

Algunas reflexiones en torno a la naturaleza híbrida de las creaciones de forma y su tutela inmaterial

Some thoughts regarding the hybrid nature of shape creations and their intellectual property right protection

Marcos Cruz González

Doctor en Derecho, Profesor sustituto de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca

Facultad de Derecho

Campus Miguel de Unamuno, Paseo Francisco Tomás y Valiente, S/N, C.P. 37007,
Salamanca, España

macrugo@usal.es

<https://orcid.org/0000-0002-0999-5695>

Diciembre de 2023

RESUMEN: Conforme los mercados maduran y se saturan de creaciones competitivas replicantes, la innovación estética se presenta como un medio adecuado para conducir la presión competitiva hacia la innovación, permitiendo una mejora tanto dinámica como estática, ganando los productos una cierta unicidad formal. Sin embargo, tutelar la creación formal se torna en materia compleja dado que desborda fácilmente cada uno de los expedientes de protección *ad hoc* provistos desde el Derecho de la Propiedad Intelectual. El trabajo reflexiona desde la perspectiva de los interfaces, sobre la conexión estética y funcional de la forma y la armonización del Diseño Industrial con otros expedientes, tomando una perspectiva crítica en relación con los recientes pronunciamientos comunitarios al respecto.

PALABRAS CLAVE: Interfaces; bienes inmateriales híbridos; Diseño industrial; patente; Derechos de Autor; obra.

ABSTRACT: As markets mature and become saturated with replicant products and services, aesthetic innovation becomes in itself an adequate medium in order to channel competitive pressure towards the development of new creative boundaries, allowing not only an improvement on a static basis, but also providing products with certain forma uniqueness. However, providing appropriate protection to such aesthetic creations turns out a really complex task, provided that shape and creativity commonly overflow the different instruments provided from Intellectual Property grounds. This paper reflects, from an interface exclusive standpoint, upon the intricate link between aesthetic and technical properties of the shape and the harmonization of Design with other neighboring figures, encompassing a critical view regarding some of the most recent European decision in this regard.

KEY WORDS: Interfaces; hybrid intangible goods; Industrial Design; Patent; Copyright; work of art.

SUMARIO:

1. Introducción
 2. La forma como bien inmaterial potencialmente híbrido: la importancia económica de las creaciones estéticas
 3. El diseño como principal mecanismo de tutela de la forma
 4. La obra de arte aplicado: la intersección de derechos de autor y forma
 - 4.1. Planteamiento del interfaz
 - 4.2. El interfaz técnico: el caso "Doceram" y la subordinación del diseño industrial
 - 4.3. El interfaz estético: el caso "Cofemel" y la igualdad del diseño y la obra
 - 4.3.1. Obra después de "Cofemel": efectos en España
 5. Breves consideraciones finales
- Bibliografía

1. Introducción

La configuración de la mayoría de los mercados en la sociedad postindustrial, caracterizada por una potente presión competitiva¹ fruto del principio de libre imitación ha sacado progresivamente a la palestra la importancia estratégica que reviste la forma como bien inmaterial², realidades fruto de la creatividad y esfuerzo intelectual e inversor humanos que reclaman, a un mismo tiempo, expedientes de protección jurídica capaz de blindar la prestación innovadora frente a la libre reutilización por parte de los competidores³.

Dentro de los expedientes de protección más habituales para la protección de la forma de los productos destacan el Diseño Industrial, los Derechos de Autor y la Competencia Desleal⁴, aunque no pueden descartarse conexiones con otros sistemas de tutela *a priori* más alejados como puedan ser las marcas, en particular a través de la figura de las marcas tridimensionales⁵, cuya expansión ha sido particularmente notable. Ocurre, sin embargo, que el paradigma tradicional que acogían todos estos expedientes se encuentra ahora mismo en un cierto proceso de revisión, en la medida en que se ha detectado un cierto desajuste para con las necesidades evolutivas de los mercados – especialmente en relación con la innovación incremental subsiguiente –, marcándose el compás de una tendencia favorable a su limitación y flexibilización⁶.

En fin, lo que aquí se propone es una aproximación sucinta, partiendo de una perspectiva en el Derecho europeo y aterrizando finalmente en el ordenamiento español, a algunos de los aspectos más importantes que, para los diferentes expedientes de tutela vigentes, se plantean en relación con una nueva progenie de bien inmaterial que elude las clasificaciones funcionales tradicionales: los bienes inmateriales híbridos; subespecie de los primeros que presenta una especial aptitud para desplegar una multiplicidad de diferentes funciones en el mercado⁷,

¹ VANESSA JIMÉNEZ SERRANÍA, "La protección de los diseños de moda en España", *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos*, N.º 154, 2022, pp. 85-99, p. 85 hace referencia expresa a la dinamicidad de la moda como sector especialmente implicado en la forma estético-industrial.

² Indica en este sentido FERNANDO CARBAJO CASCÓN, "Objetos industriales, derecho de autor y libre competencia (Consideraciones a partir de las SSTJUE de 12 de septiembre de 2019 (COFEMEL) y 11 de junio de 2020 (Brompton)", *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 12, N.º 2, 2020, p. 913-942, p. 914, que no es infrecuente que el valor del diseño supere incluso al valor mismo del objeto que lo incorpora.

³ Reconoce esta realidad FERNANDO CARBAJO CASCÓN, "Imitación de Diseños de Moda en España", *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos*, N.º 128, 2021, pp. 17-35, p. 18.

⁴ VANESSA JIMÉNEZ SERRANÍA, "La protección de los diseños de moda em España", *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos*, cit., pp. 85-86.

⁵ Sobre esta cuestión vid. SARA LOUREDO CASADO, *Las Marcas Tridimensionales*, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2021; asimismo vid. MARÍA MIGUEL CARVALHO, "O registo de marcas de forma no âmbito da jurisprudência europeia", *Cadernos de Direito Privado*, N.º 55, 2016, pp. 23-32.

⁶ Vid. a este respecto GUSTAVO GHIDINI y VALERIA FALCE, *Reforming Intellectual Property*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, 2022. En este sentido, puede indicarse que habría dos grandes líneas interpretativas sobre la flexibilización de la PI, ambas endógenas o intrínsecas, esto es, propugnan la flexibilización desde el propio sistema de Propiedad Intelectual. Por un lado, la más desarrollada parecería ser aquella que favorece el desarrollo de un nutrido *corpus* de limitaciones y excepciones a los diferentes derechos de PI manteniendo un complejo equilibrio entre todos los sectores implicados. Por el contrario, otros autores (de los cuales son buen ejemplo ANETTE KUR y JENS SCHOVSBO, "Expropriation or fair game for all? The gradual dismantling of the IP exclusivity paradigm", *Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law Research Paper Series*, N.º 09-14, *passim*) proponen la transición desde el modelo de corte dominical actual a uno basado en responsabilidad por uso (aproximando ontológicamente las normas de PI a las de Competencia, basadas precisamente en la sanción al comportamiento incorrecto o dañino en el mercado).

⁷ Siguiendo así la definición de FERNANDO CARBAJO CASCÓN "La protección de los diseños de moda en la Unión Europea (entre el diseño industrial y el derecho de autor)", cit., p. 140.

amalgamando bajo una genérica función diferenciadora⁸ o individualizadora, toda una serie de facetas que podríamos resumir en la aportación de un *plusvalor*⁹ estético al producto.

2. La forma como bien inmaterial potencialmente híbrido: la importancia económica de las creaciones estéticas

Cuando hablamos de estética o presentación de los productos estamos hablando, en definitiva de la especial atención que recibe su forma, esto es, su apariencia. Todos los elementos que componen el producto influyen de un modo cierto y decidido en su configuración formal y, por tanto, en su perceptibilidad y su atractivo comercial¹⁰. En este sentido, las diferentes composiciones de forma de una prestación dada pueden responder a razones diversas, no siempre plenamente escindibles ni discernibles. Esencialmente, toda configuración formal se encuentra en algún punto de un espectro lineal que cuenta como sus puntos extremos a la forma puramente estética¹¹ y la forma estrictamente técnica¹².

A ello debemos añadir, cómo no hacerlo, las consideraciones comerciales que resultan de una y otra dimensión de valor añadido y que determinan, en fin, el reconocido propósito del diseño¹³ y que podría redundar en la trascendencia social o, incluso, sociológica del mismo¹⁴. Ello conduce a la aplicabilidad de un nutrido crisol de mecanismos de tutela sobre la forma¹⁵,

⁸ MARIANNE LEVIN y ANNETTE KUR, "The Design Approach Revisited: background and meaning", en KUR, LEVIN y SCHOVSBO, *The EU Design Approach. A global appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, 2018, pp. 1-27, p. 16.

⁹ FERNANDO CARBAJO CASCÓN, "Objetos industriales, Derechos de Autor y Libre competencia. Consideraciones a partir de las SSTJUE de 12 de septiembre de 2019 ("Cofemel") y 11 de junio de 2020 ("Brompton")", cit., p. 914.

¹⁰ MARÍA MIGUEL CARVALHO, "Desenhos e Modelos. Carácter Singular. Cumulação com Marca", ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DIREITO INTELECTUAL, *Direito Industrial*, Vol. VII, 2010, pp. 421-446, p. 422.

¹¹ Algo que hasta hace relativamente poco tiempo se consideraba un ideal, precisamente porque todo producto o creación se ve limitado por ciertas imposiciones técnicas de composición o función. Sin embargo, con la promesa de un "nuevo mundo" digital en la forma del "metaverso" parece que la estética pura será, por fin, una realidad, dada la maleabilidad de los medios de creación y a la falta de funcionalidad. Ello nos conduce a una nueva perspectiva en el diseño donde, *ad exemplum* de la máxima del *ars gratia artis* o "arte por el arte", el diseño se convierte en causa autojustificativa de su propio desarrollo. La convergencia entre arte y diseño en este punto es total. Salvaría únicamente la diferencia ontológica la especial funcionalidad u orientación comercial que sí tiene el diseño y del que carecería (o debiera carecer) el (buen) arte.

¹² Cuya tutela más que al diseño en sí, quedaría mejor atribuida bajo el dominio de la patente y (especialmente) el modelo de utilidad. Es precisamente en este sentido que se pronuncia el TJUE en la Sentencia de 11 de junio de 2020, As. C-833/18, Caso Brompton, reconociendo (párr. 38) la acumulabilidad de Derechos de Autor y Patente sobre un mismo bien, siempre que, desde el punto de vista de la protección iusautorar, el objeto protegido sea calificable como obra y cumpla los restantes requisitos de protección. Una expansión de la protección que parece ir en contra de la necesaria libre preservación de las configuraciones formales básicas y generales típicas a cada categoría de producto, cfr. HELMUT KÖHLER y JOACHIM BORNKAMM, *Beck'sche Kurz-Kommentare zu Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, 32, Auflage, CH Beck, München, 2014, p. 488, párrafo 9.23; Vid. También las sentencias del *Bundesgerichtshof* alemán, BGH GRUR 2009, 1090, Knoblauchwürste; BGH GRUR 2005, pág 166 Puppenausstattungen; y BGH GRUR 2003, p. 359, Pflegebett.

¹³ Cfr. MARIANNE LEVIN y ANNETTE KUR, "The Design Approach Revisited: background and meaning", cit., p. 7. Conéctese esta idea con lo que indicamos (*supra*) nota 11.

¹⁴ Cfr. BARTON BEEBE, "Intellectual Property Law and the Sumptuary code", *Harvard Law Review*, Vol. 123, N.º 4, 2010, pp. 810-889.

¹⁵ Que en parte estaría causado por lo excesivamente abierta que es la noción de forma abarcada por el diseño. En este sentido, el art. 1.a de la Directiva 98/71/CE de Dibujos y Modelos (art. 3.a del Reglamento 6/2002 de Dibujos y Modelos Comunitarios), define el diseño (*rectius* dibujos y modelos) como "la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto que se derive de las características, en particular, de las líneas, contornos, colores, forma, textura y/o materiales del producto en sí y/o de su ornamentación". Dado que la perspectiva de protección del diseño ha sido la tutela "en sí" o *Deisgn approach* no hay un patrón funcional que aporte limitación hermenéutica a la tutela pretendida.

lo que exige una adecuada organización que habilite el otorgamiento cabal de una protección adecuada, entendiendo por tal aquella basada en el mérito intrínseco de la propuesta de forma¹⁶.

La pluripotencialidad funcional de la forma como bien inmaterial y, por tanto, la connatural acumulación de expedientes de tutela total o parcialmente solapados ha quedado expuesta de forma manifiesta. El problema que persiste es el de organizar y armonizar los diferentes medios de defensa disponibles garantizando un adecuado equilibrio entre la garantía de los intereses del creador o innovador estético-formal y el correcto desarrollo del mercado sobre la base de parámetros de competencia. Esta es la problemática clásica de los bienes inmateriales – su protección básica resulta procompetitiva, pero la sobreprotección constituye una losa para la innovación y competencia –, que en el caso de los bienes inmateriales híbridos se exacerbaría hasta alcanzar la máxima expresión.

Aunque la estética del producto ha adquirido una importancia capital, hasta el punto de constituir hoy uno de los aspectos principales en todo desarrollo de un nuevo producto, lo cierto es que alcanza mayor intensidad en aquellos mercados más maduros¹⁷, donde la oferta se encuentra saturada desde la perspectiva funcional¹⁸. De este modo, la creciente presión competitiva en un mercado claramente saturado es canalizada y desviada desde la innovación técnica – ya excesivamente costosa y poco útil – hacia una nueva dimensión estética, produciéndose una “huida estética de la innovación”, presidida, desde el punto de vista estratégico, por dos propósitos esenciales: 1) incrementar el atractivo estético y, por tanto, comercial del producto¹⁹, logrando captar mayor número de ventas gracias al *plusvalor* añadido y convertirlo, a un mismo tiempo, en fuente de individualización de cada propuesta en el mercado²⁰; y 2) consolidar un espacio propio de desarrollo de nuevos productos (complementarios) a partir de la forma del producto protegida^{21/22}.

¹⁶ Esta sería, a mi modo de ver, la característica esencial que viene a diferenciar la protección por PI respecto de la protección por parte de las normas de competencia (desleal) en el mercado: el carácter intrínseco del mérito en los primeros, expresados en el cumplimiento de una serie de requisitos que condicionan el acceso a la protección y diseñados *ad hoc* para cada categoría de derecho exclusivo, frente a la tutela proporcionada desde el mercado y atendiendo a sus necesidades y reacciones que asumirían las normas de competencia desleal.

¹⁷ Como diría ya FERNANDO CARBAJO CASCÓN, “La protección de los diseños de moda en la Unión Europea...”, cit., p. 139.

¹⁸ MARIANNE LEVIN y ANNETTE KUR, “The Design Approach Revisited: Background and Meaning”, cit., p. 7.

¹⁹ BERNARD VOLKEN, “Requirements for Design Protection: Global Commonalities” en HENNING HARTWIG *Research Handbook on Industrial Design*, Edward Elgar, 2022, pp. 2-29, p. 3.

²⁰ ANSGAR OHLY, “Buy me because I’m cool”: the “marketing approach” and the overlap between design, trademark and unfair competition”, KUR, LEVIN y SCHOVSBO, *The EU Design Approach: A Global Appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, 2018, pp. 108-141, pp. 116 y 117.

²¹ A modo de ejemplo vid la STJUE de 27 de septiembre de 2017, ass. C-24/17 y C-25/16, Nintendo v. BigBen, donde el Tribunal reconoce la existencia de un límite de cita en el diseño por razones de indicación de compatibilidad, permitiendo que un tercero pueda incluir en la presentación de su producto una imagen del producto ajeno que aquél complementa para indicar al consumidor medio la compatibilidad de su producto con el primero. Sobre esta sentencia vid. sendos comentarios por SARA LOUREDO CASADO, “Los límites al derecho de diseño relacionados con indicaciones de compatibilidad”, *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, N.º 24, 2019; y VANESSA JIMÉNEZ SERRANÍA “Caso Nintendo: ¿evolución o involución en la protección del diseño comunitario? Comentario de la sentencia de 27 de septiembre de 2017, asuntos acumulados C-24/16 y C-25/16”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 11, N.º 2, 2019, pp. 652-665.

²² Un aspecto sumamente crucial en este punto y omitido de la armonización en Diseño (Cfr. Cons. 13 del Reg. 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios) es precisamente el de las piezas de repuesto y su utilización en la reparación de productos complejos. Esta cláusula, que sí estaría contenida en la Ley española 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, Disp. Trans. Tercera, no tiene necesariamente homólogo en otros países europeos. Buen ejemplo de ello es Alemania, que hasta la incorporación

En la medida en que la forma del producto determina las reglas de interacción del mismo con el mundo que lo rodea, incluido su usuario, se hace especialmente relevante atender a que el ámbito que es capaz de crear para sí el diseño protegido sea lo suficientemente estrecho como para permitir la competencia en mercados subyacentes, a fin de ajustar la exclusiva económica al mérito creativo (que no necesariamente competitivo) de la creación estética.

En este punto, cobran importancia dos mecanismos interpretativos, diferenciados por ser el primero de naturaleza inmanente al Diseño Industrial y el segundo exorbitante al mismo. El primero, conocido como la "*reciprocity theory*" ha sido concretado por Hartwig²³. Conforme al mismo, la configuración del ámbito de protección del diseño se hace por "reciprocidad" al contexto en que se pretende su tutela, esto es, atendiendo esencialmente al estado objetivo del sector al momento de solicitar la protección, comúnmente conocido como "estado del arte"²⁴. De este modo, la valoración solapada²⁵ de novedad y carácter singular, se configura como un juicio relacional y comparativo²⁶ que, a un sólo tiempo, concede protección y la limita, de manera que el derecho de Diseño Industrial se concede respecto de aquellos elementos estéticos diferenciales y la protección únicamente se atribuirá a dichos concretos elementos, dejando libre la forma genérica o básica.

Ello garantiza una tendencia limitativa intrínseca a la propia configuración legal del Diseño Industrial, que hace que el expediente de protección tienda a autolimitarse y que, por tanto, hace que el Diseño se presente comparativamente como una de las opciones de protección exclusiva más débiles de cuantas están a disposición del creador²⁷. Algo que empuja a los operadores a tratar de reforzar – cuando no directamente a huir de – la protección por diseño en conjunción con otros derechos de Propiedad Intelectual, lo que nos lleva a la segunda herramienta interpretativa de naturaleza correctora: la "teoría simbiótica" propuesta por

del § 40a "Reparaturklausel" en la GschMGesetz, carecía de un mecanismo de flexibilización de la imitación, concediendo un enorme ámbito exclusivo a determinadas empresas, especialmente en el mercado automovilístico. Sobre esta cuestión Cfr. CARMEN LENCE REIJA "La Propuesta de Directiva sobre protección del diseño el freno de la cláusula de reparación", *ADI*, 1997, pp. 1013-1022; JOSEPH DREXL "Die Reparaturklausel im Designrecht: Eine wettbewerbs- und immaterialgüterrechtlich gebotene Reform", *GRUR*, 2020, pp. 234-248. La proyectada reforma del régimen de Diseño Industrial Comunitario, todavía en fase de propuesta (cfr. COM[2022] 666 final, y COM [2022] 667 final) prevé respectivamente un art. 20 bis del futuro reglamento y art. 19 de la futura directiva que establecen una cláusula de reparación, donde se prevé la excepción de la protección del diseño cuando la forma del producto se oriente exclusivamente a permitir la reparación de un producto complejo para restituirle la apariencia original y siempre que se informe debidamente al consumidor de que quien fabrica la pieza de repuesto no es el fabricante del producto complejo original. Se uniformiza, así, con ello, el disperso régimen normativo existente hasta ahora sobre la cláusula de reparación.

Esta limitación es desconocida desde el punto de vista estético por el Derecho de Autor y en una perspectiva técnica por el Derecho de Patente, lo que permite mantener la exclusiva al proteger mediante patente los elementos de integración modular tales como pernos, tornillos, o sistemas de conexión entre piezas del producto complejo.

²³ HENNING HARTWIG, "Reciprocity in European Design law", en HARTWIG, *Research Handbook on Design Law*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, 2021, pp. 119-168.

²⁴ *Ibid.*, p. 121.

²⁵ ALEXANDER VON MÜHLENDAHL, "Three-dimensional trademarks and designs: comparison and conflict", en Hartwig, *Research Handbook on Design Law*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, 2021, pp. 441-481, p. 447.

²⁶ JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, "En torno a la directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos", *ADI*, Tomo XIX, 1998, pp. 21-50, p.31 y EVA MARÍA DOMÍNGUEZ PÉREZ, "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*, Tomo XXIII, 2002, pp. 87-111, p. 97.

²⁷ Pese a su innegable éxito registral, ocurre que el Diseño Industrial es, sin embargo, un expediente en el que se litiga poco. Algo no debido a un diseño capaz de evitar conflictos entre operadores, sino a que estos prefieren discutir sobre la base de expedientes de tutela más fuertes, por ser fácilmente acumulables al diseño industrial.

Bärenfänger²⁸ y que constituye un nuevo marco operativo sobre el que trabajar la acumulación de expedientes de tutela de la inversión empresarial, por cuanto determina la necesidad de una atención y entendimiento mutuos desde los diferentes derechos exclusivos implicados que garantice que la acumulación respeta los límites ponderativos impuestos desde cada una de las diferentes disciplinas, de manera que la una no socave a la otra²⁹. Esta segunda teoría, claramente externa, exige poner cada expediente de tutela en la perspectiva del otro, garantizando con ello la delimitación legítima de la protección del bien híbrido en cada caso.

Mediante la aplicación de ambas posturas interpretativas será posible lograr equilibrar la situación, consiguiendo que el Diseño Industrial opere como incentivo a la canalización de la presión competitiva del mercado más allá de la mera funcionalidad, incentivando, por tanto, el progreso estético, social y cultural³⁰, garantizando el flujo de rentas típico de un esquema de PI³¹, a la par que impone un modelo de competencia por sustitución que desplazaría al de competencia por imitación³², iniciando una competencia por el mercado y no solamente en el mercado. Pero, a un mismo tiempo, el sistema permite mantener una competencia en el mercado, al asegurar una limitación funcionalmente ajustada al mérito de la creación intelectual, de modo que otros sujetos pueden entrar y competir en el mercado cuando la misma intervención se encuentre amparada por razones que, en realidad, son ajenas al núcleo duro del expediente de tutela del empresario, sino que vienen impuestas por la funcionalidad del sistema económico en que dicha institución se inserta, esto es, vienen dictadas por el orden económico que acogen y acompañan las normas de Competencia, incluidas (como parte de aquellas) las leyes de Propiedad Intelectual.

Al mismo tiempo, la segunda perspectiva, superadora de las visiones cosmológicamente fragmentarias que emanan de cada uno de los derechos exclusivos por separado, permite aunar y mantener un patrón hermenéutico común que compatibilice la libre acción estratégica de los operadores con el mantenimiento de un mercado competitivo y que puede conducir a la necesidad de imposición de límites exógenos o extrínsecos, en el sentido de ajenos a la letra de la ley vigente sobre cada expediente de tutela, cuando se deban imponer para cumplir con

²⁸ JAN BÄRENFÄNGER, *Das Spannungsfeld von Lauterkeitsrecht und Markenrecht unter dem neuen UWG. Symbiotische Theorie zum Kennzeichen- und Lauterkeitsrecht*, nomos, 2010. Desarrollada por el autor exclusivamente en el contexto de las relaciones entre marca y competencia desleal, pero que, como reconoce el propio autor, nada impide extenderla a las relaciones entre distintos derechos de PI.

²⁹ Algo que trata de expurgar los riesgos que trae consigo la denominada convergencia asimétrica entre los diferentes expedientes de protección. Sobre la noción convergencia asimétrica vid. ANNETTE KUR, "Funktionswandel von Schutzrechten: Ursachen und Konsequenzen der inhaltlichen Annäherung und Überlagerung von Schutzrechtstypen", en SCHRICKER, DREIER y KUR, *Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation*, Nomos, 2001, pp. 23-50, p. 34.

³⁰ Tengamos en cuenta que vivimos en una sociedad de consumo y que, por tanto, valores sociales y producción cultural se encuentran indefectiblemente imbricados en el mercado, pudiendo llegar a decirse que en la época contemporánea somos lo que (y cómo) producimos y consumimos.

³¹ En este sentido vid. OLAV KOLSTAD "Competition law and intellectual property rights- outline of an economics-based approach" en AA.VV. *Research Handbook on intellectual property and competition law*, Edward Elgar, Reino Unido, 2008, p.5; también FREDERIC M. SCHERER y DAVID ROSS *Industrial Market structure and Economic performance*, Houghton Mifflin, Boston, EE.UU., 1990, p. 622. Habilitación a recibir los flujos de renta, que no garantiza de la misma, Cfr. JOSEPH DREXL "Is there a more economic approach to IP and Competition law?" en AA.VV. *Research Handbook on Intellectual property and competition law*, Edward Elgar, Reino Unido, 2008, p. 51.

³² FERNANDO CARBAJO CASCÓN, "La protección de los diseños de moda en la Unión Europea", cit., en especial pp. 143, 144, 146 y 147; del mismo autor "Objetos Industriales, Derecho de Autor y Libre Competencia", Op. Cit., p. 917; también JOSEF DREXL "Is there a more economic approach to IP and Competition law?" en AA.VV. *Research Handbook on Intellectual property and competition law*, cit., p. 37.

el debido respeto que merecen los límites (y sobre todo las *ratios* subyacentes) fijados desde otros derechos de PI o, incluso, a los límites racionalmente impuestos desde la base de la funcionalidad del sistema de competencia sobre el que se asienta el sistema de tutela exclusiva y de la que, naturalmente, habrá de ser tributaria, ora impuestos desde el Derecho *Antitrust*³³, ora determinados desde la interpretación de la cuestión desde la perspectiva de su permisibilidad como conducta competitiva bajo el prisma de la competencia desleal³⁴.

3. El diseño como principal mecanismo de tutela de la forma

De entre los múltiples mecanismos de protección de la creación estética, el Diseño Industrial se presenta quizá como aquel más apropiado para esta labor. Se trata de un punto intermedio entre el Derecho de Autor y la Patente³⁵, dotándolo en el proceso de una dimensión comunicativa o más bien autocomunicativa, al estilo del derecho de marca³⁶. Queda, por tanto, puesto de manifiesto el carácter híbrido³⁷ con que fue dotado el Diseño Industrial durante su reconceptualización comunitaria (ahora, europea).

Omitiendo la problemática que ello plantea, por cuanto excedería con creces de lo que en estas páginas pretendemos, podemos considerar que el Diseño nace orientado al incentivo de la innovación estética dirigida esencialmente a incrementar el valor comercial³⁸, orientado, por tanto, a impedir que el concreto dibujo o modelo pueda ser empleado por terceros sin la autorización del titular³⁹.

Siendo la función metajurídica de favorecer la "innovación estética con orientación comercial", una de carácter sumamente difuso e indeterminado, no es posible deducir de ella ningún aspecto material de su régimen jurídico, todo lo más, que será posible es excluir de su objeto de protección – el cual definiremos a continuación – la forma estrictamente técnica (que no la

³³ Aplicación de la ya conocida "*essential facilities doctrine*", apreciable en SSTJCE de 5 de octubre de 1988, (As.238/87), Volvo; de 6 de abril de 1995 (As. C-241/91 P y C-242/91 P) Magill, de 26 de noviembre de 1998 (As. C-7/97) Oscar Bronner, de 29 de abril de 2004 (As. C-418/01) IMS health. Sobre la doctrina de las facilidades esenciales y su relación con los derechos de PI cfr. EUGENIO OLMEDO PERALTA, "Una Vuelta a la aplicación de la doctrina de las facilidades esenciales (*essential facilities*) a la propiedad intelectual e industrial", *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, N.º 19, 2016.

³⁴ Aun sin tomar la forma estricta de la doctrina, en el caso STJUE de 3 de junio de 2021, as. C- 762/19, Caso CV-Latvia, limita la protección exclusiva dada en forma de Derecho *sui generis* sobre base de datos, a que exista un efectivo perjuicio a la inversión realizada y no a la simplemente molesta actividad de un competidor. Ello se traduce en la negación de un daño *per se* derivado de la afectación del derecho exclusivo, debiéndose, por tanto, demostrar la existencia de daño e imponiendo una suerte de criterio "*de minimis*" en la infracción de los derechos.

³⁵ MARIANNE LEVIN y ANNETTE KUR, "The Design Approach Revisited: background and meaning", cit., pág 8.

³⁶ ANSGAR OHLY, "Buy me because I'm cool": the "marketing approach" and the overlap between design, trademark and unfair competition", cit., p. 115, da cuenta, sin embargo, de cómo la legislación del diseño industrial acaba abandonando cualquier aspecto comunicativo inherente a la noción de diseño industrial.

³⁷ Para FERNANDO CARBAJO CASCÓN, "Objetos industriales, derecho de autor y libre competencia (Consideraciones a partir de las SSTJUE de 12 de septiembre de 2019 (COFEMEL) y 11 de junio de 2020 (Brompton)", p. 914, el diseño sería "el principal ejemplo de bien inmaterial híbrido"

³⁸ En palabras de JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SEGADÉ, "Panorámica de la nueva ley española de diseño industrial", *ADI*, XXIV, 2003, pp. 29-51, p. 47.

³⁹ ALBERTO CASADO CERVIÑO y ARACELI BLANCO JIMÉNEZ, *El diseño comunitario. Una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa*, Aranzadi, Navarra, 2003 p. 31.

estético-técnica, si es que existiera) así como la forma estética no comercialmente relevante, como pueda ser, por ejemplo, la forma típica o natural del género de producto en cada caso.

Es por ello que nos vemos abocados a descender al plano legal para tratar de dar una mejor concreción al Diseño industrial como expediente de tutela. A este respecto partimos de la coexistencia de una legislación multinivel sobre el Diseño Industrial, donde bajo el panorama del ADPIC (Anexo 1C al Tratado de Marrakech por el que se crea la OMC, de 1994, arts. 25 y ss.), se desarrollan en paralelo dos figuras de Diseño Industrial: el derecho de diseño industrial nacional, armonizado en la UE mediante la Dir. 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre (en adelante, DDM), y el Diseño Comunitario registrado y no registrado, regulados en el Reg. 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (en adelante, RDMC). Una y otra regulación son sustancialmente similares⁴⁰.

En este contexto normativo, resulta interesante que la propia normativa ofrezca una definición de diseño industrial (arts. 3.a DDM y RDMC), entendiéndose por tal *“la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, 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”*. Y si hablamos de apariencia de todo o parte de un producto, tan sólo es lógico que las partes no visibles durante su uso normal no acrezcan al diseño (cfr. arts. 4.2 DDMC y RDC).

Ahora bien, no basta la mera apariencia externa de un producto, lógicamente, esta debe someterse a ciertos requisitos de protección, que serán novedad y carácter singular, los cuales, ya vimos, se encuentran apalancados⁴¹ y se opera sobre la base de la teoría de la reciprocidad⁴² o, lo que es lo mismo, la valoración de si se cumplen los requisitos de protección implica que deba compararse con todos los diseños previamente divulgados, salvo aquellos casos que se entiendan de divulgación inocua⁴³. La novedad aparece legalmente definida (arts. 4 DDM y 5.1 RDMC) como el hecho de que *“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”*. Por su parte, el diseño será singular (arts. 5.1 DDM y 6.1 RDMC) *“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 la prioridad, antes de la fecha de prioridad”*. La comparación debe hacerse sobre una base individual y no en mosaico o de forma conjunta respecto del estado del arte⁴⁴.

⁴⁰ Cfr., por todo, ÁNGEL GARCÍA VIDAL, *El diseño comunitario: Estudios sobre el Reglamento (CE) 6/2002*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012.

⁴¹ ALEXANDER VON MÜHLENDAHL, “Three-dimensional trademarks and designs: comparison and conflict”, en HARTWIG, *Research Handbook on Design Law*, p. 447.

⁴² HENNING HARTWIG, “Reciprocity in European Design law”, en HARTWIG, *Research Handbook on Design Law*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, 2021, pp. 119-168.

⁴³ ÁNGEL GARCÍA VIDAL, “Diseño Industrial y Estampado de Prendas de Vestir [Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 608/2021, de 16 de septiembre de 2021, caso cachirulo-brachirulo]”, *ADI*, Tomo XLII, 2022, pp. 395-412, p. 398.

⁴⁴ *Ibid.*, pp. 398 y 399.

La naturaleza solapada de ambos requisitos respondería a la necesidad de facilitar la práctica registral y darle celeridad, permitiendo una valoración apriorística basada en la no divulgación de diseños previos idénticos y delegando en los operadores la valoración de si el diseño es singular realmente, esto es, si produce una verdadera impresión general distinta⁴⁵.

Aunque la comparación (tanto en registro como en nulidad, entendemos) debe hacerse sobre la base de un diseño cada vez, el objeto de protección realmente resultante del procedimiento de registro, por medio de esa "reciprocidad" en la protección, será finalmente constreñido al ámbito o espacio creativo en que la forma estética se aleja del conjunto de formas ya divulgadas en el mercado. Esto significa que el objeto protegido por el diseño industrial será el *plusvalor* estético real y específicamente generado por la propuesta, siendo, en consecuencia, aquello que constituye realmente el mérito creativo o grado de aportación creativo-industrial que habilita y justifica la protección. Del mismo modo, ante un caso de infracción, la comparación debe hacerse exclusivamente entre el diseño presuntamente infringido y el presuntamente infractor. Por tanto, es posible un cierto desacople entre el objeto de protección del Diseño Industrial y aquello efectivamente protegido en cada caso de infracción, pues el objeto de protección es atendido por el sistema de Diseño Industrial en abstracto, mientras la protección se concede únicamente en concreto a aquello que difiera de modo relevante respecto del diseño previo, susceptible, por tanto, de causar una impresión general distinta.

Por su parte, la comparación correspondiente al requisito de carácter singular, auténtico nudo gordiano de los parámetros de protección, no opera en el vacío o de forma abstracta, sino por referencia a un estándar normativo en la forma de "usuario informado"⁴⁶, figura cuya incidencia en la determinación de la impresión general distinta es clave, ya que esta viene determinada en función del mayor o menor grado de conocimiento y atención prestada *in concreto* sobre el producto⁴⁷, lo que, en el fondo, supone dar una perspectiva de mercado a la valoración abstracta del mérito del diseño, poniéndolo en conexión con otros sectores más alejados como la marca o la Competencia Desleal, favoreciendo una lógica *ad hoc* en la toma de decisiones⁴⁸.

En este mismo sentido, hay que saber que la forma funcional excluida como objeto de protección del Diseño industrial no será solamente la que se encamina a resolver un problema técnico, sino la que también es resultado de su solución^{49/50}.

⁴⁵ SARA LOUREDO CASADO, *El Diseño Industrial no Registrado*, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2019 p. 100.

⁴⁶ Este sujeto, de acuerdo a RASMUS DALGAARD LAUSTSEN, *The Average consumer in confusion-bases Disputes in European Trademark Law and Similar Fictions*, Springer, Suiza, 2020, p.161, constituye un patrón a medio camino entre el más básico usuario informado, razonablemente atento y perspicaz y el experto en la materia propio del derecho de patentes; Cfr. en el mismo sentido STS de 14 de marzo de 2014.

⁴⁷ GARCÍA VIDAL ÁNGEL, "Diseño Industrial y Estampado de Prendas de Vestir [Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 608/2021, de 16 de septiembre de 2021, caso cachirulo-brachirulo]", ADI, cit., p. 408.

⁴⁸ Buena cuenta de ello da VANESSA JIMÉNEZ SERRANÍA "La protección de los diseños de moda em España", *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos*, cit., pp. 88 y 89.

⁴⁹ Postura implícitamente mantenida em SJMUE Alicante N.º 1, núm. 93/2022, de 12 de julio (Rec. 753/2020), cuando entiende que la forma de los sticks de turrón objeto de litigio, resultaba de la "snackización" industrialmente viable del alimento en cuestión y que, por tanto, ningún componente estético, sino meramente técnico impregnaba a la forma elegida.

⁵⁰ Ello derivaría del propio carácter relacional de la protección que hace que la impresión general distinta tenga en cuenta necesariamente el grado de libertad creativa del diseñador y se conceda protección exclusivamente allí

En lo relativo a su duración, la protección será concedida – previo registro – por plazo de 5 años, renovable hasta en 5 ocasiones para sumar un máximo de 25 años (arts. 10 DDMC y 12 RDC). Para el diseño industrial no registrado (DINR) el art. 11 del RDC establece un plazo de protección máximo de 3 años, sometiéndolo a idénticos requisitos que al Diseño Industrial ordinario, excepto por lo atinente al registro.

Como acabamos de comprobar, por tanto, el Diseño Industrial es una figura difícil de delimitar, objetivamente y funcionalmente ambigua⁵¹. Su objeto de protección se solapa con el de otras disciplinas, señaladamente con la obra protegible mediante derecho de autor⁵², algo especialmente patente en la doctrina francesa, donde se propugna el ideal de “*l'unité de l'art*”. Esta difícil caracterización ha llevado a autores prominentes a considerar al Diseño industrial como “la figura más compleja de cuantas integran el Derecho Industrial”⁵³.

Así, aunque la finalidad funcional claramente se dirige a la mejoría estética de los productos de consumo⁵⁴, la configuración relacional de la protección provista, así como su cercanía ontológico-funcional con otros expedientes “más potentes” o más interesantes estratégicamente para los operadores, hace que el diseño industrial raramente aparezca en solitario, sino como primer paso o protección provisional en tanto se logra afianzar y justificar una pretensión artística en la forma del producto que permita circunscribir su tutela dentro del ámbito de los Derechos de Autor, consiguiendo una protección de similar intensidad, pero de mucha mayor duración⁵⁵.

4. La obra de arte aplicado: la intersección de derechos de autor y forma

La delicada atención a la competencia que impregna al Diseño Industrial como expediente de protección, acarrea necesariamente una cierta indefinición morfológica y ontológica que conducen a una posición tutelable comparativamente débil. Así, frente a otros expedientes de promoción de la innovación, el Diseño Industrial aparece como el nivel más bajo, a la que vez que el más amplio de protección, por lo que los solapamientos entre derechos están a la orden del día. En particular, a través de la figura iusautorale de la obra de arte aplicado (*Artistic Works*). Por otro lado, también puede acoger el Diseño Industrial formas técnicas siempre y

donde aquella se manifiesta, quedando excluidos lugares comunes o técnicos (cfr. FERNANDO CARBAJO CASCÓN, “Objetos industriales, derecho de autor y libre competencia (Consideraciones a partir de las SSTJUE de 12 de septiembre de 2019 (COFEMEL) y 11 de junio de 2020 (Brompton)), p. 918.

⁵¹ En una línea similar JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, “Reflexiones sobre el Diseño Industrial” *Anuario de la Facultad de Derecho (Universidad de Alcalá)* 1, pp. 217-235, p. 218.

⁵² ROBERT TOMKOWICZ, *Intellectual Property Overlaps: Theory, Strategy and Solutions*, Routledge, Nueva York, 2012, pp. 163-164.

⁵³ JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, “En torno a la directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos”, *ADI*, XIX, 1998, pp. 21-50, p. 21.

⁵⁴ JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SEGADÉ, “Panorámica de la nueva ley española de diseño industrial”, *ADI*, XXIV, 2003, pp. 29-51, p. 47.

⁵⁵ FERNANDO CARBAJO CASCÓN, “Objetos industriales, derecho de autor y libre competencia (Consideraciones a partir de las SSTJUE de 12 de septiembre de 2019 (COFEMEL) y 11 de junio de 2020 (Brompton)), cit., p. 916.

cuando no sean técnicamente necesarias para la función del Producto, caso en que entrarían dentro del ámbito propio de la Patente y no del diseño (arts. 7.1 DDM y 8.1 RDMC).

4.1. Planteamiento del interfaz

Elo abre la puerta a la existencia de un doble interfaz en materia de diseño industrial y su vertiente de promoción de la innovación estético-comercial. En particular, surge el problema de su interacción con Derecho de Autor y con Derecho de Patente. Tratemos ahora de ver gráficamente esta conexión.

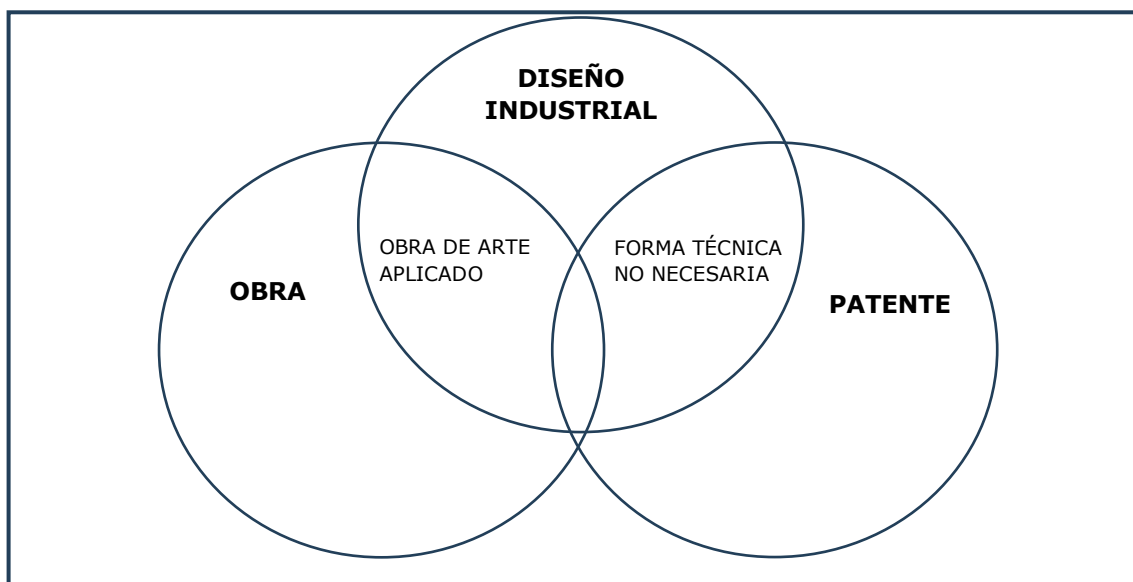


Fig. 1 Solapamientos objetivos generados en el Diseño Industrial. Desarrollada de conformidad con la reciente jurisprudencia del TJUE al respecto.

Como puede apreciarse, desde el punto de vista artístico tenemos un solapamiento con el concepto de obra propio del Derecho de Autor, bajo la figura de Obra de arte aplicado⁵⁶. Por otra parte, al igual que ocurre con la protección de la forma técnica en sede de Competencia Desleal, aplicando la teoría de la reciprocidad⁵⁷ y favorecida por la progresiva conexión entre Diseño Industrial y Competencia Desleal⁵⁸, entendemos que en aras a preservar el libre acceso

⁵⁶ Relación esta que se produce de forma natural al tutelar ambas disciplinas un sujeto y objeto relativamente comunes (Cfr. JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, *El diseño Industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*, Marcial Pons, Madrid, 2003, p. 52, pero que para FERNANDO CARBAJO CASCÓN, "Objetos industriales, derecho de autor y libre competencia (Consideraciones a partir de las SSTJUE de 12 de septiembre de 2019 (COFEMEL) y 11 de junio de 2020 (Brompton), p. 919, derivaría de la existencia de un acto de creación intelectual no excluible por la aplicación del Diseño Industrial como expediente de tutela.

⁵⁷ JAN BÄRENFÄNGER, *Das Spannungsfeld von Lauterkeitsrecht und Markenrecht unter dem neuen UWG. Symbiotische Theorie zum Kennzeichen- und Lauterkeitsrecht*, nomos, 2010.

⁵⁸ Algo criticado en la doctrina alemana por, entre otros, THOMAS SAMBUC, *Der UWG- Nachahmungsschutz*, C.H. Beck, Múnich, 1996, p. 60 y CHRISTOPHER MAIERHÖFER, *Geschmacksmusterschutz und UWG- Leistungsschutz: Ein Vergleich unter Berücksichtigung des Konkurrenzverhältnisses*, Herbert Utz, 2006, p. 51, cuya ley con la reforma

al estado de la técnica, la protección por Diseño Industrial podrá recaer sobre elementos que no siendo técnicamente necesarios, sí sean técnicamente condicionados⁵⁹.

En fin, habría un espacio de interacción a tres bandas del que deriva del pronunciamiento realizado por el TJUE en la sentencia de 11 de junio de 2020, As. C-833/18, caso "Brompton Bicycle", conforme al cual (párr. 38) será posible la acumulación sobre una misma forma de Derechos de Autor, en tanto que "obra" expresiva de la personalidad del autor, y patente, en tanto que forma que resuelve un problema técnico. El problema en este punto es que, a diferencia del derecho de Diseño Industrial, que sí cuenta con una norma de exclusión de la funcionalidad técnica, el Derecho de Autor adolece de su falta⁶⁰, posibilitando una superposición de protecciones⁶¹.

Algo que quizá tenga pleno sentido, por cuanto el objeto de tutela al que atienden uno y otro sistema de normas es más bien diverso. En este sentido, no es fenomenológicamente descartable que una forma técnica pueda acompañarse de una configuración puramente estética. En este caso, la clave será que la configuración estético-artística cuya tutela pretende el Derecho de Autor no derive exclusivamente de la naturaleza de la solución técnico-formal escogida, sino de las decisiones libres y creativas adoptadas por el autor⁶². De este modo, lo que nunca podrá proteger el Derecho de Autor es el efecto estético que deriva en sí de la concreta forma elegida para solucionar el problema técnico, debiendo encontrarse en decisiones más allá de ella. Lo que demostraría, en realidad, que Patente y Derecho de Autor no se solapan, pues cada uno atiende a un objeto de protección diverso: forma estrictamente técnica la patente; forma estética extramuros de la forma técnica necesaria, el Derecho de Autor.

cambió el radicional término *Eigenümllichkeit* por *Eigenart*, exacerbando la confusión con un término tradicionalmente empleado en la jurisprudencia sobre imitación en sede de Competencia Desleal: *wettbewerbliche Eigenart*.

⁵⁹ Algo que estaría implícitamente refrendado por los arts. 7.1 DDMC y 8.1 RDC, cuando hacen ambos referencia a características "dictadas exclusivamente por su función técnica". De esta forma, podría razonarse que cuando las características estuvieran "condicionadas" y no "dictadas", entendiendo por tal los casos en que la función técnica a desarrollar por la forma no sea el único factor tenido en cuenta en la elección de la forma (STJUE de 8 de marzo de 2018, as. C-395/16 Doceram, párr. 26 a *sensu contrario*) protección por Diseño debiera ser posible y no sólo posible, sino que por su conexión con los postulados vigentes en sede de Competencia Desleal, conforme con los parámetros de competencia. Para profundizar en esta cuestión vid. MARTA BAYLINA MELÉ, "Criterios para la determinación de las características de apariencia de un producto dictadas exclusivamente por su función técnica ex art. 8.1 Reglamento (CE) N.º 6/2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (A propósito del Asunto C-395/16 Doceram GmbH c. CERAMTEC GmbH), en AA.VV. XXXIII Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual, Grupo Español de la AIPPI, 2018, pp. 19-38.

⁶⁰ No obstante, algunos autores como MARTA CERNADAS LÁZARE, "El alcance de la excepción por funcionalidad técnica y la acumulación de derechos al hilo del caso Brompton" en ANXO TATO PLAZA / JULIO COSTAS COMESAÑA / FERNÁNDEZ PABLO I. CARBALLO-CALERO / FRANCISCO J. TORRES PÉREZ / SARA LOUREDO CASADO, *Nuevas Tendencias en el Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial III*, Comares, Granada, 2022, pp. 231-248, p. 241 trata de anudarlo al principio general estatuido en el art. 2 del Tratado OMPI sobre Derecho de Autor de que éste protege la expresión y no las ideas abstractas. El problema en este punto es que la dicotomía idea-expresión puede no ser tan útil ante supuestos de ideas muy concretas aunque extrapolables (Cfr. ELEONORA ROSATI, "The idea/expression dichotomy: friend or foe?", en RICHARD WATT, *Handbook on the Economics of Copyright*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, 2014, pp. 51-72; directamente crítico: PATRICK MASİYAKURIMA, "The futility of the Idea/Expression Dichotomy in UK Copyright Law", *IIC*, Issue 5, 2007, pp. 548-572).

⁶¹ Hablamos de superposición de protecciones y no directamente de acumulación puesto que no es tan claro que ambas disciplinas coincidan desde el punto de vista objetivo, más bien parece que atienden a facetas y, por tanto, dimensiones diversas de la creación formal, estando amalgamadas a través del Diseño Industrial, cuyo ámbito propio es el de conciliar esteticidad y funcionalidad formales.

⁶² STJUE de 11 de junio de 2020, As. C-833/18, caso "Brompton Bicycle", párrs. 23, 26 34 y 38.

Interpretando así el problema, nos encontramos que la protección del Derecho de Autor nunca podrá invocarse para impedir a terceros el uso de la forma técnica una vez extinguida la patente, pues está objetiva y materialmente separada de aquella.

4.2. El interfaz técnico: el caso Doceram y la subordinación del Diseño Industrial

Sobre la cuestión de la compatibilidad de Diseño Industrial y Patente, ya lo vimos, se pronunció la STJUE de 8 de marzo de 2018, as. C-395/16 Doceram, decantándose por la teoría de la causalidad y descartando definitivamente la de multiplicidad de formas⁶³, de modo que debe atenderse a si la elección de la forma responde únicamente a la función técnica o habría ulteriores razones de índole diferente (párr. 26), algo que el propio tribunal condiciona a tener que valorar en función de todos los hechos del caso (párr. 38) y que, por cierto, parece asimilar el contexto de enjuiciamiento al propio de la Competencia Desleal.

En todo caso, como corolario de la sentencia, puede extraerse que, siempre que la elección de la forma pueda justificarse razonablemente en motivos distintos a su "tecnicidad", será posible añadir a la protección técnica de la patente (o modelo de utilidad), la tutela por medio de Diseño Industrial.

Ahora bien, el escenario que nos encontramos resulta absolutamente parcial, por cuanto el Derecho de Patentes (a nivel europeo, el Convenio de la Patente Europea, hecho en Múnich el 5 de octubre de 1973) no incluye alusión alguna a la "esteticidad del invento" como elemento a tener en cuenta para excluir la protección por patente (cfr. arts. 52-57 CPE y sus correlatos nacionales)⁶⁴. De este modo, mientras que el Diseño Industrial sí que debe atender a que la forma cuya protección pretende promover no socave los principios rectores del Derecho de Patentes, éste sí puede acoger para sí la protección de formas estética o comercialmente atractivas, siempre que se cumpla con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial que le son propios. Es decir, estamos ante un escenario de convergencia asimétrica⁶⁵ donde las condiciones de protección no son equivalentes ni media una idéntica atención recíproca desde la Patente hacia el Diseño Industrial. De este modo se rompe la teoría simbiótica⁶⁶ y se impone una cierta subordinación jerárquica del segundo respecto del primero.

⁶³ MARTA BAYLINA MELÉ, "Criterios para la determinación de las características de apariencia de un producto dictadas exclusivamente por su función técnica...", cit., pp. 35 y 36.

⁶⁴ En este sentido, como indica DAVID MUSKER, "The overlap between patent and design protection" en NEIL WILKOF / SHAMNAD BASHEER / IRENE CALBOLI, *Overlapping Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, 2023, pp. 29-64, p.44, ha de reconocerse que las creaciones exclusivamente estéticas sí quedan fuera de la protección mediante patente, no así aquellas que mezclan elementos tanto técnicos como no técnicos (entre los que se incluyen, lógicamente, los estéticos).

⁶⁵ Nuevamente, KUR ANNETTE, "Funktionswandel von Schutzrechten: Ursachen und Konsequenzen der inhaltlichen Annäherung und Überlagerung von Schutzrechtstypen", en SCHRICKER, DREIER y KUR, *Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation*, cit., p. 34.

⁶⁶ JAN BÄRENFÄNGER, *Das Spannungsfeld von Lauterkeitsrecht und Markenrecht unter dem neuen UWG. Symbiotische Theorie zum Kennzeichen- und Lauterkeitsrecht*, nomos, 2010.

Esto sería algo coherente dado el distinto grado de intensidad que exhiben ambos sistemas de tutela⁶⁷, lo que podría conducirnos a sostener que los solapamientos entre derechos de PI deberían resolverse desde el derecho en posición “jerárquicamente” inferior en términos de intensidad de su protección, esto es, el expediente de tutela menos intenso ha de ceder en favor del de mayor potencia protectora en casos de conflicto, precisamente, como vía para mantener la armonía aplicativa de todos los expedientes en conflicto. Y es que, de algún modo, el exceso de protección generador de la acumulación parcial de la tutela verdaderamente puede canalizarse en favor del expediente de protección más sólido y, por tanto, más tuitivo con el titular y en mejor posición protectora.

En este sentido, puede razonarse que, aunque la forma técnica puede dejar sin efecto la protección mediante diseño, la subsistencia de funcionalidad⁶⁸ hace inmune a la patente frente al argumento inverso, pues éste sí contiene en su régimen (los citados arts. 7.1 DDM y 8.1 RDMC) una norma que excluye la protección a la forma técnica, lo que necesariamente coloca al Diseño Industrial en un umbral de protección inferior al Derecho de Patente, expresado precisamente por el hecho de que el Diseño “cede” su ámbito de protección al Derecho de Patente, dejando libres de su tutela la forma necesaria para un fin técnico, al margen de su efectiva patentabilidad.

4.3. El interfaz artístico en la forma: el caso “Cofemel” y la igualdad del diseño y la obra

El segundo de los interfaces será el de naturaleza estrictamente estética, generado entre Derecho de Autor y Diseño Industrial. En este sentido, conviene indicar que aunque hablamos de estética, lo hacemos simplemente a efectos de diferenciar este caso del interfaz técnico, por cuanto el carácter estético no es requisito del Diseño Industrial⁶⁹. Como ya dijimos, la coincidencia deriva de un doble solapamiento: 1) objetivo, en la configuración formal de la que ambos regímenes se ocupan; y 2) germinal, pues diseño y obra derivan ambos de un acto de creación⁷⁰.

El Diseño industrial se orientaría, en tanto que herramienta de marketing y parte importante de la cultura moderna, a satisfacer las necesidades funcionales, estéticas y ergonómicas de la sociedad y vigentes a cada momento⁷¹. De modo que la coincidencia se produce también a un

⁶⁷ Sobre la gradación de intensidad de los derechos de PI como expedientes de tutela vid. RETO HILTY, “The Law Against Unfair Competition and its Interfaces”, en HILTY y FRAUKE HENNING-BODEWIG, *Law Against Unfair Competition*, Springer, Berlin/Heidelberg, 2007, pp. 1-51.

⁶⁸ A menudo, la cuestión radica en determinar si las habilidades técnicas del personal intervienen de modo relevante en la generación del efecto estético. Cfr. DAVID MUSKER, “The overlap between patent and design protection”, cit., p. 46.

⁶⁹ Ibid. p. 42, con referencias a los considerandos 14 de la DDMC y 10 RDC, así como a la STJUE del caso *Doceram*.

⁷⁰ FERNANDO CARBAJO CASCÓN, “Objetos industriales, derecho de autor y libre competencia (Consideraciones a partir de las SSTJUE de 12 de septiembre de 2019 (COFEMEL) y 11 de junio de 2020 (Brompton), cit., p. 919.

⁷¹ SAM RICKETSON / UMA SUTHERSANEN, “The Design/Copyright overlap: is there a resolution?” en WILKOF /BASHEER/CALBOLI, *Overlapping Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, 2023, pp. 213- 260, p. 215.

nivel ontológico al formar el Diseño Industrial parte de una cultura que el Derecho de Autor se ocupa específicamente de incentivar y promover. El punto de contacto definitivo se produce en su respectivo foco en la forma o apariencia de las cosas.

Sin embargo, de manera un tanto distinta al escenario que se planteaba en el caso del interfaz técnico, el art. 17 DDMC (algo que replica el art. 96.2 RDC), establece expresamente la posibilidad de proteger cumulativamente mediante derechos de autor un diseño industrial⁷², remitiendo a los estados miembros los pormenores sobre cómo debía organizarse esta acumulación, surgiendo esencialmente dos corrientes⁷³: la de la unidad del arte (de cuño francés) y la de la acumulabilidad limitada (mayoritariamente seguida por los países de la UE, con variantes regionales). Así, en concreto en el caso español, la DA 10ª de la Ley 20/2003 de 7 de Julio, de Protección Jurídica de Diseño industrial, permitía la acumulabilidad condicionada⁷⁴ a que el diseño “presente en sí mismo el grado de creatividad y originalidad necesario para ser protegido como obra artística...”. Algo similar exigía el art. 2.1.i del Código Portugués de Derechos de Autor (en adelante CPDA) cuando establecía la protección de las “*obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de design que constituam criação artística, independentemente da proteção relativa à propriedade industrial*” y que se venía interpretando en el sentido de exigir un cierto valor visual propio y considerable desde el punto de vista estético⁷⁵.

La acumulabilidad, por tanto, necesita ser controlada, precisamente, dada la asimetría de las condiciones de protección de uno y otro derecho, esa convergencia asimétrica⁷⁶, y a la denominada “*vis atractiva* del derecho de autor”⁷⁷. Dada la ausencia de disposición en contra en la legislación europea, parecía el criterio de altura creativa o valor visual propio uno adecuado a estos efectos⁷⁸.

Sin embargo, interrogado el TJUE por esta cuestión, precisamente a instancias del art. 2.1.i del CPDA, el Tribunal reconoce que no es posible exigir un nivel de originalidad superior al general para derechos de autor (entendiendo por tal “la creación intelectual propia de su autor”

⁷² Los problemas interpretativos que generó en su momento una cláusula semiabierta como la empleada en la directiva se encuentran detallados en MIGUEL RUIZ MUÑOZ, “Diseño Industrial y derecho de Autor en Europa (La acumulación en algunos Derechos Nacionales armonizados)”, *ADI*, 2006, pp. 381-423, p. 382 y ss.

⁷³ La tercera corriente, de la *scindibilità* italiana quedó finalmente repelida por el principio de acumulación contenido en la normativa europea y que impone a los Estados Miembros la obligación de permitirla, aunque sean, *a priori*, libres de elegir los requisitos de acumulación. En este sentido, una vez más MIGUEL RUIZ MUÑOZ, “Diseño Industrial y derecho de Autor en Europa (La acumulación en algunos Derechos Nacionales armonizados)”, *ADI*, cit., p. 388.

⁷⁴ En este mismo sentido se pronuncian JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, “El Diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003”, en MANUEL OLIVENCIA, CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado de Derecho Mercantil*, vol. 2, Madrid, 2003, pp. 59-60; JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SEGADÉ, “Panorámica de la nueva Ley española de diseño industrial”, *ADI*, cit., p. 50; CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA, “El diseño no registrado”, *ADI*, 2003, pp. 81-90, p. 82.

⁷⁵ Cfr. MARÍA VICTÓRIA ROCHA, “Proteção autoral para modelos de vestuário?[acórdão do tribunal de justiça da união europeia no caso Cofemel/g-star (c-683/17) de 12.09.2019]”, *ADI*, Tomo XL, 2019-2020, pp. 467-482, p. 470.

⁷⁶ Una vez más, ANNETTE KUR, “Funktionswandel von Schutzrechten: Ursachen und Konsequenzen der inhaltlichen Annäherung und Überlagerung von Schutzrechtstypen”, en SCHRICKER, DREIER Y KUR, *Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation*, cit., p. 34.

⁷⁷ FERNANDO CARBAJO CASCÓN, “Bienes inmateriales híbridos y concurrencia de protecciones: formas de tutela de las obras aplicadas a la industria”, *Pe.i.: Revista de Propiedad Intelectual*, N.º 55, 2017, pp. 13-58, p. 28.

⁷⁸ La técnica legislativa consistiría, como sintetiza, por otra parte, MIGUEL RUIZ MUÑOZ, “Diseño Industrial y derecho de Autor en Europa (La acumulación en algunos Derechos Nacionales armonizados)”, *ADI*, cit., p. 421, en una remisión de la cuestión desde la LDI a la LPI.

ex SSTJUE de 16 de julio de 2009, As. C-5/08, Infopaq; de 1 de diciembre de 2011, As. C-145/10, Painer; y de 2 de mayo de 2012, As. C-406/10, SAS). De este modo, el criterio para la acumulabilidad limitada basado en el efecto visual propio o altura creativa es repelido por el Derecho europeo de la Propiedad Intelectual⁷⁹, lo que impone la necesidad de organizar la acumulación en torno a otro elemento diferenciador distinto o, por el contrario, asumir la vigencia del principio francés de unidad del arte.

Como aprecia con suma claridad Carabajo, "El TJUE sale del laberinto del concepto de originalidad mediante un concepto uniforme, para [abocarnos a] entrar al laberinto del concepto de obra"⁸⁰, pues pasa a ser con base a este concepto y no con el de originalidad que debe ahora tratarse de resolver el solapamiento⁸¹. El problema general es que el concepto autónomo de obra está poco perfilado⁸², descrito genéricamente bajo la etiqueta de "creación intelectual propia de su autor"⁸³, "fruto de decisiones libres y creativas del mismo"⁸⁴, y "expresada con suficiente grado de precisión y objetividad"^{85/86}. La caracterización del objeto de obra en la mayoría de países del entorno de la UE conciben la obra como cualificada a partir del criterio de originalidad y, por tanto, vinculada con la noción subjetiva de creación intelectual propia de su autor impuesta por la doctrina jurisprudencial, entrando con ello en un círculo vicioso del que es imposible salir⁸⁷. La solución debe pasar por hacer depender la conceptualización de obra de una noción diversa a la originalidad, lo que realmente hacían los diferentes Estados miembro con el recurso a ese concepto cualificador de la protección que afloraba en los casos de acumulación de protecciones.

En todo caso, la conclusión a la que nos conduce el sistema es a entender que en el interfaz Diseño Industrial y Derechos de Autor, ambos sistemas se presentan como autónomos, no excluyentes y complementarios, lo que los ubica en un pie de igualdad ontológica y, por tanto,

⁷⁹ El TJUE en la Sentencia de 12 de septiembre de 2019 que comentamos, textualmente indica que al ser el efecto estético resultado de una sensación intrínsecamente subjetiva, no permite caracterizar la existencia de un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad como para ser identificado como obra (párr. 58) y, por tanto, no es un criterio válido para valorar el carácter artístico de la prestación protegida.

⁸⁰ FERNANDO CARBAJO CASCÓN, "Objetos industriales, derecho de autor y libre competencia (Consideraciones a partir de las SSTJUE de 12 de septiembre de 2019 (COFEMEL) y 11 de junio de 2020 (Brompton), cit., p. 936.

⁸¹ Indica MIGUEL RUIZ MUÑOZ, "Diseño Industrial y derecho de Autor en Europa (La acumulación en algunos Derechos Nacionales armonizados)", *ADI*, p. 423, la circularidad generada con la remisión de la cuestión de la acumulación al concepto de originalidad.

⁸² Denuncia ANTONIO F. GALACHO ABOLAFIO, "La originalidad en los derechos de autor: un enfoque fotográfico", *ADI*, 2017-2018, pp. 323-348, p. 325, la falta de positivización del concepto de originalidad a nivel internacional, europeo (salvo para obras puntuales) y nacional.

⁸³ STJUE de 16 de julio de 2009, As. C-5/08, Infopaq, párr. 48

⁸⁴ STJUE de 1 de diciembre de 2011, As. C-145/10, Painer, párr.89

⁸⁵ STJUE de 13 de noviembre de 2018, As. C-310/17, Levola Hengelo, párr. 40

⁸⁶ La pretendida objetividad del concepto de obra puede cuestionarse desde la perspectiva de la percepción de la obra como acto comunicativo que implica no solo a emisor, sino a receptor. En este sentido, en la medida en que el concepto de la obra, su mensaje o sus efectos son dependientes del acto de recepción y posterior interpretación del destinatario o receptor de la obra, parece discutible hablar de una determinación objetiva de la obra. Lo que es realmente relevante no es la subjetividad inherente a la valoración del mérito o carácter artístico, cuanto la posibilidad de identificarlo pese a la subjetividad interpretativa propia de la obra como fenómeno comunicativo. Algunos de estos planteamientos pueden encontrarse en ANTONIO DELGADO PORRAS, "Derechos de Autor" en HERMENEGILDO BAYLOS CORROZA y MARÍA BAYLOS, *Tratado de derecho industrial. Propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*, 3ª Ed., Aranzadi, Navarra, 2009, pp. 731 y ss. pp. 738 y ss.

⁸⁷ En esta misma línea se pronunciaba ya en 2006, MIGUEL RUIZ MUÑOZ, "Diseño Industrial y Derecho de Autor en Europa (La Acumulación en algunos Derechos Nacionales armonizados)", *ADI*, p. 423.

en la misma posición, sin subordinación del uno hacia el otro⁸⁸, algo que, ya se vio, no ocurre en la interacción entre Diseño y Patente, dada la mayor esencialidad concurrencial que exhibe la forma técnica.

4.3.1. Obra después de "Cofemel": efectos en España

El péndulo interpretativo giró, por tanto, de manera incorregible tras el asunto Cofemel desde el concepto de originalidad⁸⁹ al concepto de obra, o más bien al de obra original⁹⁰. No obstante, habida cuenta de lo sumamente amplio de la noción de originalidad subjetiva, el concepto de obra es el criterio que cobra importancia hermenéutica en el expurgo del interfaz⁹¹.

Ahora bien, como ya sabemos, el TJUE ha adoptado una actitud muy favorable a la protección de creaciones intelectuales más que discutibles bajo el concepto de obra. En este sentido, el botón de muestra más ilustrativo será precisamente el asunto *Infopaq*, donde se reconoce que el extracto conformado por once palabras constituye una obra original protegible en sí misma⁹². Con ello acoge claramente el posicionamiento germano sobre los Derechos de Autor en punto a las obras de bajo componente creativo, conocidas como *kleine Münze* o calderilla⁹³. Dado que existe, desde dicha sentencia, un criterio uniforme de obra protegible común para todos los productos de la mente humana no es posible aplicar un criterio de obra más intenso para la obra artística aplicada que para, por ejemplo, la literaria⁹⁴.

Esta expansividad hacia la *kleine Münze* creativa ha acabado por privar al Diseño Industrial de una buena parte de su natural objeto de protección, por cuanto, un criterio de originalidad subjetiva⁹⁵ tan débil⁹⁶ impone que prácticamente cualquier creación estética sea protegible

⁸⁸ Sin perjuicio de ello, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, "Requisitos de Protección" en CARLOS FERNÁNDEZ-NÓVOA; OTERO LASTRES y MANUEL JOSÉ BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, 3ª Ed, Marcial Pons, Madrid, 2017, p. 387-414, pp. 405 y 406, indica que son las obras de arte las que son protegibles por Diseño Industrial y no el Diseño Industrial el protegible mediante Derecho de Autor.

⁸⁹ ANTONIO F. GALACHO ABOLAFIO, "La originalidad en los derechos de autor: un enfoque fotográfico", *ADI*, 2017-2018, pp. 323-348, p.326, considera el criterio de originalidad a un mismo tiempo como fundamental para el concepto de obra y el obstáculo más importante a la hora de valorar la misma.

⁹⁰ En este sentido, para, JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES "El sistema de acumulación restringida y el diseño no registrado", *Revista de Derecho Mercantil*, N.º 296, 2015, pp. 263-282, p. 270, considera que el concepto de originalidad combina no sólo elementos subjetivos, sino también objetivos presentes en la obra, lo que, por tanto, conduciría a mantener la originalidad como criterio objetivo apto para diferenciar Diseño de Obra de Arte Aplicado. En un sentido similar ANTONIO F. GALACHO ABOLAFIO, "La originalidad en los derechos de autor: un enfoque fotográfico", *ADI*, cit., p.328.

⁹¹ FERNANDO CARBAJO CASCÓN, "Objetos industriales, derecho de autor y libre competencia (Consideraciones a partir de las SSTJUE de 12 de septiembre de 2019 (COFEMEL) y 11 de junio de 2020 (Brompton), cit., pp. 936 y ss.

⁹² STJUE de 16 de julio de 2009, As. C-5/08, *Infopaq*, párr.74.

⁹³ En una línea similar MARÍA DEL PILAR CÁMARA ÁGUILA, "La originalidad de la obra como criterio general de protección del autor en el derecho comunitario: la Sentencia del TJCE de 16 de julio de 2009 que resuelve el asunto *Infopaq*", *Revista Aranzadi Civil-Mercantil*, Vol. 2, N.º 8, 2012, pp. 111-129, p. 117.

⁹⁴ STJUE de 13 de noviembre de 2018, As. C-310/17, *Levola Hengelo*, párrs. 34-36, donde aplica el criterio de creación original propia de su autor al sabor de un alimento, extendiendo el criterio *Infopaq* a todo tipo de creación intelectual

⁹⁵ Entendido tal y como indica ANTONIO DELGADO PORRAS, "Derechos de Autor" en HERMENEGILDO BAYLOS CORROZA y MARÍA BAYLOS, *Tratado de derecho industrial*, cit., pp. 732 y 733, como la emanación personal del autor, quien exterioriza su forma de ver el mundo de manera perceptible, ideando y ordenando un material intelectual (común) (p. 737) en la generación de un resultado propio.

⁹⁶ Aquí la clave interpretativa nos la proporciona RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, "La Obra", en RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO *Manual de Propiedad Intelectual*, Tirant-lo-Blanch, 2022, pp. 53-82, p. 55, al

desde un comienzo tanto por Diseño como en tanto que obra. Ahora bien, ocurre que con la progresiva rebaja de los requisitos de protección, es más fácil concebir la creación como obra (propia de su autor) que como diseño (nuevo y con carácter singular), lo que ha acabado por socavar el régimen de diseño industrial, hasta el punto de que, tras Cofemel, prima el criterio de unidad del arte. Y es que, por tanto, se da ahora la paradoja de que el umbral de creatividad se ha situado por debajo de aquel (ya en sí mismo prácticamente mínimo) del Diseño industrial⁹⁷.

Así, en aplicación de la doctrina Cofemel se ha considerado obra original la decoración del interior del establecimiento de la cadena de cosmética KIKO⁹⁸, unas botas inspiradas en las usadas por los astronautas⁹⁹, o el estampado de un tejido empleado en prendas de vestir¹⁰⁰.

En España se ha dado tutela a una prueba de un juego estructurada como un programa de televisión¹⁰¹, pero no en cambio a unos anuncios de teletienda¹⁰², ni a un proyecto técnico de rehabilitación de un edificio¹⁰³; tampoco se consideró obra protegible un anteproyecto para el desarrollo de una instalación vegetal conocida como "piano vegetal" que mide los cambios de frecuencia de las plantas para producir música al conducir la corriente a través de éstas¹⁰⁴. En cambio, se ha considerado original un proyecto de construcción de una pista "pump track" para ciclismo y patinaje acrobáticos¹⁰⁵, una etiqueta que emplea texturas de cartón y una tipografía y decoración minimalistas para productos de higiene¹⁰⁶ o el diseño de unos cartoncillos que sirven de elemento de presentación comercial de productos de hogar¹⁰⁷. En particular las dos últimas sentencias referidas suscitan preocupación a quien suscribe por la tendencia constatada de rebajar el umbral de protección del Derecho de Autor a su mínima expresión¹⁰⁸.

En España, el precedente más destacado, sin embargo, será la STS 82/2021, de 16 de febrero, donde el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre la protección mediante Derecho de Autor de la "faena" de un torero¹⁰⁹. En el caso, el Tribunal aplica el criterio de suficiente precisión y

cuestionar si una obra tan mínima realmente permite apreciar la personalidad creativa del autor, imponiendo a la postre un criterio mínimo de altura creativa.

⁹⁷ Ello hace que el criterio hermenéutico propuesto por el Prof. OTERO LASTRES y que recogemos en la nota a pie 81 se haya visto privado de su virtualidad, pues si todo es obra, todo es protegible de forma acumulada.

⁹⁸ Sentenza della Corte di Casazione N.º 8433, de 30 de abril de 2020, caso Kiko-Wycon

⁹⁹ Sentenza dil Tribunale di Milano N.º 493, de 25 de enero de 2021

¹⁰⁰ Sentencia de 29 de enero de 2020, as. Clothing Ltd v The Edinburgh Woollen Mill Ltd [2020] EWHC 148, de Reino Unido.

¹⁰¹ SAP Barcelona, Secc. 15ª, núm. 1639/2022, de 14 de noviembre de 2022, Rec. 1968/2022.

¹⁰² SAP Barcelona, Secc. 15ª, núm. 402/2020, de 25 de febrero de 2022, Rec. 697/2019.

¹⁰³ SAP Madrid, Secc. 28ª, núm. 843/2022, de 14 de noviembre de 2022, Rec. 1058/2021.

¹⁰⁴ SAP Illes Balears, Secc. 5ª, núm. 638/2022, de 21 de junio de 2022, Rec. 126/2022, donde, curiosamente y al margen de la originalidad de la idea y la posible patentabilidad del procedimiento técnico que lo habilita, se considera que el anteproyecto que describe pero que no concreta el diseño conforme al cual se estructurará la instalación, no contiene el grado de determinación y precisión suficiente para ser considerado obra original.

¹⁰⁵ SAP Alicante, Secc. 8ª, núm. 277/2023, de 19 de mayo de 2023, Rec. 1062/2022.

¹⁰⁶ SAP Barcelona, Secc. 15ª, núm. 350/2023, de 12 de mayo de 2023, Rec. 4435/2022.

¹⁰⁷ SAP Barcelona, Secc. 15ª, núm. 1332/2022, de 14 de septiembre de 2022, Rec. 482/2022.

¹⁰⁸ Y es que basta constatar las imágenes aportadas en las sentencias citadas para comprobar cómo se está considerando original obras muy por debajo del umbral de la banalidad.

¹⁰⁹ Sobre esta sentencia em profundidad vid. El excelente comentario del prof. RODRIGO BERCÓVITZ RODRÍGUEZ-CANO, "Faena de torero y propiedad intelectual. Comentario a la STS 82/2021 - 16 de febrero de 2021. RJ 2021\456", *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, N.º 116, 2021, pp. 331-340.

objetividad¹¹⁰ que el TJUE reutiliza en Cofemel como parte del concepto de originalidad, para considerar que no se cumple este requisito y, por tanto, no es posible considerarla original¹¹¹.

En un proceder similar, la SAP Barcelona N.º 512/2020, de 6 de marzo de 2020, Caso "Farola Latina", donde el FJ quinto expone que la sentencia del caso Cofemel implica que no es compatible con el DUE la idea de que cada Estado pueda establecer un concepto de obra distinto en función de los contornos de altura creativa exigidos (párr. 28), admitiendo que la protección solo deberá ser posible en determinadas situaciones concretas, resultado de la valoración del equilibrio de intereses en cada caso (párr. 29.a), de donde deduciría (párr. 30) que la protección mediante derecho de autor a un objeto protegido como diseño no puede ir en menoscabo de la finalidad y eficacia de las respectivas protecciones, de modo que la acumulación solo es posible en muy concretas situaciones. A partir de este planteamiento razona que el diseño en cuestión "presenta rasgos muy acusados que indican la idea de que [se] ha ido mucho más allá de los [meros] requerimientos técnicos", siendo un diseño "muy peculiar y [que] se aleja de forma muy notable de todas las formas de farola conocidas hasta el momento de su creación" (párr. 44), en parte porque "se aproxima de forma notable más a la forma de grúas portuarias que a las comunes en las farolas" (párr. 46), predominando más "los aspectos puramente creativos que los funcionales, lo que determina que merezca la protección como obra en el Derecho de Autor" (párr. 49).

Lo que se puede apreciar es una huida de los argumentos basados en la altura creativa de la originalidad de la forma, para acabar justificando la tutela de vuelta con base en dicha originalidad, aunque definida de forma indirecta e implícita mediante las constantes referencias a su separación respecto del resto de objetos industriales comunes, la protección iusautoral de la forma¹¹². En realidad, el problema radica en que hasta Cofemel, el concepto de obra estaba construido sobre la noción de originalidad y ésta, aunque normalmente adquiriría un matiz subjetivo débil, en los momentos críticos necesitaba de elevarse para lograr dar una respuesta adecuada al caso.

El TJUE en Cofemel avanza en la dirección de desvincular originalidad de obra, haciendo que la definición de esta segunda, verdadero requisito de acceso a la protección ante la debilidad de la posición de originalidad débil que ha adoptado, se construya con relación a todos los elementos del caso, de modo que sustituye un criterio "subjetivo", cual es la presencia de un efecto visual/ artístico destacado, por otro de corte pretendidamente objetivo, que hace depender, en el fondo, de cuestiones de oportunidad político-jurídica, relegando al juzgador la

¹¹⁰ STJUE de 13 de noviembre de 2018, As. C-310/17, Levola Hengelo, párr. 40.

¹¹¹ STS, Sala Primera, de lo Civil, núm. 82/2021, de 16 de febrero de 2021, Rec. 1443/2018.

¹¹² Esto es, en realidad, algo que ya razonó en su momento FERNANDO CARBAJO CASCÓN, "Objetos industriales, derecho de autor y libre competencia (Consideraciones a partir de las SSTJUE de 12 de septiembre de 2019 (COFEMEL) y 11 de junio de 2020 (Brompton), cit., pp. 937 y ss., cuando interpreta que el efecto estético visual ya se encuentra ínsito en el concepto de diseño y que, por tanto, la distinción con el concepto de obra es meramente una cuestión de grado. Donde, aunque el TJUE trate de evitar el elemento estético, finalmente se ve abocado a exigir implícitamente "algo más" que justifique el cambio de protección, un "plus" que el autor hace residir en la forma del objeto en cuestión. Para acabar proponiendo una inversión en la operativa analítica y hacer radicar el elemento diferencial de la obra de arte en la propia noción de obra y no en su originalidad subjetiva.

responsabilidad de decidir qué constituye obra y, por tanto, arte protegible mediante derechos de autor.

Creemos que la reconstrucción de un concepto fuerte de obra a partir del contenido hermenéutico expurgado del concepto de originalidad (como ha propuesto, entre otros, Carbajo) puede constituir el único camino a seguir para evitar el completo socavamiento del sistema de Diseño Industrial y evitar así la teoría de la unidad del arte.

En este mismo sentido, debe indicarse que el Tribunal de Apelación de Patentes y Marcas Sueco ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, admitido y registrado como asunto C-580/23, *Mio y otros*. Como aparece en el documento de trabajo publicado por el Tribunal¹¹³ se compondría de 4 cuestiones prejudiciales:

1. ¿Cómo debe realizarse el análisis de la expresividad de la personalidad creativa del autor y qué factores deben ser tenidos en cuenta a estos efectos? En particular, si la valoración de la originalidad debe hacerse atendiendo a elementos del proceso creativo o del objeto final resultante.
2. Si una obra de arte aplicado refleja la personalidad del autor expresando sus decisiones creativas y libres, qué importancia tiene las siguientes circunstancias:
 - a. La obra en cuestión que consiste en elementos de forma comunes
 - b. La obra se conforma por y constituye una variación de un diseño conocido previamente o de una tendencia de diseño vigente
 - c. Otras obras idénticas o similares han sido creadas de forma independiente antes o después de la obra en cuestión
3. ¿Cómo debe llevarse a cabo el análisis de similitud correspondiente y qué grado de originalidad es exigible a la hora de valorar si una obra pretendidamente infractora entra dentro del ámbito de protección o infringe los derechos exclusivos de una obra protegida? En este contexto, se pregunta en particular si la valoración debe centrarse en verificar si la obra original es reconocible en aquella otra considerada infractora o si la obra presuntamente infractora causa una misma impresión general que la previa, o en qué otro factor debe centrarse el análisis.
4. En relación sobre si una obra de arte aplicada presuntamente infractora entra dentro del ámbito de protección de otra e infringe el derecho exclusivo, qué significado tiene:
 - a. El grado de originalidad de la obra respecto al ámbito de protección
 - b. El hecho de que la obra y la obra supuestamente infractora consisten en elementos comunes o en variaciones previamente conocidas
 - c. El hecho de que otras obras idénticas o similares hayan sido creadas de forma independiente tras la creación de la obra en cuestión

Habrá que esperar a que el TJUE se pronuncie sobre estas cuestiones para determinar cómo y hacia donde evoluciona la doctrina jurisprudencial de la Originalidad y, por tanto, la acumulación entre obra y Diseño en la obra de arte aplicado.

113 Disponible en <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionId=2B0754D2D3D6B9E2C059697D2BD406B6?text=&docid=279261&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=129905> (última consulta realizada el 22 de enero de 2024).

5. Breves Consideraciones finales

La posición del Diseño Industrial tanto a nivel Europeo como a nivel interno de los Estados Miembros y, particularmente, en el caso español, seguirá siendo una cuestión discutida¹¹⁴. En este contexto, una resolución como Cofemel no hace sino añadir “más leña al fuego”, y es que, si bien sus efectos serán previsiblemente “poco relevantes”, pues al Tribunal nacional competente para conocer un asunto de acumulación le bastará con “vestir” el razonamiento de argumentos ajenos a la imposición de mérito o altura creativa para sostener un resultado funcionalmente equivalente al que conseguiría con recurso a ellos, desde el punto de vista dogmático no puede pasarse por alto el golpe directo que asesta al sistema de acumulación restringida de la mayoría de los Derechos nacionales (a excepción de Francia), quienes convirtieron la originalidad como requisito propio del concepto de obra o alguno de sus corolarios (en particular, altura creativa o mérito creativo) en el elemento hermenéutico para escindir el Diseño Industrial de la Obra de arte aplicado.

Ello es, quizá, aún más grave si tenemos en cuenta que, como indicara ya la mejor doctrina nacional, en el concepto de originalidad puede apreciarse tanto una vertiente subjetiva como también objetiva¹¹⁵, originando así el ya consabido debate. Pero también como demuestra Carabajo es posible rehabilitar el criterio de altura inventiva a partir de la noción de obra a la que remite en sus conclusiones sobre el caso el Abogado General Szpunar¹¹⁶, dejando en evidencia el excesivo rigor con el que interpreta el TJUE el subjetivismo inherente a la valoración de la altura creativa como parte de la originalidad en el Derecho de Autor.

Habrá, pues, que esperar a una nueva hornada de cuestiones perjudiciales, como la resumida *supra*, en la que el TJUE se vea confrontado con la necesidad de interpretar su doctrina en Cofemel y expandirla, creando con ello un nuevo aparato interpretativo, corrigiendo así su omisión en el pronunciamiento inicial. En todo caso, se mantiene la ya inexpugnable incertidumbre sobre la acumulación entre Diseño Industrial y Derecho de Autor.

Bibliografía

BÄRENFÄNGER, JAN, *Das Spannungsfeld von Lauterkeitsrecht und Markenrecht unter dem neuen UWG. Symbiotische Theorie zum Kennzeichen- und Lauterkeitsrecht*, nomos, 2010

¹¹⁴ No en vano, señala JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, “En torno a la directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos”, *ADI*, cit., p. 21, que el Diseño Industrial es la figura más compleja de cuantas integran el Derecho Industrial, y es que su incorrecta definición supone la total ruptura del complejo equilibrio de interés que subyace al entero sistema o su total abandono en favor de exclusivas más intensas, siendo el alcanzar un punto intermedio una cuestión de suma complejidad.

¹¹⁵ JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES “El sistema de acumulación restringida y el diseño no registrado”, *Revista de Derecho Mercantil*, N.º 296, 2015, pp. 263-282, p. 270.

¹¹⁶ FERNANDO CARBAJO CASCIÓN, “Objetos industriales, derecho de autor y libre competencia...”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, cit., pp. 937 y ss., en especial p. 937.

- BAYLINA MELÉ, MARTA, "Criterios para la determinación de las características de apariencia de un producto dictadas exclusivamente por su función técnica ex art. 8.1 Reglamento (CE) N.º 6/2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (A propósito del Asunto C-395/16 Doceram GMBH c. CERAMTEC GMBH), en *Aa.Vv., XXXIII Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, Grupo Español de la AIPPI, 2018, pp. 19-38
- BEEBE, BARTON, "Intellectual Property Law and the Sumptuary code", *Harvard Law Review*, Vol. 123, N.º 4, 2010, pp. 810-889
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, RODRIGO, "La Obra", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, RODRIGO, *Manual de Propiedad Intelectual*, Tirant-lo-Blanch, 2022
- BERCÓVITZ RODRÍGUEZ-CANO, RODRIGO, "Faena de torero y propiedad intelectual. Comentario a la STS 82/2021 - 16 de febrero de 2021. RJ 2021\456", *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, N.º 116, 2021, pp. 331-340
- CÁMARA ÁGUILA, MARÍA DEL PILAR, "La originalidad de la obra como criterio general de protección del autor en el derecho comunitario: la Sentencia del TJCE de 16 de julio de 2009 que resuelve el asunto Infopaq", *Revista Aranzadi Civil-Mercantil*, Vol. 2, N.º 8, 2012, pp. 111-129
- CARBAJO CASCÓN, FERNANDO, "Imitación de Diseños de Moda en España", *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos*, N.º 128, 2021, pp. 17-35
- CARBAJO CASCÓN, FERNANDO, "Objetos industriales, derecho de autor y libre competencia (Consideraciones a partir de las SSTJUE de 12 de septiembre de 2019 (Cofemel) y 11 de junio de 2020 (Brompton)", *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 12, N.º 2, 2020, pp. 913-942
- CARBAJO CASCÓN, FERNANDO, "Bienes inmateriales híbridos y concurrencia de protecciones: formas de tutela de las obras aplicadas a la industria", *Pe.i.: Revista de Propiedad Intelectual*, N.º 55, 2017, pp. 13-58
- CARVALHO, MARÍA MIGUEL, "O registo de marcas de forma no âmbito da jurisprudência europeia", *Cadernos de Direito Privado*, N.º 55, 2016, pp. 23-32
- CARVALHO, MARÍA MIGUEL, "Desenhos e Modelos. Carácter Singular. Cumulação com Marca", ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DIREITO INTELLECTUAL, *Direito Industrial*, Vol. VII, 2010, pp. 421-446
- CASADO CERVIÑO, ALBERTO y BLANCO JIMÉNEZ, ARACELI, *El diseño comunitario. Una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa*, Aranzadi, Navarra, 2003
- CERNADAS LÁZARE, MARTA, "El alcance de la excepción por funcionalidad técnica y la acumulación de derechos al hilo del caso Brompton" en TATO PLAZA, ANXO/ COSTAS COMESAÑA, JULIO /FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, PABLO I./ TORRES PÉREZ, FRANCISCO J./ LOUREDO CASADO, SARA, *Nuevas Tendencias en el Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial III*, Comares, Granada, 2022, pp. 231-248
- DALGAARD LAUSTSEN, RASMUS, *The Average consumer in confusion-bases Disputes in European Trademark Law and Similar Fictions*, Springer, Suiza, 2020

DELGADO PORRAS, ANTONIO, "Derechos de Autor", en BAYLOS CORROZA, HERMENEGILDO, y BAYLOS, MARÍA, Tratado de derecho industrial. Propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal, 3ª Ed., Aranzadi, Navarra, 2009

DOMÍNGUEZ PÉREZ, EVA MARÍA, "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, pp. 87-111

DREXL, JOSEPH, "Die Reparaturklausel im Designrecht: Eine wettbewerbs- und immaterialgüterrechtlich gebotene Reform", *GRUR*, 2020, pp. 234-248

DREXL, JOSEPH, "Is there a more economic approach to IP and Competition law?" en AA.VV. *Research Handbook on Intellectual property and competition law*, Edward Elgar, Reino Unido, 2008, 27-53

FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS, "El diseño no registrado", *ADI*, 2003, pp. 81-90

GALACHO ABOLAFIO, ANTONIO F., "La originalidad en los derechos de autor: un enfoque fotográfico", *ADI*, 2017-2018, pp. 323-348

GARCÍA VIDAL, ÁNGEL, "Diseño Industrial y Estampado de Prendas de Vestir [Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 608/2021, de 16 de septiembre de 2021, caso cachirulo-brachirulo]", *ADI*, Tomo XLII, 2022, pp. 395-412

GARCÍA VIDAL, ÁNGEL, *El diseño comunitario: Estudios sobre el Reglamento (CE) 6/2002*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012

GHIDINI, GUSTAVO y FALCE, VALERIA, *Reforming Intellectual Property*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, 2022

GÓMEZ SEGADÉ, JOSE ANTONIO, "Panorámica de la nueva ley española de diseño industrial", *ADI*, XXIV, 2003, pp. 29-51

HARTWIG, HENNING, "Reciprocity in European Design law", en HARTWIG, *Research Handbook on Design Law*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, 2021, pp. 119-168

JIMÉNEZ SERRANÍA, VANESSA, "La protección de los diseños de moda em España", *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos*, N.º 154, 2022, pp. 85-99

JIMÉNEZ SERRANÍA, VANESSA, "Caso Nintendo: ¿evolución o involución en la protección del diseño comunitario? Comentario de la sentencia de 27 de septiembre de 2017, asuntos acumulados C-24/16 y C-25/16", *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 11, N.º 2, 2019, pp. 652-665.

KOLSTAD, OLAV, "Competition law and intellectual property rights- outline of an economics-based approach" en AA.VV. *Research Handbook on intellectual property and competition law*, Edward Elgar, Reino Unido, 2008, pp. 3-26

KÖHLER, HELMUT, y BORNKAMM, JOACHIM, *Beckische Kurz-Kommentare zu Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, 32, Auflage, CH Beck, München, 2014

KUR, ANETTE, y SCHOVSBO, JENS, "Expropriation or fair game for all? The gradual dismantling of the IP exclusivity paradigm", *Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law Research Paper Series*, 2014 N.º 09-14

KUR, ANNETTE, "Funktionswandel von Schutzrechten: Ursachen und Konsequenzen der inhaltlichen Annäherung und Überlagerung von Schutzrechtstypen", en SCHRICKER, DREIER Y KUR, *Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation*, Nomos, 2001, pp. 23-50

LENCE REIJA, CARMEN, "La Propuesta de Directiva sobre protección del diseño el freno de la cláusula de reparación", *ADI*, 1997, pp. 1013-1022

LEVIN, MARIANNE, y KUR, ANNETTE, "The Design Approach Revisited: background and meaning", en KUR, LEVIN y SCHOVSBO, *The EU Design Approach. A global appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, 2018, pp. 1-27

LOUREDO CASADO, SARA, *Las Marcas Tridimensionales*, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2021

LOUREDO CASADO, SARA, *El Diseño Industrial no Registrado*, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2019

LOUREDO CASADO, SARA, "Los límites al derecho de diseño relacionados con indicaciones de compatibilidad", *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, N.º 24, 2019

MAIERHÖFER, CHRISTOPHER, *Geschmacksmusterschutz und UWG- Leistungsschutz: Ein Vergleich unter Berücksichtigung des Konkurrenzverhältnisses*, Herbert Utz, 2006

MASIYAKURIMA, PATRICK, "The futility of the Idea/Expression Dichotomy in UK Copyright Law", *IIC*, Issue 5, 2007, pp. 548-572

MUSKER, DAVID, "The overlap between patent and design protection" en WILKOF NEIL /BASHEER SHAMNAD/ CALBOLI IRENE, *Overlapping Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, 2023, pp. 29-64

OLMEDO PERALTA, EUGENIO, "Una Vuelta a la aplicación de la doctrina de las facilidades esenciales (essential facilities) a la propiedad intelectual e industrial", *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, N.º 19, 2016.

OTERO LASTRES, JOSÉ MANUEL, "Requisitos de Protección" en FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS; OTERO LASTRES, y BOTANA AGRA, MANUEL JOSÉ, *Manual de la Propiedad Industrial*, 3ª Ed, Marcial Pons, Madrid, 2017, p. 387-414

OTERO LASTRES, JOSÉ MANUEL, "Reflexiones sobre el Diseño Industrial" *Anuario de la Facultad de Derecho (Universidad de Alcalá)*, N.º 1, 2008, pp. 217-235

OTERO LASTRES, JOSÉ MANUEL, "El Diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003", en OLIVENCIA, MANUEL, Y FERNÁNDEZ-NÓVOA, CARLOS, *Tratado de Derecho Mercantil*, vol. 2, Madrid, 2003

OTERO LASTRES, JOSÉ MANUEL, *El diseño Industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*, Marcial Pons, Madrid, 2003

OTERO LASTRES, JOSÉ MANUEL, "En torno a la directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos", *ADI*, Tomo XIX, 1998, pp. 21-50

RICKETSON, SAM, y SUTHERSANEN, UMA, "The Design/Copyright overlap: is there a resolution? en WILKOF, NEIL /BASHEER, SHAMNAD/ CALBOLI, IRENE, *Overlapping Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, 2023, pp. 213- 260

ROCHA, MARÍA VICTÓRIA, "Proteção autoral para modelos de vestuário?[acórdão do tribunal de justiça da união europeia no caso Cofemel/g-star (c-683/17) de 12.09.2019]", *ADI*, Tomo XL, 2019-2020, pp. 467-482

ROSATI, ELEONORA, "The idea/expression dichotomy: friend or foe?", en WATT, RICHARD, *Handbook on the Economics of Copyright*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, 2014, pp. 51-72

RUIZ MUÑOZ, MIGUEL, "Diseño Industrial y derecho de Autor en Europa (La acumulación en algunos Derechos Nacionales armonizados)", *ADI*, 2006, pp. 381-423

SAMBUC, THOMAS, *Der UWG- Nachahmungsschutz*, C.H. Beck, Múnich, 1996

SCHERER, FREDERIC M., y ROSS, DAVID, *Industrial market structure and Economic performance*, Houghton Mifflin, Boston, EE.UU., 1990

TOMKOWICZ, ROBERT, *Intellectual Property Overlaps: Theory, Strategy and Solutions*, Routledge, Nueva York, 2012

VON MÜHLENDAHL, ALEXANDER, "Three-dimensional trademarks and designs: comparison and conflict", en HARTWIG, *Research Handbook on Design Law*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, 2021, pp. 441-481

(texto submetido a 20.12.2023 e aceite para publicação a 8.01.2024)