito de inevitabilidad ya que para que en este caso la imitación no se considere como desleal, el imitador tendrá que tomar las medidas necesarias para demostrar que ha evitado el riesgo de asociación. No obstante, tal como se dijo en la doctrina, las medidas de diferenciación que el imitador debe tomar no deben tener que afectar a la funcionalidad técnica o estética del diseño¹⁴²⁸. En caso contrario, el principio de la libre imitabilidad de la prestación que se debe aplicar en estos casos quedaría vacío de contenido y el titular del diseño podría utilizar el derecho contra la

Remington Consumer Products Ltd. y Lego (Sentencia de 14 de septiembre de 2010 en el Asunto C-48/09P Lego Juris A/S contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), una forma que ha sido protegida por un derecho de exclusiva no se convirtiera en signo distintivo una vez hay expirado el plazo de protección ya que la Directiva sobre marcas y el RMC impiden que una forma técnicamente necesaria se convirtiera en signo distintivo. Por tanto, solo se puede proteger por el derecho contra competencia desleal la imitación de la forma cuya protección por el derecho de exclusiva ha expirado, pero tiene singularidad competitiva y no como signo distintivo.

¹⁴²⁵ Véase C. LEMA DEVESA, J. GOMEZ MONTERO, "Actos de competencia desleal por imitación y explotación de la reputación ajena" en *Propiedad Industrial y Competencia Desleal*, Consejo General del Poder Judicial, Andema, Madrid, 1995, pág. 61.

¹⁴²⁶ F. L. de la VEGA GARCÍA, "Tutela jurídica del diseño", ob. cit., págs. 258 y 259.

¹⁴²⁷ E. BOET SERRA, "Los actos de imitación servil", ob. cit., pág. 555.

¹⁴²⁸ E. BOET SERRA, "Protección de las creaciones de forma", ob. cit., pág. 449, M. LOBATO GARCÍA MIJÁN, "Los actos de imitación", ob. cit., págs. 754 y 755.

competencia desleal para extender su derecho de monopolio más allá del tiempo establecido por el legislador.

Además, si el diseño cuenta con una implantación importante en el mercado, gozando de fama debido a las inversiones que su titular ha hecho, y, de hecho, el imitador intenta con la imitación no utilizar el diseño sino aprovecharse de la fama de su titular, o de la fama que el diseño ha adquirido en el mercado, la imitación podrá considerarse como desleal, aunque ya el diseño no esté protegido por un derecho de exclusiva y, en principio, es libremente imitable. Como en el caso de la imitación por asociación, tendrá una importancia especial en este caso el requisito de la inevitabilidad ya que el imitador tendrá que demostrar que ha tomado de hecho las medidas necesarias para que no se considere que haya intentado aprovecharse de la fama del titular del diseño. No obstante, estas medidas no se pueden referir al diseño mismo cuando este es necesario para cumplir una función técnica o estética y de hecho la fama de la que goza el titular del diseño se debe a esta función técnica o estética sin la imitación de la cual el imitador no podría disfrutar libremente del diseño.

Como en el caso del diseño comunitario no registrado, es posible que el diseño goze de la protección conferida por el derecho de propiedad intelectual, aunque la protección conferida por el derecho de diseño haya expirado o el registro del diseño ha sido anulado o cancelado. En estos casos esta protección impedirá la libre imitación del diseño dado que el diseño gozará de la protección conferida por el derecho de propiedad intelectual.

Conclusiones

El objeto de este trabajo ha sido analizar la protección de que puede gozar el diseño por el derecho de diseño, el derecho de autor y el derecho contra la competencia desleal y la relación que existe entre estos tres mecanismos distintos de protección. Precisamente, al encontrarse la protección del diseño en la encrucijada de diferentes áreas del Derecho, los numerosos debates generados en torno a esta cuestión no han cuajado en una armonización internacional de la protección del diseño y por lo que hace a la Unión Europea el proceso ha sido cuando menos difícil. Esto último ha podido lograrse finalmente con la adopción de la Directiva sobre diseño y el Reglamento sobre el diseño comunitario. Partiendo de ese cambio de calado en la regulación del diseño, el presente estudio comparativo ofrece nuevas perspectivas sobre la protección jurídica actual del diseño y especialmente sobre la posibilidad de acumular diferentes tipos de protección sobre el diseño. Asimismo, ofrece varias claves para abordar algunas de las cuestiones surgidas en el ordenamiento español sobre la protección del diseño. En grandes líneas estas son las principales conclusiones:

PRIMERA- Un sistema “*sui generis*” de protección del diseño en la Unión Europea facilita su consideración como categoría en el conjunto de los bienes inmateriales y las relaciones entre ellos.

El nuevo sistema comunitario de protección del diseño introducido en la Unión Europea ha armonizado las normas nacionales sobre la protección del diseño, estableciendo un sistema de protección “*sui generis*” que se diferencia sustancialmente del existente hasta entonces. Al dotar al diseño de un sistema propio de protección se refuerza su relación sistemática con la protección de los bienes inmateriales, lo que permite aproximarse a los otros estatutos a partir de sus propias normas. Esto facilita la concurrencia de las diferentes formas de protección sobre el diseño ya que se evita la confusión de los diferentes requisitos de protección. Por tanto, el enfoque propio de diseño permite una sistematización legislativa de las diferentes formas de protección de los bienes inmateriales en que el diseño tiene su propia singularidad.

SEGUNDA- La definición “*sui generis*” del diseño en relación con la noción de apariencia.

Esta definición establece un concepto “*sui generis*” de diseño, muy amplio, que rompe con la tradicional división que situaba el diseño entre el derecho de autor y el derecho de patente, y que se caracteriza como mínimo por cuatro rasgos distintivos. Así, en primer lugar, a nivel formal, se renuncia al empleo de la denominación del diseño como “*industrial*”, eliminándose de este modo la referencia al elemento funcional del diseño y permitiéndose la protección de los diseños de los sectores de la moda y de la joyería, así como de los diseños artesanales. En segundo lugar, tampoco se hace referencia al aspecto atractivo o estético del diseño en lo que a la apariencia del producto se refiere. En tercer lugar, la definición del diseño como apariencia facilita la acumulación de la protección del diseño con la conferida por el derecho de autor. En cuanto al debatido requisito de la visibilidad de sus características como elemento de la apariencia debe considerarse que se aplica tanto para los componentes complejos como para todos los productos, formando parte de la definición del diseño.

TERCERA- La particularidad del requisito de novedad en el derecho de diseño y su relación con la novedad en el derecho de patentes.

El requisito de novedad impuesto por el derecho de diseño es un requisito nuevo que se diferencia del aplicado en el derecho de patente, dado que no se requiere una novedad universal. Además, si en el ámbito de la patente se requiere una novedad objetiva absoluta, en el del diseño basta una novedad objetiva relativa que depende del concepto de divulgación.

CUARTA- - La diferencia entre el requisito de novedad en el derecho de diseño y el requisito de originalidad en el derecho de propiedad intelectual.

En el pasado la equiparación de estos dos requisitos en algún ordenamiento jurídico como el francés había tenido efectos directos sobre la acumulación de la protección conferida por el derecho de propiedad intelectual con el de propiedad industrial. Actualmente, la definición de cada uno de estos criterios hace que la diferenciación entre ellos sea clara, ya que uno se basa en criterios subjetivos y el otro en criterios objetivos. Así, la

originalidad es un criterio subjetivo que se considera cumplido cuando la obra es la creación propia del autor. En cambio, la novedad se define como un criterio objetivo que se considera cumplido cuando el diseño no es idéntico a algún otro que había sido puesto a la disposición del público antes de la presentación de la solicitud del diseño o antes de la fecha de prioridad del diseño.

QUINTA – El requisito de singularidad como requisito de protección propio del derecho de diseño.

La singularidad en el derecho de diseño tiene un sentido propio revelándose como criterio principal de protección. Este nuevo requisito de protección del diseño se basa en tres criterios, algunos de ellos creados especialmente para el derecho de diseño. Es el caso del usuario informado, noción específica para el derecho de diseño y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea situó entre el consumidor medio y el especialista del sector. Esta definición tiene una relevancia especial para apreciar si concurre el criterio principal, que el diseño produzca una impresión general diferente, entendida ésta como la sensación o efecto general causado por todas las características de la apariencia del diseño en el usuario informado.

SEXTA- La diferencia entre el requisito de singularidad en el derecho de diseño y el requisito de originalidad en el derecho de propiedad intelectual.

Con la definición del requisito de singularidad propio del diseño, también se ha resultado el problema de la asimilación del requisito de singularidad con el de la originalidad que había causado muchos problemas en cuanto a la acumulación de la protección del diseño con la del derecho de propiedad intelectual. Esta asimilación ya no es posible dado que la definición de la singularidad se hace en función de nociones como el usuario informado y la impresión general del usuario informado, nociones que no se emplean para definir el requisito de originalidad. Incluso la aplicación del criterio de la libertad de creación del autor del diseño, que se toma como referente para los dos requisitos, opera de manera diferente. Así, para el requisito de originalidad la libertad de creación sirve para ver si los aspectos funcionales del diseño han negado al autor la posibilidad de crear una obra original, mientras que para el requisito de singularidad la libertad de creación representa solo uno de los factores a tener en cuenta al apreciar la impresión producida por el diseño.

SÉPTIMA- El diseño comunitario no registrado como nuevo derecho para la protección de los diseños de corta duración.

El diseño comunitario no registrado se ha consolidado como figura jurídica con autonomía propia que cumple la función para la que fue introducida: proteger las creaciones de corta duración de la industria textil. Así, a diferencia del diseño no registrado inglés, al diseño no registrado comunitario se le aplican los mismos requisitos de protección que al diseño registrado, de forma que no se protegen las formas tridimensionales funcionales. No obstante, confiriendo a su titular solo un derecho para evitar la copia, el diseño comunitario no registrado ofrece la protección temporal necesaria para que su titular decida si es necesario invertir en el registro del diseño y obtener así la protección durante un período más largo.

OCTAVA- El alcance de la protección del diseño registrado.

La ausencia de indicaciones claras de cómo se debe apreciar la "*impresión general*" producida por el diseño, necesaria a su vez para determinar el alcance de la protección del diseño registrada, desemboca en una evaluación fáctica muy subjetiva que depende de la apreciación por cada juez de los hechos de cada caso concreto. Por esta razón se impone una clarificación por parte del Tribunal de Justicia de la UE de criterios objetivos para interpretar dicho requisito y evitar así opiniones divergentes como las pronunciadas en el contencioso entre los gigantes tecnológicos Samsung y Apple.

NOVENA - La escasa utilidad de la noción de “obra de arte aplicada” para la protección del diseño por el derecho de propiedad intelectual.

Debe abandonarse la noción de “obra de arte aplicada” como requisito de protección del diseño por la propiedad intelectual. El empleo de la noción de “obra de arte aplicada” para los diseños que podían ser protegidos por el derecho de autor ha creado muchos problemas en la jurisprudencia de los Estados miembros y ha comportado que durante mucho tiempo el diseño no pueda gozar de la protección que merecía por parte del derecho de propiedad intelectual. La existencia de una sola noción de “diseño” en la nueva regulación europea para la protección tanto por el derecho de diseño como para el derecho de propiedad intelectual constituye una buena premisa de partida para abordar un cambio

de interpretación, tal como lo demuestra la práctica de diferentes ordenamientos jurídicos como, por ejemplo, el italiano. La existencia de una sola noción en la LDI representa también una buena premisa de partida para un cambio de interpretación en el mismo ordenamiento español. Esta interpretación tendría además efectos sobre el reconocimiento de derechos morales a los autores de los diseños protegidos por el derecho de autor.

DÉCIMA- El requisito de originalidad para la protección del diseño por el derecho de propiedad intelectual no presenta especialidad en este ámbito.

La interpretación por el Tribunal de Justicia de la UE del requisito de originalidad como la creación propia del autor ha hecho que este requisito se convierta en una noción autónoma de derecho comunitario que se aplica a todas las obras protegidas por el derecho de propiedad intelectual, incluido el diseño. Como resultado, la protección del diseño por el derecho de autor en diferentes Estados miembros de la Unión ha sufrido importantes cambios tendiéndose a una armonización del requisito de protección del diseño por el derecho de autor. Aun así, como no ha sido objeto de un proceso legislativo de armonización en el que pudieran implicarse todos los Estados miembros y que clarificara el alcance de la armonización, la protección del diseño por el derecho de autor en algunos Estados miembros sigue las pautas anteriores a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. Es el caso también de la jurisprudencia española, donde se impone una interpretación de las normas de la LDI sobre la protección del diseño por el derecho de autor según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, evitándose la diferenciación entre diseños artísticos y diseños industriales.

UNDÉCIMA- La irrelevancia del nivel de creatividad para la protección del diseño por el derecho de propiedad intelectual.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y su aplicación por algunos ordenamientos jurídicos nacionales como el alemán demuestra que en la Unión Europea el requisito del nivel de creatividad superior requerido para la protección del diseño por el derecho de autor no se puede sostener. Es necesario tratar los diseños de la misma manera que las otras obras protegidas por el derecho de autor sin imponerles requisitos suplementarios por su función utilitaria, tal y como se ha descrito en el tercer capítulo.

DUODÉCIMA- Los derechos patrimoniales conferidos por el derecho de propiedad intelectual al titular del diseño: la situación particular del *droit de suite*.

Los derechos patrimoniales conferidos por el derecho de autor han sido armonizados a nivel comunitario con la Directiva sobre la sociedad de la información. Aunque el Tribunal de Justicia de la UE ha interpretado que son de aplicación a todas las obras protegidas por el derecho de autor, su aplicación a los diseños difiere mucho de un ordenamiento jurídico a otro. Este también es el caso del *droit de suite*, que, a pesar de ser reconocido en la Directiva de 2001 relativa al derecho de participación en beneficio de una obra de arte original fue interpretado de manera diferente por los Estados miembros por no incluir una referencia expresa a los diseños, llevando a una regulación dispar de este derecho en los diferentes Estados miembros de la UE. Por esta razón, consideramos que una armonización por vía legislativa de las normas sobre la protección del diseño por el derecho de autor sería mejor, ya que de otra manera la falta de armonización puede perjudicar la libre circulación de mercancías.

DECIMOTERCERA- Los derechos morales conferidos por el derecho de propiedad intelectual al titular del diseño.

Aunque algunos de los derechos morales reconocidos por el derecho de propiedad intelectual al autor del diseño son de más difícil aplicación en la práctica, ninguna razón justifica privar al creador del diseño de los derechos que la legislación de propiedad intelectual confiere a los autores de las obras protegidas por esta. Con un requisito de originalidad basado en que la obra constituye la creación de su autor, no se le puede denegar al autor el reconocimiento del derecho moral a la paternidad de la obra, o bajo qué nombre se hace la divulgación de la obra.

DECIMOCUARTA- Sistema de acumulación del derecho de diseño y el derecho de propiedad intelectual en la UE.

Los principales problemas que existieron en la doctrina y la jurisprudencia relativas a la cuestión de la acumulación de protecciones sobre el diseño se deben a que los requisitos para cada tipo de protección se han considerado equivalentes. Teniendo en cuenta que el diseño debe ahora cumplir requisitos diferentes para poder ser protegido por el derecho

de diseño y el derecho de propiedad intelectual, se puede argumentar que la cuestión de la posibilidad de la acumulación del derecho de diseño y el derecho de propiedad intelectual se ha solucionado finalmente, reconociéndose esta posibilidad siempre que se cumplan las condiciones de protección de cada una de estas áreas de derecho. Esto queda patente especialmente en el ordenamiento francés donde la introducción de nuevos requisitos por el derecho de diseño ha provocado a que tanto la doctrina como la jurisprudencia reconocieran que la protección conferida por el derecho de diseño se puede acumular con la protección conferida por el derecho de autor, pero únicamente si se cumplen los requisitos de cada área de derecho.

DECIMOQUINTA- La vigencia de la teoría de la unidad del arte desde otro punto de vista.

Vista la jurisprudencia francesa se puede argumentar que en el derecho francés la teoría de la unidad del arte ha decaído en su aplicación. Si consideramos que la interpretación de la teoría de la unidad del arte pretende evitar una distinción entre las diferentes tipos de obras en razón de su finalidad, y que según la interpretación del Tribunal de Justicia de la UE todas las obras que gozan de originalidad deben ser protegidas por el derecho de autor, incluso los diseños, se podría defender que la teoría de la unidad del arte y de la acumulación absoluta no ha perdido del todo su aplicación sino que solamente se debe interpretar desde otra perspectiva, de forma que la acumulación absoluta sea posible solo si se cumplen los requisitos de cada área de derecho. Máxime si consideramos que no es aceptable un criterio de acumulación parcial, tal y como había sido interpretado por la doctrina, ya que reconocía la protección del diseño por el derecho de propiedad intelectual solo si el diseño tenía un nivel de creatividad más alto que el resto de obras protegidas por el derecho de autor, cosa que no ocurre ahora.

DECIMOSEXTA- Protección del diseño por el derecho de competencia desleal.

La competencia desleal puede utilizarse para reprobar actos de ilícitos concurrenciales relativos a un diseño. Aun así, es importante que los ordenamientos nacionales no conviertan la protección del diseño brindada por el derecho contra la competencia desleal en una vía alternativa o subsidiaria para ampliar la protección de diseños respecto de los

que el legislador comunitario ha considerado que no pueden ser protegidos por un derecho de exclusiva.

DECIMOSÉPTIMA - El principio de libre imitación como principio rector de la protección conferida al diseño por el derecho contra la competencia desleal.

Aunque el lobby de los titulares de los diseños defenderá la necesidad de emplear el derecho contra la competencia desleal para luchar contra el parasitismo, debe tenerse en cuenta que en la legislación de los Estados miembros de la Unión Europea prevalece el principio de la libre imitabilidad como principio asociado a la libertad de comercio. Este principio obliga a una interpretación restrictiva del reproche de deslealdad. Debido a la importancia de este principio para la competencia, en una futura armonización de la legislación contra la competencia desleal de los Estados miembros se deberá tener en cuenta este principio al establecer la relación entre el derecho contra la competencia desleal y el derecho de propiedad industrial e intelectual respecto de la protección del diseño.

DECIMO OCTAVA- La relación entre el derecho de diseño y el derecho de competencia desleal.

La doctrina y la jurisprudencia española y comparada han reconocido un papel complementario al derecho contra la competencia desleal respecto al de propiedad industrial, reconociendo la protección por el derecho contra la competencia desleal sólo en aquellos casos en que se den circunstancias diferentes de las requeridas para la protección del diseño por el derecho de diseño. Esta interpretación asegura un justo equilibrio entre los intereses de los diferentes empresarios y mantiene una competencia leal en el mercado.

DECIMONOVENA - La imitación desleal del diseño.

De todos los actos de competencia desleal es particularmente relevante la imitación. Los diferentes supuestos en que la imitación se puede considerar desleal se deben interpretar de manera diferente a la infracción del derecho del diseño. Así, la imitación por confusión requiere la existencia de un riesgo de confusión que se aprecie en un consumidor medio,

a diferencia de la infracción del derecho de diseño que se aprecia en un usuario informado. También la imitación por aprovechamiento del esfuerzo ajeno se debe reconocer en circunstancias especiales cuando se utilizan medios técnicos especiales que permiten la multiplicación de los originales a bajo coste y no en cualquier caso de imitación del diseño, por considerarse que la copia del diseño de otra persona representa un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, ya que esta última interpretación llevaría a prolongar el monopolio que el legislador ha querido limitar con establecer un periodo de protección limitada para el derecho de diseño. El elemento clave de este supuesto de imitación desleal consiste en el carácter indebido del aprovechamiento que el imitador hace del esfuerzo económico realizado por el titular del diseño.

La necesidad de unas circunstancias diferentes de las necesarias para la infracción del diseño se ha puesto de relieve especialmente en los supuestos de imitación desleal por aprovechamiento de la reputación ajena y por imitación sistemática. El carácter desleal en estos casos no proviene del menoscabo al prestigio del empresario imitado o de la confusión entre los productos imitados, sino del carácter parasitario de la conducta del imitador, que intenta ganarse un nicho en el mercado a costa de la reputación de otro, o impedir u obstaculizar la presencia del competidor en el mercado.

VIGÉSIMA - Singularidad del diseño y singularidad competitiva, en relación con el reproche de deslealdad.

Los tres requisitos generales aplicados en el ordenamiento español para apreciar si existe deslealdad, respectivamente singularidad competitiva, implantación en el mercado e inevitabilidad, deben distinguirse adecuadamente de los requisitos necesarios para la protección del diseño por el derecho de diseño. Es el caso esencialmente del requisito de singularidad competitiva que se había considerado que es igual al previsto por el derecho de diseño. No obstante, entre los dos requisitos existe una diferencia de grado, ya que el requisito del carácter singular en el derecho de diseño es mucho más riguroso, siendo necesario que la impresión general se produzca en el usuario informado y no en el consumidor medio, como ocurre en el derecho contra la competencia desleal.

VIGÉSIMAPRIMERA- La cláusula general para la protección del diseño contra la competencia desleal.

Empleada inicialmente para sancionar conductas ilícitas que eran sancionadas también por otras disposiciones especiales, actualmente solo se aplica a aquellas conductas que son contrarias al modelo de buena fe y que no han sido subsumidas en los supuestos especiales de ilicitud. Para la protección del diseño la cláusula general se puede invocar solo en el caso de que el comportamiento ilícito no cumpla las condiciones para ser considerado como acto de imitación, pero, sin embargo, es contrario a la buena fe.

VIGÉSIMASEGUNDA- La funcionalidad y su importancia como límite para la protección del diseño en las tres áreas de derecho.

La funcionalidad desempeña un papel importante en mantener libres las características técnicas del diseño, pero dependiendo de los intereses que se deban proteger en cada área de derecho su alcance puede resultar diferente. Esto se traduce en los criterios que los tribunales aplican para determinar su cumplimiento. Por esta razón, en la jurisprudencia comunitaria que aplica las normas del derecho de diseño se utiliza el criterio de la multiplicidad de formas, que admite que el autor del diseño tenga más libertad de creación cuanto menos funcional y más posibilidades técnicas existan para realizar el producto. De este modo, se mantienen fuera de la protección del diseño las características que son indispensables por razones técnicas, pero sin limitar excesivamente el ámbito de protección del diseño.

En cambio, en el derecho de autor, debido a la preocupación que ha causado en la práctica y en la doctrina la monopolización de los aspectos técnicos de los diseños mediante su protección por el derecho de autor, el Tribunal de Justicia ha reconocido en varias sentencias que el criterio de la originalidad no se cumple cuando la forma es el resultante de consideraciones técnicas, reglas o exigencias que no dejan lugar a la libertad creativa del autor. Por tanto, empleándose el criterio de la intención del creador para determinar si un diseño funcional puede ser protegido por el derecho de autor, se resuelve también el problema de la separación de la vertiente artística de la funcional del diseño sin excluir todos los diseños con aplicación utilitaria de la protección conferida por el derecho de propiedad intelectual.

Además, la funcionalidad se utiliza también en el derecho contra la competencia desleal para evitar la monopolización por parte de empresarios de las características técnicas, asegurando la libertad de comercio y una competencia leal en el mercado.

VIGÉSIMATERCERA - Tendencias en la protección del diseño en la encrucijada de las diferentes áreas de derechos.

La protección del diseño por diferentes áreas de derecho se ha ido consolidando a medida que el diseño ha ganado protagonismo en el tráfico comercial. La regulación del diseño por la normativa europea ha permitido consolidar el derecho de diseño como un área de derecho con requisitos propios que protege al diseño como instrumento de marketing de las empresas, poniendo fin a la controversia sobre si el diseño se debe considerarse más como obra de arte o como innovación estética. Además, la provisión especial que posibilita la acumulación del derecho de diseño con otros tipos de protección y en particular con el derecho de propiedad intelectual, ha puesto fin al antiguo debate sobre el sistema de acumulación aplicable al diseño. Así, con la ayuda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se le ha reconocido al diseño la protección por el derecho de autor como al resto de las obras que tanto tiempo se le había denegado. Quizá a esta evolución ha contribuido también el reconocimiento de la protección conferida por el derecho de propiedad intelectual a otras obras con carácter técnico tal como los programas de ordenador y las bases de datos.

Además, vista la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo norteamericano se puede afirmar que esta tendencia a reconocer a los diseños la protección por el derecho de autor, así como la posibilidad de acumulación con otras formas de protección representa una tendencia que se está extendiendo y que corresponde al papel que el diseño tiene en la economía.

No obstante, a pesar de la importancia que el diseño está adquiriendo en el tráfico económico, debe mantenerse un equilibrio entre los diferentes intereses protegidos por las diferentes áreas de derecho que confluyen sobre el diseño, a fin de evitar una sobreprotección del diseño que pueda dificultar la libre imitación, y en definitiva el libre comercio y el avance económico.

BIBLIOGRAFIA

1. Libros y monografías

AZÉMA J., GALLOUX J.-Ch., *Droit de la propriété industrielle*, 6ed., Dalloz, Paris, 2006.

BAYLOS CORROZA H., *Tratado de derecho industrial: propiedad industrial: propiedad intelectual; derecho de la competencia económica; disciplina de la competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1978.

BAYLOS CORROZA H., *Tratado de Derecho Industrial*, 2ed., Civitas, Madrid, 1993.

BARONA VILAR S., *Competencia desleal. Tutela jurisdiccional (especialmente proceso civil) y extrajurisdiccional*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.

BAUMBACH A., HEFERMEHL W., *Wettbewerbsrecht: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Zugabeverordnung, Rabattgesetz und Nebengesetze*, 20ed., Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1998.

BENTLY L., SHERMAN B., *Intellectual Property Law*, 3ed., Oxford University Press, Oxford, 2009.

BERCOVITZ ÁLVAREZ G., *Obra plástica y derechos patrimoniales de autor*, Tecnos, Madrid, 1997.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO A., *Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*, 14ed., Thomson-Aranzadi, Cizur-Menor (Navarra), 2013.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO A., *Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*, 18ed., Thomson-Aranzadi, Cizur-Menor (Navarra), 2017.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 2ed., Tecnos, Madrid, 1997.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO R. (coord.), *Manual de Propiedad Intelectual*, 3ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.

BLANCO JIMÉNEZ A., CASADO CERVIÑO A., *El diseño comunitario. Una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2003.

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), Ginebra, 1969.

BONDÍA ROMAN F., *Propiedad Intelectual. Su significado en la sociedad de la información*, Trivium, Madrid, 1988.

CÁMARA ÁGUILA M^a. P., *El derecho moral del autor (con especial referencia a su configuración y ejercicio tras la muerte del autor)*, Comares, Granada, 1998.

CHAVANNE A., BURST J.-J., *Droit de la propriété industrielle*, 3ed., Dalloz, 1990.

CHAVANNE A., BURST J.J., *Droit de la propriété industrielle*, 6ed., Dalloz, Paris, 2006.

COLOMBET C., *Propriété littéraire et artistique*, 4ed., Dalloz, Paris, 1988.

COLOMBET C., *Propriété littéraire et artistique*, 5ed., Dalloz, Paris, 1990.

COHEN D., *Le droit des dessins et modèles, droit communautaire, droit international, droit français et autres droits étrangers*, 2ed., Economica, Paris, 2004.

CONWAY H., *Design History-A Student's Handbook*, Taylor&Francis, London, Routledge, 2001.

CORNISH W.R., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 4ed., Sweet &Maxwell, London, 1999.

CORNISH W., LLEWELYN D., APLIN T., *Intellectual Property. Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 7ed., Sweet &Maxwell, London, 2010.

CORNISH W., LLEWELYN D., APLIN T., *Intellectual Property. Patents, Copyright, TradeMarks and Allied Rights*, 8ed., Sweet &Maxwell, London, 2013.

DANVILA COLLADO M., *La propiedad intelectual*, Imprenta de la Correspondencia de España, Madrid, 1882.

DE LA VEGA GARCÍA F., *Protección del diseño en el Derecho Industrial y de la Competencia*, Edersa, Madrid, 2001.

DERCLAYE E., LEISTNER M., *Intellectual Property Overlaps. A European Perspective*, Hart Publishing, Oxford, 2011.

DESBOIS H., *Le droit d'auteur en France*, 3^e éd, Dalloz, Paris, 1978.

DREYFUS N., THOMAS B., *Marques, dessins et modèles, protection, défense, valorisation*, 2ed., Delmas, Paris, 2006.

DÍAZ VELASCO M., *Estudios sobre Propiedad Industrial*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1987.

EMMERICH V., *Unlauterer Wettbewerb*, 7ed., Beck, München, 2004.

- ERDOZAÍN LÓPEZ J. C., *Las retransmisiones por cable y el concepto de público en el derecho de autor*, Aranzadi, Pamplona, 1997.
- ESPÍN CÁNOVAS D., *Las facultades del derecho moral de los autores y artistas*, Civitas, Madrid, 1991.
- ESTASÉN P., *Derecho industrial de España*, F. Seix, Barcelona, 1901.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA C., *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Montecorvo, Madrid, 1984.
- FERNÁNDEZ-NOVOA C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ed., Marcial Pons, Madrid, 2004.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA C., OTERO LASTRES J. M., BOTANA AGRA M., *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA C., OTERO LASTRES J. M., BOTANA AGRA M., *Manual de la propiedad industrial*, 3ed., Marcial Pons, Madrid, 2017.
- FRANÇON A., *Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle. Collection « Les cours de droit »*, Litec, Paris, 1999.
- FRANZOSI M. (coord.), *European Design Protection. Commentary to Directive and Regulation Proposals*, Kluwer Law International, The Hague/London/ Boston, 1996.
- GAUTIER P. Y., *Propriété littéraire et artistique*, PUF, Paris, 1991.
- GERVAIS D., *The TRIPS Agreement, Drafting History and Analysis*, 2ed., Sweet and Maxwell, London, 2003.
- GERVAIS D., SCHMITZ I., *L'Accord sur les ADPIC*, Larcier, Bruxelles, 2010.
- GOLAZ E., *L'imitation servile des produits et de leur présentation. Etude comparée des droits français, allemand, belge et suisse*, Librairie Droz, Geneve, 1992.
- GREFFE P., GREFFE F., *Traité des dessins et des modèles*, 7ed., Litec, Paris, 2003.
- FELLNER C., *Industrial Design Law*, Sweet&Maxwell, London, 1995.
- FROMM F. K., NORDEMANN A., BODDIEN W. T., NORDEMANN J. B., *Urheberrecht: Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, Verlagsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz*, Kohlhammer, Stuttgart, 2014.
- GARCÍA PÉREZ R., *Ley de competencia desleal*, Thomson Aranzadi, Navarra, 2008.
- GHIDINI G., *Aspectos actuales del Derecho industrial. Propiedad intelectual y competencia*, Editorial Comares, Granada, 2002.

GOMEZ SEGADE J. A., *Tecnología y Derecho. Estudios jurídicos del Prof. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001.

GROVES P., *Copyright and Designs Law: a question of balance*, Graham and Trotman, London, 1991.

HARTE-BAVENDAMM H., HENNING-BODEWIG F., *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Kommentar*, 4ed., C.H. Beck, München, 2016.

HENNING-BODEWIG F., *Unfair Competition Law. European Union and Member States*, Kluwer Law International, The Hague, 2006.

KÖHLER H., BORNKAMM J., FEDDERSEN J., *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, 35ed., C. H. Beck, München, 2017.

LA VILLA G., *Imitazione servile e forme di mercato*, A. Giuffrè, Milano, 1976.

LADDIE H., PRESCOTT P., VITORIA M., *The Modern Law of Copyright and Designs*, 3ed., Butterworths, London, 2000.

LEHMANN-SCHMIDTKE W., *Das Erfordernis der wettbewerblichen Eigenart im ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz*, Centaurus-Verl.-Ges., Pfaffenweiler, 1988.

LENCE REIJA C., *La protección del diseño en el derecho español*, Marcial Pons, Madrid, 2004.

LUCIE –SMITH E., *A History of Industrial Design*, Phaidon Press, Oxford, 1983.

LUCAS A., *Propriété littéraire et artistique*, Litec, Paris, 1994.

LUCAS A., *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 3ed., Litec, Paris, 2006.

LUCAS A., *Propriété littéraire et artistique*, 4ed., Dalloz, Paris, 2010.

LUCAS A., LUCAS H. -J., *Traité de la propriété littéraire et artistique*, Litec, Paris, 1995.

LUCAS A., LUCAS H. -J., LUCAS-SCHLOETTER A., *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 8ed., LexisNexis, Paris, 2012.

MACQUEEN H. L., *Copyright, competition and industrial design*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1995.

MALDONADO T., *El diseño industrial reconsiderado: definición, historia, bibliografía*, 3ed., Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1993.

MARCHETTI P., UBERTAZZI L. G., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, Milan, 2007.

MARISCAL GARRIDO-FALLA P., *Derecho de transformación y obra derivada*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013.

MASSAGUER FUENTES J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999.

MASSAGUER FUENTES J., *El nuevo derecho contra la competencia desleal: La Directiva 2005/29/CE sobre las Prácticas Comerciales Desleales*, Thomson Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2006.

MENDEZ DE VIGO A., *Propiedad Industrial: comentarios a la Ley y Reglamentos vigentes, convenios internacionales revisados en el Congreso de Washington (junio de 1911) e interpretación de los mismos dada por el Congreso de Londres (junio de 1912)*, Imprenta de la Viuda de Antonio Alvarez, Madrid, 1916.

MENENDEZ A., *La competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1988.

MYERS G., *La reproduction de l'oeuvre artistique par une technique différente*, Thèse, Faculté de Droit de l'Université de Paris, Recueil Sirey, Paris, 1932.

MUSKER D., *Community Design Law Principles and Practice*, Sweet & Maxwell Limited, London, 2002.

ORTEGA DOMÉNECH J., *Obra Plástica y Derechos de Autor*, Editorial S.A., Reus, 2000.

OTAMENDI BETANCOURT J. J., *Comentario a la Ley de competencia desleal*, Aranzadi, Pamplona, 1994.

OTERO LASTRES J. M., *El Modelo industrial*, Montecorvo, Madrid, 1977.

OTERO LASTRES J. M., *El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*, Marcial Pons, Madrid, 2003.

PASSA J., *Droit de la propriété industrielle*, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2006.

PÉREZ DE ONTIVEROS C., *Derecho de autor. La facultad de decidir la divulgación*, S.L. Civitas, Madrid, 1993.

POLLAUD-DULIAN F., *Le droit de destination. Le sort des exemplaires en droit d'auteur*, Thèse, L.G.D.J, Paris, 1989.

PORTELLANO DIEZ P., *La imitación en el Derecho de la competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1995.

POUILLET E., *Traité théorique et pratique des dessins et des modèles de fabrique*, 2ed., Marchal et Billard, Paris, 1884.

POUILLET E., *Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de représentation*, 3ed, Paris, Marchal et Billard, 1908.

REHBINDER M., *Urheberrecht*, 16ed., C.H.Beck, München, 2010.

RICKETSON S., GINSBURG J. C., *International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond*, 2ed., Oxford University Press, Oxford/New York, 2006.

RODRÍGUEZ TAPIA J. M. (dir.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2ed., Civitas, Madrid, 2007.

ROGEL VIDE C., *Estudios completos de Propiedad Intelectual*, Colección de propiedad intelectual, Madrid, 2006.

ROSATI E., *Originality in EU Copyright. Full Harmonization through Case Law*, Edward Elgar, Celtenham, 2013.

SUTHERSANEN U., *Design Law in Europe*, Sweet & Maxwell, London, 2000.

SUTHERSANEN U., *Design Law: European Union and United States of America*, 2ed., Sweet & Maxwell, London, 2010.

TATO PLAZA A., FERNANDEZ CARBALLO-CALERO P., HERRERA PETRUS C., *La reforma de la ley de competencia desleal*, La Ley, Madrid, 2010.

TORRENT R., MARÍN J. M., *Historia del Diseño Industrial*, Ediciones Catedra, Madrid, 2005

VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, 5ed., Giuffrè Editore, Milan, 2005.

VAREA SANZ M., *El modelo de utilidad: régimen jurídico*, Aranzadi, Pamplona, 1996.

VAN EECHOUD M., BERNT HUGENHOLTZ P., VAN GOMPEL S., GUIBAULT L., HELBERGER N., *Harmonizing European Copyright Law. The Challenges of Better Lawmaking*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009.

VON GAMM O., *Wettbewerbsrecht*, 4ed., C. Heymanns, Köln, 1972.

ULMER E., *Urheber und Verlagsrecht*, 3ed., Springer, Berlin, Heidelberg, 1980.

WALKER J. A., *Design history and the History of Design*, Pluto Press, London, 1989.

WANDTKE A.A., *Urheberrecht*, 2ed, De Gruyter, Berlin, 2010.

2. Artículos y colaboraciones en obras colectivas

ABBAMONTE G.B., "The UCPD and its General Prohibitions", en WEATHERILL S., BERNITZ U. (Editors), *The Regulation of Unfair Commercial Practices under EC Directive 2005/29. New Rules and New Techniques*, Hart Publishing, Oxford, 2007, págs.11-32.

ALFARO ÁGUILA-REAL J., "Competencia desleal por infracción de normas", *Revista de Derecho Mercantil*, 1991, núm. 202, págs. 667-730.

BALDI A., "Proprietà industriale: tutela giuridica di disegni e modelli. Excursus", www.alatalex.com.

BECHTOLD S. "Directive 2001/29/EC (Information Society Directive) of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society" en DREIER T., HUGENHOLTZ P.B. (coords.), *Concise European Copyright Law*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, págs. 343-403.

BEIER F. K., "The future of intellectual property in Europe. Thoughts on the development of patent, utility model and industrial design law", *International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC)*, 1991, 22(2), págs. 157-177.

BEIER F. K., "Protection for spare parts in the proposals for a European design law", *International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC)*, 1994, 25(6), págs. 840-879.

BENTLY L., COULTHARD A., "From the Commonplace to the Interface: Five Cases on Unregistered Design Right", *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 1997, 19 (8), págs. 401-411.

BENTLY L., "The return of industrial copyright?", *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 2012, 34 (10), págs. 654-672.

BERCOVITZ ÁLVAREZ G., "Merchandising" de personajes animados: la absoluta compatibilidad y acumulación de la tutela del diseño mediante derechos de propiedad industrial y derechos de la propiedad intelectual (Comentario a la Sentencia del TS de 15 de julio de 1999), *Aranzadi Civil*, 2000, núm. 2, págs. 2353-2372.

BERCOVITZ ÁLVAREZ G., "Merchandising y derecho de autor. Algunas cuestiones", en AAVV., *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia. Colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, 2ed., Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 2005, págs. 125-150.

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*, núm. 5, 2000, págs. 9-64.

BERCOVITZ ÁLVAREZ R., “Art.35. Prescripción” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A. (Dir.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Thomson Reuters - Aranzadi, Cizur Menor, 2012, págs. 955-982.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO R., “Comentario al artículo 10” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 1997, págs. 205-245.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A., “La competencia desleal”, *Derecho de los Negocios*, 1992, núm. 20, págs. 1 -12.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A., “Artículo 4. Cláusula general” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A. (Dir.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Thomson Reuters -Aranzadi, Cizur Menor, 2011, págs. 93-113.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A., “Nociones introductorias” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A. (Dir.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Thomson Reuters -Aranzadi, Cizur Menor, 2011, págs. 39-69.

BERNAULT C., “Fasc.1135: Objet du droit d’auteur. Œuvres protégées. Règles générales”, *JURISCLASSEUR*.

BERNAULT C., "La protection des formes fonctionnelles par le droit de la propriété intellectuelle : le critère de la forme séparable de la fonction", *Recueil Dalloz*, 2003, núm. 14, págs. 957-963.

BERNITZ U., “The Unfair Commercial Practices Directive: Its Scope, Ambitions and Relation to the Law of Unfair Competition” en WEATHERILL S., BERNITZ U. (Editors), *The Regulation of Unfair Commercial Practices under EC Directive 2005/29. New Rules and New Techniques*, Hart Publishing, Oxford, 2007, págs. 33-46.

BOET SERRA E., “Protección de las creaciones de forma”, *Revista de Derecho Mercantil*, 2014, núm. 291, págs. 401-450.

BOET SERRA E., "Los actos de imitación servil en la Ley de Competencia Desleal", *Revista de Derecho Mercantil*, 1994, núm. 213, págs. 505-574.

BOTANA AGRA M. J. "Hacia la armonización del régimen de protección de los dibujos y modelos industriales", en AAVV., *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Broseta Pont*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, págs. 493-516.

BOTANA AGRA M. J., “Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIP’s) sobre los derechos de propiedad intelectual”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 1994-1995, Tomo XVI, págs. 109-162.

BOTANA AGRA M. J., “Los diseños de componentes de un producto complejo y su protección jurídica por modelo industrial (comentario a la Sentencia del TS –Sala de lo Civil- 3 de octubre de 2002, Rec. de Casación 559/1997)”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 2002, Tomo XXIII, págs. 291-306.

CAFFARENA LAPORTA J., "Comentario al artículo 14", en BERCOVITZ CANO R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 1989, págs. 267-271.

DE CANDÉ P., "Critères de l'originalité et critères de protection du modèle déposé. La dérive des continents s'accélère", *Propriété intellectuelle*, 2011, núm. 41, págs. 426-455.

CANDELARIO MACÍAS M^a. I., "Comentarios acerca de la ordenación del Diseño industrial Comunitario", *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, Editorial La Ley, 2008, núm.4, págs. 9-27.

CARBAJO CASCÓN F., "Artículo 15. Violación de normas" en BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO A., *Comentarios a la Ley de Competencia desleal*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2011, págs. 405-431.

CARBAJO CASCÓN F., "La protección del diseño industrial por la vía del derecho de autor. Concepto y régimen jurídico del diseño artístico", en GARCÍA VIDAL A. (coord.), *El diseño comunitario*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, págs. 525-618.

CARBONI A., "The overlap between registered Community design and Community trade marks", *Journal of Intellectual Property Law & Practice (JIPLP)*, 2016, 1(4), págs. 256-265.

CASADO CERVIÑO A., "Interrelación entre propiedad industrial y propiedad intelectual. Su tratamiento en la vigente legislación española" en *Estudios sobre Derecho Industrial. Homenaje a H. Baylos, Colección de trabajos sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia*, Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 1992, págs. 97-110.

CASADO CERVIÑO A., COS CODINA J., "Diseño industrial", en AAVV., *La propiedad industrial. Teoría y práctica*, Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 2001, págs. 93-119.

CASADO CERVIÑO A., "Diseño, función técnica y modelos de interconexiones" en GARCÍA VIDAL A. (coord.), *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, págs. 281-299.

CERDÁ ALBERO F., "Diseño industrial: protección jurídica en España y perspectivas en la Comunidad Europea", *Revista General de Derecho*, 1994, núm. 595, págs. 3669-3715.

CERRO PRADA B., "La protección nacional e internacional de los modelos y dibujos internacionales", *Revista General de Derecho (RGD)*, 1992, núm. 570, págs. 1561-1585.

COHEN JEHORAM J H., "The EC Green Paper on the legal protection of industrial design. Halfway down the right track- A view from the Benelux", *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 1992, 14(3), págs.75-78.

COOK T., "The Cumulative Protection of Designs in the European Union and the Role in such Protection of Copyright", *Journal of Intellectual Property Rights (JIPR)*, 2013, 18 (1), págs. 83-87.

CORNISH W., "Design again", *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 1991, 13(1), págs. 3-4.

CORNISH W., "Moral rights under the 1988 Act", *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 1989, 11(12), págs. 449-452.

CORREA C.M., "Protección legal de los diseños de circuitos integrados: el Tratado de la OMPI y el Acuerdo TRIP's", *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, 1994-1995, Tomo XVI, págs. 171-188.

CURELL AGUILÀ M., "Panorama actual de la protección jurídica de los diseños industriales" en *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, 2ed., Asociación Internacional para la protección de la Propiedad Industrial, Barcelona, 2005, págs. 297-416.

CURTO POLO M^a. M., "Artículo 25. Prácticas engañosas por confusión", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A. (Dir.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2011, págs. 721-732.

DE LA CUESTA RUTE J. M^a., "Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena" en BERCOVITZ A., *La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*, B.O.E.- Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Madrid, 1992, págs. 31-56.

DE VREY R., "Netherlands" en HENNING-BODEWIG F. (ed.), *International Handbook on Unfair Competition*, 2012, C.H. Beck, Hart Publishing, Nomos, München, Oxford, Baden-Baden, págs. 399-423.

DENICOLA R. C., "Applied art and industrial design: A suggested approach to copyright in useful articles", *Minnesota Law Review*, 1982-1983, vol. 67, págs. 718-727.

DERCLAYE E., "Are fashion designers better protected in Continental Europe than in the United Kingdom? A comparative analysis of the recent case law in France, Italy and the United Kingdom", *The Journal of World Intellectual Property*, 2010, 13(3), págs. 315-365.

DERCLAYE E., "Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening (C-5/08): wonderful or worrisome? The impact of the ECJ ruling in Infopaq on UK copyright law", *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, vol. 32(5), 2010, págs. 247- 251.

DESURMONT Th., "Le droit de l'auteur de contrôler la destination des exemplaires sur lesquels son œuvre se trouve reproduite", *Revue Internationale du Droit d'Auteur (RIDA)*, 1987, núm. 134, págs. 3-69.

DI CATALDO V., “Dai vecchi “ disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i requisito di proteggibilità secondo il nuovo regime”, *Europa e diritto privato*, 2002, núm. 1, págs. 61-82.

DÍAZ VELASCO M., “El régimen de la propiedad industrial”, *Revista de Derecho Mercantil (RDM)*, 1946, núm. 1, págs. 123-139.

DINWOODIE G., “Copyright, Trade Marks and Trade Dress: The Overlap (and Conflict?) in Intellectual Property Regimes Concerning Designs and Visual Images. General Report” en GINSBURG J., BESEK J. (eds.), *Adjuncts and Alternatives to Copyright, Proceedings of the ALAI Congress, June 13-17, 2001*, Kernochan Center for Law, Media & the Arts, Columbia University School of Law, New York, 2002, págs. 497-504.

DOMÍNGUEZ PÉREZ E. M^a., “La confusión y la asociación en la imitación de creaciones: especial referencia al valor estético de la creación”, *Revista General de Derecho*, 1998, núm. 645, págs. 7707-7726.

DOMÍNGUEZ PÉREZ E. M^a., “Artículo 11. Actos de imitación” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A. (Dir.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Thomson Reuters -Aranzadi, Cizur Menor, 2011, págs. 279-316.

DOMÍNGUEZ PÉREZ E. M^a., “La protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular. Reflexiones en torno al proyecto de Ley de protección jurídica del diseño industrial”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, Tomo XXIII, 2002, págs. 87-111.

DOMÍNGUEZ PÉREZ E. M^a., “La tutela de las creaciones de moda (creaciones de corta vida comercial) mediante derecho de diseño industrial no registrado, derecho de la competencia desleal y derecho de autor. Recientes aportaciones” en MORRAL SOLDEVILA R. (Dir.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. VI y VII Jornadas de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial*, Tecnos, Madrid, 2017, págs. 81-111.

DREIER T., “Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works” en DREIER T., HUGENHOLTZ P.B. (coords.), *Concise European Copyright Law*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2006, págs. 7-85.

DREXL J., “Nach “GATT und WIPO”: Das TRIPs- Abkommen und seine Anwendung in der Europäischen Gemeinschaft”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil (GRUR Int.)*, 1994, núm. 10, págs. 777-788.

DREXL J., HILTY R. M., KUR A., “Design protection for spare parts and the Commission's proposal for a repairs clause”, *International Review of Intellectual Property and Competition law (IIC)*, 2005, 36(4), págs. 448-457.

DUSOLLIER S., “Le droit de destination: une espèce franco-belge vouée à la disparition”, *Propriété intellectuelle*, 2006, núm. 20, págs. 281-289.

ERDOZAIN LÓPEZ J.C., “El concepto de originalidad en el derecho de autor”, *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, núm.3, 1999, págs. 55-94.

ESPÍN CÁNOVAS D., “Las obras de artes plásticas en la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987” en AAVV., *Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre Derecho Industrial Homenaje a H. Baylos. Estudios de derecho industrial. Colección de trabajos sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia en homenaje a Hermenegildo Baylos Corroza*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1992, págs. 323-340.

FERNÁNDEZ NÓVOA C., “El encuadramiento sistemático del diseño comunitario”, en AAVV., *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia: colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, 2ed., Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 2005, págs. 409-416.

FERNÁNDEZ NOVOA C., “El diseño no registrado”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, 2003, Tomo XXIV, págs. 81-90.

FERNÁNDEZ NOVOA C., “Reflexiones preliminares sobre la Ley de competencia desleal”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, 1991-1992, Tomo XIV, págs. 15-24.

FIRTH A., “Repairs, Interconnections, and Consumer Welfare in the Field of Design”, en HEATH C., KAMPERMAN SANDERS A. (coords), *Spares, Repairs and Intellectual Property Rights*, Kluwer Law International, The Hague, 2009, págs. 147-180.

FIRTH A., “Aspects of design protection in Europe”, *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 1993, 15(2), págs. 42-47.

FISCHMAN AFORI O., “Reconceptualizing property in designs”, *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, 2007-2008, 25(3), págs. 1105-1178.

FLORIDIA G., “Invenzione e modelli. Evoluzione della legislazione nazionale”, *Rivista di Diritto Industriale*, 1985, Parte I, págs. 72-105.

FOLLIARD-MONGUIRAL A., “Distinctive character acquired through use: The law and the case law” en AAVV. (coords. PHILLIPS J./ SIMON I.), *Trade mark use*, Oxford University Press, Oxford, 2005, págs. 49-70.

FOWLES J. B., “The utility of a bright-line rule in copyright law: freeing judges from aesthetic controversy and conceptual separability in *Leicester v. Warner Bros*”, *UCLA Entertainment Law Review*, 2005, 12(2), págs. 301-344.

FRANZOSI M., “Design protection Italian style”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2006, 1(9), págs. 599-602.

FRENKEL R. G. “Intellectual Property in the balance: Proposals for improving industrial design protection in the post-TRIPS era”, *Loyola of Los Angeles Law Review*, 1998-1999, vol. 32(2), págs. 531-582.

GÄRTNER A., “The disclosure of designs outside the European Community- The Federal’s Supreme Court’s “Gebäckpresse” Decision and its implications”, *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 2010, 32(4), págs. 181-183.

GAUDRAT P., “Fasc. 1242: Propriété littéraire et artistique. Droits des auteurs. Règles générales. Droit de représentation”, *JURISCLASSEUR*.

GAUDRAT P., “Fasc. 1211 : Propriété littéraire et artistique-Droits des auteurs.- Droits moraux, Droit de divulgation (CPI, art. L. 121-1 à L. 121-9) ”, *JURISCLASSEUR*.

GAUSLING T., “German Federal Supreme Court expands design protection: “Birthday Train””, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2014, 9 (7), págs. 549-550.

GEERTS P. G. F. A., “The Informed User in Design Law: What Should He Compare and How Should He Make the Comparison?”, *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 36(3), 2014, págs. 181-185.

GERDAU DE BORJA A., “Exceptions to design rights: the potential impact of Article 26(2) TRIPS”, *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 2008, 30(12), págs. 500-508.

GENDREAU Y., “Le critère de fixation en droit d’auteur”, *Revue Internationale du Droit d’Auteur (RIDA)*, 1994, págs. 111-203.

GERVAIS D.J., “Feist goes global: a comparative analysis of the notion of originality in copyright law”, *Journal of Copyright Society*, 2002, 49(4), págs. 949-981.

GIMENO OLCINO L., “Spare Parts in Spain and from a European Perspective”, *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 1997, 19(9), págs. 537-544.

GIMENO OLCINO L., “La protección jurídica de las piezas de recambio de los automóviles. Comentario sobre el asunto Ford Werke Aktiengesellschaft contra Construcciones Metálicas Arregui, S.A. Sentencia de la AP Bilbao de 3 de diciembre de 1996 ”, *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, 1997, núm. 3, págs. 1659-1664.

GINSBURG J., “Moral rights in a Common Law System”, *Entertainment Law Review*, 1990, 1(4), págs. 121-130.

GÓMEZ MONTERO J., “El libro verde de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre la protección jurídica del diseño industrial”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XIV, 1991-92, págs. 1-14.

GÓMEZ SEGADE J. A., “Concepto y protección de la presentación comercial (*trade dress*): ¿Debe seguirse el ejemplo UAS en el caso Taco Cabana?”, *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, CEFI, 1994, págs. 13-35.

GÓMEZ SEGAGE 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, págs. 33-80.

GOMEZ SEGAGE J. A., “Panorámica de la nueva Ley española de diseño industrial”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XXIV, 2003, págs. 29-52.

GOMEZ SEGAGE J. A., “La nueva cláusula general de deslealtad”, en GOMEZ SEGAGE J.A., GARCÍA VIDAL A. (Dir.), *El Derecho Mercantil en el umbral del siglo XXI. Libro Homenaje al Profesor Dr. Carlos Fernández Novoa en su octogésimo cumpleaños*, Marcial Pons, 2010, págs. 331-344.

GONZALEZ LOPEZ I., “El requisito de la novedad en el régimen jurídico de protección del modelo industrial: criterios jurisprudenciales para su apreciación. Comentario a la Sentencia del TS (Sala3a, Sección 3a) de 19 de febrero de 1993”, *Revista General de Derecho (RGD)*, 1994, núm. 595, págs. 4001-4010.

GONZÁLEZ OTERO B., “Protección de las interfaces gráficas de usuario de programas de ordenador en el ámbito de los derechos de autor: evolución y perspectivas”, *ADI*, 2010-2011, Tomo XXXI, págs. 205-230.

GREFFE P., "Fasc. 3230: Objets protégés.- Nouveauté. Originalité. Caractère propre", *JURISCLASSEUR*.

GREFFE F., GREFFE P., "Fasc. 3495: Concurrence déloyale et concurrence parasitaire", *JURISCLASSEUR*.

GUTIÉRREZ GILSANZ J., “Actos de competencia desleal de carácter duradero y prescripción de acciones”, *Revista de derecho mercantil*, 2012, núm. 284, págs. 103-140.

HANDIG C., “The ‘sweat of the brow’ is not enough!- more than a blueprint of the European copyright term ‘work’”, *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 2013, 35(6), págs. 334-340.

HARRIS M., ENGLAND P., “Unregistered design right: meaning of ‘commonplace’ - relevance of ‘prior art’”, *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 2003, 25(3), N 43-44.

HARTWIG H., “Germany: Conflict, overlap or co-existence between design and copyright law?”, *World Intellectual Property Review (WIPIR)*, 2014, págs. 20-22.

HEADDON T., “Community Design Right Infringement: An Emerging Consensus or Different Overall Impression?”, *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 2007, 29(8), págs. 336-339.

HEIM S., “Protection of competitors, consumers and the general public—The new German Act against Unfair Competition”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2006, 1(8), págs. 524-538.

HENNING-BODEWIG F., BOESCHE K., "Germany" en HENNING-BODEWIG F. (ed.), *International Handbook on Unfair Competition*, 2012, C.H. Beck, Hart Publishing, Nomos, München, Oxford, Baden-Baden, págs. 231-260.

HIDALGO LLAMAS M., "El Sistema de La Haya para el depósito internacional de modelos y dibujos industriales: Régimen vigente en España en relación con el registro internacional", en AAVV., *Estudios sobre propiedad industrial: homenaje a M. Curell Suñol: colección de trabajos sobre propiedad industrial en homenaje a Marcel.lí Curell Suñol*, 2000, Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, Barcelona, págs. 297-314.

HORTON A., "Industrial design law: the future for Europe", *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 1991, 13(12), págs. 442-448.

HORTON A., "European Design Law and the Spare Parts Dilemma: The Proposed Regulation and Directive", *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 1994, 16(2), págs. 51-57.

HUDIS J., SIGNORE P., "Protection of industrial designs in the United States", *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 2005, 27(7), págs. 256-264.

IZQUIERDO PERIS J., "La tutela de los diseños comunitarios registrados por los Juzgados de Marca Comunitaria españoles en Alicante", *Actas de derecho industrial y derecho de autor 2007-2008*, Tomo XXVIII, págs. 753-786.

KAMINA P., "Fasc.1155: Règles spécifiques à certaines œuvres. Arts appliqués", *JURISCLASSEUR*.

KINGSBURY A., "International harmonisation of designs law: the case for diversity", *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 2010, 32(8), págs. 382-395.

KOSCHTIAL U., "Design Law: Individual Character, Visibility and Functionality", *International Review of Intellectual Property and Competition law (IIC)*, 2005, 36(3), págs. 297-313.

KRÜGER C., "Designs between copyright and industrial property protection", *International Review of Intellectual Property and Copyright law (IIC)*, 1984, 15 (2), págs. 168-187.

KRÜGER C., "Der Schutz kurzlebiger Produkte gegen Nachahmungen", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)*, 1986, núm. 2, págs. 115-126.

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*, Story –Scientia, Leuven, 1992, págs. 13-26.

KUR A., "The Green Paper's "Design approach" - what's wrong with it?", *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 1993, 15(10), págs. 374-378.

- KUR A., "TRIPs und der Designschutz", *GRUR Int.*, 1995, núm.3, págs. 185-193.
- KUR A., "Freeze plus" melts the ice- Observations on the European Design Directive", *International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC)*, 1999, 30 (6), págs. 620-632.
- KUR A., "Protection of graphical user interfaces under European Design legislation", *International Review of Industrial Property and Competition Law (IIC)*, 2003, 34(1), págs. 50-62.
- 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*, E. Story –Scientia, Bruxelles, 1992, págs. 16-32.
- KUR A. "Too common, too splendid or 'just right'?", *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper*, 2014, núm. 14-17, págs. 1-30.
- KUR A., "Cumulation of IP Rights pertaining to Product Shapes- An "Illegitimate Offspring" of IP Law?" en GHIDINI G., GENOVESI L. M. (eds.), *Intellectual Property and Market Power - ATRIP Papers 2006-2007*, Eudeba, Buenos Aires, 2008, págs. 613-632.
- KUR A., "(No) Freedom to Copy? Protection of Technical Features under Unfair Competition Law", en PRINZ ZU WALDECK UND PYRMONT W., ADELMAN M. J., BRAUNEIS R., DREXL J., NACK R. (eds), *Patents and Technological Progress in a Globalized World-Liber Amicorum Joseph Straus*, Springer, Berlin/Heidelberg, 2009, págs. 521-533.
- KUR A., "Industrial designs" en KUR A., DREIER T., *European Intellectual Property Law. Text, cases and materials*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, 2013, págs. 354-374.
- KUR A., "Protection for fashion: The European experience", en COOPER DREYFUSS R., GINSBURG J.C. (eds.), *Intellectual Property at the Edge. The contested contours of IP*, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, págs. 180-190.
- LACRUZ BERDEJO J. L. "Comentario al artículo 2" en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 1989, págs. 25-37.
- LAHORE J., "The Herchel Smith Lecture 1992: intellectual property rights and unfair copying: old concepts, new ideas", *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 1992, 14(12), págs. 428- 433.
- LAHORE J., "The protection of functional designs: the amended proposal for a European Designs Directive", *Intellectual Property Quarterly*, 1997, núm. 1, págs. 128-133.
- LARRAMENDI L. H., "Modelos y dibujos industriales" en AAVV., *La protección jurídica del diseño industrial*, Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 1993, págs. 49-64.

LEBOIS A., “Fasc. 1246: Droits des auteurs. Droits patrimoniaux. Droit de reproduction (CPI, art. L. 122-3)”, *JURISCLASSEUR*.

LEE P., KENNEDY B., “The potential direct effect of GATT 1994 in European Community Law”, *Journal of World Trade (JWT)*, 1996, 30(1), págs. 67-89.

LEMA DEVESA C., GOMEZ MONTERO J., "Actos de competencia desleal por imitación y explotación de la reputación ajena" en *Propiedad Industrial y Competencia Desleal*, Consejo General del Poder Judicial, Andema, Madrid, 1995, págs. 57-68.

LEMA DEVESA C., “El diseño dictado por la función técnica y el diseño de interconexiones”, *Revista de Derecho Mercantil*, 2015, núm. 295, págs. 361-379.

LENCE REIJA C., “La propuesta de directiva sobre protección del diseño: el freno de la cláusula de reparación”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, 1997, Tomo XVIII, págs. 1013-1022.

LENCE REIJA C., “El objeto protegido en la directiva sobre diseño industrial”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, 1998, Tomo XIX, págs. 273-306.

LENCE REIJA C., “Desarrollo del diseño: el Reglamento de la Ley española y la Propuesta de 2004 de modificación de la Directiva”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor (ADI)*, 2004-2005, Tomo XXV, págs. 443- 454.

LESBOIS A., “Fasc.1246 : Droits des auteurs.- Droits patrimoniaux.- Droit de reproduction (CPI, art. L. 122-3) ”, *JURISCLASSEUR*.

LLEWELYN D., BARRESI V., “Right Holders’ Control over Repair and Reconditioning” en HEATH C., KAMPERMAN SANDERS A. (eds), *Spares, Repairs and Intellectual Property Rights*, Kluwer Law International, The Netherlands, 2009, págs. 3-18.

LLOBREGAT HURTADO M^a. L., “La protección de las creaciones de forma”, *Revista de Derecho Mercantil (RDM)*, 2001, núm. 240, págs. 543-623.

LLOBREGAT HURTADO M^a. L., “Aproximación al régimen jurídico de los dibujos y modelos industriales en el Derecho comunitario”, *Revista de Derecho Mercantil*, 2002, núm. 244, págs. 843-912.

LLOBREGAT HURTADO M^a. L., “Aproximación al problema de la tutela jurídica de las piezas de recambio”, *Revista de Derecho Mercantil*, 2000, núm. 235, págs. 201-240.

LLOBREGAT HURTADO M^a. L., “El nuevo régimen jurídico del diseño industrial en Derecho español”, *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, 2003, núm. 5, págs. 1664-1683.

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*, 1992, 76(9), págs. 728-764.

LOEWENHEIM U. "§ 2. Das Werk" en SCHRICHER G., *Urheberrecht*, 3ed, 2006, C. H. Beck, München, págs. 50-140.

LOEWENHEIM U. "§ 16. Vervielfältigungsrecht" en SCHRICHER G., *Urheberrecht*, 3ed, 2006, C. H. Beck, München, págs. 370-379.

LUCAS A., “Fasc.1262: Droit des auteurs.- Droits patrimoniaux. Droit de suite (CPI, art. L.122-8)”, *JURISCLASSEUR*.

MACIAS MARTÍN J., “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial” en AA. VV., *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, 2ed., Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), Barcelona, 2005, págs. 651-686.

MARCO ARCALÁ L. A., “El requisito del carácter singular” en GARCIA VIDAL A. (coord.), *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2012, págs. 211-280.

MARCO MOLINA J., “Bases históricas y filosóficas y precedentes legislativos del derecho de autor”, en *Anuario de Derecho Civil*, Madrid, tomo 47, fascículo 1, 1994, págs. 121-208.

MARSLAND V., “Unfair Commercial Practices: Stamping out misleading packaging” en WEATHERILL S., BERNITZ U. (Editors), *The Regulation of Unfair Commercial Practices under EC Directive 2005/29. New Rules and New Techniques*, Hart Publishing, Oxford, 2007, págs.191-214.

MARTÍNEZ SANZ F., PUETZ A., “Ámbito de aplicación y cláusula general de competencia desleal”, *Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución*, 2010, núm. 7, págs. 17-44.

MASSAGUER FUENTES J., “La protección jurídica del diseño industrial” en *Seminario OMPI sobre propiedad intelectual, competencia y desarrollo para los países andinos*, 1993, WIPO Seminar on Industrial Property, Quito, OMPI/PI/QUI/93, págs. 12-20.

MASSAGUER FUENTES J., “La Propuesta de Directiva del Consejo sobre protección jurídica de programas informáticos”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 1989-1990, Tomo XIII, págs. 681-700.

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, págs. 157-197.

MASSAGUER FUENTES J., “Competencia desleal” en MONTOYA MELGAR A. (dir.), *Enciclopedia Jurídica Básica*, 1994, Civitas, Madrid, págs. 1181-1185.

MASSAGUER FUENTES J., “Prescripción de las acciones de competencia desleal. Comentario a las Sentencias del Tribunal Supremo de 18 y 21 de enero de 2010” en YZQUIERDO TOLSADA M. (coord.), *Comentarios a las Sentencias de unificación de doctrina (civil y mercantil)*, 2011, volumen 4 (2010), Dykinson, Madrid, págs. 413-446.

MASSAGUER FUENTES J., “La protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores. Examen de la Ley 11/1998, de 3 de mayo, y Derecho comparado” en VILADÀS JENÉ C., BISBAL MÉNDEZ J. (coords.) *Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, 1990, Ariel, Barcelona, págs. 83-110.

MAUGUET P., “The international protection of industrial designs by the international conventions”, *University of Baltimore Law Review*, 1989-1990, 19 (1), págs. 393-402.

MAURI V., “Il disegno industriale: tutela delle opere e dei progetti”, *Rivista di Diritto Industriale*, 2011, págs. 22-28.

MCCORMICK J., “The effect of TRIPs in the field of design right”, *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 1997, 19(4), págs. 205-207.

MENOZZI L., “Diritto d’autore, proprietà industriale, proprietà intellettuale”, *Il diritto di autore*, 2009, núm. 1, págs. 68-75.

MERINO BAYLOS P., “Diseño industrial. Una aproximación al régimen protector que establece la propiedad industrial y el derecho de autor sobre los dibujos y modelos industriales”, *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia*, 2000, núm. 205, págs. 108-119.

MONTEAGUDO MONEDERO M., “La imitación confusoria de productos (comentario a las sentencias del TS de 5 de junio de 1997 y de 17 de julio de 1997)”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, 1997, Tomo XVIII, págs. 249-264.

MONTEAGUDO MONEDERO M., “La imitación de creaciones técnicas y estéticas (Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 5 de julio de 1993)”, *Revista General de Derecho*, 1994, núm. 595, págs. 3961-3987.

MONTEAGUDO MONEDERO M., “El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en el Derecho contra la Competencia Desleal”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, 1993, Tomo XV, págs. 73-108.

MONTEAGUDO MONEDERO M., “Los requisitos de validez de una marca tridimensional (Comentario a la Sentencia del TJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, caso “Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.”)”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, 2002, Tomo XXIII, págs. 391-408.

MUSKER D., "Hidden meaning? UK perspectives in use designs", *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 2003, 25(10), págs. 450- 456.

NÉRISSON S., "France" en HENNING-BODEWIG F. (ed.), *International Handbook on Unfair Competition*, 2012, C.H. Beck, Hart Publishing, Nomos, München, Oxford, Baden-Baden, págs. 207-230.

OHLY A., "Areas of Overlap Between Trade Mark Rights, Copyright and Design Rights in German Law. Report Prepared on Behalf of the German Association for the Protection of Intellectual Property (GRUR)", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil (GRUR Int.)*, 2007, núm. 8-9, págs. 704-712.

OHLY A., "The Freedom of Imitation and Its Limits- A European Perspective", *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, 2008-2009, Tomo XXIX, págs. 352-372.

OTERO LASTRES J. M., "El requisito de la novedad de los dibujos y modelos industriales", *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, 1974, Tomo I, págs. 115-178.

OTERO LASTRES J. M., "Dibujos y modelos industriales" en IGLESIAS PRADA J. L. (coord.), *Los derechos de propiedad industrial en la Organización Mundial del Comercio (OMC): el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio*, 1997, vol. 1, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación, Madrid, págs. 225 -238.

OTERO LASTRES J. M., "En torno a la directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos", *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, 1998, Tomo XIX, págs. 21-50.

OTERO LASTRES J. M., "La definición del diseño industrial y los requisitos de protección en la Propuesta Modificada de Directiva", *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, 1996, Tomo XVII, págs. 35-48.

OTERO LASTRES J. M., "La protección de un solo color como dibujo industrial", *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, 1975, Tomo II, págs. 447-466.

OTERO LASTRES J. M., "Modelo industrial y creaciones que cumplen una función técnica: Cometario a la sentencia del TS de 22 de noviembre de 1974", *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, 1975, Tomo II, págs. 437-446.

OTERO LASTRES J. M., "Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva Ley 20/2003", *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, 2003, Tomo XXIV, págs. 53-80.

OTERO LASTRES J. M., "El grado de creatividad y de originalidad requerido al diseño artístico", *Pe.i: Revista de propiedad intelectual*, 2005, núm. 19, págs. 9-36.

OTERO LASTRES J. M., “Obras de arte aplicadas a la industria. Diseños industriales y derecho de autor” en MORRAL SOLDEVILA R. (coord.), *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial*, 2011, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, págs. 109-140.

OTERO LASTRES J. M., “La nueva Ley sobre competencia desleal”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, 1991-1992, Tomo XIV, págs. 25-48.

OTERO LASTRES J. M., “Aproximación a la figura de la imitación servil”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, 1984-1985, Tomo X, págs. 61-78.

PALAO MORENO G., “La protección internacional de los dibujos y modelos comunitarios”, *Pe. i: Revista de propiedad intelectual*, 2002, núm. 10, págs. 65-95.

PASSA J., “Responsabilité civile: concurrence”, *Propriétés Intellectuelles*, 2007, vol.22, págs. 125-126.

PAVANELLO L., “Chapter 10: Industrial Design Rights: Italy”, en GAO R., GRAY B.W. (eds.), *Industrial Design Rights: An international perspective*, 2ed, Kluwer Law International, The Hague, 2015, págs. 177-200.

PELLISÉ CAPELL J., “Sobre la noción positiva de diseño industrial”, *Revista Jurídica de Cataluña*, 2003, 102 (1), págs.103-125.

PELLISÉ CAPELL J., SOLANELLES BATLLE M^a. T., “El color *per se* como marca en la doctrina de la OAMI (Comentario a la Resolución de la 3^a. Sala de Recurso de la OAMI de 12 de febrero de 1988 (asunto R7/97-3), caso “Orange””, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, 1998, Tomo XIX, págs. 397-414.

PÉROT- MOREL M.-A., "L'application respective du régime de protection de dessins et modèles industriels et des inventions brevetables", *RTD.com*, 1976, págs. 23-37.

PÉROT- MOREL M.-A., BOUGEARD C., “Les enjeux d'une solution juridique possible” en FRANÇON A., PÉROT-MOREL M.-A., ALEXANDRE-CASELLI C. (coords.), *Les Dessins et modèles en question: le droit et la pratique*, Litec, Collection «Le droit des affaires», Paris, 1986, págs. 399-413.

PÉROT –MOREL M.-A., “Les enseignements du droit comparé européen et les perspectives communautaires”, *Les dessins et modèles en question: Le droit et la pratique*, FRANÇON A., PÉROT-MOREL M.-A., ALEXANDRE-CASELLI C. (coords.), *Les Dessins et modèles en question: le droit et la pratique*, Litec, Collection «Le droit des affaires», Paris, 1986, págs. 153-158.

PÉROT–MOREL M.-A., “La propuesta de Reglamento comunitario sobre dibujos y modelos industriales” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO R. (Coord.), *Marca y diseños comunitarios*, Aranzadi, Pamplona, 1996, págs. 261-273.

PÉROT-MOREL M.-A., "À propos du maintien de l'unité de l'art dans le nouveau droit des dessins et modèles", *Propriété industrielle*, 2005, núm. 4, pág. 1.

PHILLIPS J., International Design Protection: Who Needs It?, *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 1993, 15 (12), págs. 431-436.

PHILIPS J., "Commentary. Article 9 Reg." en FRANZOSI M. (coord.), *European Design Protection. Commentary to Directive and Regulation Proposals*, Kluwer Law International, Hague, London, Boston, 1996, págs. 84-89.

PIATTI M.-C., "Une conception différente : le droit américain", en FRANÇON A., PÉROT –MOREL M.-A. (coords), *Les dessins et modèles en question. Le droit et la pratique*, Litec, París, 1988, págs. 185-218.

PORTELLANO DIEZ P., "Actos de imitación" en MARTÍNEZ SANZ F. (Dir.), *Comentario práctico a la Ley de Competencia desleal*, Tecnos, Madrid, 2009, págs. 187-196.

POSNER B., "Introduction" en FRANZOSI M. (coord.), *European Design Protection. Commentary to Directive and Regulation Proposals*, 1996, Kluwer Law International, Hague, London, Boston págs. 3-8.

QUAEDVLIEG A., "Overlap/relationships between copyright and other intellectual property rights", en DERCLAYE E. (ed.), *Research Handbook on the Future of EU Copyright*, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 2009, págs. 480-516.

QUAEDVLIEG A., "Shapes which give substantial value to the goods. Towards a systematic and homogeneous protection of designs in the EU" en JANSSENS M.-C., VAN OVERWALLE G. (eds.), *Harmonisation of European IP law. From European rules to Belgian law and practice. Contribution in honour of Frank Gotzen*, Bruylant, Bruxelles, 2012, págs. 175-218.

QUAEDVLIEG A., "Concurrence and Convergence in Industrial Design: Three-Dimensional Shapes Excluded by Trade Mark Law" en GROSHEIDE W., BRINKHOF J. (eds.), *Intellectual Property Law: Articles on Crossing Borders between Traditional and Actual*, 2004, Intersentia, Antwerpen, págs. 23-69.

RADCLIFFE J., CADDICK N., "Abbreviating the scope of design right", *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 1997, 19 (9), págs. 534-537.

RAHMATIAN A., "Originality in UK Copyright Law: The old "skill and labour" doctrine under pressure", *International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)*, 2013, 44 (1), págs. 4-34.

RAMS ALBESA J., "Artículo 20 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre de propiedad intelectual" en ALBALADEJO GARCÍA M., DÍAZ ALABART S. (coords.), *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Artículos 428 y 429 del Código Civil y Ley de Propiedad Intelectual*, 1994, Tomo V, vol. 4º-A, Edersa, Madrid, pág. 400.

RODRÍGUEZ DÍAZ I., "El diseño industrial no registrado", *Revista de Derecho Mercantil*, 2005, núm. 255, págs. 257-298.

RODRÍGUEZ TAPIA J. M., "Comentario al artículo 51" en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 2007, págs. 837-843.

RODRIGUEZ TAPIA J. M., "Siete Derechos en busca de autor: la nueva Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987", *Anuario de derecho civil*, 1988, 41 (1), págs. 233-326.

REICHMAN J. H., "Design protection in domestic and foreign copyright law: From the Berne Revision of 1948 to the Copyright Act of 1976", *Duke Law Journal*, 1983, núm. 6, págs. 1143-1264.

ROGEL VIDE C., "Comentario al art. 10 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre de propiedad intelectual" en ALBALADEJO GARCÍA M., DÍAZ ALABART S. (coords.), *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Artículos 428 y 429 del Código Civil y Ley de Propiedad Intelectual*, Tomo V, vol. 4º-A, Edersa, Madrid, 1994, págs. 203-264.

ROGEL VIDE C., "La inclusión de obras plásticas en las literarias y el derecho de cita" en ROGEL VIDE C., *Estudios sobre la propiedad intelectual*, Bosch, Barcelona, 1995, pág. 199.

ROGEL VIDE C., "Artículo 3 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre de propiedad intelectual" en ALBALADEJO GARCÍA M., DÍAZ ALABART S. (coords.), *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Artículos 428 y 429 del Código Civil y Ley de Propiedad Intelectual*, Tomo V, vol. 4º-A, Edersa, Madrid, 1994, págs. 497-525.

ROSATI E., "Originality in a work, or a work of originality: the effects of the Infopaq decision", *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 33(12), 2011, págs. 746-755.

RUIZ MUÑOZ M., "Diseño industrial y derecho de autor en Europa. (La acumulación en algunos Derechos Nacionales armonizados)", *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, 2006-2007, Tomo XXVII, págs. 381-424.

RUIZ PERIS J. I., "El laberinto de la cláusula general de la Ley de competencia desleal", *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, 2009-2010, Tomo XXX, págs. 435-454.

SÁEZ LÓPEZ-BARRANTES V., "The Unregistered Community Design", *E.I.P.R.*, 2002, 24(12), págs. 585-590.

SÁEZ LÓPEZ-BARRANTES V., “La protección comunitaria de los dibujos y modelos industriales” en AAVV., *El Diseño comunitario*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, págs. 51-61.

SAIZ GARCIA C., “Requisitos de protección de los dibujos y modelos industriales”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, 2001, Tomo XXII, págs. 369-398.

SALELLES CLIMENT J. R., “El derecho de reproducción del productor de fonogramas en el entorno digital: Particular consideración del reproche de su infracción desde el derecho de la competencia desleal (Comentario de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, de 27 de junio de 2002)”, *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual*, 2003, núm. 13, págs. 69-101.

SÁNCHEZ CALERO J., “La ampliación del concepto de competencia desleal” en GOMEZ SEGADE J.A., GARCÍA VIDAL A. (Coords.), *El Derecho Mercantil en el umbral del siglo XXI. Libro Homenaje al Profesor Dr. Carlos Fernández Novoa en su octogésimo cumpleaños*, 2010, Marcial Pons, Madrid, págs. 391-400.

SÁNCHEZ CALERO GUILARTE J., “La apreciación del riesgo de asociación en relación con los actos de imitación. [Comentario a la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 4ª) de 7 de octubre de 1996]”, *Revista General de Derecho*, 1997, núm. 639, págs. 14333-14346.

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*, 2000, núm. 5, págs. 65-88.

SCHRICKER G., “Farewell to the Level of Creativity”, *International Review of Intellectual Property Law and Competition Law (IIC)*, 1995, núm.1, págs. 41-47.

SETLIFF E., “Copyright and Industrial Design: an “Alternative Design” Alternative”, *Columbia Journal of Law & Arts*, 2006-2007, 30(1), págs. 49-78.

SHEN W., “Intellectual Property Protection of Layout Designs and Printed Circuit Boards-From comparative and Chinese Perspectives”, *International Review of Intellectual Property Law and Competition Law (IIC)*, 2014, núm. 1, págs. 6-17.

SILVERMAN I., “Copyright and fashion: friends at last?”, *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 2013, 35(11), págs. 637-645.

SPADA P., AUTERI P., GHIDINI G., “Industrial design e opere d'arte applicata all'industria (dialogo tra Paolo Spada e Paolo Auteri commentato da Gustavo Ghidi)”, *Rivista di diritto civile*, 2002, págs. 267-280.

SPEYART H. M. H., “The grand design: an update on the E.C. design proposals, following the adoption of a Common Position on the Directive”, *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 1997, 19(10), págs. 603-612.

STRAUS J., "Design protection for spare parts gone in Europe? Proposed changes to the EC Directive: the Commission's mandate and its doubtful execution", *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 2005, 27(11), págs. 391-404.

SUÑOL LUCEA A., "Comentario de la Sentencia del TS de 30 de diciembre de 2010", en YZQUIERDO TOLSADA M. (coord.), *Comentarios a las Sentencias de unificación de doctrina (civil y mercantil)*, 2011, volumen 4 (2010), Dykinson, Madrid, págs. 1075-1113.

SUTHERSANEN U., "The European Court of Justice in Philips v. Remington: Trade Marks and Market Freedom", *Intellectual Property Quarterly*, 2003, vol. 7, págs. 257-283.

TRÄGER A., "The additional protection of the shape of goods through German law against unfair competition (UWG)" en *Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ*, 2007, vol. 99, Jagiellonen University Krakow, Krakow, págs. 113-117.

TROUSSEL J.C., VAN DEN BROECKE P., "Is the European Community Trademark getting in good shape?", *Trademark Report*, 2003, vol. 93, págs. 1066-1096.

VINJE TH., "Harmonising Intellectual Property Laws in the European Union", *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 1995, 17(8), págs. 361-377.

ULMER E., "Der Schutz der industriellen Formgebung", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil. Auslands- und Internationaler Teil (GRUR Ausl.)*, 1959, págs. 1-2.

VAHRENWALD A., "Case Comment. Germany: unfair competition - unfair exploitation of another's reputation - violation of right to name and general personality right", *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 1995, 17 (4), págs. D 95-D 96.

VAN ENGELLEN D., "The Misappropriation Doctrine in the Netherlands", *International Review of Intellectual Property Law and Copyright Law (IIC)*, 1991, 22 (1), págs. 11-26.

VAN GOMPEL S., LAVIK E., "Calidad, mérito, estética y destino: examen de la exclusión por el derecho de la UE de criterios distintos de la originalidad", *Revue Internationale du Droit d'Auteur (RIDA)*, 2013, núm. 236, págs. 100-295.

VILATA MENADAS S., "La nueva Ley de Competencia Desleal. Modificaciones en materia de legitimación y procedimiento", en RUIZ PERIS J. I. (Dir.), *La Reforma de la Ley de Competencia Desleal*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, págs. 179-186.

WALLACE W., "Protection for Designs in the United Kingdom", *International Review of Intellectual Property Law and Copyright Law (IIC)*, 1974, 5(4), págs. 421-427.

WEATHERILL S., BERNITZ U., "Introduction" en WEATHERILL S., BERNITZ U. (Editors), *The Regulation of Unfair Commercial Practices under EC Directive 2005/29. New Rules and New Techniques*, Hart Publishing, Oxford, 2007, págs. 1-10.

WEATHERILL S., "Who is the 'Average Consumer'?" en WEATHERILL S., BERNITZ U. (Editors), *The Regulation of Unfair Commercial Practices under EC Directive 2005/29. New Rules and New Techniques*, Hart Publishing, Oxford, 2007, págs.115-138.

ZAMBRINI M., "La protección jurídica del diseño industrial mediante propiedad intelectual en los últimos pronunciamientos jurisprudenciales", *Pe. i: Revista de propiedad intelectual*, 1999, núm. 1, págs. 99-101.

3. Jurisprudencia

Jurisprudencia española

Tribunal Supremo

STS de 24 diciembre 1983, (RJ 1983, 7002)

STS de 26 octubre 1992, (RJ 1992, 8286)

STS de 19 mayo 1993, (RJ 1993, 3804)

STS de 10 diciembre 1993, (RJ 1993, 9722)

STS de 5 junio 1997, (RJ 1997, 4608)

STS de 17 julio 1997, (RJ 1997, 5759)

STS de 17 octubre 1997, (RJ 1997, 7468)

STS de 20 febrero 1998, (RJ 1998, 971)

STS de 15 abril 1998, (RJ 1998, 2053)

STS de 23 marzo 1999, (RJ 1999, 2005)

STS de 7 junio 2000, (RJ 2000, 5097)

STS de 16 junio 2000, (RJ 2000, 5288)

STS de 20 noviembre 2000, (RJ 1997, 9029)

STS de 5 diciembre 2000, (RJ 2001, 47)

STS de 28 septiembre 2001, (RJ 2001, 8718)

STS de 23 octubre 2001, (RJ 2001, 8660)

STS de 1 abril 2002, (RJ 2002, 2530)

STS de 13 mayo 2002, (RJ 2002, 5594)

STS de 25 julio 2002, (RJ 2002, 7688)

STS de 3 octubre 2002, SA, (RJ 2002, 9788)

STS de 17 octubre 2002, (RJ 2002, 8766)

STS de 19 junio 2003, (RJ 2003, 4246)

STS de 26 noviembre 2003, (RJ 2003, 8098)

STS de 11 mayo 2004, (RJ 2004, 2731)

STS de 17 mayo 2004, (RJ 2004, 3478)

STS de 24 junio 2004, (RJ 2004, 4318)

STS de 30 mayo 2005, (RJ 2005, 4245)

STS de 21 octubre 2005, (RJ 2005, 8274)

STS de 22 febrero 2006, (RJ 2006, 828)

STS de 24 marzo 2006, (RJ 2006, 1819)
STS de 13 junio 2006, (RJ 2006, 4607)
STS de 21 junio 2006, (RJ 2006, 4543)
STS de 21 junio 2006, (RJ 2006, 6081)
STS de 7 julio 2006, (RJ 2006, 5383)
STS de 11 julio 2006, (RJ 2006, 4977)
STS de 4 septiembre 2006, (RJ 2006, 8547)
STS de 22 noviembre 2006, (RJ 2007, 37)
STS de 24 noviembre 2006, (RJ 2006, 8135)
STS de 24 noviembre 2006, (RJ 2007, 262)
STS de 29 diciembre 2006, (RJ 2007, 1714)
STS de 23 marzo 2007, (RJ 2007, 2317)
STS de 30 mayo 2007, (RJ 2007, 3607)
STS de 12 junio 2007, (RJ 2007, 3721)
STS de 17 julio 2007, (RJ 2007, 5140)
STS de 23 noviembre 2007, (RJ 2007, 8516)
STS de 19 mayo 2008, (RJ 2008, 3090)
STS de 29 mayo 2008, (RJ 2008, 4164)
STS de 8 julio 2008, (RJ 2008, 3350)
STS de 15 diciembre 2008, (RJ 2009, 153)
STS de 30 junio 2009, (RJ 2009, 6457)
STS de 7 julio 2009, (RJ 2009, 4328)
STS de 18 enero 2010, (RJ 2010, 1275)
STS de 18 enero 2010, (RJ 2010, 1401)
STS de 21 enero 2010, (RJ 2010, 1275)
STS de 4 marzo 2010, (RJ 2010, 1454)
STS de 20 mayo 2010, (RJ 2010, 3708)
STS de 20 mayo 2010, (RJ 2011, 2349)
STS de 23 julio 2010, (RJ 2010, 6571)
STS de 22 noviembre 2010, (RJ 2011, 561)
STS de 1 diciembre 2010, (RJ 2010, 8769)
STS de 30 diciembre 2010, (RJ 2011, 1798)
STS de 11 febrero 2011, (RJ 2011, 2349)
STS de 28 marzo 2011, (RJ 2011, 3019)

STS de 5 abril 2011, (RJ 2011, 3146)
STS de 22 junio 2011, (RJ 2011, 4773)
STS de 16 noviembre 2011, (RJ 2012, 1495)
STS de 12 enero 2012, (RJ 2012, 176)
STS de 21 febrero 2012, (RJ 2012, 4630)
STS de 4 abril 2012, (RJ 2012, 5735)
STS de 16 julio 2012, (RJ 2012, 10100)
STS de 27 septiembre 2012, (RJ 2012, 9707)
STS de 13 noviembre 2012, (JUR 2012, 383429)
STS de 2 septiembre 2015 (RJ 2015, 4745)
STS de 25 febrero 2016, (RJ 2016, 620)
STS de 2 febrero 2017 (RJ 2017, 454)
STS de 5 mayo 2017 (RJ 2017, 2390)

Audiencias provinciales

Alicante

SAP Alicante de 24 julio 2000, (AC 2000, 1602)
SAP Alicante de 30 abril 2001, (PROV 2001, 167394)
SAP Alicante de 3 octubre 2003, (AC 2003, 2136)
SAP Alicante de 20 diciembre 2004, (JUR 2008, 158519)
SAP Alicante de 17 diciembre 2015, (JUR 2016, 129901)

Barcelona

SAP Barcelona de 12 febrero 1999, (AC 1999, 8795)
SAP Barcelona de 10 marzo 2000, (AC 2000, 325)
SAP Barcelona de 14 enero 2003, (AC 2004, 202)
SAP Barcelona de 4 mayo 2004, (JUR 2004, 221419)
SAP Barcelona de 15 diciembre 2004, (AC 2005, 1093)
SAP Barcelona de 4 mayo 2005, (AC 2005, 1124)
SAP Barcelona de 20 mayo 2005 (AC 2005, 1070)
SAP Barcelona de 26 octubre 2005, (AC 2006, 216)
SAP Barcelona de 10 enero 2007, (AC 2007, 718)

SAP Barcelona de 19 marzo 2007, (AC 2009, 382)
AAP Barcelona de 11 junio 2007, (AC 2007, 1575)
SAP Barcelona de 5 febrero 2008, (JUR 2008, 137689)
SAP Barcelona de 30 junio 2008, (AC 2008, 1582)
SAP Barcelona de 2 julio 2008, (JUR 2008, 315951)
SAP Barcelona de 6 noviembre 2008, (AC 2009, 95)
SAP Barcelona de 12 septiembre 2009, (JUR 2009, 42072)
SAP Barcelona de 8 de enero 2013, (AC 2013, 843)

Burgos

SAP Burgos de 30 enero 2001, (JUR 2001, 83238)
SAP Burgos de 28 abril 2008, (JUR 2008, 295650)
SAP Burgos de 28 enero 2010, (AC 2010, 732)
SAP Burgos de 26 enero 2015 (AC 2016, 131)

Cantabria

SAP Cantabria de 31 marzo 2000, (AC 2000, 4089)
SAP Cantabria de 16 septiembre 2008, (JUR 2009, 81837)

Castellón

SAP Castellón de 4 mayo 2010, (AC 2010, 1408)
SAP Castellón de 5 julio 2012, (AC 2012, 1837)

Granada

SAP Granada de 9 marzo de 2007, (AC 2007, 2046)
SAP Granada de 18 septiembre 2006, (JUR 2007, 184633)
SAP Granada de 6 mayo 2011, (JUR 2011, 334073)

Guipúzcoa

SAP Guipúzcoa de 28 septiembre 2007, (AC 2008, 54)

SAP Guipúzcoa de 14 octubre 2016, (AC 2016, 2076)

Islas Baleares

SAP Islas Baleares de 30 julio 2010, (AC 2010, 1442)

SAP las Islas Baleares de 17 julio 2015, (JUR 2015, 216750)

La Coruña

SAP La Coruña de 23 enero 2002, (AC 2002, 794)

SAP La Coruña de 14 diciembre 2009, (JUR 2010, 199498)

SAP La Coruña de 19 marzo 2015, (AC 2015, 458)

SAP La Coruña de 30 diciembre 2015, (JUR 2016, 113896)

Las Palmas

SAP Las Palmas de 25 mayo 2010, (AC 2010, 1754)

SAP Las Palmas de 4 mayo 2012, (AC 2012, 998)

La Rioja

SAP La Rioja de 13 mayo 2002, (AC 2002, 1534)

SAP La Rioja de 30 septiembre 2004, (PROV 2004, 277360)

SAP La Rioja de 13 noviembre 2007, (AC 2008, 450)

León

SAP León de 22 abril 2010, (AC 2010, 418)

Lleida

SAP Lleida de 19 enero 2011, (AC 2011, 813)

Madrid

- SAP Madrid de 16 mayo 2000, (AC 2001, 1355)
- SAP Madrid de 3 septiembre 2003, (AC 2003, 1724)
- SAP Madrid de 11 mayo 2004, (AC 2004, 1541)
- SAP Madrid de 21 diciembre 2004, (PROV 2005, 36703)
- SAP Madrid de 9 febrero 2005, (JUR 2005, 109890)
- SAP Madrid de 3 octubre 2005, (AC 2005, 2081)
- SAP Madrid de 4 mayo 2006, (PROV 2006, 260987)
- SAP Madrid de 23 junio 2006, (AC 2010, 1291)
- SAP Madrid de 21 mayo 2009, (JUR 2009, 472892)
- SAP Madrid de 22 enero 2010, (AC 2010, 1383)
- SAP Madrid de 11 marzo 2011, (AC 2011, 1014)
- SAP Madrid de 13 mayo 2011, (AC 2011, 1247)

Málaga

- SAP Málaga de 16 noviembre 2004, (AC 2005, 935)

Murcia

- SAP Murcia de 24 noviembre 2005, (JUR 2006, 265554)
- SAP Murcia de 24 abril 2006, (JUR 2006, 159129)
- SAP Murcia de 30 julio 2008, (AC 2008, 1741)

Sevilla

- SAP Sevilla de 15 diciembre 2000, (PROV 2001, 94781)
- AAP Sevilla de 18 febrero 2010, (JUR 2011, 232244)
- AAP Sevilla de 22 febrero 2010, (AC 2010, 537)
- SAP Sevilla de 17 junio 2016, (AC 2016, 2211)

Valencia

SAP Valencia de 22 marzo 2000, (AC 2000, 1121)
SAP Valencia de 3 marzo 2001, (AC 2001, 1358)
SAP Valencia de 20 marzo 2001, (AC 2001, 1359)
SAP Valencia de 16 abril 2002, (JUR 2002, 165987)
SAP Valencia de 22 marzo 2006, (AC 2006, 1436)
SAP Valencia de 2 mayo 2006, (PROV 2006, 158850)
SAP Valencia de 23 enero de 2007, (AC 2007, 1627)
SAP Valencia de 21 enero 2009, (AC 2009, 838)
SAP Valencia de 11 marzo 2009, (AC 2009, 905)
SAP Valencia de 29 junio 2009, (AC 2009, 1763)
SAP Valencia de 20 julio 2009, (AC 2009, 1893)
SAP Valencia de 10 enero 2011, (AC 2011, 918)
SAP Valencia de 22 febrero 2016, (JUR 2016, 147029)

Valladolid

SAP Valladolid de 17 octubre 1997, (AC 1997, 1978)

Vizcaya

SAP Vizcaya de 1 julio 1999, (AC 1999, 1566)
SAP Vizcaya de 23 junio 2005, (AC 2005, 1485)

Tenerife

SAP Tenerife de 28 abril 2010, (AC 2010, 1960)

Zaragoza

SAP Zaragoza de 5 julio 2006, (AC 2006, 1616)

Juzgados de primera instancia

Sentencia del Juzgado Mercantil núm.2 de Alicante de 2 de noviembre de 2007, (AC 2012, 2007)

Sentencia del Juzgado Mercantil núm. 6 de Madrid de 30 de julio de 2010, (AC 2010, 1445)

Sentencia del Juzgado Mercantil núm. 10 de Santander de 30 de junio 2011, (AC 2011, 1114)

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Madrid de 30 de septiembre de 2015, (JUR 2015, 274388)

Jurisprudencia francesa

Cour de cassation

Sentencia de 30 de noviembre de 1966, Cour de Cassation, chambre commerciale, publicada en Bulletin, núm. 460

Sentencia N° 76-11669 de 25 de octubre de 1977, Cour de Cassation, chambre commerciale, publicada en Bulletin des arrêts Cour de Cassation, chambre commerciale, núm. 245, pág. 206

Sentencia N° 77-16001 de 6 de noviembre de 1979, Cour de Cassation, chambre civile 1, Bulletin des arrêts Cour de Cassation, núm. 271

Sentencia N° 78-13682 de 18 de diciembre de 1979, Cour de Cassation, chambre civile 1, Bulletin des arrêts Cour de Cassation, núm. 326

Sentencia N° 81-15936 de 15 de junio de 1983, Cour de Cassation, Bulletin civile, IV, núm. 174

Sentencia N° 82-16828 de 6 de diciembre de 1984, Cour de Cassation, chambre commerciale, publicada en Bulletin, 1984, IV, núm. 335

Sentencia N° 84-93509 de 7 marzo de 1986, Cour de Cassation, publicada en Bulletin, 1986, núm. 4, pág. 6

Sentencia N° 85-13552 1 de diciembre de 1987, Cour de Cassation, chambre commerciale, publicada en Bulletin, 1987, IV, núm. 259, pág. 194

Sentencia N° 89-15617 de 22 de enero de 1991, Cour de Cassation, chambre civile 1, publicada en Bulletin 1991, I, núm. 29, pág. 18

Sentencia N° 92-11.186 de 6 de abril de 1994, Cour de Cassation, première section, Recueil Dalloz, 1994, pág. 450

Sentencia N° 93-12995 de 24 de enero de 1995, Cour de Cassation, chambre commerciale, Numéro JurisData 1995-000142, no publicada en el Bulletin

Sentencia N° 96-15295 de 20 de octubre de 1998, Cour de Cassation, chambre commerciale, no publicada en Bulletin

Sentencia N° 97-19.178 de 3 mayo de 2000, Cour de Cassation, chambre commerciale, no publicada en el Bulletin

Sentencia N° 00-19156 de 22 de octubre de 2002, Cour de Cassation, no publicada en el Bulletin

Sentencia N° 01-13293 de 8 de julio de 2003, Cour de Cassation, chambre commerciale, no publicada en Bulletin

Sentencia N° 02-13242 de 17 de marzo de 2004, Cour de Cassation, no publicada en el Bulletin

Sentencia N° 06-11522 de 20 de marzo de 2007, Cour de Cassation, chambre civile 1, publicada en Bulletin, 2007, I, núm. 119

Sentencia N° 04-19679 de 20 de marzo de 2007, Cour de Cassation, chambre commerciale, publicada en Bulletin, 2007, IV, núm. 91

Sentencia N° 06-11522 06-11657 de 20 de marzo de 2007, Cour de Cassation, chambre civile 1, publicada en Bulletin, 2007, I, núm. 119

Sentencia N° 05-19446 de 12 de junio de 2007, Cour de Cassation, chambre commerciale, no publicada en el Bulletin

Sentencia N° 07-81387 de 5 de febrero de 2008, Cour de Cassation, section penal, publicada en Bulletin criminel, 2008, núm. 28, pág. 109

Sentencia N° 07-22061 de 10 de febrero de 2009, Cour de Cassation, chambre commerciale, no publicada en Bulletin

Sentencia N° 08-15338 de 19 enero de 2010, Cour de Cassation, chambre commerciale, no publicada en el Bulletin

Sentencia N° 09-12262 de 16 de febrero de 2010, Cour de Cassation, chambre commerciale, publicada en Bulletin, 2010, IV, núm. 40

Sentencia N° 08-20999 de 15 junio de 2010, Cour de Cassation, chambre commerciale, no publicada en el Bulletin

Sentencia N° 09-71083 de 26 de mayo de 2011, Cour de Cassation, chambre civile 1, no publicada en el Bulletin

Sentencia N° 10-80.623, de 13 de diciembre de 2011, Cour de Cassation, section penal, PIBD, 2012, vol.III, pág. 180

Sentencia N° 11-12619 de 14 de febrero de 2012, Cour de Cassation, no publicada en el Bulletin

Sentencia N° 10-27373 de 5 de abril de 2012, Cour de Cassation, chambre civile 1, no publicada en el Bulletin

Sentencia N° 10-27.373, de 5 de abril de 2012, Cour de Cassation, chambre civile 1, PIBD 2012, vol.III, pág. 523

Sentencia N° 11-20132 de 12 de junio de 2012, Cour de Cassation, chambre commerciale, no publicada en el Bulletin

Sentencia N° 11-10923 de 12 de junio de 2012, Cour de Cassation, chambre civile 1, publicada en Bulletin, 2012, I, núm. 131

Cour d'appel

Douai

Sentencia N° 10-08402 de 15 de diciembre de 2011, Cour d'appel Douai, chambre 1, N° JurisData 2011-029862

Lyon

Sentencia N° 09-02778 de 25 de noviembre de 2010, Cour d'appel de Lyon, N° JurisData 2010-028153

Paris

Sentencia de 22 de noviembre de 1983, Cour d'appel de Paris, chambre 4, N° JurisData 1983-031025

Sentencia de 13 de febrero de 1985, Cour d'appel de Paris, chambre 4, N° JurisData 1985-020715

Sentencia de 4 de febrero de 1986, Cour d'appel de Paris, chambre 1, N° JurisData 1986-021374

Sentencia de 22 de noviembre de 1988, Cour d'appel de Paris, chambre 4, N° JurisData 1988-027604

Sentencia de 22 febrero de 1989, Cour d'appel de Paris, chambre 4, N° JurisData 1989-020386

Sentencia N° 05-08030 de 14 junio 2006, Cour d'appel de Paris, chambre 4, section A

Sentencia n° 06-07360 de 17 de enero 2007, Cour d'appel Paris, chambre 4, section A

Sentencia N° 07-01890 de 16 de abril de 2008, Cour d'appel de Paris, chambre 4

Sentencia N° 07-22307 de 24 de junio de 2009, Cour d'appel de Paris, chambre 1

Sentencia N° 08-11535 de 25 de marzo de 2009, Cour d'appel de Paris, chambre 4

Sentencia N° 09-03186 de 7 de abril de 2010, Cour d'appel de Paris, chambre 1, N° JurisData 2010-008823

Sentencia N° 06-22882 de 27 octubre de 2010, Cour d'appel de Paris, N° JurisData 2010-026226

Sentencia N° 10-00527 de 4 de marzo de 2011, Cour d'appel de Paris

Sentencia N° 09-09418 de 17 de junio de 2011, Cour d'appel de Paris

Sentencia N° 09-21321 de 8 de junio de 2011, Cour d'appel de Paris, chambre 1

Sentencia N° 09-15395 de 24 de junio de 2011, Cour d'appel de Paris, chambre 2

Sentencia N° 10-16439 de 24 de junio de 2011, Cour d'appel de Paris, chambre 2

Sentencia N° 09-17146 de 30 de noviembre de 2011, Cour d'appel de Paris, chambre 1, N° JurisData 2011-027085

Sentencia N° 10-05322 de 1 de febrero de 2012, Cour d'appel de Paris, chambre 1

Sentencia N° 09-20273 de 1 de febrero de 2012, Cour d'appel de Paris, chambre 1, N° JurisData 2012-002239

Sentencia N° 10-21777 de 31 de octubre de 2012, Cour d'appel de Paris, N° JurisData 2012-026025

Tribunal de grande instance de Paris

Sentencia de 8 de abril de 1987, Tribunal de grande instance de Paris, chambre 1, N° JurisData 1987-051720

Sentencia N° 10-4218 de 4 de octubre de 2011, Tribunal de grande instance de Paris, chambre 3, N° JurisData 2011-034764

Jurisprudencia inglesa

House of Lords

George Hensher v. Restawile Upholstery (Lancs.), [1976] AC 64 (HL)

The Newspaper Licensing Agency Ltd v. Marks & Spencer, [2001] UKHL 38

Designers Guild, Ltd. v. Russell Williams (Textiles), Ltd, [2001] 1WLR 2416

Court of Appeals

Green Lane Products Ltd v PMS International Group Plc & Ors, [2008] EWCA Civ 358

Newspaper Licensing Agency v. Meltwater and PRCA [2011] EWCA Civ 890

High Court, Chancery Division, Patents Court

University of London Press v. University Tutorial Press, Ltd, [1916] Ch 601

Express Newspaper Plc v. News (UK) Ltd, [1990] FSR 359 (Ch D)

“Amoena c. Trulife”, *European Intellectual Property Review (E.I.P.R.)*, 1995, 17(12), D346-D347

Ocular Sciences c. Aspect Vision Care Ltd, 1997 RPC 289

Veermaat v. Boncrest [2001] F.S.R. 5 ChD.

Guild v. Eskandar Ltd [2001] (38) FSR 38 Ch.D

Lucasfilm v. Ainsworth [2008] EWHC 1878 (Ch)

Newspaper Licensing Agency v. Meltwater and PRCA [2010] EWHC 3099 (Ch)

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) c. Round and Metal Ltd & Philip David Gross, [2012] EWHC 2099 (Pat)

SAS Institute Inc v. World Programming Ltd [2013] EWHC 69 (CH)

The Judicial Committee of the Privy Council

Interlego v. Tyco Industries, [1989] AC 217

England and Wales Patents County Court

Temple Island Collections Ltd v. New English Teas Ltd and Nicholas John Houghton, [2012] EWPC 1

Jurisprudencia alemana

Bundesverfassungsgericht

Sentencia del Tribunal Constitucional alemán (*Bundesverfassungsgericht*) de 26 de enero de 2005, *GRUR* 2005, 410

Bundesgerichtshof

Sentencia del TS federal alemán (*Bundesgerichtshof*) de 22 de enero de 1952, *GRUR* 1952, 516 -*Hummel-Figuren*

Sentencia del TS federal alemán (*Bundesgerichtshof*) de 9 de diciembre de 1958, *GRUR* 1959, 289- *Rosenthalvase*

Sentencia del TS federal alemán (*Bundesgerichtshof*) de 21 de mayo de 1965, *GRUR* 1966, 97 – *Zündaufsatz*

Sentencia del TS federal alemán (*Bundesgerichtshof*) de 14 de noviembre de 1985, *GRUR* 1986, 454-*Bob Dylan*

Sentencia del TS federal alemán (*Bundesgerichtshof*) de 8 de noviembre de 1989, *GRUR* 1990, 669- *Bibelreproduktion*

Sentencia del TS federal alemán (*Bundesgerichtshof*) de 22 de junio de 1995, *GRUR* 1995, 581-*Silberdistel*

Sentencia del TS federal alemán (*Bundesgerichtshof*) de 7 de febrero de 2002, *GRUR* 2002, 532- *Unikatrahmen*

Sentencia del TS federal alemán (*Bundesgerichtshof*) de 15 de septiembre de 2005, *GRUR Int.* 2006, 334- *Jeans*

Sentencia del TS federal alemán (*Bundesgerichtshof*) de 12 de mayo de 2011, *GRUR* 2012, 58- *Seilzirkus*

Sentencia del TS federal alemán (*Bundesgerichtshof*) de 13 de noviembre de 2013, *GRUR* 2014, 175 – *Geburtstagszug*

Oberlandesgerichts

Sentencia del Tribunal regional superior (*Oberlandesgericht*) de Koblenz de 18 de noviembre 1966, *GRUR* 1967, 262/264 -*Barockputten*

Sentencia del Tribunal regional superior (*Oberlandesgericht*) de Köln de 20 de febrero de 2015, Az. 6 U 131/14- *Urne mit Hirschmotiv*

Landesgerichts

Sentencia del Tribunal estatal (*Landesgericht*) de Nürnberg-Fürth de 28 de octubre de 1994, *GRUR* 1995, 407- *Playmobil-Figur*

Sentencia del Tribunal estatal (*Landesgericht*) de Hamburg de 5 de septiembre de 2003, *GRUR Int.* 2004, 148- *Thumbnails*

Jurisprudencia italiana

Corte di Cassazione

Sentencia de 13 de noviembre de 2015 de la *Corte di Cassazione*, Metalco S.p.a., Metalco S.r.l. c. City Design S.r.l. y otros

Corti d'appello

Sentencia de 17 de octubre de 2006d de la *Corte d'appello* de Milano, ICF Srl, Citra Collections AG, Herman Miller, *Giurisprudenza Italiana*, 2007, pág. 2241

Tribunali

Sentencia de 6 de agosto de 2003 del Tribunal de Florencia, Tekno c. Technolumen GmbH &Co KG and Peter Strobel, *Italian Intellectual Property*, 2004, pág. 6

Sentencia de 2 de febrero de 2004 del Tribunal de Venecia, Martino c. Gioielli and Magie, *Diritto Industriale*, 2005, núm. 5

Sentencia de 2 de agosto 2004 del Tribunal de Bolonia, *Giurisprudenza Commerciale* 2005, vol II, pág. 82

Jurisprudencia belga

Sentencia de 26 de enero de 2012 del Tribunal Supremo en el asunto Artetessuto nv v. B&T Textilia nv y Indecor-Europe nv

Jurisprudencia holandesa

Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 1956, *NJ*, 1960, pág. 414

Sentencia del Tribunal Supremos de 12 de junio de 1970, *NJ*, 1970, pág. 434

Jurisprudencia estadounidense

US Supreme Court

Mazer v. Stein 347 U.S. 201 (1954)

Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc 505 U.S. 763 (1992)

Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc., 580 U.S. (2017)

Federal Courts

Esquire Inc.v. Ringer, 591 F2d 796 (D.C. Circ. 1978)

Barry Kieselstein-Cord v Accessories by Pearl, Inc 632 F. 2d 989, 994 (2d Cir. 1980)

Jurisprudencia de los tribunales de diseño comunitario

Auto núm. 29/05 de 26 de octubre 2004 de la AP de Alicante, en el asunto “Plastimoda c. Creaciones B’Eloni, S.L”

Sentencia de 07 de enero de 2005 del Tribunal de la Haya en el asunto “Starform B.V. c. Time Out Holland v.o.f.”

Auto de 25 de octubre de 2005 del Juzgado de lo Mercantil Número Uno de Alicante, en el asunto “Dijkmans Schoenen BV c. Mustang Inter SL.”

Sentencia de 21 de diciembre de 2005 del Juzgado de Marca Comunitaria Numero Uno de Alicante, en el asunto “Panini España SA c. Kellogg’S España SL”

Auto num 25/06 de 1 de marzo de 2006 de la Audiencia Provincial de Alicante, en el asunto “S. Tous, S.L. c. Vilplasgo, S.L.”

Auto núm. 16/2006 de 20 de marzo de 2006 del Juzgado de lo Mercantil Número dos de Alicante, en el asunto “Loewe, S.A c. Vicosta S.L.”

Sentencia de 13 de diciembre de 2006 del UK High Court of Justice en el asunto Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser (UK) Ltd, [2006] EWHC 3154 (Ch)

Sentencia de 4 de enero de 2007 del Juzgado de Marca Comunitaria Numero Uno de Alicante, en el asunto “Tous c. Vilplasgo”

Sentencia núm. 47/07 de 28 de febrero de 2007 del Juzgado de Marca Comunitaria Numero Uno de Alicante, en el asunto “Imatex SPA c. SAS Sanpere SA”

Sentencia de 10 de octubre de 2007 dictada por la UK Court of Appeal en el caso Procter & Gamble Company c. Reckitt Benckiser (UK) Ltd, [2007] EWCA Civ 936

Sentencia núm.199/07 de 15 de octubre 2007 del Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante, en el asunto “Plasticos Pineda SL c. Simes Senco S.A.”

Sentencia de 21 de diciembre 2007 del Hight Court of Irland en el asunto “Karen Millen Ltd. c. Dunnes Stores & Anor”, [2007] IEHC 449

Sentencia de 16 de enero de 2008 en el asunto “J Choo (Jersey) Ltd. c. Towerstone Ltd. & Ors”, [2008] EWHC 346 (Ch))

Sentencia de 16 de septiembre de 2008 del Juzgado Mercantil Número Uno de Alicante, “Univermable SA c. Franquicias Silvassa SL, Compañía Bensia SL y Daer Mobiliario SL.”

Sentencia de 4 de marzo de 2009 del Tribunal de Torino en el asunto “Aspoeck Systems GMBH C. Eurolites S.P.A”

Sentencia de 2 de abril de 2009 del Tribunal de Torino, en el asunto “Pietro Serralunga s.r.l. c. Slewe Beheer B.V.”

Sentencia núm. 311/09 de 1 de septiembre de 2009 del Juzgado de Marca Comunitaria Numero Uno de Alicante, en el asunto “Electrolux AB y Electrolux Home Products c. BSH PAE SL”

Sentencia núm. 32/10 de 21 de enero 2010 de AP de Alicante, en el asunto “Apple Inc. c. Saytes 2001 SL”

Sentencia núm. 278/10 de 18 de junio de 2010 del Juzgado de Marca Comunitario Numero Dos de Alicante, en el asunto “Bayerische Motoren Werke (BMW), AG c. Car Elite Import, SL”

Sentencia núm. 183/11 de 15 de abril de 2011, del Juzgado Mercantil Número Uno de Alicante, en el asunto “Max Co Ltd c. Grupsider, SA”

Sentencia de 9 de julio de 2012 del UK High Court of Justice, Chancery Division, en el asunto “Samsung Electronics (UK) Limited c. Apple. Inc”, [2012] EWHC 1882

Sentencia de 08 de marzo de 2011 del Tribunal de Grand Instance de Paris, en el asunto “S.A.S. Maisons Du Monde c. S.A.R.L. Arcana, Société Casa France SAS, Société Casa International N.V., Société Trend Center B.V., Société Blokker”

Resoluciones de OAMI

Sala de Recurso

Resolución de 8 de noviembre de 2006 de la Tercera Sala de Recurso de OAMI en el asunto R216/2005-3 “Isogona, S.L. c. Centrex, S.A.U”

Resolución de 2 de agosto de 2007 de la Tercera Sala de Recurso de OAMI en el asunto R1456/2006-3 “Imperial International Limited c. Handl Cookware Limited”

Resolución de 18 de septiembre de 2007 de la Tercera Sala de Recurso de OAMI en el Asunto R0250/2007-3 “Reflex S.P.A. c. Fiam Italia S.p.A.”

Resolución de 9 de noviembre de 2007 de la Tercera Sala de Recurso de OAMI dictada en el asunto R-1214/2006-3 “Atria Yhtymä Oyj c. HK Ruokatalo Group Oyj”

Resolución de 22 de noviembre de 2007 de la Tercera Sala de Recurso de OAMI en el asunto R0134/2007-3 “SIPEM S.R.L. In Liquidazione c. Magic Dreams S.R.L.”

Resolución de 23 de noviembre de 2007 de la Tercera Sala de Recurso de OAMI en el asunto R0115/2007-3 “D. Miguel Ángel Mira Navarro c. Myrurgia, S.A.”

Resolución de 13 de mayo de 2008 de la Tercera Sala de Recurso de OAMI en el asunto R0135/2007-3 “SIPEM S.R.L. In Liquidazione c. Magic Dreams S.R.L.”

Resolución de 30 de junio de 2009 de la Tercera Sala de Recurso de OAMI en el asunto R1524/2007-3 “SIACO - Soc. Ind. Com.de Art P/Calçado, SA c. Vapesol-Fábrica de Componentes para calçado unipessoal, LDA”

Resolución de 18 de julio de 2009 de la Tercera Sala de Recurso de OAMI en el asunto R0921/2008-3- “Věra Šindelářová c. Blažek Glass s.r.o.”

Resolución de 14 de octubre de 2009 de la Tercera Sala de Recursos de OAMI en el asunto R 1323/2008-3 “Jose Manuel Baena Grupo, S.A. c. Herbert Neuman & Andoni Galdeano Del Sel”

Resolución de 22 de octubre de 2009 de la Tercera Sala de Recurso de OAMI en el asunto R 690/2007-3 Lindner Recyclingtech GmbH c. Franssons Verkstäder AB

Resolución de 11 de diciembre de 2009 de la Tercera Sala de Recurso de OAMI en el asunto R0608/2009-3 “Reinhold Gerstenmeyer AB c. B-NU Limited”

Resolución de 29 de abril de 2010 de la Tercera Sala de Recurso de OAMI en el asunto R-211/2008-3 “Nordson Corporation c. Ues AG”

Resolución de 17 de marzo de 2010 de la Tercera Sala de Recurso de OAMI el asunto R0389/2008-3 “Coop Danmark A/S c. Ilse Jacobsen”

Resolución de 2 de noviembre de 2010 de la Tercera Sala de Recurso de OAMI en el asunto R1452/2009-3 “Antrax IT s.r.l. c. The Heating Company BVBA”

Resolución de 11 de julio de 2011 de la Tercera Sala de Recursos de OAMI en los asuntos R1705/2010, R 1704/2010-3, R1703/2010-3, R1702/2010-3, R/1701/2010-3 –“Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG c. Shantou Wanshun Toys Industrial Co., Ltd.”

Resolución de 29 de julio de 2011 de la Tercera Sala de Recurso de OAMI en el Asunto R1055/2010-3 “Viejo Valle, S.A. c. Etablissements Coquet, société anonyme”

Resolución de 23 de septiembre de 2011 de la Tercera Sala de Recursos de OAMI en el asunto R1137/2010-3- “Danuta Budziewska c. Puma AG Rudolf Dassler Sport”

Resolución de 7 de noviembre de 2011 de la Tercera Sala de Recurso de OAMI en el asunto R1823-2010/3 “J. A Diffusion SARL c. Shanghai Creamode Distribution CO., LTD”

División de Anulación

Resolución de 20 de noviembre de 2007 de la División de Anulación de OAMI en el asunto “Ues AG c. Nordson Corp”

Tribunal General

Sentencia de 6 de marzo de 2003 del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) en el Asunto T-128/01 “DaimlerChrysler Corporation c. OAMI”, Recop. Jurispr. 2003 II-00701

Sentencia de 9 de julio de 2003 del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) dictada en el asunto T-162/01 “Laboratorios RTB c. OAMI y Giorgio Beverly Hills”, Recop. Jurispr. 2003 II-02821

Sentencia de 29 de abril de 2004 del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) en el asunto T-399/02 “Eurocermex c. OAMI”, Recop. Jurispr. 2004 II-01391

Sentencia de 18 de marzo de 2010 del Tribunal General (Sala Quinta) dictada en el asunto T-9/07- “Grupo Promer Mon Graphic c. OAMI- Pepsico”, Recop. Jurispr. 2010 II-00981

Sentencia de 12 de mayo de 2010 del Tribunal General (Sala Quinta) dictada en el asunto T-148/08 “Beifa Group Co. Ltd c. OAMI- Schwan-Stabilo Schwanhäusser GmbH&Co. KG”, Recop. Jurispr. 2010 II-01681

Sentencia de 22 de junio de 2010 del Tribunal General (Sala Segunda) dictada en el asunto T-153/08 “Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd c. OAMI”, Recop. Jurispr. 2010 II-02517

Sentencia de 14 de junio de 2011 del Tribunal General (Sala Cuarta) dictada en el asunto T-68/10 “Sphere Time c. OAMI”, Recop. Jurispr. 2011 II-02775

Sentencia de 9 de septiembre de 2011 del Tribunal General (Sala Primera) dictada en el asunto T-10/08 – “Kwang Yang Motor c. OAMI y Honda Giken Kogyo”, Recop. Jurispr. 2011 II-00265 (publicación sumaria)

Sentencia de 6 de octubre de 2011 del Tribunal General (Sala Séptima) dictada en el asunto T-246/10 “Industrias Francisco Ivars, S.L. c. OAMI y Motive SRL”, Recop. Jurispr. 2011 II-00353 (publicación sumaria)

Sentencia de 6 de octubre de 2011 del Tribunal General (Sala Octava) dictada en el Asunto T-508/08 “Asunto Bang & Olufsen A/S c. OAMI”, Recop. Jurispr. 2011 II-06975

Sentencia de 23 de abril de 2013 en el asunto T-55/12 “Su-Shan Chen c. OAMI”, no publicado en Recop. Jurispr.

Sentencia de 25 de octubre de 2013 en el Asunto T-231/10 “Merlin y otros c. OAMI”, Recop. electrónica

Sentencia de 9 de septiembre de 2014 del Tribunal General (Sala Tercera) en el Asunto T-494/12 “Biscuits Poult SAS c. OAMI”, no publicada en Recop. Jurispr.

Sentencia de 3 de octubre de 2014 en el Asunto T-39/13 “Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński c. OAMI”, no publicada en Recop. Jurispr.

Sentencia de 28 de enero de 2015 del Tribunal General (Sala Tercera) en el Asunto T-41/14 “Argo Development and Manufacturing Ltd c. OAMI”, no publicada en Recop. Jurispr.

Sentencia de 20 de enero de 2015 en el Asunto T-616/13 Aic S.A. contra OAMI, aún no publicada en Recop. Jurispr.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Sentencia de 12 de diciembre de 1972 del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C -21-24/72 “International Fruit Co NV c. Produktschap voor Groeten en Fruit”, Recop. Jurispr. 1972/00223

Sentencia de 24 de octubre de 1973 del Tribunal de Justicia dictada en el asunto C- 9/73 “Carl Schluer c. Hauptzollamt Lowach”, Recop. Jurispr. 1973/00325

Sentencia de 14 de septiembre 1982 del Tribunal de Justicia dictada en el asunto C-144/81 “Keurkoop B.V. c. Nancy Kean Gifts B.V.”, Recop. Jurispr. 1982/00907

Sentencia de 16 de marzo de 1983 del Tribunal de Justicia dictada en los Asuntos acumulados C-267-269/81 “Amministrazione delle Finanze dello Stato c. Società Petrolifera Italiana SpA (SPI) and SpA Michelin Italiana (SAMI)”, Recop. Jurispr. 1983/00191

Dictamen 1/94 de 15 de noviembre de 1994, Recop. Jurispr. 1994 I-05267

Sentencia de 16 de junio de 1998 del Tribunal de Justicia dictada en el asunto C -53/96 “Hermès Internation c. FHT Marketing Choice BV”, Recop. Jurispr. 1998 I-03603

Sentencia de 5 octubre de 1988 del Tribunal de Justicia dictada en el asunto C- 53/87 “Conorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli y Maxicar c. Régie nationale des usines Renault”, Recop. Jurispr. 1988/ 06039

Sentencia de 5 de octubre de 1988 del Tribunal de Justicia dictada en el asunto C- 238/87 B “Volvo contra Erik Veng (UK) Ltd.”, Recop. Jurispr. 1988 /06211

Sentencia de 6 de abril de 1995 del Tribunal de Justicia dictada en los asuntos cumulosos C-241/91P yC-242/91P “Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications Ltd (ITP) c. Comisión de las Comunidades Europeas”, Recop. Jurispr. 1995 I-00743

Sentencia de 11 de noviembre de 1997 del Tribunal de Justicia en el Asunto C-251/95 “Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport”, Recop. Jurispr. 1997 I-06191

Sentencia de 16 de julio de 1998 del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) en los asuntos C-210/96 “Gut Springenheide GmbH y Rudolf Tusky c. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt”, Recop. Jurispr. ECR I-04657

Sentencia de 23 de febrero de 1999 del Tribunal de Justicia dictada en el asunto C-63/97 “Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Netherlands BV c. Ronald Karel Denik”, Recop. Jurispr. 1999 I-00905

Sentencia de 22 de junio de 1999 del Tribunal de Justicia dictada en el asunto C-342/97 “Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV”, Recop. Jurispr. 1999 I-03819

Sentencia de 13 de enero de 2000 del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) en el asunto C-220/98 “Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG c. Lancaster Group GmbH”, Recop. Jurispr. 2000 I-00117

Sentencia de 11 de mayo de 2000 del Tribunal de Justicia dictada en el asunto C-38/98 “Régie nationale des usines Renault SA c. Maxicar SpA y Orazio Formento”, Recop. Jurispr. 2000 I-02973

Sentencia de 4 de octubre de 2001 del Tribunal de Justicia dictada en el Asunto C- 517/99 “Merz & Krell”, Recop. Jurispr. 2001 I-06959

Sentencia de 25 de octubre de 2001 del Tribunal de Justicia dictada en el asunto C-112/99 “Toshiba Europe GmbH c. Katun Germany GmbH”, Recop. Jurispr. 2001 I-07945

Sentencia de 18 de junio de 2002 del Tribunal de Justicia en el Asunto C-299/99 “Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd.”, Recop. Jurispr. 2002 I-05475

Sentencia de 24 de octubre de 2002 del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) dictada en el Asunto C-99/01 “Gottfried Linhart y Hans Biff”, Recop. Juripr. 2002 I-09375

Sentencia de 8 de abril de 2003 del Tribunal de Justicia dictada en los Asuntos acumulados C-53/01-C/55/01 “Linde, Winward Industries y Rado Uhren”, Recop. Jurispr. ECR I-3161, 2003

Sentencia de 6 de mayo de 2003 del Tribunal de Justicia en el Asunto C-104/01 “Libertel c. Benelux Trade Mark Office”, Recop. Jurispr. 2003 I-03793

Auto de 28 de abril de 2004 del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) dictado en el Asunto C-3/03 P “Matratzen Concord c. OAMI”, Recop. Jurispr. 2004 I-03657

Sentencia de 29 abril de 2004 del Tribunal de Justicia dictada en el asunto C-418/01 “IMS Health GmbH & Co. OHG c. NDC Health GmbH & Co. KG.”, Recop. Jurispr. 2004 I-05039

Sentencia de 29 de abril de 2004 del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) dictada en los Asuntos conjuntos C-456/01P y C-457/01 “P Henkel c. OAMI”, Recop. Jurispr. 2004 I-05089

Sentencia de 7 de octubre de 2004 del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) en el Asunto C-136/02 “P Mag Instruments c. OAMI”, Recop. Jurispr. 2004 I-09165

Sentencia de 17 de marzo de 2005 del Tribunal de Justicia dictada en el asunto C-228/03 “The Gillette Company y Gillette Group Finland Oy c. LA Laboratories Ltd. Oy”, Recop. Jurispr. 2005 I-02337

Sentencia de 12 de enero de 2006 del Tribunal de Justicia (Sala Primera) dictada en el Asunto C-361/04 P “Ruiz-Picasso y otros c. OAMI”, Recop. Jurispr. 2006 I-00643

Sentencia de 7 de septiembre de 2006 del Tribunal de Justicia (Sala Primera) dictada en el Asunto C-108/05 “Bovemij Verzekeringen NV y Benelux –Merkenbureau”, Recop. Jurispr. 2006 I-07605

Sentencia de 19 de septiembre de 2006 del Tribunal de Justicia (Gran Sala) dictada en el Asunto C-356/04 “Lidl Belgium GmbH & Co. KG c. Etablissementen Franz Colruyt NV”, Recop. Jurispr. 2006 I-08501

Sentencia de 7 de diciembre de 2006 dictada en el Asunto C- 306/05 “Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) c. Rafael Hoteles SA”, Recop. Jurispr. 2006 I-11519

Sentencia de 26 de abril de 2007 del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) dictada en el Asunto C 412/05 P “Alcon c. OAMI”, Recop. Jurispr. 2007 I-03569

Sentencia de 20 de septiembre de 2007 del Tribunal de Justicia (Sala Sexta), dictada en el Asunto Asunto C-371/06 “Benetton Group SpA c. G-Star International BV”, Recop. Jurispr. 2007 I-07709

Sentencia de 17 de abril de 2008 del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) dictada en el Asunto C-456/06 “Peek & Cloppenburg KG c. Cassina SpA”, Recop. Jurispr. 2008 I-02731

Sentencia de 16 de julio de 2009 del Tribunal de Justicia dictada en el Asunto C-5/08 “Infopaq International A/S y Danske Dagblades Forening”, Recop. Jurispr. 2009 I-06569

Sentencia de 23 de abril de 2009 en los Asuntos acumulados C-261/07 y C-299/07 “VTB-VAB NV c. Total Belgium NV” y “Galatea BVBA c. Sanoma Magazines Belgium NV”, Recop. Jurispr. 2009 I-02949

Sentencia de 18 June 2009 del Tribunal de Justicia (Sala Primera) en el Asunto C-487/07 “L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC y Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd y Starion International Ltd.”, Recop. Jurispr. 2009 I-05185

Sentencia de 14 de enero de 2010 del Tribunal de Justicia (Sala Primera) en el Asunto C-304/08 “Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV c. Plus Warenhandels-gesellschaft GmbH”, Recop Jurispr. 2010 I-00217

Sentencia de 14 de septiembre de 2010 del Tribunal de Justicia (Gran Sala) dictada en el asunto C-48/09P “Lego Juris A/S c. OAMI”, Recop Jurispr. 2010 I-08403

Sentencia de 9 de noviembre de 2010 del Tribunal de Justicia (Gran Sala) en el Asunto C-540/08 “Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG c. Österreich-Zeitungsverlag GmbH”, Recop Jurispr. 2010 I-10909

Sentencia de 18 de noviembre de 2010 del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) dictada en el Asunto C-159/09 “Lidl SNC c. Vierzon Distribution SA”, Recop. Jurispr. 2010 I-11761

Sentencia de 22 de diciembre de 2010 del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) dictada en el Asunto C-393/09 “Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury”, Recop Jurispr. 2010 I-13971

Sentencia de 27 de enero de 2011 del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) pronunciada en el Asunto C-168/09 “Flos SpA c. Semeraro Casa e Famiglia SpA”, Recop Jurispr. 2011 I-00181

Auto de 9 de septiembre de 2011 dictado en el Asunto C-198/10 “Cassina SpA c. Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl”, Recop Jurispr. 2011 I-00124 (publicación sumaria)

Sentencia de 4 de octubre de 2011 del Tribunal de Justicia (Gran Sala) dictada en los Asuntos acumulados C-403/08 “Football Association Premier League Ltd y otros c. QC Leisure y otros” y C-429/08 “Karen Murphy c. Media Protection Services Ltd”, Recop Jurispr. 2011 I-09083

Sentencia de 20 de octubre de 2011 del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) dictada en el asunto C-281/10P “PepsiCo Inc. C. Grupo Promer Mon Graphic”, S.A. y OAMI, Recop Jurispr. 2011 I-10153

Sentencia de 24 de noviembre de 2011 del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) dictada en el Asunto C-283/10 “Circul Globus București (Circ & Variete Globus București) c. Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România - Asociația pentru Drepturi de Autor (UCMR - ADA)”, Recop Jurispr. 2011 I-12031

Sentencia de 1 de diciembre de 2011 del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) dictada en el Asunto C-145/10 “Eva- Maria Painer c. Standard Verlags GmbH y otros”, Recop Jurispr. 2011 I-12533

Sentencia de 1 de marzo de 2012 del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) dictada en el Asunto C-604/10 “Football Dataco Ltd y otros c. Yahoo! UK Ltd y otros”, Recop Jurispr. 2012 -00000, versión electrónica

Sentencia de 2 de mayo de 2012 del Tribunal de Justicia (Gran Sala) dictada en el Asunto C-406/10 “SAS Institute Inc. C. World Programming Ltd.”, Recop Jurispr. 2012 -00000, versión electrónica

Sentencia de 15 de marzo de 2012 del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) dictada en el Asunto C-135/10 “Società Consortile Fonografici (SCF) c. Marco Del Corso”, Recop Jurispr. 2012 -00000, versión electrónica

Sentencia de 15 de marzo de 2012 del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) en el Asunto C-162/10 “Phonographic Performance (Ireland) Limited c. Irlanda y Attorney General”, Recop Jurispr. 2012 -00000, versión electrónica

Sentencia de 24 de mayo de 2012 del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) dictada en el Asunto C-98/11 P “Chocoladefabriken Lindt&Sprüngli AG c. OAMI”, Recop Jurispr. 2012 -00000, versión electrónica

Sentencia de 21 de junio de 2012 del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) dictada en el Asunto C-5/11 “Procedimiento penal entablado c. Titus Alexander Jochen Donner”, Recop Jurispr. 2012 -00000, versión electrónica

Sentencia de 18 de octubre de 2012 del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) dictada en el asunto C-428/11 “Purely Creative Ltd y otros c. Office of Fair Trading”, Recop Jurispr. 2012 -00000, versión electrónica

Sentencia de 7 de marzo de 2013 del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) dictada en el Asunto C-607/11 “ITV Broadcasting Ltd y otros c. TV Catch Up Ltd”, Recop. Jurispr. 2013 -00000, versión electrónica

Sentencia de 6 de febrero de 2014 del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) dictada en el Asunto C-98/13 “Martin Blomqvist c. Rolex SA y Manufacture des Montres Rolex SA”, Recop. Jurispr. 2014 -00000, versión electrónica

Sentencia de 13 de febrero de 2014 dictada en el Asunto C-479/12 “H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG c. Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH”, Recop. Jurispr. 2014 -00000, versión electrónica

Sentencia de 13 de febrero de 2014 del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) dictada en el Asunto C-466/12 “Nils Svensson y otros c. Retriever Sverige AB”, Recop. Jurispr. 2014 -00000, versión electrónica

Sentencia de 19 de junio de 2014 del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) dictada en los Asunto acumulados C-217/13, “Oberbank AG c. Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV” y C-218/13 “Banco Santander SA y Santander Consumer Bank AG c. Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV”, Recop. Jurispr. 2014 -00000, versión electrónica

Sentencia de 18 de septiembre de 2014 del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) dictada en el Asunto C-205/13 “Hauck GmbH & Co. KG c. Stokke A/S y otros”, Recop. Jurispr. 2014 -00000, versión electrónica

4. Recursos de internet

<https://www.aippi.org>

<http://curia.europa.eu/>

<http://ipkitten.blogspot.be/2014/05/the-right-of-adaptation-has-not-been.html>.

<https://euiipo.europa.eu/ohimportal/es/designs>

<http://ssrn.com>