

LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO TRAS LA DIRECTIVA 98/71/CE. EL DERECHO DE AUTOR SIGUE SIENDO CLAVE

Por Germán BERCOVITZ ÁLVAREZ
Profesor Titular de Derecho Civil
Universidad Autónoma de Madrid

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. 1. DIFICULTAD. ¿VALORACIÓN GLOBAL O DESDE LA NORMATIVA DE DERECHO INDUSTRIAL? 2. PERSPECTIVA GLOBAL DEL PROCESO REGULADOR DEL DISEÑO INDUSTRIAL EN LA CE. 3. TENDENCIA NORMATIVA INTERNACIONAL. II. LA DIRECTIVA 98/71/CE. ASPECTOS MÁS RELEVANTES. 1. EL OBJETO DE PROTECCIÓN. 1.1. «Diseño» o «dibujos y modelos». 1.2. *La apariencia perceptible a la vista o al tacto*. 1.3. *El producto al que se aplica*. 2. REQUISITOS DE TUTELA: LA «NOVEDAD» Y EL «CARÁCTER SINGULAR». 2.1. *Carácter absoluto o relativo de la comparación*. 2.2. *Identidad del requisito de «novedad» y de «carácter singular»*. 2.3. *El periodo de gracia*. 3. EXCLUSIONES. FUNCION TÉCNICA Y FORMA. ORDEN PÚBLICO. 3.1. *La desprotección de interconexiones (must-fit)*. 3.2. *La excepción a la excepción: los diseños modulares*. 4. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO. 5. DERECHOS CONCEDIDOS Y LIMITACIONES OBJETIVAS. 6. DURACIÓN. 7. COMPATIBILIDAD CON OTRAS NORMATIVAS. III. EFECTO EN ESPAÑA: SITUACIÓN ACTUAL Y ARMONIZACIÓN. 1. LA NORMATIVA AFECTADA POR LA DIRECTIVA: EL ESTATUTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 2. LA ACUMULACIÓN ABSOLUTA Y TUTELA POR EL DERECHO DE AUTOR. IV. LA COORDINACIÓN ENTRE DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE DIBUJOS Y MODELOS. 1. ANTECEDENTES. 1.1. *La consideración del mérito de la obra: Alemania*. 1.2. *La separabilidad conceptual del bien inmaterial. Estados Unidos e Italia*. 1.3. *El principio de la unidad del arte: Reino Unido antes de 1988, y Francia*. 1.4. *Sistemas tendentes a un tratamiento unitario: la ley inglesa de 1988*. 2. CRITERIOS RELEVANTES EN DERECHO ESPAÑOL. 3. CRITERIOS DE DISCRIMINACIÓN DE SUPUESTOS. CONSIDERACIONES DE *LEGE FERENDA*. 3.1. *Inadecuación de un criterio subjetivo: el mérito o valor estético*. 3.2. *Inadecuación del criterio de restricción por el destino*. 3.3. *Necesidad, en su caso, de un criterio objetivo, que separe y respetase las filosofías de ambas normativas. La escindibilidad y el valor prevalente de los resultados*. 3.4. *Opción de lege ferenda*. V. CONCLUSIÓN.

I. INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente se hace referencia a los dibujos y modelos como los derechos que protegen las formas externas de los objetos, cuya finalidad es hacerlos más atractivos para el consumidor¹. Se trataría actualmente de uno de los elemen-

¹ Sobre la figura tradicional del dibujo o modelo industrial en el Derecho español, cfr. OTERO LASTRES, J.M. *El modelo industrial* Madrid, 1977. Cfr. la definición de BAYLOS CORROZA, H. (*Tratado de Derecho industrial* Madrid, 1978, p. 561 como «concepciones relativas a la forma o a la apa-

tos con mayor trascendencia para el éxito de dichos productos en el mercado, constituyendo un importante instrumento competitivo, puesto que la forma que presentan los productos influye de forma decisiva en la elección del consumidor, que ante productos de igual naturaleza opta por aquellos que más satisfacen sus gustos y exigencias estéticas². Especialmente dado el parejo nivel tecnológico y de precios de determinados productos de consumo (automóviles, electrodomésticos, etc.).

A pesar de esa cada vez mayor relevancia de la apariencia externa de los productos comercializados, lo cierto es que la normativa española sobre la propiedad industrial de dibujos y modelos industriales es absolutamente obsoleta y deficiente. Su regulación en el viejo Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929³ es una especie de planta aparentemente habitada en una casa en ruinas. Las demás instituciones que regulaba el EPI han sido derogadas por una más moderna normativa de propiedad industrial (Ley de Patentes de 1986, Ley de Marcas de 1988). Por ello, la Directiva que es objeto del presente comentario, resulta una espléndida oportunidad no ya para reformar la actual normativa de propiedad industrial sobre dibujos y modelos, sino para derogarla y sustituirla por completo.

La regulación de los dibujos y modelos resulta una cuestión delicada. Porque, como se ha apuntado tradicionalmente, se trata de una materia «a caballo» entre la propiedad industrial y los derechos de autor⁴. Es más, tratándose de regular la forma externa de los productos comercializados pueden verse afectadas otras figuras propias del derecho industrial (marcas gráficas o tridimensionales, modelos de utilidad) o incluso desde una perspectiva menos específica, se alude a la aplicación de la normativa sobre competencia desleal e ilicitud de la imitación⁵.

riencia de un producto que, sin mejorar sus cualidades propias desde el punto de vista de la utilidad que prestan, contribuyen a darle un aspecto más agradable o atrayente».

² Cfr. GALÁN CORONA, E. «Comentario al artículo 3º» en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R. (Coord.) *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* 2ª ed., Madrid, 1997, pp. 61

³ R.D.-Ley de 26 de julio de 1929, refundido y revisado de acuerdo con el R.D.-Ley de 15 de marzo de 1930. En virtud de la Real Orden de 30 de abril de 1930, se publicó el texto refundido y revisado, en *Gaceta de Madrid* 7 de mayo de 1930, pp. 842 ss.

⁴ Cfr. BOTANA AGRA, M. «Hacia la armonización comunitaria del régimen de protección de los dibujos y modelos industriales», en VV.AA. *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Broseta Pont* Valencia, 1995, pp. 493 ss. Según dónde se coloque el fundamento de la tutela, la concepción y el régimen del diseño industrial se aproximarán a la de otras figuras propias de la propiedad industrial e intelectual.

⁵ Cfr. PEROT-MOREL, M.A. «Les difficultés relatives aux marques de forme et a quelques types particuliers de marques dans le cadre communautaire» en *Rivista di diritto industriale (Riv.dir.ind.)* 1996, I, pp. 247 ss. La marca no sería admisible si está constituida exclusivamente por la forma que da valor al producto.

En Alemania, la jurisprudencia tutela desde 1973 las creaciones de la moda, durante la temporada, a través de la cláusula general del art. 1º de la Ley de Competencia Desleal. Cfr. KRÜGER, Ch. «Designs between Copyright and Industrial Property Protection» en *IIC* 1984, p. 184. En Grecia, hasta 1975, los diseños sólo se tutelaban mediante la normativa sobre Competencia Desleal (y hasta 1996 sólo mediante la combinación de esta normativa con la de Derecho de autor. Cfr. SELE-

Todas las referidas figuras normativas pueden delimitarse teóricamente desde una perspectiva clásica. Así, el derecho exclusivo sobre los signos distintivos tutelaría esencialmente la identificación de un origen empresarial por los consumidores; el modelo de utilidad solamente la creación de una ventaja funcional a través de la forma externa del producto; y los dibujos y modelos solamente la apariencia externa o estética en sí de los objetos comercializados⁶.

1. DIFICULTAD. ¿VALORACIÓN GLOBAL O DESDE LA NORMATIVA DE DERECHO INDUSTRIAL?

Sin embargo, la práctica ha venido demostrando la *dificultad de mantener «puras» y claramente separadas* las distintas categorías⁷. En la forma y apariencia externa del mismo producto confluyen las distintas aproximaciones. Se ha producido un fenómeno de expansión de cada una de las citadas figuras, que *acaban superponiéndose* parcialmente, «invadiendo» supuestos en principio tutelables desde otra figura más específica; y al mismo tiempo «contaminándose» de características que teóricamente no les serían propias. Así en el caso de las marcas tridimensionales o figurativas, con la tentación límite de registrar como marca el producto en sí (con lo que se obtendría un monopolio ilimitado temporalmente)⁸. La dificultad radica en separar el aspecto distintivo del aspecto estético o formal. No es extraño, en este sentido, que uno de los aspectos más

KOS, P.D. «Die Zukunft des Designschutzes in Europa aus der Sicht des griechischen Rechts», en *GRUR Int* 1999, pp. 705 ss. Cfr. sobre aplicación de la normativa de Competencia Desleal en el ámbito del merchandising de obra plástica, GINSBURG, J. «Exploiting the artist's commercial identity: the merchandizing [sic] of art images» en *Revue Internationale du Droit d'Auteur* n° 163, enero 1995, pp. 3 ss.

Cfr. MONTEAGUDO, M. «La imitación de creaciones técnicas y estéticas», en *RGD* 1994, pp. 3989 ss., comentando la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 5 de julio de 1993, en la que se consideró ilícita, aplicando la normativa sobre competencia desleal, la imitación de etiquetas autoadhesivas, cuyos derechos de propiedad industrial habían caducado. Ello podría poner en riesgo el principio de libre imitación de productos. Actualmente un sector de la doctrina propugna la posibilidad de tutela de la exclusiva por la normativa de la competencia desleal, cuando el derecho exclusivo intelectual o industrial se haya extinguido (op. cit., p. 3969). En principio, considero que ello sólo podría ser así ante circunstancias excepcionales; nunca por la imitación en sí, que es lícita al estar en el dominio público (y por el principio de especialidad de la normativa sobre derecho de autor o propiedad industrial).

⁶ Cfr. la sentencia de la sala 3ª del Tribunal Supremo de 30 de junio de 1994, en *Actas de Derecho Industrial (ADI)* 1994-1995, p. 416 ss.; y las sentencias de la misma sala de 13 de octubre de 1992, 15 de octubre de 1992 o 20 de octubre de 1992 (las tres en *ADI* 1993, pp. 294 ss).

⁷ Cfr. por ejemplo, PERDICES HUETOS, A. «La muerte juega al gin rummy (la parodia en el derecho de autor y de marcas)» en *pe.i* n° 3, 1999, pp. 9 ss., que señala cómo combinando la Ley de Marcas con la Ley de Competencia Desleal un empresario puede obtener una protección de su marca muy similar a la que concedería un *copyright* sobre la marca.

⁸ Cfr. FERNÁNDEZ NOVOA, C. «El color y las formas tridimensionales en la nueva Ley española de Marcas» en *ADI* 1989-1990, pp. 41 ss.; MASSAGUER, J. «La propiedad industrial: balance y perspectivas» en *ADI*, 1998, p. 124; PEROT-MOREL, M.A. «Les difficultés...» cit., p. 255 ss. El problema radicaría en distinguir cuándo es la forma la que da al producto un valor sustancial; cuándo influye en el valor del mismo. Cfr. igualmente la sentencia del Tribunal de Verona de 16 de julio de 1998, en *Riv.dir.ind.* 1999, II, pp. 28 y ss., con comentario de MELI, P. «Un esempio di approccio alla problematica della tutela delle forme distintive», en op. cit., pp. 32 ss. En esta sentencia se rechaza la validez de la marca de pasta fresca constituida por la propia forma de la pasta.

criticados por la doctrina sobre la jurisprudencia sobre dibujos y modelos, haya sido la aplicación reiterada de criterios de confundibilidad de los productos, propios de la normativa sobre signos distintivos⁹. Los jueces, a la hora de aplicar el derecho exclusivo sobre una determinada forma o estética del producto, acababan decidiendo muchas veces en función de si el producto infractor podía o no ser confundido con el producto «genuino», y no sencillamente en función de si éste había tomado o no elementos formales protegidos por un derecho exclusivo.

Igualmente al tratar de escindir claramente los aspectos funcionales (modelos de utilidad) de los puramente estéticos o visuales de los productos comercializados.

En el caso de los dibujos y modelos, la superposición más conflictiva ha venido siendo tradicionalmente la derivada de la tutela de la creación original plástica (derecho de autor), frente a la tutela de la aplicación de esas formas a productos comerciales (dibujos y modelos). Esencialmente porque dada la menor formalidad y mayor extensión temporal de la protección por el derecho de autor, la delimitación de la esfera propia de cada una de estas dos instituciones resultaba de vital importancia para la supervivencia misma de los dibujos y modelos industriales. Esta cuestión, que se abordará con mayor detalle más adelante, resulta esencial a la hora de valorar la actual reforma de las normativas sobre dibujos y modelos.

Porque en definitiva, y este es el mayor problema a la hora de valorar la Directiva 98/71/CE, y su incorporación al derecho español: ¿Estamos ante una propuesta de normativa de propiedad industrial? ¿O estamos ante una propuesta de normativa *sui generis* de los dibujos y modelos, con pretensión de derogar —respecto de los dibujos y modelos— tanto la normativa sobre propiedad industrial, como la normativa de derecho de autor? Lo que hay que preguntarse es si la reforma de la normativa de propiedad industrial es una simple reforma de una de las bases en que se asienta la protección de los dibujos y modelos. Que dejaría subsistente la perspectiva del derecho de autor. Y que dejaría por tanto, en su caso, para una ulterior «transacción» la fusión entre —la nueva regulación de— propiedad industrial y el derecho de autor en esta materia. O si por el contrario, la actual reforma pretende ser la regulación definitiva, y surge por tanto con la pretensión de conseguir derogar la normativa de derecho de autor en esta materia.

⁹ Cfr. BAYLOS CORROZA, H. *Tratado...* cit., p. 782, que lo achaca a la defectuosa redacción del EPI. Extensamente sobre el tema, cfr. GONZÁLEZ LÓPEZ, I. «El requisito de la novedad en el régimen jurídico de protección del modelo industrial: criterios jurisprudenciales para su apreciación», en *Revista General de Derecho (RGD)* 1994, pp. 3989 ss., 4007.

Cfr. las sentencias del Tribunal Supremo (sala 3ª) de 18 de abril de 1996 (en *ADI* 1997, pp. 414-415); 12 de noviembre de 1993 (en *ADI* 1994-1995, p. 412); 7 de febrero de 1994 (op. cit., p. 414); 10 de diciembre de 1994 (op. cit., p. 419); 20 de diciembre de 1988 (*RJA* n° 10298); y de 24 de noviembre de 1982 (en *ADI* 1983, pp. 300 ss.), en que se alude al «riesgo de error o confusión» entre sus productos en el mercado.

Las dudas son razonables desde el momento en que por un lado la nueva normativa prevista (en su conjunto, incluyendo la Propuesta de Reglamento sobre Dibujos y Modelos Comunitarios) asume notas propias del derecho de autor (como la exclusiva automática sobre diseños no registrados), y en cierto modo sigue la línea del derecho inglés, que se había preocupado de armonizar ambos campos jurídicos. Y por contra, la normativa comunitaria declara renunciar a armonizar de momento los derechos de autor nacionales.

Si la perspectiva es esta última, no hay problema; simplemente la propiedad industrial se habrá aproximado significativamente al derecho de autor. Ello facilitaría en el futuro, en su caso, encontrar un punto medio y una única regulación específica; o simplemente un acercamiento también desde el derecho de autor, manteniéndose como dos normativas compatibles. Sin embargo, si la normativa prevista se piensa como la futura única y específica, entonces la alegada dificultad de armonizar los derechos de autor sobre la materia de momento no habrá sido sino una burda excusa para obviar el necesario punto de vista del derecho de autor. Es de esperar que la aprobación de la normativa de derecho industrial deje paso a una próxima armonización desde los distintos derechos de autor nacionales.

En definitiva, y utilizando una terminología dialéctica hegeliana: ¿estamos ante una tesis o antítesis, o ante la prevista síntesis? En este estudio partiremos de la idea de que —tal como se estipula en la Directiva— el resultado final está en un plano de igualdad con el derecho de autor vigente. Y que la armonización del derecho de autor en esta materia no tendrá por que ajustarse a las soluciones «precocinadas» ahora en sede de propiedad industrial (aun realizando a su vez un esfuerzo de ajuste). Sin por ello renunciar a realizar algunas valoraciones sobre las nuevas soluciones de propiedad industrial desde la perspectiva del derecho de autor.

2. PERSPECTIVA GLOBAL DEL PROCESO REGULADOR DEL DISEÑO INDUSTRIAL EN LA CE

La Directiva de armonización de las normativas nacionales fue finalmente aprobada por el Consejo con fecha 24 de septiembre de 1998, y deberá ser incorporada a las normativas nacionales antes del 28 de octubre del año 2001 (artículo 19)¹⁰. Queda sin embargo pendiente el Reglamento que regulará el Diseño Comunitario, que ha sido objeto de una nueva Propuesta de 21 de junio de 1999¹¹.

En este sentido, la Directiva 98/71/CE no ha de considerarse como un instrumento normativo aislado, sino que forma parte de una estrategia global de regulación y armonización a nivel comunitario. Esta estrategia se construye a

¹⁰ Cfr. en *DOCE* de 28 de octubre de 1998.

¹¹ Se puede consultar en la página web de la Comisión Europea, DG XV: <http://europa.eu.int/comm/dg15/en/intprop/indprop/index/htm>

partir de dos elementos fundamentales: a) la armonización de los derechos exclusivos nacionales sobre diseños registrados (mediante la presente Directiva); y b) la creación de un nuevo derecho sobre los diseños de ámbito europeo (a imitación de la normativa sobre marcas europeas), mediante la aprobación de un Reglamento de Diseños Comunitarios. La armonización por tanto es doble: de las regulaciones nacionales entre sí; y la regulación propia de los distintos Estados frente a la regulación del Diseño Comunitario. Ambos instrumentos normativos se mantendrán en paralelo; no se suprimirán los diseños nacionales, y la elección entre el derecho exclusivo nacional y el comunitario será libre, pudiéndose acumular ambos títulos. Pero es deseable que compartan una misma filosofía, unos mismos requisitos y condiciones sustanciales de protección.

Por ello, realmente la pieza clave para determinar el futuro del sistema de protección de los diseños en la Unión Europea no es la Directiva que ahora nos ocupa; sino el Reglamento de Diseño Comunitario que debe acompañarle próximamente. Ambas regulaciones coinciden en los aspectos esenciales (concepto de diseño, requisitos, exclusiones, extensión de la tutela). Pero el Reglamento, coincidiendo en lo esencial en relación con el diseño registrado, incorpora una pieza clave al sistema: la protección jurídica del diseño no registrado.

Esa nueva figura que asumirá el Reglamento es clave para entender el futuro de un derecho sobre los diseños que asume postulados tradicionales del derecho de autor. La protección será automática para quienes comercialicen o hagan público un determinado diseño. Sin necesidad de registrarlo. La protección de este diseño no registrado se prevé de una duración mucho más modesta que la del diseño registrado: tres años desde la puesta a disposición del público, en vez de los veinticinco años de posible tutela para el diseño registrado. Sin embargo, esta forma de protección, inspirada en el *unregistered design right* de la Ley inglesa de 1988, permite una aproximación mucho más flexible a la protección del diseño. Habrá sectores en los que la necesidad de una explotación y tutela prolongada de los diseños impondrá el registro de los mismos (automóviles, muebles, aparatos y objetos funcionales, etc.). Pero otras industrias no requieren una protección de larga duración o crean periódicamente un gran número de modelos, de los que sólo algunos de ellos serán explotados (paradigmáticamente, las textiles y la moda). Y en estos sectores los gastos y formalidades de una inscripción registral no resultan atractivos. Además, el sistema previsto permite iniciar la explotación simplemente bajo la cobertura de este derecho sin registro, para pasar posteriormente (en un plazo de un año) a la tutela mediante inscripción del diseño, puesto que se concede un plazo de gracia de doce meses durante los cuales se considerará que la explotación no perjudica la novedad del diseño de cara a su registro.

El diseño registrado tendría —se suele resaltar—, una protección más intensa, puesto que se protegería frente a las imitaciones, incluso si los terceros han realizado el dibujo o modelo de forma totalmente independiente. Por contra —se dice— el diseño no registrado sólo protegería a su titular frente a la copia del diseño. Con todo, creo que en la práctica la diferencia de efectos no será

tan clara (ni debe serlo; sobre todo desde los postulados del derecho de autor, en los que se inspira esta nueva figura).

3 TENDENCIA NORMATIVA INTERNACIONAL

Esta flexibilización de la normativa de dibujos y modelos, asumiendo notas propias del derecho de autor, y flexibilizando el acceso a la protección de los diseños comercializados, no es un fenómeno aislado. De hecho es la consecuencia lógica de una necesidad cada vez más claramente perceptible a nivel mundial. Hay una tendencia mundial hacia el otorgamiento de protección a quien lanza un producto en el mercado (*market entry protection*)¹². Esa protección inicial frente a la copia del producto, de entrada, es necesaria; cada vez más, dada la tendencia a la copia y enriquecimiento con base en el esfuerzo creativo ajeno¹³.

Cabe recordar, que si bien puede quizás considerarse pionera la normativa inglesa de la Ley de 1988¹⁴, y sobre su estela, la actual Propuesta de Reglamento de Diseño Comunitario, otros países han iniciado reformas en la misma dirección: desde perspectivas muy generales (Ley japonesa de Competencia Desleal); o sectoriales (en Estados Unidos, la Ley de Protección del Diseño de Cascos de Yate —*Vessel Hull Design Protection Act*—, vigente por un periodo de prueba de dos años desde el 28 de octubre de 1998; tras la protección también sectorial ofrecida por la Ley de Protección de Chips Semi-Conductores de 1984 —*Semi-Conductor Chip Protection Act*)¹⁵.

¹² Cfr. FRYER III, W. «The Evolution of Market Entry industrial Protection: An International Comparative Analysis» en *EIPR* 1999, pp. 618 ss.

¹³ Cfr. el artículo 25.2 ADPIC (o acuerdo TRIPS), que recalca la necesidad de encontrar fórmulas eficaces de protección de los diseños textiles, y que «no dificulten injustificadamente las posibilidades de búsqueda y obtención de la protección» (por su coste, examen y publicación especialmente). Cfr. BOTANA AGRA, M. «Las normas sustantivas del A-ADPIC (TRIPS) sobre los derechos de propiedad intelectual», en *ADI* 1994-1995, p. 109 ss.; SANDRI, S. *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPS* Milán, 1996, pp. 63 ss.

También cabe resaltar que tanto el artículo 25 como el 26 de este Acuerdo establecen unas bases mínimas importantes para una protección internacional. De hecho, las notas básicas de la Directiva se pueden encontrar en ambos artículos: protección de diseños que difieran significativamente de los conocidos (ya se llame original o nuevo); posibilidad de exclusión de modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales; prohibición de fabricación, venta o importación con fines comerciales de productos copiados fundamentalmente. La duración mínima de la tutela se fija en 10 años.

¹⁴ Cfr. GROVES, P. *Copyright and Designs Law. A question of balance* Londres, 1991, pp. 229 ss.; FELLNER, Ch. *Industrial Design Law* Londres, 1995, pp. 204 ss.; TOOTAL, Ch. *The Law of Industrial Design* Bicester (Oxfordshire), 1990, pp. 185 ss.

¹⁵ La *Vessel Hull Act* de 1998 es el resultado de las presiones de la industria americana de constructores de yates. Se estimó que la normativa de propiedad industrial vigente no bastaba para lograr una competencia leal. El diseño de un nuevo casco es un proceso costoso y largo; y sin embargo, para un competidor le era muy fácil comprar un yate y utilizarlo para crear un molde idéntico. Sin incurrir en importantes gastos podía producir cascos idénticos al cabo de pocos meses.

Se pidió una regulación sencilla y de protección inmediata. Y la Ley de 1998 ofrece esa protección una vez que el casco está en fase de comercialización (no respecto de los bocetos y planos pre-

Todas estas normativas, aun siendo divergentes en sus detalles, tienen varias características esenciales en común: ofrecen protección inmediata tras la comercialización del producto contra la copia, y en la mayor parte de los sistemas no se exige la inscripción registral (en los Estados Unidos la tutela durante el primer año no lo exige, y luego se puede ampliar mediante inscripción hasta 10 años; aunque se trata de una inscripción muy sencilla, no exigiéndose que el depositante declare en qué reside la novedad; y además ha de recordarse que el propio sistema de *Copyright* americano exige tradicionalmente la inscripción). El titular del diseño tiene acceso directo a los tribunales para evitar la violación de su derecho. Aun variando en la intensidad de la protección (la Ley japonesa exige prácticamente la identidad de la copia), la finalidad de estas normas es esencialmente la misma. El plazo de protección varía (5 años, más otros 5 años en que habrán de otorgarse licencias a terceros —Reino Unido—; 3 años —futuro Reglamento UE—; 3 años en la Ley japonesa —pero sin posibilidad de extender la protección mediante una inscripción posterior, como en los demás sistemas); y se contempla como un escalón inferior pero más sencillo que la protección más intensa y larga mediante inscripción del diseño o patente¹⁶.

Esta protección basada exclusivamente en la puesta a disposición del público, sin requerimientos formales ni examen de novedad, sin oposición de terceros, está clarísimamente inspirada en el sistema del *Copyright* o derecho de autor (piénsese que en buena medida son sistemas forzados por la imposibilidad de acogerse a la tutela del Derecho de Autor —en el caso norteamericano, por ejemplo, por la necesidad de separación conceptual de la obra y el artículo funcional). Se busca trasladar al ámbito de los derechos de propiedad industrial, al tráfico mercantil, su agilidad, flexibilidad y falta de formalidades. En sistemas en que, cada vez más, la prueba de la concurrencia de los requisitos de tutela se produce *a posteriori* (al oponerse al infractor)¹⁷.

vios). A diferencia del *Chip Act* no se protegen características puramente funcionales. El diseño deberá ser «original» (entendido como la creación del diseñador, que es una variación *distinguible de trabajos anteriores* en artículos similares, más allá de lo trivial, y que no haya sido copiada de otra fuente), y no se tutelan las características esencialmente técnicas. Cfr. FRYER III, W., op. cit., pp. 619 ss., que señala que «en esencia, la *Vessel Hull Act* creó un sistema de protección similar en muchos aspectos a la Ley de Derecho de Autor norteamericana».

¹⁶ Cfr. FRYER III, W., op. cit., pp. 621-623

¹⁷ Cfr. MASSAGUER, J. «La propiedad industrial...» cit., p. 122. Cfr. BAINBRIDGE, D. «Why the Design Right is Failing Innovators» en *EIPR* 1999, pp. 423 ss., en favor de la tutela por *copyright*, como sistema más adecuado que el *unregistered design right*; Según RUIJSENAARS (en el informe sobre la Discusión del Grupo de Expertos de 26 de septiembre de 1997 en Graz, por PILLA, M.R. en *GRUR Int.* 1998, p. 389) el éxito del principio de la unidad del arte en Francia y Países Bajos se debe fundamentalmente a la ausencia de formalidades, más que a la mayor duración de la protección.

II. LA DIRECTIVA 98/71/CE. ASPECTOS MÁS RELEVANTES

1. EL OBJETO DE PROTECCIÓN

La Directiva prevé la tutela de los dibujos y modelos desde la perspectiva del valor añadido global para la comercialización del producto. Desde lo que se ha dado en llamar el *marketing value* del diseño, el valor económico ligado a la apariencia del producto¹⁸. Algo más flexible y amplio que el *eye appeal* (atractivo visual) en la normativa inglesa anterior a 1988; que sea capaz de atraer la atención de los consumidores¹⁹. En esa medida, se resalta que el concepto manejado trata de pasar por encima de la dicotomía entre valor estético y valor funcional. Tradicionalmente se ha sostenido que los dibujos y modelos solamente tutelan el valor estético añadido al producto (las ventajas funcionales se tutelarían por el modelo de utilidad). Sin embargo, en la mayor parte de los casos, ambos valores coexisten, y no son fácilmente separables (por ejemplo, la forma de un coche deportivo, que lo hace más aerodinámico)²⁰. Ello ha sido especialmente resaltado por la doctrina y normativa de los países nórdicos (de acuerdo con su propia filosofía del diseño, según la cual lo funcional es bello)²¹. Pero se puede decir que esa interconexión inescindible es una tesis aceptada en el mundo del diseño, desde el movimiento de la *Bauhaus* a comienzos de siglo.

Es más, en la línea de la expansión y «contaminación» de las figuras de propiedad industrial apuntada en la introducción de este estudio, parece igualmente que la Directiva no pretende eliminar nítidamente de la protección de los dibujos y modelos, notas que serían más propias de los signos distintivos. En concreto, la *perspectiva de la distinción o confundibilidad por los consumidores no es ignorada; e incluso puede pensarse que es la prevalente*²². Sólo así puede explicarse la remisión al criterio del «usuario informado» a la hora de valorar el «carácter singular» (requisito de tutela del artículo 5º). No cabe olvidar, que las propuestas iniciales aludían al criterio del «carácter distintivo» como requisito de protección (sustituido por los actuales «novedad» y «carácter singular»)²³.

¹⁸ Cfr. SCORDAMAGLIA, V. «La nozione di *disegno e modello* ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria» en *Riv.dir.ind.* 1995, I, p. 121.

¹⁹ Cfr. BAINBRIDGE, D. *Intellectual Property* 4ª ed. Londres, 1999, p. 473.

²⁰ Cfr. el caso resuelto por el Tribunal Supremo en su sentencia de 27 de julio de 1998 (en *ADI* 1998, pp. 456-457, en las que se opone con éxito la forma de un modelo de utilidad de jardineras a un modelo industrial posterior, pues «aunque no reivindique una determinada forma [...] la tiene esencialmente idéntica y confundible».

²¹ Cfr. LEVIN, M. «Die Zukunft des Designschutzes in Europa aus der Sicht des Rechts der nordischen Staaten», en *GRUR Int* 1998, p. 371.

²² GÓMEZ MONTERO, J. «El libro verde...» cit., pp. 820-821, alude a «un concepto amplio, que tiende a una aproximación a la legislación de signos distintivos, intentando alejarse de la propiedad intelectual y del sector de las invenciones».

²³ Cambio curioso desde una perspectiva tradicional, en la que se estaría sustituyendo la terminología característica sobre signos distintivos (carácter distintivo) por la suma de términos propios de las invenciones (novedad) y del derecho de autor (carácter singular). Pero en el fondo, como se

Así, el artículo 1 de la Directiva establece las «definiciones, a efectos de la presente Directiva» de los «dibujos y/o modelos», que según la letra a) del citado artículo son:

[L]a 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.

«Producto» del que se predica esa «apariencia» será, según dispone la letra b) del citado artículo 1º, completando la definición del objeto de protección (dibujos y/o modelos aplicados a estos productos solamente):

[T]odo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto completo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos;

1.1. «Diseño» o «dibujos y modelos»

De esta definición pueden resaltarse varios aspectos. En primer lugar, la creación de una figura distinta de la tradicional de los dibujos y modelos industriales de nuestro viejo Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI). El nuevo concepto es más flexible, al admitir una valoración de conjunto sobre los aspectos formales que añaden valor comercial al producto. Por ello, no es de extrañar que hayan sido varios los autores españoles que propugnan la utilización en la normativa de incorporación al derecho interno, del término «diseño», en vez de los tradicionales «modelos y dibujos»²⁴.

Estamos ante un *nuevo concepto, más moderno y ecléctico, más apegado al concepto económico-social de diseño*, y más alejado de las estrictas limitaciones de las figuras clásicas de propiedad industrial e intelectual que no se ajusta al utilizado por el EPI. Claramente, por ejemplo, al desaparecer (nominalmente, pero también con efectos sustantivos) el adjetivo «industrial». La aplicación en serie o industrial no forma parte ya de las notas características del concepto, puesto que se tutela la aplicación a productos artesanales. Y en esto (así como en el diseño no registrado del futuro Reglamento CE) el nuevo concepto también se aproxima al derecho de autor; adquiere mayor relevancia la creación en sí, aplicada a un producto, desvinculada de una aplicación industrial. Con todo, en la regulación de la Directiva el interés tutelado

expondrá, el cambio es fundamentalmente nominal, no sustancial (lo que demuestra que en este ámbito la terminología no se usa con especial rigidez).

²⁴ Cfr. OTERO LASTRES, J.M. «En torno a la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos», en *ADI* 1998, p. 25; LENCE REIJA, C. «El objeto protegido en la Directiva sobre Diseño Industrial», en *ADI*, 1998, p. 278; CERDA ALBERO, F. «Diseño industrial: protección jurídica en España y perspectivas en la Comunidad Europea» en *RGD* 1994, p. 3673, también considera innecesaria la definición separada en el EPI.

es el del empresario²⁵; se quiere permitir que recoja los frutos de su inversión en diseño. Solamente de forma indirecta se tutela a los consumidores y las propias reglas del mercado (que prohíben el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno); y en último término, al diseñador, cuyo interés encuentra realmente su tutela adecuada en el derecho de autor²⁶.

Por ello, la utilización del término «diseño» (asumido socialmente con un significado específico) podría ser más acertada (al menos partiendo de una previa identificación de «diseño» como «dibujos y modelos» como hace la versión alemana)²⁷. Se ha argumentado a favor de esta denominación unitaria, que no se estaría ante dos figuras distintas (dibujos/modelos) sino ante una única figura, con una única naturaleza²⁸. Esta idea parece esencialmente acertada, aunque no cabe desconocer tampoco la relevancia del carácter bidimensional o tridimensional del diseño, especialmente en su relación con el derecho de autor (escindibilidad e independencia respecto del producto en el caso de diseños bidimensionales; consecuente menor imbricación entre estética y carácter funcional).

1.2. La apariencia perceptible a la vista o al tacto

Es evidente la intención de la definición de excluir cualquier cualificación de la «apariencia» del producto; hay una aproximación objetiva²⁹. *El aspecto puede ser incluso prevalentemente funcional* (el artículo 7.1 sólo excluye las características de apariencia dictadas «exclusivamente» por su función técnica³⁰. Y por supuesto, no se requiere un resultado «estético» (como juicio de valor), sino simplemente nuevo y singular. Nótese que la Directiva menciona la «ornamen-

²⁵ Cfr. SANDRI, S. *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPS* Milán, 1996, p. 66.

²⁶ Cfr. SCORDAMAGLIA, V., op. cit., p. 124, según el cual «la opción de proteger el valor comercial de la forma innovadora implica que el dibujo o modelo no puede tener por finalidad directa la tutela de la creatividad del diseñador [los instrumentos a los que reenvían las propuestas para esta tutela son los distintos derechos de autor nacionales]; LENCE REIJA, C. «El objeto...», cit., p. 278.

²⁷ Ello permitiría además una mayor uniformidad en la terminología de las distintas legislaciones nacionales (en la versión de la Directiva: «design» -Reino Unido-; «dessin ou modèle» -Francia-; «disegno o modello» -Italia-; «Muster oder Modell» (nachstehend «Muster» genannt) -Alemania-. Nótese que la versión española es la única que usa la copulativa «y» combinada con la «o»; y que la versión alemana sigue una postura intermedia, pues parte de la definición de «dibujo o modelo», pero fusiona la terminología en el resto de la norma al señalar *en adelante «diseño»*.

²⁸ Sobre la imposibilidad de separar de forma estricta el aspecto bidimensional del tridimensional, cfr. CLARK, S. «Jo-Y-Jo v. Malatan Retail Ltd» en *EIPR* 1999, pp. 627 ss., comentando un caso de copia de modelos de ropa en que la similitud no era suficiente considerando ambos aspectos por separado (como exige la Ley inglesa).

²⁹ En la versión inicial de la Propuesta modificada se aludía a la «apariencia exteriormente visible». Se han eliminado las dos últimas palabras por redundantes (tal como había criticado OTERO LASTRES, J.M. «La definición...» cit., p. 39), que trataban de explicitar la exclusión de otros elementos (por ejemplo olfativos perfumes).

³⁰ Cfr. SCORDAMAGLIA, V. op. cit., p. 125

tación» (y por tanto función decorativa) como una más de las posibles características que dan una apariencia al producto³¹.

La referencia a la «apariencia» podría parecer remitir a las notas visuales del producto³². Sin embargo, de la referencia a la «textura» o a los materiales empleados se desprende la relevancia igualmente de las características perceptibles a través del sentido del tacto (las explicaciones del Reglamento aluden a otras características como el peso o la flexibilidad)³³. Parece que habrá de interpretarse la «apariencia» en un sentido amplio, no sólo estático sino también dinámico. Por ejemplo, podrán ser tutelados diseños caracterizados por hologramas, cristales líquidos, barnices con colores que cambian según la temperatura, etc. Y desde luego, no cabe duda del carácter meramente ejemplificativo, y no exhaustivo, de las características enumeradas («en particular») en el artículo 1.a.

En cualquier caso, la «apariencia» será una nota externa, en la medida en que no podrá protegerse el aspecto interior de los productos. El que no será percibido normalmente por los consumidores. Ello no sólo se deriva de la referencia a la «apariencia» sino que es confirmado al referirse la Directiva a la posibilidad de tutela de los componentes de productos complejos³⁴. Sólo serán tutelables si las «características visibles», del componente que sigue siendo visible (una vez incorporado al producto) durante la utilización por parte del consumidor final (sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación), en sí mismas cumplen los requisitos de novedad y carácter singular.

1.3. El producto al que se aplica

La lista de productos mencionados no es evidentemente exhaustiva. Ello era claro incluso con la inicial redacción de la definición de «producto» en la Propuesta modificada (que no especificaba como ahora «entre otras cosas») puesto que se trata más bien de excluir cualquier discusión respecto a supuestos potencialmente dudosos. Pero la redacción final lo señala expresamente.

La técnica de la Directiva ha sido criticada por el hecho de separar la definición del «diseño» y del «producto» al que se incorpora, argumentando que se

³¹ Además, el Considerando 14 de la Directiva dispone expresamente que «se sobreentiende que este hecho [exclusión de la tutela a diseños puramente funcionales] no implica que un dibujo o modelo haya de poseer una cualidad estética».

³² Cfr. OTERO LASTRES, J.M. «La definición del diseño industrial y los requisitos de protección en la propuesta modificada de Directiva», en *ADI* 1996, pp. 38 ss., que criticaba la utilización de la palabra «apariencia», por imprecisa, al remitirse al «aspecto exterior o visible» no captando con rigor todo lo que puede constituir el diseño (por ejemplo características derivadas del material empleado), y proponía su sustitución por la palabra «forma» («exterior» o «aparente»).

³³ Cfr. SCORDAMAGLIA, V. cit., p. 126.

³⁴ El «producto complejo» también está definido en el artículo 1.c, como el «constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto».

rompe la unidad conceptual del bien inmaterial³⁵. Sin embargo, esta circunstancia no parece tener mayor relevancia; simplemente la definición del producto precisa una nota que adjetiva al «dibujo y/o modelo» previamente definido en el artículo 1º.a. No se atribuye el derecho al producto en sí (*corpus mechanicum*); simplemente se especifica qué tipo de diseño (*corpus mysticum* aplicable a determinados productos) es tutelable; del mismo modo que posteriormente se definen los requisitos de novedad o carácter singular. De hecho, hay quien califica la opción de la doble definición como «sumamente acertada», teniendo en cuenta que el significado del término producto puede variar en las distintas lenguas europeas³⁶.

Cabe resaltar de nuevo la no exclusión de los productos artesanales. La falta de distinción entre productos fabricados industrialmente y artículos artesanales difumina todavía más si cabe la frontera entre arte e industria³⁷. El número de ejemplares producidos no será por tanto relevante a la hora de otorgar la protección del diseño³⁸.

En cuanto a las piezas destinadas al montaje en un producto complejo, cabe igualmente recordar que para ser tuteladas deberán seguir siendo visibles durante la «utilización normal» por el consumidor, y cumplir el requisito de novedad y carácter singular en sí mismas. De forma gráfica se ha hecho referencia a las piezas no tutelables por no ser visibles normalmente como «piezas bajo capó». La visibilidad no exige que se trate de componentes externos (piénsese por ejemplo, en los ordenadores con carcasa parcialmente transparente).

En la versión anterior de la Directiva se incluían los juegos o conjuntos de artículos (por ejemplo, un juego de café o una vajilla). Al suprimirse su mención, habrá que pensar que es necesario que la protección se conceda individualmente a cada uno de los productos del conjunto³⁹. No parece en principio viable la idea de integrar el juego o conjunto en el concepto de «producto complejo» dada la definición del artículo 1º.c (se alude a componentes reemplazables «que permiten desmontar y volver a montar el producto»)⁴⁰.

³⁵ Cfr. OTERO LASTRES, J.M. «La definición...» cit., p. 38.

³⁶ Cfr. LENCE REIJA, C. «El objeto...» cit., p. 282.

De hecho, se destaca el significado más restrictivo del término *ware* en los países nórdicos.

³⁷ Cfr. LENCE REIJA, C. «El objeto...» cit., p. 282.

³⁸ De hecho, en la inicial y más ambiciosa redacción del artículo referido a la relación con el Derecho de autor, se prohibía la exclusión de la protección por Derecho de autor en función del número de ejemplares producidos. Una redacción de este tipo impedía la aplicación del criterio de la Ley inglesa de 1988, que restringe la duración de la protección de las obras producidas en más de 50 ejemplares a 25 años.

³⁹ Cfr. LENCE REIJA, C. «El objeto...» cit., p. 283.

⁴⁰ Del mismo modo se ha excluido la mención de los llamados «múltiples», que permitían a la doctrina aludir a la tutela de diseños de cocinas e interiores, habitaciones de hotel, etc. Cfr. SCORDAMAGLIA, V. op. cit., p. 127.

En cuanto a la mención del embalaje y la presentación, y su consideración de productos en sí mismos, implica la irrelevancia de la intención de permanencia en el producto; o de su carácter principal a efectos de comercialización. Será irrelevante la intención del consumidor de adquirir específicamente esos embalajes o presentación; o su aplicación por parte del empresario como política comercial.

Respecto de la tutela mediante registro de los caracteres tipográficos y símbolos gráficos, comparten con el derecho de autor la necesidad de respetar la libre utilización de las formas esenciales⁴¹. Solamente en la medida en que haya una forma nueva, original, que recrea el signo básico, haciéndolo singular, podrá protegerse⁴². En la nueva normativa sobre diseño, se trata de facilitar la tutela de diseños como el tipográfico, en los que el «grado de libertad del autor a la hora de desarrollar el dibujo o modelo» (art. 5º.2) es muy reducido. Pero del mismo modo, y de forma consecuente, la otra cara de la moneda consiste en que la protección tendrá igualmente un alcance muy limitado (artículo 9º.2). Sólo una copia prácticamente idéntica será considerada falta de novedad, o en su caso, infractora del derecho exclusivo. Todo lo cual no debe sorprender, pues es el mismo criterio que sería aplicable según el Derecho de autor (a mayor originalidad, mayor alcance de la protección)⁴³. También lógicamente las formas tridimensionales en este campo tendrán mayores posibilidades de diferenciación.

La Directiva excluye expresamente los programas informáticos, de forma consecuente con su actual regulación (de forma armonizada en la Unión Europea) por el Derecho de autor⁴⁴.

⁴¹ Cfr. COLECCHIA, G. «La protezione dell'arte applicata e in particolare dei caratteri tipografici» en *Diritto di autore* 1971, pp. 476, que señalaba la necesidad de una protección específica, de un derecho exclusivo que tutelase al titular frente a las reproducciones abusivas, facilitadas por la técnica moderna (op. cit., p. 487).

⁴² Cfr. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G. *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor* Madrid, 1997, pp. 59- 61 sobre tutela por derecho de autor de signos tipográficos.

En Alemania, el Tribunal federal (*Bundesgerichtshof*) en su sentencia de 30 de mayo de 1958 (caso «Candida-Schrift», en *GRUR* 1958, p. 562) negó el carácter de obra a los signos tipográficos.

⁴³ Cfr. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., op. cit., p. 64, 135; ULMER, E. *Urheber- und Verlagsrecht* 3ª ed., Berlín/Heidelberg/Nueva York, 1980, pp. 275-277; PFISTER, F.J. *Der Gebrauchsgraphiker und das Recht* Colonia/Berlín/Bonn/Múnich, 1968, pp. 79-80; VINCK, K. en FROMM, F.K. y NORDEMANN, W. *Urheberrecht* 7ª ed., Stuttgart/Berlín/Colonia/Maguncia, 1988, p. 150

⁴⁴ Cfr. la Directiva 91/250/CEE de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (*DOCE* L 122 de 17 de mayo de 1991), incorporada al derecho interno español por la Ley 16/1993 de 23 de diciembre. Cfr. los artículos 95 y ss. de la vigente Ley de Propiedad Intelectual.

En cualquier caso, respecto de la tutela del *software*, no parece clara la existencia de una apariencia externa, ni encajar claramente en las definiciones del artículo 1º. Lo que puede haber es un contenido visual del programa, similar al de una película o un libro con ilustraciones. Aunque ciertamente en el diseño de pantalla o los iconos (que según LENCE REIJA, C. «El objeto...»cit., p. 283 sí podran tutelarse mediante diseño registrado) prevalece una función decorativa de elementos útiles, no disfrutados en sí mismos, su carácter gráfico y bidimensional hace que encuentren una mucho más adecuada tutela en el derecho de autor.

No se excluyen en la versión definitiva (tal como sucedía en la Propuesta de 1993) los productos semiconductores. Esta mención se ha suprimido para no contradecir la normativa de la Directiva de protección de topografías de los productos semiconductores, que no descartaba la implantación de la tutela en los Estados miembros por vía de la regulación sobre diseños⁴⁵. Con todo, no deja de ser una aberración jurídica, pues estamos ante creaciones formales que nada tienen que ver con la «apariencia» o con el *eye appeal* sino que son valoradas desde un punto de vista estricta y exclusivamente funcional y tecnológico.

2 REQUISITOS DE TUTELA: LA «NOVEDAD» Y EL «CARÁCTER SINGULAR»

Este punto es crucial en la Directiva. También de forma importante a la hora de valorar la relación del derecho industrial que regula la Directiva, con los requisitos de tutela del Derecho de autor.

El artículo 3.1 señala que se otorgarán derechos exclusivos mediante el registro (requisito formal); pero el apartado 2 del mismo artículo impone los requisitos sustantivos: la protección se otorgará al dibujo o modelo «en la medida en que sea nuevo y posea carácter singular»⁴⁶.

Evidentemente, dado el objetivo de que las condiciones de obtención sean idénticas en los distintos Estados miembros, resultaba esencial definir estos conceptos, puesto que su significado no es uniforme ni en los distintos países de la Unión Europea, ni al aplicarse a las distintas figuras del derecho industrial y de propiedad intelectual⁴⁷.

Así, el artículo 4 define el concepto de novedad disponiendo que:

*Se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya **puesto a disposición del público ningún otro idéntico antes de la fecha de la presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. Se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan sólo en detalles irrelevantes.***

Por su parte, el artículo 5 define el «carácter singular» estipulando que:

⁴⁵ Cfr. el Considerando 11 de la Directiva 87/54/CEE de 16 de diciembre de 1986 (DOCE L 24, de 27 de enero de 1987, p. 36).

⁴⁶ No es claro que la mención «en la medida en que sea» deba significar necesariamente que a mayor novedad y carácter singular, mayor será el alcance de la protección (como sucedería en Derecho de autor). Puesto que el artículo 9 regula específicamente el ámbito de protección. Y además, a pesar de una idéntica ambigüedad en las versiones inglesa («to the extent»), francesa («dans la mesure»), y sobre todo italiana («se ed in quanto» -si y en la medida en que), la versión alemana simplemente alude a la existencia del requisito («wenn» -si).

⁴⁷ Cfr. el Considerando n° 9 de la Directiva. Cfr. sobre el concepto de originalidad del diseño en la Ley inglesa, CADDICK, N. y RADCLIFFE, J. «When is a design commonplace?» en *EIPR* 1999, pp. 264 ss.

1. Se considerará que un dibujo posee carácter singular cuando la **impresión general que produzca en un usuario informado difiera** de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido **puesto a disposición del público antes** de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.
2. Al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el **grado de libertad del autor** a la hora de desarrollar el dibujo o modelo.

Habría primeramente que destacar que en la redacción inicial, la del Anteproyecto del Libro Verde, aparecía un único requisito: el «carácter distintivo», que debía considerarse solamente sobre los diseños conocidos por los especialistas comunitarios del sector afectado, mediante una doble comprobación: a) conocimiento previo en dicho sector; b) distinción por la impresión visual global en el público.

Esta redacción fue seriamente criticada. En primer lugar, y con razón, se sostuvo que la terminología utilizada («distintivo») era más propia del derecho sobre marcas y signos distintivos. En cualquier caso, incluso con la redacción actual, es patente la importante influencia del derecho sobre los signos distintivos y de la competencia sobre la Directiva (ya se ha aludido al carácter ecléctico de ésta, y a la «contaminación» de las distintas categorías de la propiedad industrial). Por ejemplo, al tomar como referencia al «usuario» (aunque sea un «usuario bien informado») y no a los expertos; se refuerza la relevancia de la percepción y posibilidades de confusión de los consumidores⁴⁸.

En segundo lugar, se criticaba el carácter unitario del requisito, aun siendo dos las comprobaciones a realizar. Por ello, el término inicial se acabó sustituyendo por los de «novedad», y «carácter singular», sin necesidad de alterar sustancialmente las comprobaciones a realizar⁴⁹.

2.1 *Carácter absoluto o relativo de la comparación*

La novedad y el carácter singular podían ser valorados de forma absoluta, o relativa. En el primer caso, destruiría la novedad o singularidad cualquier diseño realizado por el hombre en cualquier tiempo o lugar, independientemente de su conocimiento por parte del autor o en la comunidad (por ejemplo, piezas de orfebrería descubiertas en unas excavaciones arqueológicas, o en lejanos países).

⁴⁸ Cfr. AUTERI, P. «Die Zukunft des Designschutzes in Europa aus der Sicht des italienischen Rechts», en *GRUR Int* 1998, pp. 360 ss., 362, que destaca que tal como está definido el requisito no tiene nada que ver con la individualidad propia del derecho de autor.

⁴⁹ Lo cual no parece sino demostrar la falta de rigor con que se utilizan estos conceptos; que como se sostendrá más adelante no son fácilmente distinguibles entre sí (al menos desde el momento en que se apliquen criterios objetivos al concepto de originalidad).

A favor del criterio relativo se argumentó que conllevaba una mayor certeza jurídica (al no estar expuestos a la oposición de «*obscure prior art*», creaciones supuestamente anteriores de difícil comprobación por su lejanía en el tiempo o en el espacio)⁵⁰. Y que el criterio absoluto era más propio de la protección de la técnica (patentes), puesto que el estado de la técnica está en constante progreso, y por ello no hay vueltas atrás; mientras que la idea de progreso es menos evidente en el mundo del diseño, en el que con frecuencia se recurre a préstamos del pasado o de culturas remotas⁵¹.

A favor de un criterio absoluto (el actualmente vigente en España, según la doctrina)⁵², por contra, jugaba el hecho de evitar apropiaciones abusivas de diseños desarrollados fuera del territorio de referencia; de fomentar las creaciones nuevas y no la copia; y fundamentalmente la idea de no transmitir la impresión de una Unión Europea encerrada en sí misma, privando de tutela a diseños de otros países (con lo que se incitaría a estos mismos países a aprobar normativas similares, que desprotegerían el diseño europeo)⁵³.

La Comisión, ante este dilema optó inicialmente por buscar las ventajas de ambos criterios: se configuró la novedad con carácter absoluto; y el carácter singular de forma relativa (a los diseños de productos comercializados en la Unión Europea o protegidos registralmente en dicho ámbito).

Sin embargo, en la redacción final de la Directiva, el ámbito de referencia de ambos requisitos es el mismo, puesto que en ambos casos la comparación se realizará frente a los diseños «puestos a disposición del público» con anterioridad.

Esa «puesta a disposición del público» es por tanto esencial, y el artículo 6.1 dispone que se habrá producido:

*«si se ha publicado con posterioridad a su inscripción en el registro o de algún otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo, salvo en el caso de que estos hechos no hayan podido ser **razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad**, antes de la fecha de presentación [...]». Tampoco se habrá producido «por el simple hecho de haber sido divulgado **a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad**».*

En definitiva, aun tratando de mantenerse como criterio objetivo, el punto de referencia serán solamente los diseños conocidos por los círculos especializa-

⁵⁰ Aludiéndose igualmente a la facilidad de conseguir certificados falsos, supuestamente demostrativos de prioridad en países del tercer mundo.

⁵¹ Cfr. SCORDAMAGLIA, V., op. cit., p. 130.

⁵² Cfr. GONZÁLEZ LÓPEZ, I. «El requisito...» cit., p. 4003; CERDA ALBERO, F. «Diseño industrial...» cit., p. 3694. Cfr. la sentencia del Tribunal Supremo (sala 1ª) de 7 de febrero de 1992, en ADI 1993, p. 293.

⁵³ Cfr. SCORDAMAGLIA, V., op. cit., p. 131.

dos de la Unión Europea del sector de que se trate (hayan sido o no comercializados dentro de la Comunidad).

La redacción es vaga (y por tanto desafortunada). Ese conocimiento ¿es suficiente por sí mismo para excluir la novedad, o es preciso que se haya obtenido «en el tráfico comercial normal»? ¿Qué tráfico comercial: el específico del sector, o el general? Estas cuestiones son cruciales a la hora de determinar si es posible tutelar como diseño la aplicación de dibujos o modelos conocidos —por ejemplo, en el dominio público: piénsese en una pintura de un famoso pintor del pasado— pero no aplicados hasta ahora a unos productos determinados (principio de especialidad que nuestro EPI admite respecto de la aplicación de obras de arte a artículos funcionales —modelo o dibujo artístico)⁵⁴. Desde luego, parece preferible la interpretación en virtud de la cual la simple aplicación a un determinado producto no basta para pretender un derecho exclusivo. No parecen existir motivos para otorgar un nuevo monopolio legal sobre un bien de libre utilización por todos (por ejemplo, de un sofá decorado con «Las Meninas» de Velazquez). Debería por tanto desaparecer tal posibilidad, actualmente existente en derecho español (arts. 191 y 193 EPI), y dejarse por tanto la tutela en su caso, ante circunstancias específicas extremas y desleales, al Derecho de la Competencia. También parece descartable la aplicación de un principio de especialidad (a pesar de la referencia en el artículo 1º a la «apariencia de *un* producto»), que lógicamente afectaría en su caso esencialmente a los dibujos (formas bidimensionales). De hecho, la total ausencia de referencia a esta cuestión hace pensar que al legislador comunitario le preocupa y tiene en mente fundamentalmente el diseño tridimensional.

La aplicación de este único criterio de diseños «divulgados» parece limitar las posibilidades de registro de diseños de «resurrección» (de formas antiguas que duermen en los museos, o que no se comercializan ya en el mercado), que con la anterior redacción parecían claramente registrables (bastaba con la novedad objetiva —no identidad—; puesto que el requisito de impresión general distinta —carácter singular— no debía aplicarse respecto de diseños no comercializados ya)⁵⁵.

En cuanto a la fecha de referencia, el diseño tendrá que haberse «divulgado» («publicado tras la inscripción, o de otro modo, o haberse expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo») antes de la fecha de presentación o de la fecha de prioridad de otro diseño idéntico o que produzca una impresión general similar. A resaltar que interpretado literalmente el artículo 6.1, se requiere la publicación del diseño tras la inscripción en el registro para des-

⁵⁴ Cfr. art. 193 EPI. Nótese que el artículo 191 exige la autorización del autor o de sus causahabientes «cuando la obra artística no esté considerada como de dominio público». Luego, implícitamente, se permite la inscripción como dibujo o modelo de obras pertenecientes al dominio público. Se tutela la específica aplicación a un concreto objeto industrial o género de ornamentación.

⁵⁵ PEROT-MOREL, M.A. (trad. por BERCOVITZ ÁLVAREZ, G.) «La propuesta de Reglamento Comunitario sobre dibujos y modelos industriales» en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. (Coord.) *Marca y Diseño Comunitarios* Pamplona, 1996, p. 267.

truir la novedad o carácter singular. Aparentemente la simple inscripción no bastaría para evitar la novedad y carácter singular de futuros diseños. Pero ello parece entrar en conflicto con la definición de los derechos conferidos (artículo 12) que configuran el diseño registrado como un derecho exclusivo.

2.2 Identidad del requisito de «novedad» y de «carácter singular»

La eliminación de la diferencia de criterios respecto del espectro de diseños, y la aplicación de un ámbito único en el que confrontar la novedad y el carácter singular ha dejado sin sentido la distinción entre ambos requisitos. La Propuesta Modificada de 1996 al hacer común para éstos el concepto de divulgación (y consecuentemente el *prior art*), hace totalmente superflua la regla del artículo 4 («novedad»). El concepto de carácter singular absorbe al de novedad. Todos los diseños que tengan «carácter singular» (produzcan una impresión de conjunto distinta) serán «nuevos» (no idénticos) respecto de los diseños anteriores⁵⁶.

Lo curioso del caso es que siendo prescindible el requisito llamado «novedad», por estar comprendido en la exigencia de «carácter singular», en realidad éste último requisito se corresponde con lo que la doctrina habitualmente considera novedad por oposición a «originalidad» (más próximo al concepto de «carácter singular»), como característica supuestamente más subjetiva. En definitiva, los papeles están cambiados; y ello hace que la doctrina que se basa en esa distinción de novedad/originalidad haga una última pirueta proponiendo mantener el contenido del segundo requisito («carácter singular») solamente, pero utilizando el término «novedad»⁵⁷. Lo cual, aun siendo acertado, para quienes somos escépticos de la distinción originalidad/novedad en este campo no deja de ser chocante y divertido.

Por ello resulta hoy irrelevante que el criterio del artículo 4 sea mucho más fácil de superar (sólo la identidad lo impide: diferir en detalles «irrelevantes»)⁵⁸. Lo importante será que la «impresión general» que se produzca en un «usuario informado» difiera de la producida por cualquier otro diseño anterior.

Por otro lado, se ha señalado que la existencia de un único requisito encaja además mejor con el artículo 25.1 del ADPIC (más conocido como TRIPS), como anexo 1 C del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio⁵⁹.

⁵⁶ Cfr. OTERO LASTRES, J.M. «La definición...» cit., pp. 24-25; «En torno a la Directiva...» cit., p. 36-37; LENCE REIJA, C. «El objeto...» cit., p. 301.

⁵⁷ Cfr. OTERO LASTRES, J.M. «En torno a la Directiva ...» cit., p. 37; «La definición ...» cit., p. 47.

⁵⁸ Lo cual hubiese permitido que bastase una simple modificación de uno de los elementos formales (el color, una dimensión, la aplicación a un producto distinto). Cfr. SCORDAMAGLIA, V., op. cit., p.135.

⁵⁹ Según este artículo, respecto de los dibujos y modelos industriales: *Los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales. Los Miembros podrán establecer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no*

Las dos piezas clave de esta impresión no dejan de tener claras connotaciones propias de la protección de marcas y signos distintivos, lo que confirma nuestras afirmaciones anteriores en cuanto al carácter ecléctico de los fundamentos e intereses que refleja el nuevo derecho sobre diseños.

Puede recordarse aquí la consolidada y constante línea jurisprudencial del Tribunal Supremo que apela al considerar la compatibilidad de varios signos distintivos a una «*impresión global* [...] un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes»⁶⁰; «que no induzcan por su *apariencia* e impresión, en algún aspecto a *error al consumidor*»⁶¹.

Evidente es también la aproximación a los criterios de los signos distintivos desde el momento en que se alude al «usuario informado». Una vez más, se acabó optando por una vía intermedia (ecléctica) entre la valoración por expertos (propia de las creaciones industriales y del criterio de novedad) y la valoración por los consumidores (más propia de las normas sobre signos distintivos y la competencia desleal).

difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos. Los Miembros podrán establecer que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales. Cfr. CASADO CERVIÑO, A. y CERRO PRADA, B. GATT y propiedad industrial Madrid, 1994, p. 105, que estimaban que «esta disposición debe ser interpretada en el sentido de que impide a los Estados miembros exigir cumulativamente ambos requisitos de protección»; en contra, cfr. KUR, A. TRIPs und der Designschutz en GRUR Int. 1995, p. 189.

En realidad parece evidente que el criterio de la Directiva encaja perfectamente, no sólo porque coincide en el criterio relevante, sino porque del mismo modo que sucede en la Directiva, el artículo 25.1 lo que hace en realidad es asimilar los términos «original» y «nuevo». A pesar de la disyuntiva, sea cual sea el término escogido por la normativa del estado miembro, el criterio relevante es la originalidad objetiva o novedad (que son la misma cosa): diferir de diseños anteriores.

⁶⁰ Cfr. la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 30 de abril de 1997 (en *RJA* 1997, n° 3360), que reitera esta constante doctrina jurisprudencial (tercer Fundamento de Derecho). Este criterio es el mantenido en otras múltiples sentencias del Tribunal Supremo: sentencias de 25 de abril de 1996 (Sala 3ª) -en *RJA* 1996, n° 3660- en la que se insiste en la idea de una «*impresión global* [...] un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes»; de 15 de junio de 1995 (Sala 3ª) -en *RJA* 1995, n° 4823- en la que se anula la marca que «*induce a pensar que la marca aspirante pretende la reproducción, imitación de una marca prioritaria o un aprovechamiento, directo o indirecto, de la fama de ésta, dado que existen, entre los distintivos confrontados, grandes elementos de coincidencia, en una impresión de conjunto, que son necesarios para impedir la convivencia de los mismos en el Registro y en el mercado.*»

⁶¹ En la misma línea de las sentencias antes citadas, igualmente las sentencias de la Sala 4ª de 10 de diciembre de 1990 (en *RJA* 1990, n°s 10196, 10199 y 10200) y de 17 de diciembre de 1990 (en *RJA* 1990, n° 10547); o la de la sala 3ª de 7 de mayo de 1997 (en *RJA* 1990, n° 3685), que reiteran el mismo principio.: «*El criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones de las marcas enfrentadas es, ciertamente, que la semejanza fonética o gráfica (con esta alternativa o disyuntiva), se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos y, en su caso, de los dibujos, figuras o diseños en pugna, tras un parangón meramente sintético, sin más que una sencilla visión, apreciación, lectura o audición de conjunto, que no se entretengan en descomponer o aquilatar técnicamente ni de una forma desmesuradamente minuciosa los elementos confrontados [...] para la convivencia lo fundamental es que los signos con que se presentan en el mercado no induzcan por su apariencia e impresión, en algún aspecto a error al consumidor.*».

En este sentido, el punto de referencia será el impacto en los consumidores; pero no en cualquier usuario, sino en el «informado», es decir, alguien que no llega a ser experto en la materia, pero que está suficientemente familiarizado con ese tipo de productos⁶². Se quiere mantener la idea de «impresión general» en el mercado (evitando un análisis más detallado del experto); pero al mismo tiempo no obviar posibles innovaciones importantes de un diseño que requieran cierto conocimiento. La prevalencia de ambos extremos (el punto de vista del consumidor, del público; frente al del experto) dependerá de la sofisticación del producto en cuestión⁶³. En los productos de masas, vendidos en supermercados, prevalecerá el punto de vista del consumidor; en sectores altamente técnicos o sofisticados, tendrá mayor importancia el punto de vista del técnico. El concepto es deliberadamente ambiguo, porque pretende participar de ambos criterios.

Por último, el grado de distinción de esa impresión general en el usuario informado no parece que debiese ser especialmente alto. Nada se dice al respecto en el artículo 5, que solamente alude al grado de libertad del autor como criterio para exigir una mayor o menor singularidad (menor cuanto más se tenga el autor que ajustar a una forma preestablecida y necesaria)⁶⁴. También se ha sostenido que ello opera en favor de la tutela en sectores saturados, en los que es ya muy difícil innovar de forma notable los diseños (*crowded art*)⁶⁵. El único escollo a este limitado nivel de singularidad exigido es la exigencia en el Considerando 13, de que el diseño difiera «claramente» de la impresión general producida por el *prior art*⁶⁶, aunque en el artículo 5 sí se eliminó el adverbio «notablemente» que seguía al verbo «difiera»⁶⁷.

2.3. *El periodo de gracia*

Tradicionalmente, en los derechos exclusivos sobre invenciones, se ha destacado la posibilidad de que sea el propio inventor quien frustre la «novedad» al divulgar el descubrimiento antes de registrarlo. Cuando tratase de hacerlo, sería ya conocido por los círculos del sector implicado, y formaría parte por tan-

⁶² Cfr. OTERO LASTRES, J.M. «En torno a la Directiva...» cit., p. 36, que considera que el ámbito territorial al que debe referirse la información es el territorio europeo.

⁶³ Cfr. SCORDAMAGLIA, V. cit., p. 144.

⁶⁴ Con lo que este criterio se conecta con el del artículo 7, respecto de las formas dictadas por su función técnica. Aunque hay autores que aluden también, al referirse a formas necesarias, a condicionamientos no sólo técnicos sino comerciales y de *marketing* (necesidad de ajustarse a los criterios de moda en el sector, a unos gustos generalizados del público, por ejemplo).

⁶⁵ Cfr. SCORDAMAGLIA, V. op. cit., p. 138.

⁶⁶ La relevancia de este Considerando es discutible. Pero ha de resaltarse que la eliminación del adverbio «claramente» se recogía expresamente en las enmiendas del Parlamento y de la Comisión (alegando que se contradecía el criterio y objetivos del artículo 5, elevando indebidamente el nivel de singularidad requerido), pero no logró imponerse finalmente al Consejo.

⁶⁷ Cfr. OTERO LASTRES, J.M. «En torno a la Directiva...» cit., p. 35, que plantea la duda de si el acceso fácil es preferible o no, dado que también implicará una protección más débil.

to ya del «estado de la técnica», antes de la solicitud registral; por lo que ésta tendría que denegarse por falta de novedad⁶⁸.

En la regulación de los diseños que establece la Directiva, se trata de evitar esta situación, y por ello, el artículo 6.2 dispone que la divulgación no se tendrá en consideración si ha sido puesto a disposición del público por el autor, su causahabiente o un tercero como consecuencia de la información facilitada *durante el periodo de doce meses que preceda a la fecha de presentación de la solicitud* o si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad⁶⁹.

Cuando se apruebe el Reglamento sobre el Diseño Comunitario, por tanto, la protección automática mediante el diseño no registrado no impediría el registro y protección como diseño nacional registrado, siempre que se produjese en el plazo de un año.

3. EXCLUSIONES. FUNCIÓN TÉCNICA Y FORMA. ORDEN PÚBLICO

El concepto de diseño que recoge la Directiva no es un concepto puro. No se consideran únicamente tutelables los diseños esencialmente estéticos; sino que la estética y el carácter funcional pueden fundirse, e *incluso el aspecto funcional puede predominar*. El único límite consiste en la imposibilidad de tutela como diseño, de formas impuestas de forma *exclusiva* por la función técnica (supuesto que interpretado de forma estricta es difícil imaginar)⁷⁰.

Así, el artículo 7.1, explicitando este principio, dispone que no podrá reconocerse un derecho sobre un dibujo o modelo a las «características de apariencia de un producto que estén *dictadas exclusivamente por su función técnica*»⁷¹.

⁶⁸ Cfr. CASADO CERVIÑO, A. «Interrelación entre propiedad industrial y propiedad intelectual. Su tratamiento en la vigente legislación española», en *Estudios sobre derecho industrial. Homenaje a Hermenegildo Baylos* Barcelona, 1992, p. 106.

⁶⁹ El apartado 3º de este artículo también excluye el perjuicio del autor por la divulgación previa si ésta es consecuencia de «una conducta abusiva» en relación con el autor o su causahabiente (cabe destacar la enorme amplitud del término empleado -hurto, espionaje industrial, violación de la confidencialidad, etc.).

OTERO LASTRES, J.M. «En torno a la Directiva ...» cit., p. 34 observa que la justificación de este periodo de gracia estaría en que a diferencia del derecho de patentes (que aparece como alternativa a la explotación en secreto de la invención, con una tutela «a cambio de» dar a conocer la invención registrándola) los diseños no se pueden explotar en secreto. Ello le lleva a sostener que en este punto el derecho sobre los dibujos y modelos se aproxima parcialmente al Derecho de autor. Y le permite criticar la utilización en la Directiva de un concepto de novedad más propio del Derecho de patentes (que habría obligado a suavizar el criterio de la divulgación en el artículo 6.1 y recurrir a la «ficción legal» del apartado 2 de este artículo -periodo de gracia).

⁷⁰ Cfr. KUR, A. «Die Zukunft des Designschutzes in Europa -Musterrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht», en *GRUR Int* 1998, pp. 356.

⁷¹ El Considerando 14 de la Directiva recalca este criterio amplio al señalar que «no se debe obstaculizar la innovación tecnológica mediante la concesión de la protección que se otorga a dibujos o modelos a características dictadas *únicamente por una función técnica*».

En el fondo, la *ratio* de la norma será importante para valorar la admisibilidad del registro (cuando un monopolio sobre una determinada forma no impida la innovación tecnológica y la consecución de los mismos resultados funcionales mediante formas distintas).

Hay toda una serie de teorías o formas de aproximación a este problema, que han sido utilizadas. Buscando evitar una utilización desnaturalizada de figuras no pensadas para tutelar creaciones funcionales (como el derecho de autor, de los dibujos o modelos o las marcas), con el fin de beneficiarse de condiciones de protección más ventajosas y de más sencilla obtención que en el caso de las patentes o modelos de utilidad (plazo ilimitado en el caso de las marcas; o mucho más largo en el caso del derecho de autor): el criterio de los «contornos» (excluyendo la tutela como diseño si la forma tiene por finalidad la obtención de una ventaja industrial), el de las adiciones o embellecimientos (habría protección sólo si ha habido adiciones ornamentales a la «forma básica»), el de la intención del diseñador, etc⁷².

De todas las aproximaciones posibles, la Directiva se decanta —al menos en su literalidad— por la más flexible de todas: por la teoría de la «multiplicidad de las formas». Solamente en los supuestos en que la forma esté dictada *«exclusivamente»* por la función técnica, no será posible el registro como diseño⁷³. El criterio es por tanto mucho más generoso que el vigente en materia de marcas⁷⁴. Bastaría con demostrar que el diseño escogido no era el único posible; se podía haber escogido entre varias alternativas sin afectar la consecución de las mismas prestaciones desde un punto de vista funcional.

Ello vuelve a confirmar el defendido carácter ecléctico del nuevo derecho sobre el diseño regulado por la Directiva.

En cuanto a la exclusión del modelo o dibujo «que sea contrario al orden público o a las buenas costumbres» (artículo 8), se ha eliminado la referencia inicial, que impedía el registro si «su explotación o publicación» contravenía el orden público. Por tanto deberá ser el propio diseño (y no su divulgación) el contrario al orden público o buenas costumbres. Con ello, una vez más, la Directiva se aproxima más a las normas propias de los signos distintivos⁷⁵, en

⁷² Cfr. la exposición sintética de estos distintos criterios en LENCE REIJA, C. «El objeto ...» cit., p. 286 ss.

⁷³ En las versiones anteriores de esta norma se aludía a la desprotección cuando «la función técnica no deje ninguna libertad en cuanto concierne a las características arbitrarias de la apariencia del producto»; o «exclusivamente condicionadas por la función técnica del producto». Cfr. PEROT-MOREL, M.A. «La propuesta ...» cit., p. 265, que consideraba preferible esta última redacción, pero en cualquier caso señalaba que la norma debía entenderse como un reflejo del principio de multiplicidad de formas. En el mismo sentido, LENCE REIJA, C. «El objeto ...» cit., p. 291.

⁷⁴ La Ley de Marcas de 1988, actualmente vigente en España, incluye entre las prohibiciones absolutas de registro como marcas «las formas que vengan impuestas por imperativos de orden técnico». Igualmente, el Reglamento 40/94/CEE sobre Marca Comunitaria prohíbe en su artículo 7º.1.e) registrar como marca «la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico».

⁷⁵ Cfr. el artículo artículo 11.1.c de la Ley española 32/1988, de 10 de noviembre de Marcas, que prohíbe el registro de «los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres»; en idéntico sentido el artículo 3.1.f de la Directiva Comunitaria de Marcas (89/104/CEE de 21 de diciembre de 1988); o igualmente, haciendo referencia a que «sean contrarias a la moral y al orden público» (directamente las marcas), el artículo 6º quinquies.B.3 del Convenio de París, en la versión del acta de 14 de julio de 1967.

vez de a la prohibición similar en materia de patentes (que toma como referencia la publicación o explotación)⁷⁶.

El concepto de «orden público» o de «buenas costumbres» será distinto en cada país. Corresponderá por tanto a los tribunales nacionales dar contenido a estos conceptos abiertos⁷⁷.

Cabe igualmente recordar que por contra, la ilicitud o inmoralidad de la obra no impiden la adquisición de los derechos de autor, tal como señala la doctrina unánimemente; ilícita no será realmente la obra en sí sino en su caso su divulgación, mientras que el derecho se atribuye al autor por el simple hecho de su creación⁷⁸.

3.1. La desprotección de interconexiones (must-fit)

Consecuentemente con el principio enunciado, la Directiva excluye la protección de las partes de un producto cuya forma sea necesario adoptar para lograr la interconexión. Se trata de la misma excepción expresamente prevista en la Ley inglesa de 1988, en la sin duda que se inspira la Directiva⁷⁹.

La inclusión de la cláusula de forma expresa es criticada por quienes sostienen que es superflua, puesto que la forma de la interconexión está dictada únicamente por su función técnica. Sin embargo, ello no es totalmente seguro en todos los casos, aunque evidentemente derive del mismo principio; y por ello es en todo caso positivo que se impida cualquier discusión explicitando el principio expresamente respecto de las interconexiones⁸⁰.

⁷⁶ Cfr. el art. 53.a del Convenio de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973 («las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres»); o el artículo 5º.1.a) de la Ley española 11/1986 de 20 de marzo de Patentes (con idéntica dicción).

⁷⁷ Cfr. OTERO LASTRES, J.M. «En torno a la Directiva...» cit., p. 41.

⁷⁸ Cfr. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G. *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor* Madrid, 1997, p. 78. Como mucho podrá hablarse de límites al ejercicio del derecho de divulgación (normas penales o administrativas, ajenas al Derecho privado), que no pueden afectar al contenido del Derecho de Autor. Éste es más amplio, sobre todo en la esfera de los derechos morales (por ejemplo, la ilicitud de la potencial divulgación de la obra no elimina el derecho a la integridad de la obra). Cfr. GRECO, P., y VERCELLONE, P. *I diritti sulle opere dell'ingegno* Turín, 1974, p.54; GIANNINI, A. «Problemi del diritto d'autore» en *Diritto di autore* 1953, p.480ss; ALGARDI, Z.O. *La tutela dell'opera dell'ingegno e il plagio* Padua, 1978, p.109; Corte de casación italiana 14 de septiembre de 1912, en *Giurisprudenza italiana* 1913, II, p.280; Corte de apelación de Roma 10 de octubre de 1957, en *Diritto di autore* 1958, p.590.

⁷⁹ Cfr. el artículo 213.3.b.(i) de la Ley de 1988. Cfr. TOOTAL, Ch. *The Law of Industrial Design* Bicester (Oxfordshire), 1990, p. 188; BAINBRIDGE, D. *Intellectual Property* cit., p. 500; CORNISH, W.R. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights* 4ª ed., Londres, 1999, p. 590.; CORNISH, W.R. «Die Zukunft des Designschutzes in Europa aus der Sicht des britischen Rechts», en *GRUR Int* 1998, pp. 368 ss., 371, plantea la posibilidad de aplicación del precepto a la conexión con el cuerpo humano (lentillas, prótesis).

⁸⁰ Cfr. FELLNER, Ch. *Industrial Design Law* Londres, 1995, pp. 112-113, que considera que la cláusula de *must-fit* no coincide con la prohibición de tutela de las formas estrictamente funcionales. Cfr. SCORDAMAGLIA, V. «La nozione...» cit., p. 147 en el mismo sentido, pero crítico con esta excepción cuando no coincida con la anterior.

El fundamento de la prohibición es evidente: se trata de evitar la creación de mercados cautivos, fomentando la interoperabilidad de productos de distintos fabricantes. Se fomenta así la competencia, protegiendo a los consumidores⁸¹. Consecuentemente, lo único desprotegido son los elementos del diseño que serán interconectados, no el diseño en su conjunto.

3.2. La excepción a la excepción: los diseños modulares

El párrafo 3º del artículo 7 establece una excepción a la falta de tutela de los diseños de interconexión. Sí se podrán registrar y tutelar los diseños modulares, que son definidos como aquellos:

[Q]ue permitan el ensamble o la conexión múltiples de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular.

La Explicación Oficial de la norma propone el ejemplo de las sillas diseñadas para ponerse en hileras⁸²; pero en realidad en la mente de todos está el ejemplo de los juegos de construcción «Lego» (hasta el punto de que hay quien alude a esta norma como la «cláusula Lego»)⁸³. Y de hecho, la norma se basa en el precedente jurisprudencial inglés *Interlego v. Tyco International Inc.* en el que se tutelaron los famosos ladrillos de plástico de colores, porque a pesar del carácter funcional de las conexiones, la «forma en su conjunto» no estaba totalmente predeterminada por su función⁸⁴.

Se alega en favor de la excepción, que se estaría en un supuesto distinto al de las interconexiones y las piezas de recambio, puesto que aquí el módulo no es simplemente una parte que carece de valor sin el producto complejo, sino que

Se podría pensar, por ejemplo, en una pieza de encaje con forma de animal, o una forma ornamental (en cuyo caso, aun no encajando en el principio establecido en el artículo 7.1, sí encajaría en la prohibición del artículo 7.2).

⁸¹ En este sentido, la norma puede relacionarse con la filosofía de la prohibición de los llamados «contratos ligados» (en sentido primigenio, antitrust, mediante los que quien tiene la posición de dominio en un determinado mercado -y ello se suele aplicar a situaciones en que hay un monopolio derivado de un derecho exclusivo- la traslada a otro vinculando ambos productos). Cfr. arts. 1.1.e) y 6.1.e) de la Ley 16/1989 de 17 de julio, de Defensa de la Competencia. Cfr. igualmente el artículo 8.3 de la Ley 3/1991 de 10 de enero de Competencia Desleal; así como las cláusulas prohibidas n.ºs 23 y 24 del Anexo de la Ley 26/1984 de 19 de julio -Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios (en su nueva Disposición Adicional 1ª, añadida su nueva redacción, dada por la Disposición Adicional 1ª.6 de la Ley 7/1998 de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación).

⁸² En el Considerando n.º 15 de la Directiva se destaca que «los ajustes mecánicos de los productos modulares pueden constituir un elemento importante de las características innovadoras de estos últimos, y una ventaja fundamental para su comercialización, por lo que convendría que fueran objeto de protección».

⁸³ FRASSI, P. «Imitazione servile e sistemi modulari» en *Riv.dir.ind.* 1998, II, pp. 271.

⁸⁴ Cfr. BAINBRIDGE, D. *Intellectual Property* 4ª ed. Londres, 1999., p. 476.

El mismo caso, entre las mismas partes es resuelto por el Tribunal Supremo italiano en su sentencia de 9 de marzo de 1998 (en *Riv.dir.ind.* 1998, II, p. 255).

se trata del propio producto. Por ello, no tutelar las piezas modulares sería no tutelar el conjunto; mientras que en los otros casos, los competidores no pueden copiar el producto principal⁸⁵.

4. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO

Una aproximación generosa al principio de la desprotección de las «formas necesarias» para cumplir una determinada función hubiese permitido excluir igualmente la tutela de las piezas de recambio exteriores (en principio las únicas «visibles», y por tanto tutelables). Con ello se hubiese seguido también el modelo inglés de exclusión de las piezas «*must-match*» (que deben encajar necesariamente, pero no física —*must-fit*— sino estéticamente)⁸⁶. Las formas de las piezas de recambio exteriores de los coches, por ejemplo, no son inalterables para cumplir su función, pero sí para mantener la simetría y aspecto del producto a reparar.

Sin embargo, esta excepción fue objeto de una dura batalla entre los fabricantes de automóviles y los fabricantes independientes de piezas de repuesto⁸⁷. Los fabricantes habían permitido durante años la existencia de los fabricantes independientes de piezas de recambio exteriores (carrocería o *body panels*). Estas piezas son las que tienen mayor relevancia económica puesto que son las que han de sustituirse frecuentemente (son las partes más expuestas en caso de accidente); y además, respecto de las partes internas sí hay una mayor competencia, pues las piezas (bujías, baterías, filtros, etc.) están más estandarizadas. Sin embargo, con la crisis económica, a partir de los años ochenta los fabricantes, al ver reducido su margen de beneficios en el mercado principal, se vieron forzados a aplicar nuevas estrategias que maximizan el beneficio en el mercado secundario de piezas de recambio⁸⁸. Lógicamente también resulta afectado el interés de los consumidores, que si quieren reparar sus vehículos devolviéndoles la apariencia inicial se ven atrapados en un mercado cautivo, monopolístico (en el que no cabe la competencia de precios —por mucho que se ar-

⁸⁵ Cfr. FRASSI, P. «Imitazione servile ...» cit., p. 269.

⁸⁶ Cfr. el artículo 265.1.3 de la Ley inglesa de 1988 (*Copyright, Designs and Patents Act*). Cfr. DWOR-KIN, G. y TAYLOR, R.D. *Blackstone's Guide to the Copyright, Designs & Patents Act 1988* Londres, 1989, p. 149, que aluden no sólo al ejemplo de los repuestos de carrocería de automóviles, sino también a las piezas de repuesto de juegos de vajillas, etc. En contra, cfr. CORNISH, W.R. *Intellectual Property*, op. cit., p. 580, que destaca que el requisito de que el diseño se pensase desde un principio como parte integrante de algo distinto («*something else*») se estableció precisamente para evitar la aplicación extensiva a vajillas y cristalerías.

⁸⁷ Se enfrentaban los intereses de la ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles) frente a los de la EAPA (European Automotive Panel association), CLEDIPA (Comité de Liaison Européen de la Distribution Indépendante de Pièces de rechange et Equipements pour Automobiles), AIRC (Association Internationale des Réparateurs en Carrosserie), CLEPA (Comité de Liaison de la Construction d'Equipements et de Pièces d'Automobiles). Así como los de las asociaciones de consumidores.

⁸⁸ Incurriendo en políticas monopolísticas como la que obligó a la Comunidad Europea a prohibir a los fabricantes oponerse al suministro de los recambios originales a talleres de reparación independientes (Reglamento n° 123/1985 de la Comisión).

gumento que ello será tenido en cuenta por los consumidores al adquirir el automóvil en el mercado principal).

A resultas de este enfrentamiento, la regulación de la Directiva concerniente a las piezas de recambio ha sufrido a lo largo del proceso de aprobación normativo drásticas variaciones. Como en un partido de baloncesto apretado hasta el último minuto, la inclusión de la excepción en contra de la protección de las piezas de recambio estuvo a punto de ser introducida hasta el último momento. Y constituyó un escollo que ha condicionado de forma muy importante la aprobación de la propia Directiva, concentrando (posiblemente de forma indebida) buena parte de la atención dedicada a la misma.

En la redacción final, fruto del procedimiento de conciliación, fue finalmente derrotada (aunque de forma provisional) la postura de la Comisión y del Parlamento, favorables a la desprotección de dichas piezas de recambio⁸⁹. A cambio, al menos, se introdujo un añadido al artículo 14, por el que se «congela» la protección nacional de las referidas piezas de recambio, para permitir la aprobación de la Directiva⁹⁰. Las regulaciones nacionales no podrán modificar la normativa sino en favor de una mayor liberalización (y por tanto desprotección) de las piezas de recambio⁹¹. Conforme al artículo 14, las normativas existentes se mantendrán en vigor e:

[I]ntroducirán únicamente cambios en dichas disposiciones si están destinados a liberalizar el mercado de estos componentes.

Esta derrota ha de estimarse provisional, y así ha quedado reflejado en el texto de la Directiva, que simplemente ha adoptado el criterio de «congelación» de las normas nacionales protectoras del derecho exclusivo (sólo podrán liberalizarse); pero que expresamente señala esta situación como transitoria (artículo 14) hasta que se modifique la Directiva a propuesta de la Comisión. El ar-

⁸⁹ El 17 de junio de 1997 se adoptó la posición común del Consejo en la que se eliminaba la cláusula de reparación (DOCE 4 agosto de 1997, N.C. 237/1). El Parlamento volvió a introducir la cláusula.

Según la redacción alternativa del artículo 14 (por la enmienda n° 10 del Parlamento), -que la Comisión apoya en su informe sobre las enmiendas del Parlamento europeo a la posición común del Consejo-: el titular del derecho sobre el diseño de un componente de un producto complejo no podría oponerlo a terceros (fabricantes e importadores) que lo utilizasen con fin de reparación; siempre que se informase al público (de que el repuesto no era del fabricante original) mediante una marca indeleble; y habiendo este tercero: a) comunicado previamente al fabricante original su intención de usar el diseño, b) ofrecido una compensación equitativa y razonable por dicho uso (teniendo en cuenta la inversión realizada en el diseño), y c) ofrecido información regular y fiable acerca del uso del diseño. La excepción no se aplicaría en favor de terceros que no estuviesen en condiciones o no tuviesen la intención de cumplir con estas obligaciones.

⁹⁰ KUR, A. «Freeze Plus Melts the Ice -Observations on the European Design Directive», en IIC 1999, pp. 621 ss.

⁹¹ Ha de insistirse en que se trata de las piezas externas (las internas no son «visibles», y carecen por ello de protección), tal como las define el artículo 14: «uso del dibujo o modelo de un componente utilizado a efectos de reparación de un producto complejo con objeto de restituir su *apariencia inicial*».

título 18 también prevé la revisión en 3 años desde la fecha de aplicación, tras análisis de la Comisión sobre las consecuencias para los sectores industriales de la Comunidad «y especialmente los fabricantes de productos complejos y componentes, para los consumidores, para la competencia y el funcionamiento del mercado interior»⁹².

Sobre esta cuestión se han escrito ríos de tinta. Monopolizando quizá en exceso la atención de la doctrina, en una cuestión en principio secundaria desde un punto de vista dogmático (no económico). En contra cabe destacar el argumento en virtud del cual se verá afectada la seguridad de los vehículos (no realizados con los mismos materiales, etc.)⁹³; la idea de que fomentaría diseños de vida corta; o que desplazaría la producción a países con bajos costes (fuera de Europa). No es éste el lugar adecuado para exponer en detalle los argumentos utilizados (a veces de forma excesivamente apasionada)⁹⁴; aunque se puede apuntar que fundamentalmente la oposición a la cláusula se produce por parte de la doctrina alemana, y los mayores apoyos los recibe de ingleses e italianos⁹⁵. Por ello se

⁹² En la redacción final del artículo 18 se añade que: *A más tardar, un año después [de esos 3 años], la Comisión propondrá al Parlamento Europeo y al Consejo las modificaciones de la presente Directiva que sean necesarias para realizar el mercado interior con respecto a los componentes de productos complejos y cualquier otra modificación que considere necesaria [...]*

⁹³ El argumento del correcto funcionamiento es el que se ha tratado de oponer tradicionalmente -en el derecho antitrust de los Estados Unidos- por parte de las empresas dominantes para evitar ser condenadas por ilícita vinculación de contratos (*tie-in*, contratos ligados).

En cualquier caso, ello podría justificar al menos la existencia de controles administrativos, tal como sostiene EICHMANN, H. «Kein Geshmacksmusterschutz für must-match-Teile?» en *GRUR Int.* 1997, p. 609 (que es contrario a la cláusula).

⁹⁴ Cabe destacar la oposición frontal a esta cláusula por parte de BEIER, F.-K., en su artículo «Protection for Spare Parts in the Proposals for a European Design Law» (en *IIC* 1994, pp. 840 ss.) que por su apasionado posicionamiento radical casi parece un Estudio de encargo por los fabricantes de automóviles (llegándose a plantear incluso la inconstitucionalidad de la norma por atentar contra el derecho de propiedad privada y el principio de igualdad). Además se alega que atentaría contra el artículo 26.2 del Acuerdo TRIPS (en contra, acertadamente LENCE REIJA, C. «La propuesta ...» cit., p. 1022). El citado artículo permite que los Estados puedan establecer excepciones limitadas a la protección de los diseños, a condición de que no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de los mismos ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del diseño, teniendo en cuenta los legítimos intereses de terceros). Alega igualmente que se vulneraría la finalidad de la propiedad industrial.

⁹⁵ Cfr. VIGNALI, C. «Sui pezzi di ricambio come parte autonomamente brevettabile» en *Riv.dir.ind.* 1997, II, pp. 10-11; LAMANDINI, M. «Parti di ricambio per autoveicoli e normativa antitrust: note a margine di un parere dell'Autorità Garante», en *Riv.dir.ind.* 1995, II, p. 86 (que consideraba negativo incluso el periodo de tres años que se concedía de exclusiva a los fabricantes en la primera versión de la cláusula de reparación -por excesivamente prolongado-). Por contra, FRASSI, P. («La protezione delle parti staccate di autovettura fra brevetto per modello ornamentale e disciplina antimonopolistica», en *Riv.dir.ind.* 1995, II, pp. 65 ss.; «Alcune riflessioni sulla tutelabilità dei pezzi di ricambio» en *Riv.dir.ind.* 1994, II, p. 101) sostiene que es inaceptable un planteamiento apriorístico que tilde de abusiva la actuación del fabricante de automóviles; CASUCCI, M. «Osservazioni in tema di *body panels* e brevetti per modelli ornamentali» en *Riv.dir.ind.* 1995, II, pp. 401 ss. Cfr. igualmente PESCE, A. «I pezzi di ricambio e la politica della concorrenza. Il caso Hugin, en *Foro padano* 1979, IV, p. 34; FRANCESCHELLI, R. «Sui pezzi di ricambio per macchine» en *Riv.dir.ind.* 1982, II, p. 306; FLORIDIA, G. «Ancora sui pezzi di ricambio per macchine» en *Riv.dir.ind.* 1985, II, p. 495; ZORZI, N. «Il mercato dei pezzi di ricambio» en *Riv.dir.ind.* 1987, II, p. 236; FRANCESCHELLI, V. «Richiami in tema di pezzi di ricambio, design, modelli e concorrenza sleale» en *Riv.dir.ind.* 1989, II, p. 337; ZORZI, N. «Diritti di privativa sui pezzi di ricambio

hará fundamentalmente referencia al efecto en este punto de la Directiva sobre la regulación española.

Tal como se ha expuesto, las normativas nacionales no pueden cambiar la regulación de esta materia si no es para liberalizar el mercado y aumentar la competencia (reduciendo la protección de los fabricantes originales). Ello en virtud del artículo 14 *in fine* (aunque el Considerando 14 parezca contradecir esta regla)⁹⁶.

Ello significa que el Estado español no puede aumentar la protección de estas piezas en favor de los fabricantes originales. Y parece imponerse en España, tanto doctrinalmente como en los tribunales, la idea de que no existe un derecho exclusivo a la fabricación de las piezas de recambio⁹⁷. Se menciona en este sentido, no sólo por la doctrina española, sino a nivel europeo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 3 de diciembre de 1996⁹⁸, aun no siendo firme por ser objeto de un recurso de casación.

Por su especial interés merece la pena detenerse en este pronunciamiento judicial, por el que se impide al fabricante de coches Ford prevalerse de un pre-

e disciplina della concorrenza CEE, en *Contratto e impresa* 1989, p. 419; VIGNALI, C. «A proposito della brevettabilità dei pezzi di ricambio» en *Riv.dir.ind.* 1993, II, p. 13; FRANCESCHELLI, V. «Ancora sulla brevettabilità dei pezzi di ricambio per autovetture» en *Riv.dir.ind.* 1993, II, p. 149. En cuanto a la jurisprudencia, cfr. Tribunal de Milán, sentencia de 8 de mayo de 1995 (en *Riv.dir.ind.* 1995, II, p. 395), por faltar los requisitos de novedad y originalidad; por contra, el Tribunal de apelación de Turín, en su sentencia de 14 de julio de 1994 (*Riv.dir.ind.* 1995, II, p. 61) aunque declara nula la inscripción por falta de originalidad, estima que las piezas de la carrocería pueden ser objeto de un modelo ornamental. Y fundamentalmente la sentencia del Tribunal supremo italiano de 24 de julio de 1996 en *Riv.dir.ind.* 1997, II, p. 2, en la que se niega la posibilidad de registrar piezas de recambio.

Cfr. por la doctrina inglesa ANTILL, J. «The supply of spare parts» en *EIPR* 1995, p. 247.

En contra, por la doctrina alemana, BEIER, F.-K. «Protection for Spare Parts ...» cit., pp. 840 ss.; EICHMANN, H. «Kein Geshmacksmusterschutz für must-match-Teile?» en *GRUR Int.* 1997, pp. 595 ss.; KUR, A. «Freeze Plus ...» cit., p. 621 ss.

⁹⁶ Efectivamente, dicho Considerando se limita a señalar que: «los Estados miembros que, en la fecha de entrada en vigor de la presente directiva, no hayan dispuesto la protección de los dibujos o modelos de los componentes **no tendrán** que introducir el registro de los dibujos de tales componentes». Es evidente que aquí se trata de una ausencia de obligación; no de una obligación de no introducir («tendrán que abstenerse de»). Y no se trata de una incorrecta traducción, pues este sentido se confirma en las versiones alemana («sind nicht verpflichtet»), inglesa («are not required to introduce registration»), francesa («ne sont pas tenus d'introduire») o italiana («non sono tenuti ad introdurre»).

⁹⁷ Cfr. OTERO LASTRES, J.M. «En torno a la Directiva 98/71/CE ...» cit., p. 49. También en favor de la cláusula de reparación GIMENO OLCINA, L. «La protección jurídica de las piezas de recambio de automóviles» en *La Ley* n° 4.276, 25 de abril de 1997, pp. 1 ss.; LENCE REIJA, C. «La propuesta de Directiva sobre protección del diseño: el freno de la cláusula de reparación» en *ADI*, 1997, pp. 1013 ss., 1019 ss., que esgrime varios argumentos: el principio de libre competencia (que sólo sería derogable -derechos exclusivos- ante la presencia de un interés general superior); la propia finalidad del derecho del diseño, y la regla que prohíbe obtener monopolios para una clase de productos escudándose en su tutela; el interés de los consumidores; o la compatibilidad con el Acuerdo sobre los ADPIC.

⁹⁸ Cfr. Audiencia Provincial de Vizcaya (secc. 4ª) de 3 de diciembre de 1996, en *Aranzadi Civil* 1996, n° 2598; aparecida también en *GRUR Int* 1997, pp. 656 ss.

tendido derecho exclusivo sobre la aleta delantera del Ford Fiesta 1989. La Audiencia estima, al interpretar los artículos 182 y 184 del EPI que:

[E]l registro protege el objeto que se obtiene mediante el modelo industrial entendido como un todo mas no las diferentes partes que lo componen. Y en el caso enjuiciado es claro que una aleta fabricada para un vehículo concreto —en este caso el Ford Fiesta— sólo sirve en función del todo al que está predestinada y, aisladamente considerada, no sirve para nada ni entra en el patrimonio de las formas estéticas aplicables a la técnica [...].

Además, la Audiencia refuerza sus argumentos apoyándose en la normativa de defensa de la competencia y en la defensa de los consumidores⁹⁹.

En mi opinión, igualmente, la excepción está justificada, en la medida en que compartiría prácticamente el mismo fundamento que la excepción que liberaliza las interconexiones; y que la desprotección de las formas absolutamente necesarias (art. 7.1): aunque en este caso la necesidad no sea estrictamente técnica sino estética, conduce al mismo resultado. Desde el punto de vista del Derecho de la Competencia la posición de dominio en el mercado relevante es clara pues ha de considerarse en el momento en que el consumidor ya es propietario del vehículo, y necesita repararlo¹⁰⁰. E incluso desde otros puntos de vista, la doctrina se ha planteado si el adquirente de un producto no tiene el derecho a repararlo sin vulnerar derechos exclusivos¹⁰¹.

Desde esta última perspectiva, cabe apuntar —a efectos puramente argumentativos— postulados propios del derecho de autor¹⁰². Se podría sostener que el ad-

⁹⁹ En el penúltimo párrafo del Fundamento 3º, se señala respecto de la parte demandante (Ford) que: «*pretende el monopolio de la fabricación no sólo del modelo que aquí se discute, sino de todos y cada uno de sus distintos componentes amparándose en la titularidad de uno o varios modelos industriales. Favorecer esta pretensión podría incidir en violación del art. 6 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, o Ley de Defensa de la Competencia, pues sería atribuir a la demandante una posición dominante del mercado al imponer la fabricación o no, de piezas de recambio para sus automóviles, precio, modalidades de mercado, etc., en claro detrimento de la libertad de mercado y de los derechos de los consumidores quienes podrían encontrarse en su caso y día con la absoluta falta de piezas de repuesto, o con una existencia sometida sólo al arbitrio y decisión del fabricante del vehículo*».

¹⁰⁰ Y cabría aquí reproducir la referencia normativa española que proscribía los «contratos ligados» desde la Ley de Defensa de la Competencia (arts. 1.1.e y 6.1.e), Ley de Competencia Desleal (art. 8.3), o Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios (cláusulas prohibidas nºs 23 y 24 de la disposición adicional 1ª).

¹⁰¹ Cfr. LLEWELYN, G. «Does Copyright Law Recognize a Right to Repair?» en *EIPR* 1999, pp. 596 ss., que concluye que *de lege data* la excepción de piezas de recambio no es aplicable ya en el Reino Unido, tras la ley de 1988.

¹⁰² Los detractores de la cláusula recuerdan que los derechos de autor nacionales no se ven afectados por la Directiva (art. 17), por lo que aunque se introdujese la cláusula de reparación -sostienen- en algunos países se mantendría la protección a través del derecho de autor; creando además diferencias entre países (cfr. KUR, A. «Freeze Plus Melts the Ice -Observations on the European Design Directive», en *IIC* 1999, pp. 628-629). Me permito recordar que éste es simplemente uno más de los puntos en los que repercute la no armonización en esta materia de los derechos de autor nacionales; pero eso no es entrar en el fondo de la cuestión.

quirente del ejemplar es libre de repararlo él; pero que ello no hace lícita la reproducción realizada por terceros con ánimo de lucro (y la existencia de una industria paralela al efecto). Sin embargo, la argumentación podría tratar de rebatirse, porque nadie parece que discutiría la licitud de la reparación artesanal en un taller (aunque a fin de cuentas se reproduciría la pieza); porque el usuario evidentemente no puede realizar la reparación por sí mismo (como nadie discutiría la licitud de la restauración de un cuadro bajo precio). Y fundamentalmente porque respecto de obras de la arquitectura (que son arte aplicado, y si se quiere, encajarían en la definición de diseño de la Directiva), precisamente en Alemania (de donde proceden las críticas más duras a la excepción) hay una jurisprudencia consolidada que permite la reconstrucción de edificios arquitectónicos¹⁰³.

5. DERECHOS CONCEDIDOS Y LIMITACIONES OBJETIVAS

El artículo 12.1 de la Directiva establece los derechos del titular del registro. En concreto, se dispone que el titular tendrá el «derecho exclusivo de utilizarlo y de prohibir su utilización».

Tal como se define el concepto «utilización» en el propio artículo, queda por tanto reservado en exclusiva al titular, entre otras posibilidades («en particular»): «la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto» en el que se ha incorporado o aplicado el diseño así como el almacenamiento con los fines citados¹⁰⁴.

Tal como señala el artículo 9, este derecho exclusivo impide realizar las mencionadas actividades a terceros no sólo en caso de identidad del diseño, sino también respecto de productos que incorporen diseños no suficientemente singulares (que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta; valorándose el grado de libertad del autor de ambos diseños).

En cuanto a las limitaciones principales¹⁰⁵, aparte de la consabida aplicación de la doctrina del agotamiento del derecho (artículo 15)¹⁰⁶, se establecen en el

¹⁰³ Por todos, cfr. ULMER, E. *Urheber- ... op. cit.*, p.220-221, que cita la sentencia del *Landgericht* (Tribunal del Land) de Berlín 16 febrero 1953, que permitía la reconstrucción del Ayuntamiento de Friedenau. En el mismo sentido también *Oberlandesgericht* (Tribunal superior del Land) de Nürnberg 2 abril 1957, en *UFITA* 1958, n.25, p.361, que admitió la reconstrucción de la parte superior de las torres de una iglesia semi-destruida; y *Oberlandesgericht* de Hamm 9 septiembre 1969, en *GRUR* 1970, p.565, sobre los planos de un centro de formación profesional («*Realschule*»). HUBMANN, H. *Urheber- und Verlagsrecht* 4ª ed. Múnich, 1978, p.149-150 lo justifica mediante la «*Zwecksübertragungstheorie*» («Teoría de la Finalidad de la Trasmisión» -que en la LPI española puede considerarse aplicable en virtud del artículo 43.2-), puesto que para continuar con el uso habitual es necesario reparar y reconstruir.

La citada excepción de reconstrucción de edificios también existe en derecho inglés. Cfr. DWORCKIN, G. y TAYLOR, R.D. *Blackstone's... cit.*, p.80.

¹⁰⁴ Nos remitimos a lo apuntado más detalladamente al aludir a los requisitos de «novedad» y «carácter singular».

¹⁰⁵ La limitación del artículo 13.3 relativa a los buques y aeronaves extranjeros (reparación, piezas de recambio y accesorios, equipamiento) adapta simplemente la Directiva a la normativa internacional sobre la materia.

¹⁰⁶ Por la que los derechos no se extendieran a los actos (fabricación, oferta, comercialización, importación, exportación, uso -art. 12) relativos a productos a los que se ha aplicado el diseño «cuan-

artículo 13.1: los derechos conferidos «no se podrán ejercer respecto de: a) los *actos realizados en privado* y con fines no mercantiles; b) los actos realizados con *fines experimentales*; c) los actos de reproducción realizados con *fines de ilustración o docentes*, siempre que dichos actos sean compatibles con los usos comerciales leales, no menoscaben indebidamente la explotación normal del dibujo o modelo y se mencione la fuente de los mismos.»

En cuanto al artículo 12.2, simplemente establece el principio de irretroactividad de la normativa de incorporación de la Directiva. Aunque de forma extraordinariamente amplia: si conforme a la legislación nacional previa no pueden impedirse determinados actos relativos a diseños, su posterior protección no permite impedir *continuar realizando esos actos* a quien había comenzado a ejecutarlos (aunque el diseño ya se proteja con la nueva normativa).

6. DURACIÓN

Tal como dispone el artículo 10, tras la inscripción el diseño se protege por uno o varios períodos de cinco años (contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud), pudiéndose renovar cada vez por uno o varios períodos de cinco años. Siempre hasta un máximo total de *veinticinco años* desde la presentación de la solicitud.

Si se aprueba la prevista regulación del Reglamento de Diseño Comunitario, esta tutela será compatible con la del diseño no registrado, por lo que podría llegarse a un máximo de veintiseis años (1 año de los tres posibles de tutela como diseño no registrado —puesto que transcurrido ese año, el plazo de gracia, ya no sería posible registrarlo por falta de novedad—; más los veinticinco como diseño registrado —Comunitario o nacional).

7. COMPATIBILIDAD CON OTRAS NORMATIVAS

Los artículos 16 y 17 de la Directiva establecen la compatibilidad de la protección de los dibujos y modelos (propiedad industrial) con prácticamente cualquier otro tipo de normas que aborden su tutela desde otros puntos de vista. En concreto, el artículo 16 señala que lo dispuesto en la Directiva *se entenderá sin perjuicio de cualesquiera disposiciones del Derecho comunitario o del Derecho del Estado miembro de que se trate relativas a derechos sobre dibujos y modelos no registrados, marcas u otros signos distintivos, patentes y modelos de utilidad, caracteres tipográficos, responsabilidad civil o competencia desleal*.

Con todo, la norma de compatibilidad más importante, y que al mismo tiempo —dada la efectiva superposición de la normativa en cuestión— cuestiona en

do dichos productos hayan sido comercializados en la Comunidad por el titular del derecho sobre un dibujo o modelo, o por un tercero con su consentimiento».

mayor medida la existencia de una auténtica armonización será sin duda la relativa a los derechos de autor. Concretamente el artículo 17 de la Directiva dispone que:

*[L]os dibujos y modelos protegidos por un derecho sobre un dibujo o modelo registrado en un Estado miembro o respecto al mismo de conformidad con lo previsto en la presente Directiva, **podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor** de dicho Estado a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte. Cada Estado miembro determinará el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido.*

La compatibilidad de esta protección con la regulada por la Directiva pone en tela de juicio la existencia de una auténtica armonización (que los autores del proyecto consideraron imposible de momento respecto de los derechos de autor nacionales). Con lo que parece no cumplirse de momento la finalidad reiteradamente resaltada en los Considerandos de la Directiva, de contribuir a la creación de un mercado interior armonizado en el que no se falsee la competencia, eliminando las barreras que dividen Europa mediante diferentes regímenes de protección¹⁰⁷.

Por otra parte, la versión definitiva del artículo 17 es más neutra que la versión de la Propuesta inicial de 1993 (en su artículo 18), que pretendía influir de forma más clara en las legislaciones nacionales y condenaba tanto el sistema inglés (al prohibir la exclusión de la protección por Derecho de autor en función del número de ejemplares producidos —pues se impedía la aplicación del criterio de la Ley inglesa de 1988, que restringe la duración de la protección de las obras producidas en más de 50 ejemplares a 25 años); como el sistema italiano (al imponerse la acumulación de protecciones —en contra del sistema de separación total de las protecciones de propiedad industrial y de derecho de autor sobre la base del criterio de la «escindibilidad»)¹⁰⁸.

Con todo, parece imponerse el sistema de acumulación con la tutela del derecho de autor. No sólo porque el artículo 17 señale expresamente que los diseños «*podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor*», sino porque la interpretación del precepto no ofrece dudas dado el tenor del Considerando 8¹⁰⁹.

¹⁰⁷ Cfr. los Considerandos 1 a 3.

¹⁰⁸ Cfr. PEROT-MOREL, M.A. «La propuesta ...» cit., p. 271; KUR, A. «Die Zukunft des Designs in Europa -Musterrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht», en *GRUR Int* 1998, p. 358; GÓMEZ MONTERO, J. «El libro verde...» cit., p. 825.

¹⁰⁹ Considerando que, a falta de armonización de la legislación sobre derechos de autor, **es importante establecer el principio de acumulación de la protección** al amparo de la legislación sobre protección específica de los dibujos y modelos registrados y al amparo de la normativa sobre derechos de autor, mientras que los Estados miembros están facultados para determinar libremente el alcance de la protección de los derechos de autor y las condiciones en que se concede dicha protección.

III. EFECTO EN ESPAÑA: SITUACIÓN ACTUAL Y ARMONIZACIÓN

1. LA NORMATIVA AFECTADA POR LA DIRECTIVA: EL ESTATUTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Como ya se ha apuntado, la normativa que regula los derechos sobre modelos y dibujos dentro del Derecho de la propiedad industrial en España es el viejo Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI). O más precisamente, los pocos artículos del EPI que han quedado en pie —casi abandonados— tras las reformas de la normativa sobre Marcas y Patentes —incluyendo los modelos de utilidad— en 1988 y 1986 respectivamente. Lo cual plantea curiosas e incómodas remisiones a preceptos derogados en cuanto a su regulación de las marcas. En cierto modo, se percibe en este abandono una cierta sensación de irrelevancia¹¹⁰, dada una práctica jurisprudencial que se mueve en esta materia sin particular precisión y apego a estos artículos; y combinándolos no pocas veces con una especie de supraprincipios propios de la propiedad industrial, en particular importados de la regulación de los signos distintivos. Como ya se ha señalado, no son pocas las sentencias que utilizan el criterio del carácter distintivo, y la no inducción a error o confusión en el mercado¹¹¹.

A ello se une la práctica unanimidad sobre el carácter defectuoso de la normativa del EPI, con constantes invocaciones a la necesidad de una reforma¹¹². Y ahora, tras la aprobación de la Directiva 98/71/CE, la constatación de que no sólo la regulación sino el concepto mismo de dibujos y modelos industriales del EPI no se corresponde con el nuevo concepto que maneja la Directiva.

La Directiva regula un «diseño» (dibujos y modelos) moderno, apegado al concepto económico-social; en el que no se disocia claramente lo estético de lo funcional; en el que se trata de tutelar el impacto visual del producto, de forma global, integrando todas las características de apariencia que le aportan un valor añadido, que lo hacen más «vendible» (*marketing value*) desde la perspectiva del potencial comprador; y en el que asoman notas propias de los signos distintivos. Ese nuevo concepto, ecléctico, apegado a la percepción económico-social del fenómeno del diseño, en el que desaparece la connotación «industrial» y que se abre a sensaciones no sólo de líneas y colores sino propias del sentido del tacto (peso, textura, etc.), no es el de los viejos «modelos y dibujos industriales y artísticos» del EPI.

Por tanto, el legislador español no debe reformar, sino derogar por completo esta normativa inadecuada, obsoleta y que si ha pervivido tantos años se debe

¹¹⁰ Quizás por ello, tampoco es ésta una materia que haya gozado de suficiente atención por parte de la doctrina —salvo honrosas excepciones—, al menos si se compara con la recibida por parte de la regulación sobre patentes y marcas.

¹¹¹ Cfr. GONZÁLEZ LÓPEZ, I. «El requisito...», cit., pp. 4006 ss.

¹¹² Cfr. por todos OTERO LASTRES, J. M. *El modelo industrial* cit., pp. 383 ss.; BAYLOS CORROZA, H. *Tratado de Derecho industrial* Madrid, 1978, pp. 769 ss, 782, 791; CERDA ALBERO, F. «Diseño industrial...», cit., p. 3672.

seguramente no tanto a su valor, sino al olvido y a la dificultad de la materia que regula.

Conviene, en cualquier caso destacar, aun superficialmente (y sin reiterar argumentos ya expuestos), los puntos principales en que la actual regulación no es compatible con la establecida por la Directiva.

La propia definición del «diseño» (o de los dibujos y modelos), no podrá identificarlo —como el actual art. 182 EPI¹¹³— con el objeto al que se aplica (confunde el *corpus mysticum* con el *corpus mechanicum*); deberá eliminar el adjetivo «industrial» y no exigir que éste se «fabrique» en serie. Deberá eliminar el requisito de la finalidad ornamental, y ampliar las posibles características incluyendo aspectos no puramente visuales (textura, materiales, etc.)¹¹⁴. Y fundamentalmente, unificar el concepto, sin distinguir entre dibujos y modelos, sino apelando a una apariencia global (art. 182 EPI en relación con el artículo 1º de la Directiva). No parece justificable el mantenimiento de dos registros independientes (art. 186 EPI).

En el mismo sentido, debería desaparecer la especial categoría de los modelos o dibujos artísticos (art. 90 EPI), con sus particularidades, como el principio de especialidad (art. 193 EPI); y en mi opinión la posibilidad de registrar obras que están en el dominio público (art. 191 EPI *a contrario*; arts. 4 a 6 de la Directiva)¹¹⁵.

Tampoco deberá subsistir un artículo como el 192 EPI¹¹⁶. Pero no porque sea superflua actualmente, dada la existencia del derecho moral de integridad concedido a los autores por el art. 14.4 LPI; sino porque precisamente en virtud de este derecho de los autores, corresponde únicamente a ellos (y no al Registro) exigir el respeto a la integridad de su obra y decidir en qué casos oponerse o no al «menoscabo de su obra». Si a Tapies o a Barceló les parece oportuno re-

¹¹³ Art. 182 EPI: *Se entenderá por modelo industrial todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto y que pueda describirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación.*

Se entenderá por dibujo industrial toda disposición o conjunto de líneas y colores aplicables con un fin comercial a la ornamentación de un producto, empleándose cualquier medio manual, mecánico, químico o combinado.

¹¹⁴ También parece que deberá relativizarse la tajante distinción entre protección de la forma funcional y puramente ornamental construida en torno al artículo 169 del EPI.

¹¹⁵ Y también de forma importante, la contradicción de semejante posibilidad con principios básicos del vigente Derecho de autor (art. 41 LPI: *Las obras de dominio público podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra*).

En la jurisprudencia italiana, cfr. Corte de Casación italiana 25 octubre 1971 y Corte de apelación de Milán de 8 de julio de 1960, en *Giurisprudenza italiana* 1972 I, 1, p. 67 (sobre copia de un tapiz que a su vez copiaba un cuadro del S XVIII; y sobre tutela de dibujos de foulards tomados de libros de Historia Natural en dominio público). En ambos casos, se concluye que la imitación es lícita siempre que se copie la obra en dominio público, y no la que la tomó como modelo.

¹¹⁶ Art. 192 EPI: *No podrán ser admitidos al Registro los modelos y dibujos cuya aplicación resultare en desdoro y menoscabo de la obra artística original.*

producir obras suyas sobre calzoncillos o en papel higiénico es asunto suyo, no del Registrador¹¹⁷.

Es dudoso que pueda mantenerse una consideración como diseño único de conjuntos como vajillas, juegos de naipes, etc. (art. 184 EPI), pues no encajan en el concepto de «producto complejo» del art. 1º de la Directiva¹¹⁸.

La duración se establecerá por periodos de cinco años (que se pueden solicitar conjuntamente), renovables hasta un máximo de veinticinco, y no de diez años renovables por otros diez (art. 185 EPI *versus* art. 10 Directiva).

No parece que pueda mantenerse la prohibición de registrar como modelos los envases; ni seguramente los que «contengan dibujos que sean constitutivos de marcas o denominaciones» (art. 187 EPI *versus* la definición de «producto» de la Directiva —art. 1—, que alude al embalaje, la presentación, y sus arts. 11.2.a y 16 respecto de los signos distintivos)¹¹⁹.

Deberán evidentemente desaparecer ciertas causas de nulidad y caducidad (art. 194 EPI), que no encajan con las permitidas en el artículo 11 de la Directiva: de forma notable, la «razón de conveniencia pública»¹²⁰.

Los derechos conferidos deberán ajustarse al artículo 9 de la Directiva, incluyendo la prohibición de importación y exportación, o la mera oferta del producto al que se incorpora (hoy no incluidos en el artículo 165 EPI)¹²¹.

Por lo demás, evidentemente, la nueva normativa deberá asumir el resto de determinaciones de la Directiva. Y por otra parte, sería recomendable que mantuviese una mínima armonía y asumiese en la mayor medida posible los postulados del futuro Reglamento Comunitario sobre Diseños. Por tanto, aunque la Directiva ha dejado plena libertad a los Estados miembros para regular las sanciones, recursos y control del cumplimiento, así como sobre los procedimientos que regirán el registro¹²², la renovación y la nulidad, y los efectos de

¹¹⁷ El único límite es el respeto por el diseño del orden público o las buenas costumbres (art. 8 Directiva).

¹¹⁸ Como se ha comentado, la Directiva elimina en la versión final la referencia a este tipo de juegos o conjuntos, que aparecía en anteriores versiones.

¹¹⁹ Por supuesto, el titular de la marca, si es un tercero, podrá oponer su prioridad.

¹²⁰ Por contra, la normativa española (art. 124.4º EPI) contiene una prohibición que se echa en falta en la Directiva (art. 11): la posible oposición de otros derechos exclusivos no intelectuales o industriales, como el derecho a la propia imagen (L.O. 1/1982 de 5 de mayo).

¹²¹ Que solamente se refiere a «ejecutar, fabricar, producir, vender, utilizar y explotar».

¹²² En este punto cabe plantear la posible inconstitucionalidad del art. 168 *in fine* del EPI cuando impone el registro directo en el Registro de la Propiedad Industrial de España a los nacionales españoles; no permitiendo que se beneficien del depósito en la Oficina Internacional. Se podría defender la justificación de la norma respecto de españoles *residentes* en España; pero tal como está recogida actualmente, discrimina a los propios nacionales (en contra del art. 14 Constitución Española). Aunque con ello no incumpla las obligaciones del CUP. En este sentido, respecto de un supuesto similar (no reconocimiento de derechos morales de autor a los nacionales españoles, sin por ello incumplir el Convenio de Berna), cfr. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R. «Derecho de

la nulidad (Considerandos 5 y 6), sería positivo tomar como punto de referencia, donde sea posible, la normativa del futuro Reglamento en estas materias. Por ejemplo, permitiendo los registros múltiples de diseños interrelacionados (más ampliamente —sin su limitación numérica— que el actual art. 184 EPI, 2º párrafo), estableciendo un plazo de gracia similar (6 meses) en caso de retraso en la renovación, o estableciendo unos requisitos sencillos en cuanto al contenido de la solicitud de registro, y permitiendo solicitar una publicación pospuesta (que puede ser crucial para sectores como la moda). En este sentido, y con mayor calado si cabe, sería positivo adoptar un sistema como el previsto en el art. 49.a del Reglamento, sin previo examen sobre el efectivo cumplimiento de los requisitos sustantivos, y sin llamamiento a oposición de terceros (en ésto último difiriendo del actual art. 166 EPI), con lo que el sistema es más rápido y barato. Del mismo modo, debería plantearse la posibilidad de creación de un derecho nacional sobre diseños no registrados (automático, de menor duración —tres años según el art. 12—, y con una protección menos intensa —sólo frente a copias de mala fe—)¹²³.

En definitiva, se debe sencillamente promulgar una norma nueva, que tome como referencia no ya el EPI, sino las más modernas normas internacionales, y en particular, el futuro Reglamento Comunitario sobre Diseños.

2. LA ACUMULACIÓN ABSOLUTA Y TUTELA POR EL DERECHO DE AUTOR¹²⁴

En cualquier caso, actualmente la tutela del diseño en España puede apoyarse en la normativa sobre Derecho de autor. Ello a pesar de que algunos autores restrinjan indebidamente la aplicación de los preceptos de la Ley de Propiedad Intelectual. Esta posibilidad de tutela debe abordarse *desde la normativa del derecho de autor*, no pudiendo tratar de obtenerse la respuesta en el EPI, que no sólo no es la norma que rige la materia directamente; sino que es una normativa claramente anterior a la LPI (y por tanto, derogada en caso de contradicción).

Por ello, no es legítimo decir que la categoría de los «dibujos y modelos artísticos» del artículo 190 LPI es la única tutelable por el Derecho de autor¹²⁵. La tutela de forma acumulada, en materia de diseños, de la normativa sobre los derechos de autor se deriva claramente de los artículos 1º, 3.2, y 10.1.e) de la Ley de Propiedad Intelectual¹²⁶.

autor y destrucción de la obra plástica» en *Anuario de derecho civil* 1986, p. 258.

¹²³ Cfr. SUTHERSANEN, U. *Design Law in Europe* Londres, 2000, p. 60.

¹²⁴ Extensamente sobre este tema, cfr. mi comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1999 en BERCOVITZ ÁLVAREZ, G. «Merchandising de personaje animado : la absoluta compatibilidad y acumulación de la tutela del diseño mediante derechos de propiedad industrial y derechos de propiedad intelectual» en *Aranzadi Civil* 2000, nº 11.

¹²⁵ Entre otros, cfr. OTERO LASTRES, J.M. *El modelo...* cit., p. 405 ss.; «En torno a la Directiva...» cit., p. 48; CASADO CERVIÑO, A. «Interrelación...» cit., pp. 97 ss.; CERDA ALBERO, F. «Diseño industrial...» cit., p. 3678 ss.; GONZÁLEZ LÓPEZ, I. «El requisito...» cit., p. 3998-3999.

¹²⁶ Cfr. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G. «Merchandising...» cit., op. cit.

Basta por tanto con la creación original de una obra (arts. 1º y 10.1). Es decir, que sea el propio autor el que crea algo objetivamente original (nuevo y suficientemente complejo como para ser considerado como tal). Con eso bastaría, pero además, la LPI de forma palmaria dispone expresamente la tutela del arte aplicado (art. 10.1 e), y la compatibilidad de esta tutela con los derechos de propiedad industrial (art. 3º.2)¹²⁷.

Siempre que el diseño cumpla los requisitos generales de la LPI (absolutamente independientes de los de la regulación de la Propiedad Industrial), estará protegido por el Derecho de autor. Y siendo el mérito (llámese «altura creativa» si se quiere) irrelevante, bastará por tanto con que sea una creación del autor, y que sea objetivamente original (nueva), por lo que la mayor parte de los diseños protegidos por propiedad industrial también lo estarían en principio actualmente por derecho de autor¹²⁸.

Esta acumulación e independencia es confirmada por la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1999 (caso *Los Mundos de Yupi*)¹²⁹, aunque en anteriores sentencias —sobre todo de Audiencias— el reconocimiento nominal de la acumulación de la tutela se combina frecuentemente con una apreciación incorrecta (inadecuadamente rigurosa) del requisito de originalidad¹³⁰.

Y fundamentalmente, tras la aprobación de la Directiva 98/71/CE, esta situación se mantiene de forma incuestionable y reforzada, tal como se ha expuesto anteriormente¹³¹. Tal como dispone el artículo 17 reforzado por el Considerando 8 de la citada Directiva la protección deberá ser acumulable. Ya no es opcional. El legislador comunitario pretende tutelar a los creadores (diseñadores) mediante el derecho de autor, desde un punto de vista distinto del aplicado al empresario (el valor singularizador en el mercado aportando un *marketing value*). La dualidad no es considerada negativa: se impone incluso al único país (Italia) en el que no se planteaba el problema de armonizar el Derecho de autor con el Derecho de propiedad industrial sobre diseños, porque aparentemente aplicaba una separación radical entre ambas formas de tutela.

Ese mantenimiento de las normativas nacionales de Derecho de autor, por criticable que sea al frustrar una auténtica armonización es indiscutible *de lege*

¹²⁷ La nueva redacción del artículo 3º.2 (en la versión de 1987 se leía: «son independientes y compatibles con») recalca aún más si cabe el principio de acumulación al decirse que tales derechos son independientes, compatibles «y acumulables».

¹²⁸ Cfr. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G. «Merchandising...» cit., op. cit.

¹²⁹ Cfr. *Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi* 1999, nº 5954.

¹³⁰ Cfr. Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 1992 (en *RJA* 1992, nº 8286), y de 20 de febrero de 1998 (en *RJA* 1998, nº 971); Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de mayo de 1997 (*Aranzadi Civil* 1997, nº 1138); Auto de la Audiencia Provincial de Alicante de 13 de mayo de 1996 (*Aranzadi Civil* 1996, nº 1023). Cfr. ZAMBRINI, M. «La protección jurídica del diseño industrial mediante propiedad intelectual en los últimos pronunciamientos jurisprudenciales» en *pe.i* nº 1, 1999, pp. 95 ss., con un extenso e interesante análisis de la jurisprudencia en este campo.

¹³¹ Cfr. el punto 7 del apartado II dedicado al análisis de la Directiva.

data. Se mantiene la tutela del diseño por el Derecho de autor en España. Y ello, además de por las razones apuntadas, es coherente con el sistema en su conjunto y su regulación de otras obras y creaciones; así como con la propia historia de la tutela de los diseños¹³².

IV. LA COORDINACIÓN ENTRE DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE DIBUJOS Y MODELOS

Con todo, aun pareciendo indiscutible la tutela de los diseños también por el derecho de autor en España, es claro por un lado que de momento el mantenimiento de la tutela por los derechos de autor nacionales frustra la armonización del mercado interior pretendidamente perseguida por la Directiva¹³³. Habrá países como Francia (o España) en los que se aplique la teoría de la «unidad del arte», en los que en realidad la protección por la normativa de propiedad industrial se ve absorbida por la del derecho de autor, que es automática, más sencilla y de mayor duración e intensidad. Frente a otros como Alemania, que de momento exigen un mayor nivel a las creaciones tuteladas por derecho de autor. O países como Inglaterra para los que es relevante el número de ejemplares producidos. Ante normativas distintas, en unos países el diseño estará protegido, en otros no. Este primer problema se solucionaría sencillamente con la armonización de las normativas de derecho de autor.

Por otro lado, y desde una perspectiva sistemática del Ordenamiento en su conjunto, choca la existencia de dos normativas sobre el mismo fenómeno, en la que los efectos de una (sobre dibujos o modelos) están prácticamente absorbidos ya en la otra (sobre derecho de autor). Aunque el objeto de protección no sea totalmente coincidente¹³⁴, la propia existencia del derecho de propiedad industrial sobre modelos y dibujos está de más si no permite la tutela en casos distintos de los ya tutelados por el derecho de autor, y además su duración es claramente inferior (veinticinco años frente a setenta años tras la muerte del autor)¹³⁵.

¹³² Cfr. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G. "Merchandising..." cit., op. cit.

¹³³ Cfr. Considerandos 1 a 3 de la Directiva. Cfr. GÓMEZ MONTERO, J. «El libro verde...» cit., p. 824.

¹³⁴ Sobre todo en la medida en que influya en la normativa industrial (por ejemplo, en la Directiva) una mayor relevancia de la capacidad de atracción y distinción por el usuario (que la acerca a la filosofía de los signos distintivos). Según FRANZOSI, M. («Arte e Diritto» en *Riv.dir.ind.* 1977, I, pp. 300-301), el Derecho de Autor sería una protección de la expresión, mientras que la otorgada al modelo o diseño ornamental registrado supondría la protección del estilo; y según DI CATALDO, V. *L'imitazione servile* Milán, 1979, pp. 154-155, en el modelo puede existir una infracción del derecho en una forma distinta pero inspirada en la idea que está detrás del modelo: aunque varíen las dimensiones, los colores, los dibujos, las proporciones, las formas de los elementos específicos, sin ningún elemento formal idéntico, si hay «algo» en común: *el efecto final*.

¹³⁵ Cfr. AUTERI, P. «Die Zukunft...» cit., p. 363. Cuanto más se aproxima el Derecho de Autor en su ámbito de aplicación al sector de los derechos de protección industrial, más clara aparece la diferencia de los plazos de protección, en general desproporcionadamente más corta allí (cfr. DIETZ, A. *El Derecho de autor en España y Portugal* Madrid, 1992, p. 146).

Desde esta perspectiva, no serían positivas las utilizaciones instrumentales del derecho de autor, por quien simplemente pretende ampliar un monopolio en el mercado de un producto de consumo¹³⁶, más allá de lo previsto en este ámbito.

Otros supuestos de negativa descoordinación entre ambas normativas podrían surgir con la futura aprobación del Reglamento sobre Diseños Comunitarios. Por ejemplo, si se mantiene la norma, no necesariamente coincidente con las normativas nacionales (como en el caso español) en virtud de la cual el derecho sobre el diseño corresponderá en principio al empresario en las creaciones de los asalariados¹³⁷.

La existencia de las dos normativas no solamente difiere y repercute en una mayor duración o en formalidades, sino que debido a la tutela de los intereses morales de los autores, afecta a cuestiones como la transmisión de derechos y la forma de remuneración a los autores¹³⁸. O a la propia obligatoriedad de la explotación por el cesionario (artículo 48 LPI). El derecho de autor, como norma tuitiva de los autores, restringe en su favor la autonomía de la voluntad contractual. Y no se olvide igualmente que el derecho moral es intransmisible al empresario, y permanece siempre en manos del autor.

1. ANTECEDENTES

La relación entre la tutela de la obra plástica y la tutela de las producciones industriales a las que se incorpora es difícil de delimitar con claridad. Se trata de un extenso campo de creaciones distintas: objetos de uso con forma artística (moda, porcelana, tejidos, muebles, automóviles, electrodomésticos, todo

¹³⁶ FRANCESCHELLI, R. «Arte applicata all'industria», en *Studi in onore di Enrico Tullio Liebman* vol 4, Milán, 1979, p. 3044, observa como a través de la interpretación de la Corte de Casación italiana, «en el muro de la disciplina de propiedad industrial, es decir en la ley sobre modelos, se ha abierto una brecha a través de la cuál se han colado y se cuelan, todas aquellas relaciones que, movidas por conspícuos intereses aspiran a una tutela mucho más duradera y amplia que la que les conceden las normas sobre los modelos».

¹³⁷ La Directiva no alude en ningún momento a cuestiones de titularidad; pero la Propuesta de Reglamento sí establece la mencionada regla (art. 14.2) que no coincide del todo con la regulación del artículo 51 LPI (en primer lugar, porque aquí la adquisición en todo caso sería derivativa -con lo que no puede incluir derechos morales-; y además está más restringida -sólo con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual-).

¹³⁸ Cfr. PEROT-MOREL, M.A. «Les limites de l'autonomie de la volonté dans les contrats relatifs aux dessins et modèles industriels» en *Mélanges en l'honneur de André FRANÇON* París, 1995, pp. 337 ss. Destaca ante el principio de remuneración proporcional de los autores, la posibilidad de excepcionarlo dada la dificultad de control de los ingresos, y el carácter *accessorio* respecto del objeto explotado (como confirma la sentencia de la Corte de París del 22 de noviembre de 1983 -Barraut c. Auto Citroën- respecto del diseño de la carrocería de un automóvil). Sin embargo, subsistiría la acción de revisión por remuneración no equitativa. Y en segundo lugar, la dificultad de cesión global de derechos, dado el carácter restrictivo de la normativa de cesión. Nótese que ambos problemas existen de forma muy similar en derecho español (arts. 46 y 47 LPI respecto del primero; artículos 43 y ss. respecto del segundo).

tipo de objetos de uso personal, etc.) y por otra parte, el uso decorativo-industrial (cubiertas de carpetas, papel de regalo, etc.) que puede realizarse de casi cualquier obra, al menos mediante sus representaciones bidimensionales (reproducciones fotográficas, etc.)¹³⁹.

Aunque el objetivo haya sido el mismo muchas veces (no se protege la técnica, el objeto de uso en sí, sino solamente el Arte), los distintos ordenamientos han venido utilizando criterios diversos: la producción en serie, el uso concreto, la intención del autor, la producción mecánica, el condicionamiento por motivos extraños al Arte,¹⁴⁰ etc. Algunos países (como Francia) han renunciado formalmente a excluir las creaciones industriales de la protección del Derecho de Autor, adoptando el «principio de unidad del Arte».

1.1. La consideración del mérito de la obra: Alemania

En Alemania, las obras de arte aplicado quedan expresamente reconocidas por la ley de 1965 como obras plásticas, junto con las obras de la arquitectura y sus bocetos¹⁴¹. Aunque la doctrina ha criticado de forma reiterada la referencia de la jurisprudencia a la existencia de una «preponderancia estética» (*«ästetischer Überschuss»*), el criterio utilizado retoma una consideración del mérito¹⁴². La doctrina mayoritaria habla por tanto de *«künstlerischen Gestaltungshöhe»* (nivel artístico de la creación), de una diferencia de grado en la individualidad requerida. Sólo las creaciones de mayor mérito se protegerían por derecho de autor; las demás se tendrían que conformar con la tutela del derecho sobre los dibujos y modelos industriales (*Stufentheorie* —teoría de los niveles)¹⁴³. Aunque hay quien por el contrario, se refiere a la finalidad inicial de la obra; el hecho

¹³⁹ Por ejemplo, en tarjetas de felicitación, ciertos calendarios, etc. Cfr. ALGARDI, Z.O. *Disegno industriale e arte applicata* Milán, 1977, p. 34, que considera el uso de las obras arquitectónicas aplicadas a productos industriales (como pisapapeles o portaplumas...) o las reproducciones fotográficas de jardines, usadas para papel de envolver o en tapicerías.

¹⁴⁰ Cfr. BERCOVITZ, R. en BERCOVITZ, R. *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* 1ª ed., Madrid, 1989, p. 229. La función y la utilidad supone una restricción del ámbito de la libertad creativa. El Derecho de Autor no tutela los conocimientos técnicos ni la forma fundamentalmente necesaria debido a exigencias técnicas; ALGARDI, Z.O. *Disegno...* cit., p. 25.

¹⁴¹ Cfr. §2 (1).4.-» *Werke der bildenden Künste einschliesslich der Werke der Baukunst und der angewandten Kunst und Entwürfe solcher Werke*.

¹⁴² Se han considerado suficientemente individuales, por ejemplo, desde unas figuras de cerditos o erizos (*Bundesgerichtshof* -Tribunal Federal- 1 abril 1958, en *GRUR* 1958, p. 500 y *Bundesgerichtshof* 8 diciembre 1959, en *GRUR* 1960, p. 251), hasta una silla de tubos de acero (*Bundesgerichtshof* 27 febrero 1961, en *GRUR* 1961, p. 635). Cfr. KRÜGER, Ch. «Designs between Copyright and Industrial Property Protection» en *IIC* 1984, pp. 168 ss., con ilustraciones de distintos casos de la jurisprudencia alemana, y cuestionando este criterio *de lege ferenda* (pp. 180-181).

¹⁴³ Cfr. ULMER, E. *Urheber...* cit., pp. 149-150; PFISTER, F.J. *Der Gebrauchsgraphiker...* cit., pp. 42-43, excluye la posibilidad de una delimitación estricta; sería necesario eliminar el requisito subjetivo de lo «estético»; los dibujos y modelos industriales se diferenciarían de la obra plástica por el nivel de la particularidad creativa alcanzada (op. cit., p.92); LOCHER, H. *Das Recht der bildenden Kunst* Múnich, 1970, pp. 62-63.

de que sea creada como única o si su destino inicial es la utilización industrial¹⁴⁴.

1.2. La separabilidad conceptual del bien inmaterial. Estados Unidos e Italia

La restricción del término «art» frente a los objetos de consumo se produjo por vez primera en los Estados Unidos por razones fiscales y aduaneras, puesto que el Arte gozaba de exenciones especiales para su importación. En un primer momento se limitó al arte puro y representativo o figurativo¹⁴⁵. En casos jurisprudenciales posteriores se reconoce una evolución que asume el arte moderno, no representativo, pero con finalidad ornamental¹⁴⁶.

Refiriéndose específicamente al ámbito propio del derecho de autor, la definición de las obras pictóricas, gráficas y esculturales («*pictorial, graphic and sculptural works*») que establece la sección 101 de la nueva Ley americana de 1976 sobre Derecho de Autor, incluye estas creaciones solamente si son independientes del aspecto utilitario del objeto¹⁴⁷. Si la obra tiene un carácter funcio-

¹⁴⁴ Cfr. KATZENBERGER, P. *Das Folgerecht im deutschen und ausländischen Urheberrecht* Múnich, 1970, pp. 87-89.

¹⁴⁵ Cfr. DUBOFF, L. D. *Art Law* St. Paul, Minnesota, 1984, p. 1 ss. que cita el caso U.S. v. Perry, resuelto por el Tribunal Supremo americano en 1882 (146 U.S. 71 -1882); y el caso Olivotti, resuelto por la Corte de apelación aduanera en 1916 (7 Ct. Cust. App. 46 -1916).

¹⁴⁶ Cfr. el caso Brancusi v. U.S. (resuelto por la Corte de aduanas en 1928), 54 Treas Dec. 428 (Cust Ct 1928), citado también por DUBOFF, L.D. *Art Law* cit., p.3 ss. Se trataba de un objeto simétrico y bello, producto del trabajo de un escultor profesional. Los medios de expresión plástica hasta entonces reconocidos eran limitados. Debido a la aparición de nuevos medios artísticos, la Tariff Act de 1930 es modificada en 1958 y se acepta todo medio de expresión, pero con ciertas limitaciones: se excluye el resultado de procesos mecánicos (fotocopias...; los grabados solamente si se han realizado manualmente con planchas también realizadas a mano) y los artículos industriales; se limita a un número no excesivo (que sería indicativo de comercio más que de creación artística); debe tratarse de un artista más que de un artesano (dirige la realización de algo original por sí mismo, en base a su inspiración y conocimientos) sobre todo si se trata de un profesional (aunque se presume que las pinturas originales son obra de un profesional); y no debe tratarse de un objeto útil o para fines comerciales (por ejemplo, la reproducción sobre la portada de una revista, que desplazaría la realizada por un americano). Algunos objetos se consideran útiles por naturaleza (vasos, platos...). Pero lo que es relevante es la razón por la cuál son importados, no la intención del artista; si la finalidad es ambigua, será decisivo el uso que pretende el destinatario final. En el ámbito del Derecho de Autor, estas consideraciones son de carácter más estético; aquí se trata de razones de orden político y económico (cfr. DUBOFF, L.D. *Art Law* cit., p. 4-8).

¹⁴⁷ «[...] Such works shall include works of artistic craftsmanship insofar as their form but not their mechanical or utilitarian aspects are concerned; the design of a useful article, as defined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be **identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article.**»

«A useful article is an article having **an intrinsic utilitarian function** that is not merely to portray the appearance of the article or to convey information. An article that is normally a part of a useful article is considered a useful article.»

El House Report sobre la definición de las «obras pictóricas, gráficas y escultóricas» de la ley trata de establecer una línea divisoria lo más clara posible («[...] even if the appearance of an article is determined by esthetic (as opposed to functional) considerations, only elements, if any, which can be **identified separately from the useful article as such** are copyrightable. And even if the three di-

nal y artístico al mismo tiempo, los elementos artísticos no quedarán protegidos por el Derecho de Autor si no son «separables» del aspecto funcional.

Sin embargo, la determinación de cuándo es «separable» no es tarea fácil ni para la doctrina ni para la jurisprudencia americanas. En el caso *Bleistein v. Donaldson Lithographing Co.*, el Tribunal Supremo de los EE.UU., en 1903, declara tutelable por el Derecho de Autor el dibujo utilizado en un cartel publicitario¹⁴⁸. En 1954 (caso *Mazer v. Stein*: figuras de bailarines usadas como base de lámparas), se juzgó protegible la expresión concreta de la idea, no la idea misma (de una base de lámpara con bailarines)¹⁴⁹. Sin embargo, posteriormente, en 1978 (caso *Esquire, Inc. v. Ringer*) no se consideró tutelable la forma de una farola para iluminación urbana¹⁵⁰. Finalmente, en 1980 (caso *Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc.*) se consideraron tutelables unas hebillas para cinturones. Se trataba de dos diseños de hebillas (el «Vaquero» y el «Winchester»), diseños escultóricos en metales preciosos, decorativos por su naturaleza, y utilizados como joyas, sobre todo para ornamentación. Registrados como joyas y esculturas, fueron donados y aceptados por el Metropolitan Museum of Modern Art de Nueva York para su exhibición permanente. El tribunal justificó esta decisión en el *nivel creativo artístico*, por la originalidad y creatividad alcanzada¹⁵¹. También se ha considerado que los juguetes están protegidos como obras plásticas por el Derecho de autor¹⁵². En cualquier caso se trataría de una noción más restrictiva que la mera «multiplicidad de formas», según la cual la forma de una obra funcional sería protegible desde el momento en que existe una pluralidad de formas alternativas con las que la obra podría funcionar¹⁵³.

mensional design contains some such element (for example, a carving on the back of a chair or on a floral relief design on silver flatware) copyright protection would extend only to that element, and would not cover the over-all configuration of the utilitarian article as such». - Cfr. NIMMER, M.B. *Copyright* 3ª ed., St. Paul, Minnesota, 1985, p. 66).

¹⁴⁸ Cfr. NIMMER, M.B. *Copyright* cit., pp. 2-7

¹⁴⁹ Cfr. Tribunal Supremo de los EE.UU., 1954, 347 U.S. 201, 74 S.Ct. 460, 98 L. Ed.630 (en NIMMER, M.B. *Copyright* cit., p.56-61, con ilustración en p.57) se trataba de estatuillas de figuras de bailarines femeninas y masculinas en porcelana semivítrea, que se empleaban como base de lámparas de mesa, con la instalación eléctrica.

¹⁵⁰ Cfr. United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit 1978. 591 F. 2d 796 (en NIMMER, M.B. op.cit., p.61-69, con ilustración en p.62) La District Court había argumentado que ello significaría aceptar el *copyright* solamente de obras de arte tradicionales (caso *Mazer*). Esta sentencia fue interpretada por algún autor como el establecimiento de la exigencia de una separabilidad no sólo física, sino también conceptual (NIMMER, M.B. op.cit., p.68-69).

Es importante en este punto recordar la modificación legislativa de la noción de «*useful article*» en la ley de 1976: «*article having an intrinsic utilitarian function*» eliminándose el término anterior «*sole*» («*exclusiva*», en cuanto a esa finalidad utilitaria).

¹⁵¹ Cfr. United States Court of Appeals, Second Circuit, 1980. 632 F. 2d 989, (en NIMMER, M.B. op. cit., p. 69-74, con ilustración en p. 70).

¹⁵² Cfr. BATTERSBY, G.J. y GRIMES, C.W. *The Law of Merchandise and Character Licensing* Clark Boardman. New York, 1985, cap. 9, p. 10, que cita el caso *Gay Toys, Inc. v. Buddy L. Corp.*, en 1983, y otras sentencias en igual sentido.

¹⁵³ Cfr. GINSBURG, J. «La protección...» op. cit., loc. cit. Algunas sentencias habrían tratado de emplear el concepto de separabilidad física.

En cuanto al derecho italiano, la LDA utiliza el criterio de la escindibilidad¹⁵⁴. La doctrina ha sostenido por tanto la necesidad de una «disociabilidad conceptual», ideal, de la forma artística respecto de los elementos materiales que confieren el carácter de industrial al *corpus*¹⁵⁵. No se trata de que se pueda separar físicamente, sino de que se pueda pensar en la obra como algo distinto del objeto al que se incorpora, aunque éste desaparezca. Ésto se produciría por ejemplo, tratándose de un dibujo sobre una alfombra o toalla, de una cariátide que sostiene una arcada, etc. O de la reproducción impresa de dibujos sobre bolsas de semillas de flores, como reconoció la Corte de Casación italiana¹⁵⁶. Por el contrario se negó la tutela en el caso de reproducción fotográfica de un peinado femenino¹⁵⁷; o en el de sillas y mesas, aunque se tratase de muebles diseñados por Le Corbusier con la colaboración de Pierre Janneret, porque «el utensilio no podía concebirse y pensarse independientemente de su función», «la obra es apreciada aquí únicamente como cualidad estética del producto industrial»¹⁵⁸.

Existiría según este criterio -cuya adopción por el derecho italiano se debe en buena medida a PIOLA CASELLI- una obra tutelable por el Derecho de Autor

¹⁵⁴ Cfr. art. 2.4 de la Ley de Derecho de Autor italiana: «[...] anche se applicata all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate».

¹⁵⁵ Cfr. GATT, G, COTTONE, G y SCALERA, I. *I pittori e gli scultori nell'ordinamento giuridico* Roma, 1960, p. 106. «Tal obra que podamos concebir como obra de arte puro, disociándola de aquellos elementos materiales». En la jurisprudencia, cfr. Corte de Casación italiana 22 octubre 1956, en *Rivista di diritto commerciale* 1958, II, p. 172, con nota de VERCELLONE, P. «Arte figurativa e modelli o disegni ornamentali»; Tribunal de Milán 12 junio 1980, en *Diritto di autore* 1981, p. 395; Tribunal Florencia 20 octubre 1988, en *Diritto di autore* 1989, p. 455: «escindibilidad [...] debe entenderse en sentido ideal».

¹⁵⁶ Corte de Casación italiana 22 octubre 1956, n. 3806, en *Diritto di autore* 1956, p. 532.

¹⁵⁷ Cfr. Tribunal de Milán 16 junio 1954- caso Laudicina c. S.p.a. Ciba-, en *Rivista di diritto commerciale* 1955, II, p. 465

¹⁵⁸ Cfr. Pretura de Florencia 26 enero 1986, en *Diritto di autore* 1989, p. 82. También en el caso Le Corbusier, cfr. Tribunal de Siena 30 octubre 1985 y 11 junio 1986, y Corte di appello de Florencia 28 octubre 1988, en *Riv.dir.ind.* 1989, II, p. 267. Se declara tutelable por el Derecho de Autor un modelo de sillón de escultura informal, cuando se disfrute principalmente desde el punto de vista estético, prescindiendo de sus ventajas utilitarias. Aunque no sería decisivo el hecho de que los prototipos de los productos se conserven en museos; la valoración concreta correspondería al juez. En este caso vemos cómo no se ha aplicado de forma rigurosa el criterio de la escindibilidad ideal. Se trataba de una mecedora y de la chaise longue diseñadas por Le Corbusier. Cfr. un comentario adhesivo del criterio de esta sentencia por FABIANI, M. «La chaise longue di Le Corbusier opera d'arte applicata», en *Diritto di autore* 1988, p. 210 ss. Igualmente, sobre la misma sentencia, SANTORO, V. «La tutela apprestata dalla legge sul diritto d'autore e dalle norme sulla concorrenza sleale: cumulabilità della protezione» en *Il nuovo diritto* 1986, p. 828 ss. Sin embargo, la decisión final en el caso Le Corbusier fue contraria a la tutela por el derecho de autor, puesto que la escindibilidad del valor artístico del producto respecto del carácter industrial no se produciría nunca en las obras tridimensionales Cfr. la sentencia de la Corte de Casación italiana de 7 de diciembre de 1994, n° 10516 en *Il diritto industriale* 1995, p. 113.

En el mismo sentido, NUVOLONE, P. «Osservazioni sul delitto di riproduzione abusiva di opere d'arte applicate all'industria», en *Problemi attuali del diritto industriale (Volume celebrativo del XXV anno della Riv.dir.ind.)* Milán, 1977, p. 825 ss., que toma como punto de referencia el caso de unas sillas diseñadas en su momento por el arquitecto holandés Rietveld (Pretor de Milán 19 abril 1974, secc.I penal; Tribunal de Milán 6 diciembre 1974 Secc.VIII penal; Corte de Casación italiana 10 octubre 1975 secc. III penal).

cuando la forma o la combinación creada puede ser pensada y ser objeto de valoración estética prescindiendo del objeto industrial (cuando se pueda decir, «qué obra más bella», sin al mismo tiempo tener que decir «qué silla más bella»)¹⁵⁹.

Este criterio, muy similar al americano sobre la posibilidad de ser identificada por separado la obra, parece claro en teoría. Sin embargo, en los ejemplos concretos se observa la dificultad del concepto. Normalmente se excluye la tutela de un automóvil o de una creación de la «alta costura», porque la valoración estética tendría por objeto aquel producto concreto, su calidad, y no una creación estética en sí misma¹⁶⁰. Sin embargo cabe pensar en ciertos casos en que sería necesaria la tutela: cuando el vestido o automóvil no se pretenda fabricar, sino por ejemplo, usar en una película. La única diferencia objetiva entre un disfraz teatral y una creación de la moda consistiría en su destino; y un automóvil creado para una película (por ejemplo, el coche de Batman, un coche futurista, etc.) no tendría sentido que sólo fuera protegido a través de la normativa sobre modelos industriales. También en los casos en que se tutelan los muñecos, argumentar que existe una escindibilidad ideal, significa aceptar que es escindible toda representación de una imagen cualquiera, puesto que se disocia de aquella materia concreta; pero la representación de un muñeco no puede ser otra cosa que el muñeco mismo.

En esta misma línea, es bastante difícil limitar el concepto dentro de las obras bidimensionales. Fiorucci, en el pleito que perdió contra Manifattura Naj Oleari S.p.a., sostuvo que la regla de la escindibilidad sería de fácil aplicación en el supuesto de los modelos tridimensionales, pero que respecto de los bidimensionales no podía ser suficiente la escindibilidad ideal, puesto que en tal caso no serían posibles las ideaciones estéticas bidimensionales protegibles solamente como modelos ornamentales. A ello se añade, que también las obras tridimensionales pueden ser fotografiadas o dibujadas, y por tanto usadas en forma bidimensional¹⁶¹.

¹⁵⁹ Cfr. PIOLA CASELLI, E. «L'allacciamento della protezione dell'arte industriale con la protezione del diritto d'autore», en *Diritto di autore* 1940, p. 15 ss.; *Codice del Diritto di Autore* Turín, 1943, p. 224-225.

¹⁶⁰ Cfr. GRECO, P. y VERCELLONE, P. *I diritti...* cit., p. 77; ALGARDI, Z.O. *Disegno ...* cit., p. 271 niega la tutela de los automóviles; Tribunal de Roma 4 septiembre 1963 en *Diritto di autore* 1964, p.49 niega la tutela de un diseño de carrocería de automóvil en proyecto; de forma similar, Corte de Casación italiana secc. I civil 15 febrero 1968, (en *Diritto di autore* 1968, p.152) excluye la existencia de una infracción del derecho del autor por la publicación de una fotografía de automóvil en la revista especializada *Quattroruote*.

Correctamente por contra, considera tutelable la reconstrucción a través de la propia fantasía de detalles desconocidos de la figura externa del nuevo automóvil «Lancia 1500», Corte Suprema de Casación italiana secc.I civil 1 febrero 1967 n. 293, en *Diritto di autore* 1968, p. 29.

¹⁶¹ Cfr. Corte de Casación italiana 5 julio 1990, n. 2035, secc.I, en *Diritto di autore* 1991, p. 63; y el comentario de RICOLFI, M. (« Il criterio della scindibilità e l'opera bidimensionale dell'arte applicata all'industria»), en *Giurisprudenza italiana* 1991, I, 1, p. 47ss.. Se trataba de un diseño «divisionista», un conjunto de cuadraditos coloreados sobre una pieza de tela. Fiorucci fue demandado por imitación. El tribunal consideró que la obra era escindible. Y que aun así existirían modelos o diseños tutelables solamente por el derecho industrial, puesto que la novedad se exigía en sen-

En la práctica, el criterio de la escindibilidad ideal se completa o integra frecuentemente por otras teorías usadas en otros ordenamientos (destino previsto por el autor, destino real, fin utilitario, prevalencia del valor artístico, valoración social, etc.)¹⁶².

1.3. El principio de la unidad del arte: Reino Unido antes de 1988, y Francia

Por cuanto concierne a la doctrina y jurisprudencia francesas, han consagrado el principio de la *unidad del Arte*, según el cual el destino de la obra sería irrelevante de cara a su tutela por el Derecho de autor¹⁶³. El principio se consagra en el art. L.112-1 de la ley francesa¹⁶⁴. Se admite no sólo la opción entre la tutela de la Ley sobre modelos industriales y la Ley sobre Derecho de Autor, sino la acumulación de ambas protecciones. Toda obra protegida por la legislación sobre dibujos y modelos industriales estaría también protegida por la Ley sobre Derecho de Autor. La protección doble, sin embargo, ha sido criticada por los propios tribunales, que han llegado a preguntarse para qué sirve entonces la Ley sobre modelos industriales de 1909: la Corte de Casación 2 mayo 1961, por ejemplo, tuteló un modelo de ensaladera cuyo depósito había caducado¹⁶⁵, y la sentencia de la Corte de Casación comercial 18 marzo 1970 consideró tutelable por el Derecho de Autor un diseño de papel pintado¹⁶⁶.

Al aceptarse de forma absoluta el principio de la indiferencia del mérito para la tutela de la obra, sobre todo en Francia y Gran Bretaña (antes de 1988), se observó una interferencia del sistema de protección de los autores en el siste-

tido relativo: podría ser nueva la utilización; mientras que en el caso de la obra de arte la originalidad debe ser como expresión nueva en sentido absoluto.

¹⁶² Cfr. FABIANI, M. *Modelli e disegni industriali* Milán, 1975, p. 29; «L'opera d'arte applicata all'industria», en *Diritto di autore* 1978, p.113: «el criterio de la escindibilidad es [...] un criterio sutil, pero irreprochable desde un punto de vista conceptual [...] Para resolver hipótesis específicas podrán ser de utilidad, aunque sea de manera complementaria y para una mayor certeza del juicio, indicaciones que hagan referencia a algunas teorías formuladas en el pasado (y todavía adoptadas en otros sistemas)».

¹⁶³ Cfr. DESBOIS, H. *Le droit d'auteur en France* 3ª ed., París, 1978, p. 117 ss.; COLOMBET, C. *Propriété littéraire et artistique* 5ª ed. París, 1990, p. 34; CHAVANNE, A. y BURST, J.-J. *Droit de la propriété industrielle* París, 1980, pp. 293 ss.; PLAISANT, R. «La protection des oeuvres d'art appliquée à l'industrie», en *Le droit d'auteur* 1964, p.96. GREFFE, F. «Das Prinzip der Einheit der Kunst und die Schutzvoraussetzungen für Geschmacksmuster nach französischem Recht», en *GRUR Int.*, 1999, pp. 605 ss.

La misma teoría de la unidad del Arte es acogida también por la doctrina de otros países: cfr. en los Países Bajos, RUIJSENAARS, H.E. «Die Zukunft des Designschutzes in Europa aus der Sicht des französischen und des Benelux-Rechts», en *GRUR Int* 1998, pp. 378 ss. (aun planteando diferencias importantes con el sistema francés); Colombia, PACHÓN MUÑOZ, M. *Manual de derechos de autor* Bogotá, 1988, p. 23: «El arte es uno, aunque se aplique a la industria»; o en Argentina, ZAVALA RODRÍGUEZ, C.J. *Régimen legal de los dibujos y modelos industriales* Buenos Aires, 1962, pp. 10 ss.

¹⁶⁴ «[...] toutes les oeuvres de l'esprit, *quels qu'en soient* le genre, la forme d'expression, le mérite ou la *désignation*»

¹⁶⁵ Cfr. COLOMBET, C. *Propriété...* cit., pp. 99-100.

¹⁶⁶ Cfr. en *RIDA* n° 65, julio 1970, p. 148

ma jurídico de la competencia, en el Derecho Industrial. En Gran Bretaña, el dibujo o diseño técnico de cada modelo podía ser considerado obra plástica y gozar de la tutela del Derecho de Autor. Diseños muy simples de ingeniería podrían conferir un monopolio no deseable respecto de artículos funcionales, puesto que los dibujos (bocetos previos, planos, etc.) se consideraban obra artística tutelable sin consideración de la calidad artística (Copyright Act de 1956, sec. 3.1)¹⁶⁷. En otros países de «*common law*» la situación era similar: el disco «frisbee» se consideró un grabado en Nueva Zelanda¹⁶⁸; al igual que unas gominolas con formas de cocodrilo, en un caso más reciente¹⁶⁹.

Ante esta situación se estimó necesaria en el Reino Unido, por ejemplo, una exclusión expresa de las piezas de recambio que impidiese monopolios no deseables (la House of Lords tuvo que crear la «*spare parts exemption*»). Antes, el simple dibujo previo a la fabricación o en catálogos, servía para aplicarles el derecho de autor. Y en Francia, se consideró necesaria una regulación que tutelase específicamente las creaciones de la moda¹⁷⁰.

1.4. Sistemas tendentes a un tratamiento unitario: la ley inglesa de 1988

Para evitar la interferencia del derecho de autor con la competencia en el mercado y el derecho industrial, en algunas legislaciones se ha tratado de aproximar los plazos de protección de las obras de arte aplicadas a los de la normativa de los modelos. Así, en el Reino Unido, el nuevo sistema de la ley de 1988 aumenta el periodo de tutela de los diseños registrados de 15 a 25 años, y al mismo tiempo reduce la duración de la protección de las obras de arte explotadas industrialmente a 25 años¹⁷¹ (la mínima según la Convención de Berna¹⁷²; también aplicada en Portugal¹⁷³, por ejem-

¹⁶⁷ Cfr. DWORKIN, G. y TAYLOR, R.D. *Blackstone's...* cit., p. 26.

¹⁶⁸ Cfr. Wham-O Manufacturing Co. v. Lincoln Industries Ltd (1982) RPC 281, confirmado por la Corte de apelación de Nueva Zelanda (1985) RPC 127.

¹⁶⁹ Cfr. SUMPTER, P. «Chainsaws and Killer Crocs Down Under: Is New Zealand's Industrial Design Protection also too strong?» en *EIPR* 1999, pp. 215 ss., crítico con esta sentencia.

¹⁷⁰ La ley de 12 marzo de 1952, sobre las creaciones de las industrias de estación del vestido y accesorios.

¹⁷¹ Cfr. DWORKIN, G. y TAYLOR, R.D. *Blackstone's...* cit., p. 146 ss.

¹⁷² Art. 7.4 de la Convención de Berna (revisión de Estocolmo de 1967): «Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer el plazo de protección para las obras fotográficas y para las artes aplicadas, protegidas como obras artísticas; sin embargo, este plazo no podrá ser inferior a un período de veinticinco años contados desde la realización de tales obras».

¹⁷³ Art. 34 del CDDC portugués (25 años desde la producción de la obra).

En Italia, hubo una propuesta de ley (n. 1506, 29 marzo 1984) en materia de diseño industrial o artesanal, orientada a la extensión de la protección del Derecho de Autor a la nueva categoría de las obras de diseño industrial, pero sólo por un plazo de 15 años -cfr. el texto de la propuesta en *Riv.dir.ind.* 1984, I, p. 367, seguido de un comentario bastante crítico de FLORIDIA, G. «La protezione del diritto d'autore sulle opere dell'industriale design»).

En el mismo sentido, el Congreso de los EE.UU. rechazó una sección propuesta para la ley de 1976, que habría creado «a new limited form of copyright protection for original designs which are clearly a part of a useful article, regardless of whether such designs could stand by themselves, separate from the article itself» (cfr. NIMMER, M.B. *Copyright* cit., p. 66).

plo)¹⁷⁴. Es discutible si con ello incumplen la Directiva CEE de 1993 de armonización de plazos de protección¹⁷⁵.

Además, la doctrina ha propuesto la fijación de estas cuestiones por una ley especial única, desvinculada tanto de la del Derecho de Autor, como de la de los diseños y modelos industriales¹⁷⁶. Se alude al *design approach* como vía intermedia y especifica entre el *copyright approach* y el *patents approach*.

En este sentido es interesante el esfuerzo que hace la nueva ley inglesa de 1988; y la nueva institución que crea: el «derecho sobre el diseño no registrado» («*unregistered design right*»), al que se aplica además de modo limitado la *licencia legal*¹⁷⁷. No gozan de la tutela del *copyright* los «*drawings, design documents and models*» (dibujos, documentos de diseño y modelos) (sec. 51) salvo que el artículo *en sí mismo* fuese una obra de arte. Las obras de arte (incluyendo las «*works of artistic craftsmanship*» —obras de artesanía artística) serían tuteladas durante 50 años, pero si se explotan industrialmente, sólo por 25 años. Por su parte, el «*unregistered design right*» ha sido definido como «un híbrido que muestra al mismo tiempo características del *copyright* y del régimen legal de los diseños industriales». Sus reglas sobre autoría y titularidad serían paralelas a las exigidas respecto de los diseños industriales registrados¹⁷⁸. Sin embargo, se concede *automáticamente*, como el *copyright*, respecto de ciertos diseños de artículos (funcionales o estéticos) y sirve de tutela frente a la copia comercial no autorizada; el plazo de protección es de 10 años desde la comercialización o distribución (con un límite de 15 años desde su creación). Para no restringir la competencia y el interés público, en los últimos 5 años, se deberán conceder licencias a toda persona interesada (sec.237)¹⁷⁹. Y se excluyen

¹⁷⁴ El art. 1º de la Directiva 93/98/CEE de armonización de plazos de protección establece un plazo de 70 años *post mortem* respecto de las obras «a que se refiere el art. 2 del Convenio de Berna» (entre ellas se refiere a «las obras de artes aplicadas», aunque en el apartado 7 quede reservada su regulación a los estados miembros). La Directiva no establece norma específica alguna respecto de las obras de artes aplicadas.

¹⁷⁵ Que establece (art. 1º) un plazo de 70 años respecto de las obras «a que se refiere el art. 2 del Convenio de Berna» (entre ellas se refiere a «las obras de artes aplicadas», aunque en el apartado 7 quede reservada su regulación a los Estados miembros). Y luego no establece norma específica alguna respecto de las obras de artes aplicadas.

¹⁷⁶ Cfr. PEROT-MOREL, M-A. «La protection internationale des arts appliqués à l'industrie dans le double cadre des conventions relatives à la propriété industrielle et au droit d'auteur», en *Diritto di autore* 1979, pp. 712 ss.; KUR, A. «The Green Paper's Design Approach: What's Wrong with it?» en *EIPR* 1993, p. 374.

¹⁷⁷ BAINBRIDGE, D. «Why the Design Right is Failing Innovators» en *EIPR* 1999, pp. 423 ss., considera sin embargo que la Ley de 1988 fue una reacción excesiva al problema de las piezas de recambio (tras el caso *British Leyland*), y que ello no justifica debilitar otros diseños funcionales. Por ello propugna la vuelta a la protección por *copyright*.

¹⁷⁸ Cfr. CORNISH, W.R. *Intellectual...* cit., p. 381 ss.

¹⁷⁹ Como precedente, puede citarse que en 1956, en el seno del Convenio promovido en 1955 en Milán por la Sociedad Italiana de Autores y Editores y por la Liga Internacional contra la Competencia Desleal se propuso establecer una licencia legal a cargo del Derecho de Autor, considerando los legítimos intereses de terceras personas que utilicen el modelo para productos distintos, o trascurrido el plazo de la protección industrial, dentro de los límites del uso precedente Cfr. ALGARDI, Z.O. *Disegno...* cit., pp.82-84; BONASI BENUCCI, E. (*Tutela della forma nel diritto*

los diseños «*must-match*» y «*must-fit*» (de piezas que tienen que ser de una determinada forma para encajar con otras —recambios, etc.)¹⁸⁰.

La normativa inglesa, como se puede observar, establece un sistema unificado, intermedio entre *copyright* y derecho industrial. Es el precedente evidente en que se inspira el propuesto Reglamento de Diseño Comunitario y por tanto de la Directiva 98/71/CE. El sistema del modelo no registrado se basa claramente en el sistema del Derecho de autor, pero sólo ofrece protección ante reproducciones serviles (copia o utilización del dibujo o modelo) en caso de mala fe. El sistema del modelo depositado sí ofrece protección ante imitaciones; y la mala fe no tiene que ser probada.

2. CRITERIOS RELEVANTES EN DERECHO ESPAÑOL

Actualmente, como ya se ha expuesto, la LPI española no ofrece una definición específica de las obras de arte aplicado. El art. 10.1.e) se limita a señalar que son tuteladas las obras plásticas, «*sean o no aplicadas*». Posteriormente otros artículos simplemente utilizan la categoría (por ejemplo, para excluir «las obras de artes aplicadas» del «*droit de suite*» —art. 24.1 LPI— o del derecho de alquiler y préstamo —art. 19.5 LPI). De la normativa de la LPI se extrae sólo una clara conclusión: las obras plásticas, que sean consideradas como tales, obtendrán la tutela del Derecho de autor. El que sean o no aplicadas no excluye su protección¹⁸¹.

Por tanto, si se quisiese evitar que el derecho de autor se utilice instrumentalmente, para ampliar el plazo de monopolios comerciales, la única posibilidad residiría, en su caso, en una interpretación correctora sobre la base de la propia categoría «obra aplicada» o «arte aplicado». Tratando de restringir el concepto interpretándolo conforme a la experiencia de los ordenamientos de países cercanos a nuestra órbita jurídica. Que son los que tuvo en mente el legislador al disponer expresamente su tutela.

Aun así, la posición de la doctrina y jurisprudencia en estos países, como se ha expuesto, no es en absoluto uniforme. Por ello, y aunque los tribunales deberán jugar en los casos concretos con los conceptos expuestos, *de lege data* y dada la inexistencia de restricciones expresas en la LPI, parece que el *punto de partida debe ser la acumulación absoluta y el principio de unidad del arte* (como en Francia)¹⁸².

industriale Milán, 1963, p. 290) había defendido que al caducar la protección industrial, la obra de arte aplicado que haya sido dibujo o modelo ornamental, no pudiese ser tutelada por un derecho exclusivo en el ámbito de la utilización industrial.

¹⁸⁰ Cfr. DWORKIN, G. y TAYLOR, R.D. *Blackstone's...* cit., p. 147 ss.

¹⁸¹ Por contra, la actual Ley española de Patentes de 1986 excluye expresamente en el art. 4.2.b) la patentabilidad de las obras artísticas; y tampoco parece que se ajuste la obra plástica a los requisitos del art. 143.1 de la misma Ley de Patentes (en relación con el artículo 169 EPI) para la obtención de modelos de utilidad.

¹⁸² Cfr. claramente a favor de la vigencia del principio de «unidad del arte» en España, PERDICES HUETOS, A. «La muerte...» cit., pp. 39-40

Con todo, si se insiste en conseguir no aplicar al producto comercial en sí la protección de derecho de autor de la obra *que se le ha incorporado* (la esencia del problema desde el punto de vista del derecho de propiedad industrial), la única posibilidad de argumentación estaría en los principios que pueden extraerse del régimen de la accesión mobiliaria del Código civil (arts. 375 y ss.), y de la independencia jurídica del *corpus mysticum* respecto del *corpus mechanicum* (art. 56 LPI). Habría entonces que optar por un doble examen, tal como se expone —a efectos puramente argumentativos— en el apartado que sigue: 1º tratar de escindir espiritualmente la obra (*corpus mysticum*) del producto (si ello es posible, no debería haber problemas para la tutela del *corpus mysticum* por el derecho de autor)¹⁸³; 2º si no fuese escindible, decidir si el valor objetivamente prevalente en el caso concreto es el artístico (en cuyo caso, sería aplicable sin restricciones el derecho de autor) o el del objeto utilitario al que se incorpora (con lo que cabría argumentar algún tipo de restricción del derecho de autor).

3. CRITERIOS DE DISCRIMINACIÓN DE SUPUESTOS. CONSIDERACIONES DE *LEGE FERENDA*

3.1. *Inadecuación de un criterio subjetivo: el mérito o valor estético*

Conforme a cuanto se ha apuntado, no es posible ni deseable la introducción de criterios subjetivos a la hora de decidir sobre la tutela de una determinada creación por el derecho de autor. Ello significa que por un lado, no pueden discriminarse los supuestos en función de criterios como la intención artística del creador o de cualquier persona¹⁸⁴. Ha de juzgarse *un resultado*. Lo demás queda dentro de la esfera de la mente, como algo inseguro, de difícil prueba, y que conduciría a una innecesaria inseguridad jurídica. Por los mismos motivos, la cualificación y profesión del autor será un indicio objetivo, no un criterio definitivo.

Por otro lado, ello significa igualmente descartar un criterio valorativo de la calidad o mérito artístico, que no puede condicionar la tutela por derecho de autor.

A este respecto, cabe destacar que este criterio (la *Stufentheorie*) que estima protegibles por derecho de autor sólo las obras de mayor mérito, tendrá que

¹⁸³ Incluso en Francia, partiendo de un sistema de *unidad del arte*, SAVATIER, R. (*Le Droit de l'Art et des Lettres* París, 1953, p.81) destaca la necesidad de diferenciación respecto del objeto, el producto fabricado (por ejemplo, modelos de carrocería para automóviles).

¹⁸⁴ Es interesante a este respecto el caso Merlet v. Mothercare plc (en 1986, RPC 115). En el Reino Unido se consideró no tutelable por el Derecho de autor el impermeable que había hecho Madame Merlet para su hijo, que fue copiado por Mothercare. Se consideró que la finalidad perseguida era utilitaria y no artística. Consistía en proteger a su hijo de los «rigores de un verano en los Highlands». Cfr. DWORKIN, G. y TAYLOR, R., *Blackstone's...* cit., p.27. Curiosamente -dado el sistema inglés anterior a 1988- si hubiese demostrado la copia de las plantillas (los patrones para coser), al ser irrelevante la calidad artística, hubiese sido tutelado (al carecer de importancia la discusión sobre si el producto final era un «work of artistic craftsmanship»).

transformarse en Alemania, puesto que según la Directiva, el requisito de protección por derecho industrial de los diseños depende no de las características intrínsecas del producto, sino de su percepción distintiva por el usuario¹⁸⁵. El criterio se aproxima al de los signos distintivos, y por tanto no coincide con la originalidad requerida por el derecho de autor. Ya no es una cuestión de grado, puesto que los requisitos son distintos.

3.2. Inadecuación del criterio de restricción por el destino

Del mismo modo es inadecuado un criterio discriminatorio en función del destino de la obra¹⁸⁶. Ese destino vuelve a ser algo predeterminado subjetivamente; mutable en el tiempo, y sobre todo *externo a la obra en sí*. El derecho de autor surge *en el mismo momento de la creación* (art. 1º LPI). No se puede esperar, en su caso, a que el autor decida si la aplica industrialmente o no. Ya habrá surgido el derecho de autor. Y no es posible privar al creador de un derecho de autor que ya tenía, por el simple hecho de que se aplique a un objeto de uso con posterioridad¹⁸⁷. Sería absurdo privar al *Guernica* de Picasso de la tutela del derecho de autor, por el hecho de que se decida vender toallas con esa imagen.

Y también a la inversa, un dibujo que surge inicialmente para aplicarse a productos de uso, o con finalidad comercial, puede decidirse explotar en sí mismo posteriormente. Y no hay motivos para privar al autor de dicha posibilidad al amparo del derecho de propiedad intelectual. Por ejemplo, cuando se explota la imagen del dibujo de Tony el Tigre, creado inicialmente para decorar las cajas de cereales de Kellogg's *Frosten Flakes*¹⁸⁸.

Pero sobre todo, el criterio falla porque la decisión es subjetiva, externa a la obra en sí, sometida a la variable decisión de su autor. ¿Qué sucede si se preveía explotar de una manera y luego no se hace; y luego se cambia de opinión, etc.? No puede discriminarse un dibujo abstracto de un autor frente al mismo dibujo, por el simple hecho de que se haya pensado hacer algo con él. ¿Acaso no sería digno de tutela Mickey Mouse si hubiese aparecido por primera vez en camisetas, y luego se hubiese decidido hacer los dibujos animados?

3.3. Necesidad, en su caso, de un criterio objetivo, que separese y respetase las filosofías de ambas normativas. La escindibilidad y el valor prevalente de los resultados.

El criterio de la escindibilidad podría suponer un buen punto de partida, en su caso. Es *el único que se basa en fundamentos objetivos*¹⁸⁹. Aunque no siempre

¹⁸⁵ Cfr. KUR, A. «Die Zukunft des Designschesutzes...» cit., p. 358.

¹⁸⁶ Cfr. GONZÁLEZ LÓPEZ, I. «El requisito...» cit., p. 3997.

¹⁸⁷ Cfr. ALGARDI, Z.O. *Disegno industriale e arte applicata* cit., p. 79-80. «Una obra de Arte no pierde tal cualidad cualquiera que sea la utilización que se haga de la misma».

¹⁸⁸ Cfr. GIUSTI, M. *Dizionario dei cartoni animali* Milán, 1993.

sirve. La distinción gana en complejidad si consideramos que al producto útil le precede casi siempre un dibujo o diseño¹⁹⁰. Preexiste por tanto una obra que no es disfrutada en sí misma, de la misma manera que en las obras de arquitectura el plano tiene una función de transmisión de una información, no para ser disfrutado plásticamente en sí y por sí (y lo mismo podría decirse de los bocetos escenográficos, teatrales, etc.)¹⁹¹. Pero objetivamente ese dibujo no es en absoluto distinto de cualquier otro tutelable. Habrá por tanto que considerar cuál es la *finalidad objetiva* de esa creación¹⁹². La finalidad objetiva de un objeto industrial se encuentra en el producto mismo, en relación con su función natural, que define al objeto como tal (una silla, por ejemplo). Razonado ya antes el rechazo del criterio del destino inicial, parece que debe considerarse más bien la *finalidad objetiva de la utilización concreta*.

En realidad, la imposibilidad de escindir la obra plástica como tal del objeto útil no decide la cuestión; simplemente plantea un problema que no existe si los diversos valores son escindibles (por ejemplo, el dibujo en una camiseta —la *surface decoration* inglesa—; la camiseta sigue siendo camiseta sin el dibujo); de la misma manera que la accesión mobiliaria plantea un problema al no poder separarse los bienes involucrados. Pero la decisión sobre qué bien prevalece es una cuestión posterior; habrá que estar al *valor prevalente*. En primer lugar, porque no podemos confundir un objeto industrial, con una *representación artística de un objeto industrial*.

La representación artística de un objeto industrial (como de cualquier otra realidad) puede hacerse en forma bidimensional o tridimensional. En el primer caso, el carácter escindible es evidente (podrá decorar una camiseta, una carpeta, una vela de un barco, etc.). Pero también en casos marginales, puede hacerse en forma tridimensional. Una maqueta, o incluso, si se considera por ejemplo el caso de una pequeña raqueta de tenis creada por un joyero, cuajada de brillantes; o un zapato enorme, de talla sobrehumana; o una silla de vidrio no resistente al peso, creada por un famoso escultor, su *destino objetivo* no es de uso, sino decorativo, de goce estético¹⁹³. El valor y adecuación del ma-

¹⁸⁹ En este sentido, después de analizar los distintos criterios en las normativas nacionales, PERRRET, F. *L'autonomie du régime de protection des dessins et modèles* Ginebra, 1974, p. 238. La distinción no puede basarse en la naturaleza del soporte material, sino en características propias del *corpus mysticum*.

¹⁹⁰ Así, la Corte de apelación de Milán admitió la tutela de figurines de moda porque serían dibujos y su función no sería ornamental; aunque se reproduzcan para informar a los lectores sobre el modo de cortar y presentar los vestidos. Cfr. Corte di appello de Milán 22 octubre 1935, con nota adhesiva de GHIRON, M. «Sulla tutela dell'arte applicata nel diritto vigente», en *Foro della Lombardia* 1936, p. 232

¹⁹¹ Posiblemente es ésto lo que pretende decir DE SANCTIS, V.M. *Il Carattere Creativo delle Opere dell'Ingegno* Milán, 1971, pp. 102-104, cuando afirma que en los dibujos técnicos de máquinas, el dibujo no goza de autonomía respecto del descubrimiento científico.

¹⁹² Cfr. BONASI BENUCCI, E. *Tutela...* cit., p. 246 habla de una esencia, su *destino de empleo*, como «carácter» industrial de un determinado producto.

¹⁹³ Al contrario, por ejemplo, al considerar un molde de escultura dental. En el caso J. & S. Davis (Holdings) Ltd. v. Wright Health Group Ltd. (1988) RPC 403, se negó la consideración como escultura; y el tribunal lógicamente sólo pudo aferrarse a un argumento: no había sido realizado

terial, en relación con la funcionalidad del objeto; el valor de la aportación personal (que puede ser adecuado para elevar el valor funcional —si la hace un ingeniero— o el artístico —un famoso escultor—), etc., son indicios objetivos para comprobar si nos encontramos ante un objeto funcional o artístico¹⁹⁴. Esto no significa que necesariamente no sea apto para el uso en un momento dado, sino que objetivamente no ha sido creado para el uso.

Sin embargo, teniendo en cuenta el precedente inglés, tendría que excluirse la posibilidad de tutelar por derecho de autor la transformación de ese dibujo o de esa representación artística tridimensional (tutelados en sí por el derecho de autor) en el objeto útil representado.

Así, en cuanto a la concepción plástica, si pertenece al mundo industrial, de lo útil, y no es escindible como obra puramente artística, no debería ser tutelada por el Derecho de Autor. Esta conclusión no afectaría a las decoraciones bidimensionales, que siempre son escindibles, sino sólo a las formas estéticas del producto como tal¹⁹⁵. Sin embargo, en cuanto a la ejecución concreta de esa concepción plástica (aplicada a un producto concreto), debería comprobarse si la finalidad objetiva de su explotación es el uso, o si más bien prevalece la función de disfrute plástico (como en el caso de la silla en que uno no puede sentarse).

En definitiva, la distinción entre dibujos y modelos, aun formando parte de un concepto unitario (el diseño), reflejaría una mayor facilidad de «escisión» de la obra plástica en el primer caso. Cualquier dibujo que decora un objeto (pero podría no hacerlo, o decorar otro producto) sería tutelado por el derecho de autor. Sin embargo, los modelos (como concepciones abstractas aplicables a productos) sólo serían tutelables por derecho de autor si el valor estético fuese idealmente escindible del funcional¹⁹⁶. Y ello no podría hacerse sencillamente apelando a la representación bidimensional en los estudios previos (bocetos, planos, etc.).

«con finalidad escultórica». El resultado era objetivamente funcional y no artístico Cfr. DWORKIN, G. y TAYLOR, R.D. *Blackstone's...* cit., p. 26. Pero debido a circunstancias ajenas al objeto en sí mismo. El caso es objetivamente distinto (porque el valor, utilidad y finalidad del objeto es objetivamente distinto) si el molde dental lo realiza un dentista con finalidad terapéutica; o si lo realiza un escultor moderno.

¹⁹⁴ Podemos utilizar como ejemplo el refrigerador decorado con pinturas por Bernard Buffet y vendido en la Galería Charpentier de París (Cfr. Cour de Cassation civile, secc.I, 6 julio 1965, en *RIDA* enero 1966, n.47, p. 221). Parece claro que no se trata de un simple objeto industrial. Sin embargo, la única diferencia objetiva radica en el hecho de que el valor material adquirido por el objeto no guarda ninguna relación con el valor material del objeto industrial; la aportación del valor artístico es muy superior. La utilidad objetiva es decorativa.

¹⁹⁵ Cuestiona la posibilidad de escindir completamente ambos aspectos CLARK, S. «Jo-Y-Jo v. Malatan Retail Ltd» en *EIPR* 1999, pp. 627 ss.

¹⁹⁶ Otra cuestión discutible es si la forma seguirá sin protegerse aunque cambie la función en la segunda aplicación. En mi opinión no. Tampoco en la de la Corte de París 22 febrero 1937, que reconoció la tutelabilidad por el Derecho de autor, de formas de carrocería de automóviles transformadas en cochecitos para niños. Cfr. ALGARDI, Z.O. op. cit., p. 272

3.4. Opción de lege ferenda

Con un sistema de este tipo, se respetan los principios de la propiedad industrial. Pero ¿se respetan los principios del derecho de autor¹⁹⁷? ¿Por qué habría de poderse copiar impunemente una joya o un vestido, o un mueble que aparece en un dibujo de fantasía de un aficionado, o junto con otros elementos en un cuadro de un pintor (que lógicamente ni habrá pensado en registrarlo como modelo industrial, porque no opera en el mercado); o los figurines usados en una obra teatral; o los bocetos de un coche fantástico para una película? Si se quisiese evitar un uso instrumental del derecho de autor en estos casos, lo lógico sería solamente privar de la tutela del derecho de autor sobre estos diseños cuando (y en el ámbito en que) se exploten o registren como dibujos y modelos; o al menos, sólo si el titular es un empresario que ha adquirido los derechos para su explotación. Sólo en esos casos se plantearía la utilización para lograr una ventaja competitiva indebida.

Además, aunque se trate de coordinar ambas normativas, no hay que olvidar que el objeto de tutela y su fundamento no son plenamente coincidentes. El derecho industrial tutela una aplicación en el mercado por el empresario (el derecho de autor la simple creación por el autor); y en la Directiva se apela en definitiva a un criterio más propio de los signos distintivos, de distintividad frente a los usuarios (no al criterio de originalidad —objetiva— que se propugna para el derecho de autor). Podrá haber casos en que no coincidan. Y algo muy importante: el derecho de autor tutelará las partes; pero la copia parcial del diseño, según la Directiva, no será ilícita si el producto concurrente —en su conjunto— es distinguible por los usuarios («impresión general distinta»). En el derecho industrial, será decisivo a esos efectos registrar un dibujo en sí (que decorará partes de productos), o bien el modelo de producto concreto con el dibujo incorporado. En derecho de autor, ello es irrelevante. Porque en el primer caso la clave es la posibilidad de distinguir por el usuario (que distinguirá una carpeta de una sábana, aunque tengan el mismo dibujo); en el segundo, la explotación de una creación (el dibujo).

De lege ferenda, si partimos de la necesidad de coordinación entre ambas normativas, y prescindiendo de las propuestas que abogan por la derogación (por inutilidad) de la normativa específica sobre derecho industrial, y adaptación en su caso de la normativa de derecho de autor introduciendo alguna especificidad¹⁹⁸. Habría que realizar una valoración que compete al legislador: ¿es esencial reducir el plazo de monopolio del diseño en el ámbito de la competencia empresarial? Si la respuesta es positiva, entonces la solución *de lege ferenda* po-

¹⁹⁷ Además podría cuestionarse por qué el derecho de autor tiene que escindir lo funcional de lo artístico, cuando el derecho de propiedad industrial (en la versión de la Directiva) ha dejado de hacerlo, fundiendo lo útil y lo estético; y eliminando el carácter «industrial».

¹⁹⁸ Con tanta razón o más que en el caso de los programas de ordenador o las bases de datos, etc. Esa fue la propuesta de GREFFE, P. y GREFFE, F. *Traité des dessins et des modèles* París, 1974, p. 38, incluyendo solamente alguna disposición suplementaria en la ley sobre el Derecho de Autor que incluyese un depósito facultativo.

dría ser la siguiente, respetando lo más posible el fundamento y la esencia de ambas normativas: mantener inalterado el derecho de autor del diseñador, pero con una limitación. Si el autor autoriza la explotación como diseño, transcurrido el plazo que el derecho industrial fije de exclusiva en el mercado, el autor podrá optar por no explotar el diseño en dicho ámbito. Pero si lo hace no podrá ser en exclusiva respecto de los productos a los que decida aplicar su obra, sino que su derecho exclusivo se verá transformado en un derecho de simple remuneración, que permitiría a terceros competir produciendo y comercializando el mismo diseño aplicado a ese producto¹⁹⁹. Aunque para ello quizá no sea necesaria una ley específica de propiedad industrial, sino simples normas específicas en la normativa de derecho de autor²⁰⁰.

Con ello se mantendría la tutela por el Derecho de autor desde la misma creación. Lo cual no parece que deba afectar a principios esenciales de competencia (puesto que no habría sido introducido en el mercado de un determinado producto).

A la hora de enjuiciar las distintas opciones será importante observar que un registro sin control de requisitos sustantivos, y sin oposición de terceros (como prevé el futuro Reglamento de Diseños), no aporta nada más allá de la utilidad que tiene el Registro de la Propiedad Intelectual (sólo es un *medio de prueba* de la prioridad; los requisitos sustantivos se ventilarán en el juicio frente al infractor). Con la ventaja de que es un registro especializado (aunque se podría crear un registro especializado en el ámbito del derecho de autor). Pero con la desventaja de que el derecho no está protegido hasta la inscripción²⁰¹.

V. CONCLUSIÓN

A modo de resumen de cuanto se ha expuesto, podría reiterarse que actualmente las distintas instituciones de propiedad industrial e intelectual tienen

¹⁹⁹ Curiosamente, se llegó a proponer el modelo contrario: interpretar que en los casos en que se cumplieran los requisitos y la obra de arte aplicada se registrase como diseño o modelo ornamental, perdiese la obra la tutela del Derecho de autor durante la vigencia de la exclusiva industrial, recuperándola al terminar la misma. Cfr. ALGARDI, Z.O. *Disegno...* cit., p. 80-81, crítica con esta tesis.

²⁰⁰ Por supuesto, este régimen no sería aplicable a la comercialización de la obra en sí -no aplicada- (conforme al criterio del valor objetivo prevalente antes expuesto) aunque fuese una comercialización en masa. A la edición de libros, estatuas, grabados, etc. Ésta delimitación es en el fondo la misma que ha de hacerse cuando surge la pregunta de a qué reproducciones y distribuciones de la obra han de aplicarse las restricciones de los artículos que regulan el contrato de edición. ¿A la reproducción del cuadro en libros, postales, camisetas, toallas? La respuesta es sencilla: sólo a las reproducciones y distribuciones de la obra en sí (libros, vídeos, etc.), no de productos decorados con la obra (toallas, camisetas, etc.). El criterio distintivo es el valor objetivo prevalente. Sólo rigen las reglas de la edición cuando la materia se pone a disposición de la obra (*corpus mysticum*); y no cuando es al revés (*merchandising* en general). Cfr. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G. *Obra plástica...* cit, p. 307.

²⁰¹ Cfr. MASSAGUER, J. «La propiedad industrial...» cit., p. 122, que destaca los inconvenientes del sistema de registro en este ámbito (especialmente para creaciones de temporada): «la protección jurídica no puede en forma alguna quedar supeditada a la previa obtención de un registro».

una *vis expansiva*, que les lleva a superponerse y «contaminarse», entrando en conflicto. Actualmente se percibe la necesidad de una protección ágil, libre de formalidades, inmediata, que proteja el lanzamiento de productos novedosos al mercado, frente a la piratería y copia de los mismos. Ello hace que la protección típica de la propiedad industrial de modelos y dibujos tienda a asimilar características propias del derecho de autor, libre de las rigideces de un sistema de registro. La normativa comunitaria prevista, sobre propiedad industrial del diseño asume esta tendencia (sobretudo en la Propuesta de Reglamento de Diseño Comunitario). Del mismo modo, la vigente Directiva sobre Diseños nacionales establece un nuevo concepto de diseño, más flexible, ecléctico y ajustado a la percepción económico-social, en la que no se separa el valor funcional (salvo que sea el único) del estético. Y en la que se tutela el *marketing value*, el «todo» que hace más atractiva la forma del producto desde la percepción de los usuarios. E incorporando claramente también una perspectiva muy cercana a la de los signos distintivos, al condicionar la tutela al «carácter singular», entendiéndolo como la distinción por el usuario informado. Ese nuevo concepto no se corresponde con la vigente regulación española de propiedad industrial, que por fin deberá ser derogada y sustituida por completo. Sin embargo, la Directiva establece el principio de acumulación con la tutela propia del derecho de autor. Ello significa que se refuerza la aplicación de la normativa de propiedad intelectual en materia de diseños, que ya era evidente desde la aprobación de la LPI de 1987. Los requisitos de tutela por el derecho de autor deberán enjuiciarse desde la LPI y no desde la normativa de propiedad industrial. Y evitándose el error a recurrir a criterios como el mérito o la finalidad de la creación, ausentes de nuestra normativa de Derecho de autor. Desterrando igualmente las creencias equivocadas de que se trata de una protección de inferior intensidad, provocadas por una errónea interpretación del concepto de «originalidad». Ello no quita la conveniencia de tratar de compatibilizar, al menos *de lege ferenda*, los principios propios de la Propiedad Industrial (que tutela la aplicación de formas distintivas o novedosas en el mercado) con los del Derecho de autor (que tutela la creación).