

BIENES INMATERIALES HÍBRIDOS Y CONCURRENCIA DE PROTECCIONES: FORMAS DE TUTELA DE LAS OBRAS APLICADAS A LA INDUSTRIA*

Por Fernando CARBAJO CASCÓN
Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca
(Acreditado para Catedrático de Universidad)

Fecha de recepción: 8.4.2017
Fecha de aceptación: 30.4.2017

RESUMEN:

Los bienes inmateriales resultantes de la creación intelectual pueden atender a distintos fines y funciones en origen o de forma sobrevinida, pudiendo ser objeto de una protección legal acumulada o concurrente por varios derechos de propiedad intelectual. En este terreno de los bienes inmateriales híbridos destacan especialmente las obras aplicadas a la industria, concepto amplio que comprende no sólo las tradicionales obras de arte aplicadas, sino también otras creaciones que además de servir para fines industriales pueden presentar elementos artísticos que las hacen merecedoras de la protección propia del derecho de autor. La Ley reconoce de manera expresa o implícita el fenómeno de los bienes inmateriales híbridos, asumiendo la acumulación de protecciones de propiedad intelectual e industrial y la facultad de los titulares de derechos de autor sobre obras o títulos de obras para oponerse a su registro como marcas o diseños industriales. En la práctica, los titulares de derechos sobre diseños industriales buscan la protección acumulada, más fuerte y duradera, del derecho de autor, lo cual ha generado un debate sobre el alcance de la acu-

* Fernando Carbajo Cascón. Profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca (España). Grupo español de ALAI (ALADDA). Este artículo es una versión corregida y ampliada de la ponencia que, con el mismo nombre, el autor impartió en el Congreso de la Asociación Literaria y Artística Internacional (ALAI) celebrado en Roma los días 15 y 16 de septiembre de 2016. El autor es Investigador Principal del Grupo de Investigación Reconocido (GIR) de la Universidad de Salamanca, EURÍPIDES: Propiedad intelectual, innovación y desarrollo socioeconómico.

Quiero aprovechar la "híbrida" temática del trabajo para rendir un sincero homenaje a los hermanos Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto y Rodrigo, grandes maestros en sus respectivas disciplinas y principales impulsores de los estudios de la propiedad industrial e intelectual en nuestro país, fomentando con sus enseñanzas el encuentro entre el derecho de autor y las distintas categorías de la propiedad industrial.

mulación —absoluta o restringida— entre protecciones, que se sustancia en el terreno jurídico en torno al siempre polémico criterio de originalidad y en el campo económico alrededor de los obstáculos que la protección del derecho de autor puede suponer para la competencia dinámica en el mercado. Por otro lado, es habitual también que titulares de derechos de autor sobre obras registren éstas como marcas, ya para aprovechar la fuerza distintiva y de reclamo que puede atesorar una obra, o ya para prolongar la protección mediante derecho exclusivo una vez haya caducado el derecho de autor, planteando un nuevo debate sobre la procedencia de registrar como marcas obras que ya estuvieran en el dominio público e incluso sobre la conveniencia de permitir el registro como marca de obras cuya protección por el derecho de autor hubiera caducado. Finalmente, en torno al debate sobre el alcance de la protección de los bienes inmateriales híbridos aparece también con fuerza la tutela alternativa o complementaria que puede ofrecer el derecho de competencia desleal.

PALABRAS CLAVE: Bienes inmateriales híbridos. Propiedad intelectual. Propiedad industrial. Diseño industrial. Diseño artístico. Derechos de autor y marcas. Competencia desleal.

SUMARIO:

I. BIENES INMATERIALES HÍBRIDOS Y PROTECCIÓN LEGAL ACUMULADA. LAS OBRAS APLICADAS A LA INDUSTRIA. 1. CONCEPTO DE BIENES INMATERIALES HÍBRIDOS Y POSIBLES COMBINACIONES FUNCIONALES. 2. RECONOCIMIENTO DE LA CONCURRENCIA DE PROTECCIONES SOBRE OBRAS APLICADAS A LA INDUSTRIA EN EL DERECHO ESPAÑOL Y EN EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. 3. EN PARTICULAR: LAS OBRAS APLICADAS A LA INDUSTRIA. **II. DISEÑO INDUSTRIAL Y OBRA DE ARTE APLICADA. EL DISEÑO ARTÍSTICO.** 1. CREACIONES ESTÉTICAS CON APLICACIÓN INDUSTRIAL: ENTRE LO INDUSTRIAL Y LO ARTÍSTICO. 2. LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO COMO OBRA DE ARTE APLICADA POR EL DERECHO DE AUTOR. 3. DISTORSIONES PARA LA COMPETENCIA DERIVADAS DE LA FALTA DE ARMONIZACIÓN DEL CONCEPTO DE ORIGINALIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA. **III. MARCAS Y OBRAS APLICADAS A LA INDUSTRIA.** 1. OBRA-MARCA. MARCA-OBRA. 2. LA PROTECCIÓN DE OBRAS Y TÍTULOS DE OBRA FRENTE A SU REGISTRO Y USO COMO SIGNOS DISTINTIVOS EN EL MERCADO. 3. EL REGISTRO DE OBRAS COMO MARCAS. 4. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA-OBRA FRENTE A SU USO NO AUTORIZADO POR TERCEROS. **IV. LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS APLICADAS A LA INDUSTRIA POR EL DERECHO DE COMPETENCIA DESLEAL.**

TITLE: HYBRID IMMATERIAL GOODS AND CONCURRENCY OF PROTECTIONS: WAYS OF GUARANTEE OF WORKS APPLIED TO THE INDUSTRY.

ABSTRACT: Intangible assets resulting from intellectual creation may serve different purposes and functions in origin or in an overdue form, and may be subject to accumulated or concurrent legal protection for various intellectual property rights. In this area of hybrid immaterial goods, the works applied to industry are particularly noteworthy, a broad concept that includes not only traditional applied works of art but also other creations which, in addition to serving industrial purposes, may present artistic elements that make them deserving of the protection of copyright. The Law expressly or implicitly recognizes the phenomenon of hybrid immaterial goods, assuming the accumulation of intellectual and industrial property protections and the right of copyright owners to work on or against their registration as trademarks or Industrial designs. In practice, industrial design rights owners seek the accumulated, stronger and more durable protection of copyright, which has spawned a debate about the scope of the —absolutely or restricted— accumulation of protections, legal terrain around the always controversial criterion of originality and in the economic field around the obstacles that the protection of the copyright can suppose for the dynamic competition in the market. On the other hand, it is also customary for copyright owners on works to register these as trademarks, either to take advantage of the distinctive force and claim that can hold a work, or to extend protection through exclusive right after expiry of the right; authoring a new debate on the origin of trademarks that were already in the public domain and even on the desirability of allowing the registration as a trademark of works whose protection by copyright had expired. Finally, in the debate on the scope of the protection of hybrid immaterial goods, the alternative or complementary protection offered by unfair competition law also appears strongly.

KEYWORDS: Hybrid immaterial goods. Intellectual Property. Industrial Property. Industrial design. Artistic design. Copyright and trademarks. Unfair competition.

CONTENTS: I. HYBRID IMMATERIAL PROPERTY AND ACCUMULATED LEGAL PROTECTION. THE WORKS APPLIED TO THE INDUSTRY. 1. CONCEPT OF HYBRID IMMATERIAL GOODS AND POSSIBLE

FUNCTIONAL COMBINATIONS. 2. RECOGNITION OF THE CONCURRENCE OF PROTECTIONS ON WORKS APPLIED TO INDUSTRY IN SPANISH LAW AND IN EUROPEAN UNION LAW. 3. WORKS APPLIED TO INDUSTRY. II. INDUSTRIAL DESIGN AND WORK OF APPLIED ART. THE ARTISTIC DESIGN. 1. AESTHETIC CREATIONS WITH INDUSTRIAL APPLICATION: BETWEEN THE INDUSTRIAL AND THE ARTISTIC; 2. THE PROTECTION OF DESIGN AS A WORK OF ART APPLIED BY COPYRIGHT. III. BRANDS AND WORKS APPLIED TO THE INDUSTRY. 1. WORK-TRADEMARK. TRADEMARK-WORK. 2. THE PROTECTION OF WORKS AND TITLES OF WORK AGAINST THEIR REGISTRATION AND USE AS DISTINCTIVE SIGNS IN THE MARKET. 3. THE REGISTRATION OF WORKS AS TRADEMARKS. 4. THE PROTECTION OF THE TRADEMARK-WORK AGAINST ITS USE NOT AUTHORIZED BY THIRD PARTIES. IV. THE PROTECTION OF WORKS APPLIED TO THE INDUSTRY BY THE LAW OF UNFAIR COMPETITION.

I. BIENES INMATERIALES HÍBRIDOS Y PROTECCIÓN LEGAL ACUMULADA. LAS OBRAS APLICADAS A LA INDUSTRIA

1. CONCEPTO DE BIENES INMATERIALES HÍBRIDOS Y POSIBLES COMBINACIONES FUNCIONALES

Cuando tratamos sobre las diversas formas de protección de las creaciones intelectuales aplicadas a la industria y de la posibilidad de que se produzca una concurrencia de protecciones legales sobre las mismas en atención a la acumulación de aspectos artísticos e industriales, nos situamos en el contexto de los llamados *bienes inmateriales híbridos*: creaciones intelectuales polivalentes que pueden desarrollar simultáneamente distintas funciones o atender a distintas finalidades, ya desde su misma creación (al haber sido concebidos con distintas finalidades concurrentes por su creador), o ya de forma sobrevenida (cuando el bien inmaterial adquiere o desarrolla *a posteriori* funciones o características no contempladas en origen por su creador), pudiendo ser protegidos de manera concurrente por varios derechos exclusivos de propiedad intelectual e industrial siempre que ese bien inmaterial reúna las condiciones para obtener la protección exigida por la legislación específica de cada derecho exclusivo.

En la sociedad industrial las creaciones estéticas (el arte en sentido amplio) se pusieron progresivamente al servicio de la industria para hacer más atractivos los productos y servicios, convirtiendo la forma estética en reclamo comercial para los consumidores y, con ello, en instrumento de la competencia en el mercado. Ya en plena revolución industrial se comenzaron a aplicar formas ornamentales a productos manufacturados de gran consumo en el ramo textil, mobiliario y ajuar doméstico, vidrio, relojes, joyería, cuero, cerámica, etc. Aunque la consolidación del llamado “arte industrial” (entendido como una síntesis

sis entre las artes, la artesanía y la industria) tuvo lugar en el periodo de entreguerras, con la creación de la “Bauhaus” por parte de Walter Gropius y el posterior empuje creador de Peter Behrens. Tras la segunda guerra mundial el arte industrial se expande definitivamente con la aparición de los electrodomésticos, el crecimiento de la automoción y el diseño industrial aplicado a la moda, el mobiliario y menaje domésticos, la joyería, la orfebrería y la bisutería, fundamentalmente en países como Italia, Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos de América.

En la sociedad postindustrial de consumo, el arte se pone plenamente al servicio de la forma industrial, compitiéndose no sólo en precio sino también en imagen y surgiendo una pléyade de creadores de estilo al servicio de la industria (“*styling*”).

Llegados a este punto, la forma estético-industrial y la forma artística se entremezclan hasta llegar en no pocas ocasiones a confundirse plenamente, apareciendo la dificultad de distinguir entre diseños industriales (estética funcional) y diseños artísticos (estética funcional artística) que pueden considerarse obras de arte aplicado a la industria; y lo mismo sucede con signos gráficos utilizados a modo de marca de productos o servicios y como reclamo publicitario que pueden llegar a considerarse obras de arte plástico¹. La estética se convierte en reclamo, identificando el producto y distinguiéndolo en el mercado, de forma que una creación de forma industrial puede considerarse diseño industrial, obra de arte aplicado e incluso puede llegar a utilizarse *de facto* o *de iure* como marca de productos (marca gráfica o tridimensional), del mismo modo que un signo distintivo creado para designar productos o servicios puede también considerarse una obra de arte plástico si reúne características artísticas originales.

En un estadio evolutivo posterior de la industria y la sociedad resulta cada vez más frecuente que a los objetos creados con una finalidad puramente industrial (sean formas industriales técnicas u ornamentales, o sean signos distintivos) se les reconozca más tarde un valor estético-artístico que los convierte en obras de arte al margen de su utilidad funcional originaria. Y a la inversa, una creación artística en origen puede utilizarse más tarde —en su forma originaria o transformada— como signo distintivo de productos o servicios (marca) o como ornamento de una forma estético-industrial (diseño).

En definitiva creaciones industriales de forma o distintivas pueden ser consideradas también creaciones artísticas en origen o de forma sobrevenida, del mismo modo que creaciones artísticas en origen pueden luego emplearse con fines industriales distintivos o estéticos, optando con ello a una protección múltiple a través de distintos derechos de propiedad intelectual.

¹ Vid. SCHMIDT, Luis C., “Propiedad Intelectual y sus fronteras: protección de arte e industria”, en *IDEA: The Journal of Law and Technology*, 1993.

En los bienes inmateriales híbridos, el objeto de la protección de cada una de las categorías de los derechos de propiedad intelectual e industrial concurrentes es diverso, sin que, en principio, se produzcan solapamientos, pues cada derecho exclusivo tutela una determinada función del bien inmaterial. Lo habitual, no obstante, será que uno de los fines o una de las funciones predomine sobre las demás, por ser la función o finalidad que ha perseguido el creador del bien inmaterial en el acto mismo de la creación (la forma artística, la función distintiva, la función estética industrial, el efecto técnico), aunque un bien inmaterial puede ser creado con una finalidad industrial o comercial concreta (función industrial técnica, ornamental o distintiva) cuidando especialmente la forma para darle una impronta estético-artística que potencie su característica funcional para hacerlo más atractivo en el mercado y también en el mundo del arte. Quiero decir con ello que el autor puede buscar una primera protección por medio de un concreto derecho de propiedad intelectual (diseño industrial, marca) para luego reclamar, a mayores, una protección acumulada por medio de otro derecho exclusivo (derecho de autor); si bien es posible que el autor reclame desde el principio una tutela simultánea de varios derechos exclusivos para su creación si es plenamente consciente de las diferentes funciones que puede cubrir la misma en la práctica (obra de arte y signo distintivo, obra de arte y diseño).

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

El caso es que las distintas funciones que puede desarrollar simultáneamente, determinan que un mismo bien inmaterial pueda ser objeto de una protección legal independiente y acumulada por distintos derechos exclusivos de propiedad intelectual (derecho de autor y derechos conexos) y de propiedad industrial (diseño industrial, patente o modelo de utilidad, marca u otros signos distintivos de la empresa); siempre, claro está, que ese bien inmaterial reúna las condiciones para obtener la protección exigidas por la legislación específica de cada derecho exclusivo.

Si el mismo bien inmaterial puede desplegar diferentes funciones simultáneamente, puede producirse una doble, triple y hasta cuádruple protección, mediante la acumulación de distintos derechos exclusivos. Las combinaciones posibles son muy diversas: diseño industrial y derecho de autor (diseño artístico); derecho de autor y marca; derecho de autor y modelo de utilidad; derecho de autor y patente (en el caso de las invenciones implementadas en ordenador); modelo de utilidad y diseño industrial; modelo de utilidad y marca;

modelo de utilidad, diseño industrial y derecho de autor; modelo de utilidad, diseño industrial, marca y derecho de autor.

El titular del bien inmaterial podrá solicitar acumular diferentes protecciones o bien optar por una sola de ellas, si ésta —por ser más fuerte o amplia— sirve para amparar otros usos protegidos en principio por otro derecho exclusivo. Así, la protección conferida por el derecho de autor a una creación plástica puede servir para amparar un uso de la misma como diseño industrial o como marca, impidiendo al mismo tiempo el uso por terceros con esos mismos fines sin obtener la preceptiva autorización del autor o sus derechohabientes. En consecuencia, también podrá el titular de un derecho de propiedad intelectual sobre un determinado bien inmaterial (por ejemplo, un derecho de autor o un derecho de marca), autorizar a terceros para que soliciten y obtengan otro tipo de derechos sobre el mismo bien inmaterial (diseño industrial y/o marca) para realizar una aplicación expansiva del bien inmaterial a diferentes sectores de la industria, explicitando los usos autorizados, el tiempo y el territorio de explotación, desarrollándose de esta forma la práctica del “*merchandising*” (“*copyright merchandising*”, “*trademark merchandising*”)².

Decimos que, en principio, no se producirán solapamientos cuando concurren varios derechos exclusivos sobre un mismo bien inmaterial, dado que la protección conferida por cada derecho atiende a finalidades distintas y exige la concurrencia de diferentes elementos o requisitos de acceso a la protección: la originalidad de la obra en el derecho de autor; la forma estético-industrial novedosa y singular en el diseño industrial; la novedad y la altura inventiva en la patente y modelo de utilidad; la capacidad distintiva en la marca y otros signos de empresa. De tal forma, la catalogación de un concreto bien inmaterial fruto de la creación industrial como modelo de utilidad ha de centrarse en el efecto técnico novedoso que proporcione la forma básica del producto industrial y no en su forma estética; mientras que su calificación como diseño industrial novedoso y singular o como obra original requiere fijarse en la forma de la creación pero no en su posible efecto técnico³; y su consideración como signo distintivo ha de centrarse en su fuerza o capacidad para distinguir productos o servicios de otros idénticos o similares, al margen de la originali-

² MARTÍN MUÑOZ, Alberto, *El merchandising: contrato de reclamo mercantil*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 1999. NAVAS NAVARRO, Susana, *Contrato de merchandising y propiedad intelectual*, Reus, Barcelona, 2001.

³ Cfr. artículo 11.1 LDI 2003: “El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica”. Artículo 11.2 LDI: “El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas para permitir que el producto al que se aplique o incorpore el diseño pueda ser conectado mecánicamente a otro producto, adosado, o puesto en su interior o en torno al mismo, al objeto de que cada uno de ellos pueda cumplir su función”.

dad, novedad o singularidad de la forma y del efecto técnico⁴ que, en su caso, pueda desplegar.

Por lo demás, los bienes inmateriales pueden ser protegidos recurriendo al derecho de competencia desleal, cuando no puedan acceder a la protección de los derechos de propiedad intelectual o industrial por no reunir las condiciones requeridas por la Ley; o cuando, a pesar de recibir protección por uno o varios derechos exclusivos tengan lugar actos de utilización no consentidos por parte de terceros que exceden del alcance de la protección conferida por cada uno de los derechos exclusivos de propiedad intelectual o industrial (principio de la complementariedad relativa entre propiedad intelectual y competencia desleal).

2. RECONOCIMIENTO DE LA CONCURRENCIA DE PROTECCIONES SOBRE OBRAS APLICADAS A LA INDUSTRIA EN EL DERECHO ESPAÑOL Y EN EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

El ordenamiento español reconoce de forma expresa y con carácter general la acumulación de protecciones legales en el artículo 3, apartados 2º y 3º del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), según el cual los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra (2º) y con los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos en la Ley (3º), esto es, con los derechos conexos o afines.

Este precepto reconoce así la posibilidad de una concurrencia de protecciones, independientes, compatibles y acumulables, sobre un mismo bien inmaterial, es decir, sobre un bien inmaterial híbrido⁵. Aunque también contempla la po-

⁴ El artículo 5.1 letra e) LM 2001 establece que no podrán registrarse como marcas —por carecer de aptitud distintiva— los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto. De lo contrario se estaría concediendo un derecho de exclusión sobre soluciones técnicas protegidas en su caso por patentes o modelos de utilidad o sobre características de uso habituales de un producto, eliminando de raíz la competencia por imitación en el mercado. La nueva Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, es todavía más precisa, al señalar en el artículo 4.1 letra e), que será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de: los signos constituidos exclusivamente por: i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto; ii) la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico; iii) la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto. *Cfr.*, STJUE de 10 de noviembre de 2016 (As. C-30/15 P, Simba Toys c. EUIPO), que anula la marca de la Unión Europea concedida en su día al célebre “Cubo de Rubik”, por considerar que las características esenciales de la forma cúbica deben apreciarse a la luz de la función técnica del producto representado por la referida forma, apreciando en particular elementos no visibles de la representación gráfica como la capacidad de rotación de los elementos individuales de un puzle tridimensional.

⁵ *Vid.* GALÁN CORONA, Eduardo, “Comentario al artículo 3 LPI”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 4ª ed., Tecnos, Madrid,

sibilidad de que varios derechos de propiedad intelectual e industrial que recaen sobre bienes inmateriales diferentes puedan concurrir en un mismo producto o servicio industrial (derechos de autor, derechos conexos, derechos de patente o modelo de utilidad, diseños industriales y marcas que coinciden sobre un mismo objeto industrial, como un CD, DVD, etc.).

También se reconoce expresamente la posible concurrencia de protecciones en materia de programas de ordenador. El artículo 96.3, párrafo II TRLPI señala que cuando los programas de ordenador formen parte de una patente o un modelo de utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto en la LPI, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial. Este precepto hay que ponerlo en relación con los arts. 52.2 y 52.3 del Convenio de la Patente Europea y con los arts. 4.4 c) y 4.5 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en vigor desde el 1 de abril de 2017), según los cuales no se considerarán invenciones patentables los programas de ordenador “como tales” (es decir, por sí solos o aisladamente considerados), sin perjuicio de puedan ser patentados como elemento o parte integrante de una invención. De manera que los programas de ordenador podrán protegerse como obra por el derecho de autor (“*copyright approach*”) y, en su caso, como invención por el derecho de patentes (“*patent approach*”), en forma invención implementada en ordenador (“*software implemented invention*”), sea como parte de un conjunto inventivo más amplio (cuando el programa forma parte fundamental de la novedad técnica aportada por una máquina, aparato o sistema), o sea por sí mismo (si es capaz de producir un efecto técnico adicional, externo, cuando es ejecutado por un equipo informático; esto es, un efecto técnico o útil que va más allá del carácter técnico de los componentes del hardware necesarios para ejecutar el programa)⁶. Es posible, pues, una doble consideración del “software” como obra y como invención si atendemos a su naturaleza funcional, utilitarista o instrumental, en cuanto herramienta para conseguir un resultado concreto y tangible, más allá por tanto del mero disfrute de una creación intelectual estético-artística.

2017, pp. 38 y ss., especialmente pp. 51 y ss. *Vid.* también PLAZA PENADÉS, Javier, “Comentario al artículo 3 LPI”, en PALAU RAMÍREZ, Felipe/PALAO MORENO, Guillermo (Dirs.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 95 y ss.

⁶ En su versión de noviembre de 2016, Parte G, apartado 3.6 ([http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/0791474853510FFFC125805A004C9571/\\$File/guidelines_for_examination_part_g_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/0791474853510FFFC125805A004C9571/$File/guidelines_for_examination_part_g_en.pdf)), la Oficina Europea de Patentes admite (recogiendo la doctrina consolidada de su Alta Cámara de Recursos) que los programas de ordenador son patentables si producen un efecto técnico, lo cual se producirá en todo caso por medio de su interacción con un ordenador u otra máquina programable. Se apunta, en concreto, que el efecto técnico adicional que aporta carácter técnico-industrial a un programa de ordenador puede consistir en el control de un proceso industrial, en el funcionamiento interno de una computadora o de sus interfaces, lo cual puede afectar positivamente a la eficiencia o seguridad del proceso, a la gestión de los recursos de la computadora o al índice o frecuencia de datos transferidos en una comunicación telemática.

También existe un reconocimiento expreso sobre la posibilidad de protecciones acumuladas e independientes en el terreno de los diseños industriales. Tanto la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (Considerando 8º y artículo 17), como el Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (Considerando 32º y artículo 96), contemplan la posibilidad de la acumulación de protecciones del diseño industrial y el derecho de autor sobre los dibujos y modelos industriales, dejando libertad a los Estados miembros para fijar el alcance y las condiciones en que se concederá la protección por el derecho de autor, en particular el grado de originalidad exigido. En España se reconoce la acumulación y compatibilidad de protecciones entre diseño industrial y derecho de autor, en relación con lo dispuesto con carácter general en el artículo 3 LPI, en la Disposición Adicional 10ª de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial.

De forma implícita la concurrencia de funciones y protecciones en un mismo bien inmaterial se contempla en las prohibiciones de registro recogidas en la legislación de la Unión Europea y nacional sobre diseños industriales y de marcas, las cuales impiden el registro de un diseño que suponga un uso no autorizado de una obra protegida por derechos de autor, de un lado, y el registro como marca o nombre comercial de signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial (patentes y modelos de utilidad, variedades vegetales, diseños industriales).

La Directiva 98/71/CE establece en su artículo 11.2 letra b) que los Estados miembros podrán disponer que se deniegue el registro de un dibujo o modelo o que se cancele la inscripción por nulidad de la misma, si el dibujo o modelo constituye un uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor del Estado miembro de que se trate. En el mismo sentido, el Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, señala en su artículo 25.1 f) que el dibujo o modelo comunitario registrado (Diseño de la Unión Europea) podrá declararse nulo si constituye un uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro. En España, la Ley 20/2003, de diseño industrial, dispone —en los mismos términos que la Directiva— que el registro del diseño será denegado previo trámite de oposición, o si hubiere sido concedido será cancelado ejercitando la correspondiente acción de nulidad el titular del derecho, cuando el diseño suponga un uso no autorizado de una obra protegida en España por un derecho de propiedad intelectual (artículo 13 letra g; artículo 33.2, letra d; artículo 65 LDI).

La prohibición de registro se supedita a la inexistencia de autorización por parte del titular de una obra anterior protegida por un derecho de autor, con

lo cual se está reconociendo de manera implícita la posibilidad de acumulación de funciones o destinos de un mismo bien inmaterial (obra de arte aplicada y diseño industrial), al tiempo que se establecen reglas de coordinación para preservar que esa acumulación o concurrencia de protecciones corresponda exclusivamente al titular de derechos.

Obsérvese que mientras la Directiva de Diseños Industrial y la Ley española contemplan tanto la posibilidad de oponerse al registro del diseño, iniciando así un procedimiento administrativo, como la de solicitar su cancelación ejerciendo la acción de nulidad ante los jueces y tribunales de justicia competentes, el Reglamento del Diseño Comunitario sólo prevé la acción de nulidad, que se ejercitará ante la Oficina Europea de registro (EUIPO) si el diseño es registrado, y ante los tribunales de marcas y diseños comunitarios si se trata de un diseño no registrado o se formula la nulidad como reconversión frente a una acción de infracción (artículo 52.1 RDC), disponiendo en estos casos que la solicitud de nulidad ante la Oficina no será admisible cuando un tribunal de dibujos y modelos comunitarios haya resuelto en sentencia firme entre las mismas partes una solicitud relativa a la misma materia y con idéntica causa (artículo 52.3 RDC).

La legislación sobre marcas y otros signos distintivos también contempla de manera tácita la posibilidad de la acumulación de protecciones sobre un mismo bien inmaterial (en este caso derecho de autor y derecho de marca) al recoger como prohibición relativa de registro el uso no autorizado de una obra protegida por un derecho de propiedad intelectual.

La Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada), dispone en su artículo 4.4 letra c), apartado iii) que cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho de autor (o en virtud de un derecho de propiedad industrial, según el apartado iv, como puede ser, especialmente, un diseño industrial), siempre que el titular del derecho anterior consienta que se registre la marca posterior (*cf.* artículo 4.5 DM).

La misma prohibición se establece en el artículo 5.4 letra b), apartado iii), supeditada a que no haya autorización del titular del derecho de autor (*ex* artículo 5.5) de la nueva Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que modifica y sustituye a la anterior (aunque el plazo de transposición a las legislaciones internas de los Estados miembros es muy amplio, finalizando el 14 de enero

de 2019). Como novedad, el artículo 45 de esta Directiva 2015/2436 establece que, sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir ante los órganos jurisdiccionales, los Estados miembros establecerán un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo que permita solicitar a las oficinas la declaración de caducidad o nulidad de una marca.

En España, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, dispone en su artículo 9.1 letra c) que, sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial. El titular de ese derecho anterior podrá oponerse a la inscripción de la marca (artículo 19 LM), o bien ejercitar acciones de nulidad relativa ante los tribunales de justicia competentes (artículo 52 LM).

Por lo que se refiere a la Marca de la Unión Europea, el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (versión codificada), modificado parcialmente por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, dispone que la marca de la Unión se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina europea de Registro o mediante una demanda de reconvencción en una acción por violación de marca, si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho nacional que regula la protección de estos derechos, incluyendo en particular un derecho de autor (artículo 53.2 letra c RMU) y un derecho de propiedad industrial (artículo 53.2 letra e RMU). De modo que en el ámbito de la marca de la UE el derecho de autor anterior puede invocarse en las anulaciones de marcas de la unión registradas, pero no en las oposiciones durante el procedimiento de registro, al no estar contemplada esa opción en las prohibiciones relativas de registro del artículo 8.4 RMU⁷.

⁷ Así lo tiene declarado reiteradamente la EUIPO y lo recuerda en su Decisión de la División de Oposición N° B 2 488016 de 2015: *Por lo tanto, aunque los signos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC quedan comprendidos dentro de la categoría amplia de "derechos de propiedad industrial", no todos los derechos de propiedad industrial son "signos" a efectos de dicho artículo. Dado que esta distinción se incluye en el RMC, la clasificación de un derecho con arreglo al correspondiente derecho nacional no resulta decisiva, y es irrelevante si la legislación nacional que rige dicho signo o derechos de propiedad industrial trata a ambos tipos de derechos como uno y en la misma legislación. Como ya se indicó en las notificaciones del 18/03/2015 y del 10/06/2015, la categoría "otros signos utilizados en el tráfico económico" es una categoría amplia que no está contemplada en el artículo 8, apartado 4, del RMC. Para que dichos signos queden comprendidos dentro del ámbito del artículo 8, apartado 4, del RMC deberán tener la función de identificar comercialmente a una empresa (identificadores comerciales) o un origen geográfico (indicaciones geográficas). El artículo 8, apartado 4, del RMC no comprende otros tipos de derechos de propiedad intelectual que no son "signos comerciales", tales como patentes, derechos de autor o derechos sobre un dibujo o modelo que no tienen una función primordial de identificación aunque protegen las realizaciones técnicas, las creaciones artísticas o la "apariciencia" de algo (véanse al respecto las Directrices relativas al examen ante la Oficina, Parte C, Oposición, apartado 3.2 Tipos de derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMC y 3.2.1 introducción 3.2.3 Otros identificadores comerciales, páginas 6 y 7). En*

3. EN PARTICULAR: LAS OBRAS APLICADAS A LA INDUSTRIA

Las obras de arte aplicadas constituyen, sin duda, el paradigma de los bienes inmateriales híbridos, al ser creaciones de forma tridimensional o bidimensional con una finalidad industrial que al mismo tiempo reúnen características de tipo estético-artístico⁸. Se trata, por tanto, de formas estéticas que, además de novedosas y singulares en el campo industrial, resultan originales en el terreno artístico.

Una obra de arte aplicada puede acumular una doble protección (derecho de autor y diseño industrial) que puede convertirse en triple o incluso cuádruple si una creación de forma artístico-industrial se registra también como marca de productos y servicios (marca gráfica o marca tridimensional) y el producto al que se incorpora desarrolla al mismo tiempo (al margen de su forma estética) una función técnica novedosa (en cuyo caso podrá protegerse además como modelo de utilidad).

El artículo 10.1 letra e) TRLPI reconoce la protección por el derecho de autor a las obras de arte aplicadas siempre que sean originales, sin definir las pero identificándolas como una subcategoría de las obras plásticas (junto a las obras de arte puro, como esculturas y obras de pintura, dibujo, grabado, litografía, historietas gráficas, tebeos o cómics, así como sus ensayos y bocetos)⁹. Aunque no se indique así en la Ley (artículo 10.1 letra f. TRLPI), la doctrina científica incluye también en la categoría de obras de arte aplicadas, las obras arquitectónicas y las de ingeniería, así como los proyectos, planos, maquetas y diseños de las mismas.

En líneas generales existe coincidencia entre la doctrina española en considerar como obra de arte aplicada la obra plástica —creación de imagen que se manifiesta mediante la forma y el color— con un destino o finalidad práctico

el caso presente los derechos alegados por la parte oponente son derechos de autor que constituyen una forma de propiedad intelectual relacionada con los aspectos originales de una creación. Se consideran el resultado de un trabajo creativo que debe ser protegido frente a la copia o la imitación no autorizada por terceros, a fin de garantizar un rendimiento justo de la inversión. Están protegidos como propiedad intelectual, pero no son identificadores o signos comerciales. Por lo tanto, los derechos de autor no pueden calificarse como signos utilizados en el tráfico económico a los efectos del artículo 8, apartado 4, del RMC. Tal y como ha establecido el Tribunal General (en su sentencia de 30/06/2009, T- 435/05, apartado 41) del artículo 8, apartado 4, en relación con el artículo 53, apartado 2, del RMC resulta que la protección prevista por el derecho de autor no puede invocarse en el marco de un procedimiento de oposición, sino únicamente en el marco de un procedimiento de anulación de la marca comunitaria de que se trate.

⁸ COHEM JEHORAM, Herman, "Obras híbridas ubicadas entre el derecho de autor y el derecho de propiedad industrial", *RIDA*, nº 153, 1992, pp. 76 y ss.

⁹ Cfr. STS, Sala 1ª, de 26 de octubre de 1992 se refiere a obras de orfebrería, joyería y otras categorías de "obras menores" por contraposición a las artes mayores (escultura y pintura).

industrial¹⁰. Se trata de objetos de uso con forma artística: objetos que desarrollan alguna utilidad práctica en la industria o el comercio (muebles, tejidos, moda, calzado y complementos de moda, vehículos, electrodomésticos, relojes, joyas, bisutería, edificios, obras de ingeniería, etc.)¹¹ y que presentan formas bidimensionales o tridimensionales de carácter o impronta artística. Puede ser que un creador revista forma artística a un objeto industrial, o bien que una obra preexistente de arte plástico se aplique después para dar forma artística a un objeto industrial¹².

Estas creaciones reciben la protección que otorga el derecho de autor si se consideran originales en su forma de expresión, al margen por tanto del destino práctico o útil que tengan o puedan tener para la industria, sea en el terreno de la estética industrial (diseño) o de la forma técnica (modelo de utilidad). La originalidad se determinará en la forma estética, nunca por la función técnica industrial¹³. Pero el hecho de que una forma u objeto industrial proporcione alguna ventaja técnica susceptible de protección, en su caso, como modelo de utilidad (art. 137.1 Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes), no impide que también pueda protegerse como diseño industrial y a través del derecho de autor siempre que la forma del objeto industrial no venga impuesta por la ventaja técnica, produciéndose así una situación de hibridación que puede dar lugar a una concurrencia de protecciones (art. 3.2º TRLPI)¹⁴.

La obra de arte aplicada consiste normalmente en una creación de forma destinada a realizar una función industrial de tipo estético-ornamental (dibujos y modelos industriales). No obstante, también podría considerarse obra de arte aplicada una creación de forma original bidimensional o tridimensional utilizada como marca de productos o servicios. De hecho, la creciente interacción entre arte e industria determina que muchas creaciones de forma nacidas sin pretensiones industriales se utilicen luego, por su titular o por un tercero autorizado por éste, como partes de un diseño industrial, modelo de utilidad o

¹⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, “Comentario al artículo 10 LPI”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 4ª ed., Tecnos, Madrid, 2017, p. 183. *Vid.* también PEINADO GRACIA, Juan Ignacio, “Comentario al artículo 10 LPI”, en PALAU RAMÍREZ, Felipe/PALAO MORENO, Guillermo (Dirs.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 208-209.

¹¹ La reciente Sentencia del U.S. 6º Circuito de Apelaciones de 19 de agosto de 2015 (*Varsity v. tar Athletica*), ha considerado que el diseño de un uniforme de “Cheerleaders” puede ser considerado una obra original susceptible de quedar protegida por el “copyright”.

¹² BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, “Comentario al artículo 10 LPI”, 4ª ed., *cit.*, p. 10.

¹³ Por analogía con lo dispuesto en la legislación de diseño industrial (*cf.* art. 10.1 LDI 2003), no podrá considerarse artística original una creación cuya forma venga impuesta exclusivamente por el efecto técnico del objeto. No se puede proteger la forma indispensable para un determinado uso práctico, en consecuencia la función y utilidad del objeto constituye una restricción a la libertad creativa.

¹⁴ *Vid.* BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, “Comentario al artículo 10 LPI”, 4ª ed., *cit.*, p. 183.

signo distintivo, buscando incrementar la estética del objeto industrial para servir como reclamo para el público.

Podría decirse que, en el contexto de la sociedad postindustrial, el fenómeno de las creaciones intelectuales aplicadas a la industria no se restringe a las obras de arte plástico nacidas con una finalidad industrial (incluyendo, como se ha dicho, las obras arquitectónicas y de ingeniería), sino que se extiende también a otro tipo de creaciones que pueden emplearse con fines industriales o comerciales, técnicos, ornamentales o distintivos. Es el caso de los programas de ordenador que, al margen de su forma de expresión informática como tal, se emplean por la industria para resolver algún problema técnico o conseguir algún tipo de utilidad (susceptibles de ser protegidos mediante patentes de software o invenciones implementadas en ordenador). Es el caso, además, de las obras fotográficas o expresadas por procedimiento análogo a la fotografía (artículo 10.1 letra h LPI) que se utilicen con fines industriales ornamentales o distintivos. Y también pueden tener aplicación industrial los títulos de obras y los nombres de personajes de obras plásticas, audiovisuales e incluso literarias (que si son originales se protegen como parte de la obra, según dispone el artículo 10.2 LPI), empleados con no poca frecuencia como marcas de productos y servicios y marcas eslóganes. Incluso, podrían tenerse en cuenta también como obras con fines industriales los folletos de electrodomésticos, muebles o cualesquiera aparatos, así como los prospectos de medicamentos o cualesquiera libros o documentos de instrucciones de productos, en el caso de que puedan considerarse obras calderilla de expresión lingüística¹⁵.

Por eso, sin perjuicio del concepto tradicional de obra de arte aplicada, quizás debería hablarse hoy día, en términos más generales, de obras aplicadas a la industria. Pasaríamos así de un concepto restringido de obra de arte aplicada, en cuanto creación plástica o de forma nacida con fines industriales, a un concepto amplio de *obras aplicadas con fines industriales*, susceptible de englobar cualesquiera creaciones aplicadas de forma originaria o sobrevenida a la industria, con fines ornamentales, técnicos o distintivos, sin desconocer que la mayoría de esas creaciones serán obras de arte plástico con fines industriales de tipo técnico, ornamental o distintivo¹⁶.

¹⁵ *Cfr.*, Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 30 de enero de 1996, que declaró un folleto de instrucciones de mamparas de baño como obra original, en tanto que creación propia de su autor, protegida por el derecho de autor.

¹⁶ Más aún, es posible que algunos derechos conexos puedan también tener aplicación industrial, especialmente en el caso de las meras fotografías, esto es creaciones fotográficas que quedan fuera del derecho de autor por carecer de la originalidad suficiente (artículo 128 LPI). Es relevante en este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo español de 5 de abril de 2011, que trata sobre una fotografía de un producto empleado como etiqueta del envase, la cual no se considera obra original por no concurrir en la misma la suficiente altura creativa. *Vid.* al respecto el comentario de CARBAJO CASCÓN, Fernando, "Distinción entre obra fotográfica y mera fotografía. El concepto de originalidad creativa". Anotación a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, Civil, Núm. 214/2011, de 5 de abril de 2011", *Actas de Derecho Industrial*, Vol. 32, 2011-2012, pp. 694-697.

En definitiva, el contexto de los bienes inmateriales híbridos supera el de las obras de arte aplicadas tradicionales, si bien son estas las que con mayor frecuencia se presentan en la práctica, acumulando derechos de distinta índole. Cada derecho otorga una tutela consecuente con la finalidad propia de las creaciones que protege, siendo muy diferente el alcance de unos y otros.

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

La mayor fortaleza material que otorga el derecho de autor (que además de derechos patrimoniales reconoce derechos morales que refuerzan la protección de la creación intelectual), junto al reconocimiento del derecho por el simple hecho de la creación y el consiguiente acceso a una protección cuasi-universal sin necesidad de registro y sin la obligación de explotar de forma efectiva la obra para mantener la protección, la baja exigencia del criterio de originalidad para acceder a la protección en la mayoría de los ordenamientos (considerando original la obra que es creación propia de su autor y refleja su personalidad creativa), y la mayor duración del derecho de autor respecto a los derechos de propiedad industrial (salvo las marcas, que pueden renovarse por periodos sucesivos de diez años ilimitadamente), pueden hacer innecesario o irrelevante acudir a otro tipo de protecciones.

El derecho de autor protege la obra original de forma absoluta, frente a todo uso no autorizado de la misma, incluyendo los usos industriales ornamentales, distintivos o de cualquier otra clase¹⁷. En caso de ser utilizada la obra como diseño o como marca no registrados, el titular del derecho de autor podrá ejercitar las acciones en defensa de su derecho exclusivo para impedir la reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de su obra con esa finalidad industrial, pues parece claro que la utilización de una obra original para la fabricación y distribución de productos de cualquier tipo, así como signo distintivo de productos o servicios y en la publicidad, pueden considerarse actos de reproducción, distribución, comunicación pública y —siempre que la obra sea reconocible— transformación, sujetos al “*ius prohibendi*” del titular o licenciataria exclusivo de la obra.

¹⁷ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, “Marcas y Derechos de Autor”, en la obra del mismo autor, *Introducción a las marcas y otros signos distintivos del tráfico empresarial*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2002, p. 106.

Esa protección se torna más fuerte si cabe, en tanto que la legislación sobre diseños industriales y marcas faculta al titular de derechos de autor sobre una obra anterior a oponerse al registro y solicitar la nulidad de un diseño o de un signo que reproduzca esa obra.

No obstante, diversas consideraciones estratégicas pueden mover a los titulares de obras de arte aplicado o de otras obras aplicadas a la industria que no nacen en origen con fines industriales, a registrar sus obras también como diseños industriales y/o como marcas.

En definitiva, las distintas finalidades o funciones que pueden desarrollar los bienes inmateriales híbridos, tomando como referencia fundamental en este caso las obras aplicadas a la industria, obligan a examinar los problemas que pueden plantearse en la práctica para los titulares de derechos, pero también para la competencia en el mercado y para los intereses de los consumidores, analizando tanto el registro y/o el uso de una obra como diseño industrial o como marca de productos o servicios por un tercero no autorizado, como la protección acumulada que lleva a cabo el titular de una obra al registrarla, él mismo o un tercero autorizado, como diseño industrial y/o como marca de productos o servicios.

Conviene no olvidar, en este sentido, que los derechos de propiedad intelectual son herramientas que generan eficiencias dinámicas en el mercado, estimulando la innovación subsiguiente y con ello la competencia en nuevos productos y servicios. Quiere decirse con ello que una protección legal acumulada puede ampliar el monopolio jurídico sobre un bien inmaterial, lo que obliga a valorar cuidadosamente cuándo procede o cuándo no procede reconocer una protección adicional o concurrente sobre un concreto bien inmaterial si con la misma se puede poner en riesgo la innovación subsiguiente y con ello la libre competencia. Resultaría muy complejo establecer valoraciones *a priori* en los textos legales, de modo que la decisión final deberán tomarla jueces y tribunales en situaciones concretas donde pueda plantearse un conflicto.

Reconocer una protección acumulada mediante el derecho de autor a creaciones de dudosa o ínfima creatividad (las llamadas obras calderilla, caracterizadas por una escasa altura o esfuerzo creativo), puede poner en riesgo la innovación subsiguiente y, con ello, poner en discusión la finalidad que actualmente se atribuye a los derechos de propiedad intelectual, al otorgar protecciones absolutas y excesivamente duraderas en el tiempo, haciendo en muchos casos innecesaria la institución del diseño industrial. Del mismo modo, registrar una obra como marca, puede producir restricciones para la competencia, en determinadas circunstancias, si ya hubiera caducado la protección del derecho de autor.

Por lo demás, para relajar la tendencia a buscar la protección fuerte que otorgan los derechos exclusivos de propiedad intelectual y los posibles efectos no

civos que puede tener para la competencia en el mercado, es preciso tener en cuenta la protección alternativa que puede ofrecer la legislación de competencia desleal a las creaciones intelectuales, los bienes inmateriales, que no sean merecedores del reconocimiento de un derecho de propiedad intelectual (por no cumplir con las exigencias de acceso a la protección), de acuerdo con el principio de complementariedad relativa sentado por nuestro Tribunal Supremo.

II. DISEÑO INDUSTRIAL Y OBRA DE ARTE APLICADA. EL DISEÑO ARTÍSTICO

1. CREACIONES ESTÉTICAS CON APLICACIÓN INDUSTRIAL: ENTRE LO INDUSTRIAL Y LO ARTÍSTICO

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

La tutela del diseño industrial con valor artístico ha oscilado tradicionalmente entre la separación absoluta de los sistemas de protección de propiedad industrial e intelectual, la acumulación absoluta de protecciones y la opción ecléctica de la acumulación restringida¹⁸.

En algunos países, como Estados Unidos el ordenamiento establece un *sistema de separación* entre el sistema de protección de los diseños industriales y el sistema de tutela de las obras de arte, escindiendo por completo la función

¹⁸ *Vid.* una exposición de estas ideas clave en el “Libro Verde de la Comisión Europea sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial” (III/F/5131/91-ES), de 10 de junio de 1991, pp. 15 y 57 y ss. *Vid.* también, el documento del Comité Permanente OMPI/WIPO sobre Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas, “Los diseños industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales”. Novena Sesión, Ginebra, 11-15 de noviembre de 2002, SCT/9/6, especialmente pp. 9-22. Entre nuestra doctrina, *vid.* OTERO LASTRES, José Manuel, “Creaciones Estéticas. Diseño Industrial”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos/OTERO LASTRES, José Manuel/BOTANA AGRA, Manuel, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 345-346; CANDELARIO MACÍAS, M^a Isabel, *La creatividad e innovación empresarial: la tutela del diseño industrial en el mercado interior*, Eurobask, 2007, pp. 13 y ss; BERCOVITZ, Germán, “La protección del diseño tras la Directiva 98/71/CE. El derecho de autor sigue siendo clave”, *Pe.i.*, N^o 5, 2000, pp. 9 y ss.; también, RUIZ MUÑOZ, Miguel, “Diseño industrial y derecho de autor en Europa (la acumulación en algunos derechos nacionales armonizados)”, *ADI*, Vol. 27, 2006-2007, pp. 381 y ss; CARBAJO CASCÓN, Fernando, “La protección del diseño industrial por la vía del derecho de autor. Concepto y régimen jurídico del diseño artístico”, en GARCÍA VIDAL, Ángel (Coord.), *El Diseño Comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 525 y ss.

industrial del diseño de la función o valor puramente artístico de la obra plástica, de modo que se aplicaría una u otra protección en función del destino que el autor otorgue a su creación intelectual: si el destino de la obra es conformar la apariencia de un producto industrial fabricado en serie se aplica la protección propia del diseño industrial¹⁹.

En otros Estados, cuyo máximo exponente es Francia, se ha consagrado tradicionalmente el *sistema de acumulación absoluta* entre la protección otorgada por el diseño industrial y la conferida por el derecho de autor, partiendo para ello de la denominada “teoría de la unidad del arte” (*l’unité de l’art*), según la cual el arte es un concepto unitario que puede expresarse de muy diferentes formas y fijarse en cualquier tipo de soporte, no pudiendo distinguirse ni discriminarse las creaciones artísticas en función del modo de expresión, del mérito artístico, del interés estético o del destino que se les quiera dar (“el arte es uno y todo es arte”); de manera que no es posible discriminar expresiones artísticas por el hecho de estar incorporadas en un artículo utilitario (un objeto o producto industrial) ni distinguir cabalmente entre los diseños (dibujos o modelos) que pueden resultar merecedores o no de protección por medio del derecho de autor, bastando con que el diseño sea una creación original (propia de su autor; que no sea una copia) para ser reconocido como obra de arte y obtener la protección que ofrece el derecho de autor independientemente de su mayor o menor mérito artístico²⁰.

Entre ambas posturas maximalistas se sitúan algunos países que establecieron un *sistema de acumulación restringida* o *sistema de superposición parcial* entre el derecho del diseño industrial y el derecho de autor. Es el caso de Alemania, Portugal, Italia o España, además de los países nórdicos, Dinamarca y Suiza. Según este sistema los diseños industriales obtendrán protección por su legislación específica (siempre que cumplan los requisitos exigidos en la misma) en cuanto forma o apariencia externa de un objeto o artículo industrial o utilita-

¹⁹ La Section 101 del U.S. Code, 17, tras definir las obras pictóricas, gráficas y escultóricas, incluidas las obras bidimensionales y tridimensionales de bellas artes, artes gráficas y artes aplicadas, establece que el diseño de un artículo utilitario sólo podrá ser considerado una obra pictórica, gráfica o escultórica (y por tanto quedar protegido por el derecho de autor) si incorpora caracteres pictóricos, gráficos o esculturales que puedan identificarse separadamente y resulten ser independientes de los aspectos utilitarios del artículo.

²⁰ El principio de unidad del arte se plasmó en la legislación francesa histórica por medio, de una parte, de la Ley de 11 de marzo de 1902, cuyo artículo 2 añadió un nuevo párrafo al artículo 1 de la Ley de 24 de julio de 1793 sobre Propiedad Artística y Literaria, indicando que el derecho de autor atribuido a los autores de escritos, compositores de música, pintores y dibujantes corresponderá igualmente “a los escultores y dibujantes de motivos ornamentales, cualquiera que sea el mérito y el destino de la obra”; y de otro lado con la Ley de 14 de julio de 1909 sobre dibujos y modelos industriales, que declaró aplicables a los creadores de dibujos y modelos y a sus causahabientes los derechos propios de la Ley sobre diseños los derechos y aquellos otros que les pudiera corresponder por la Ley sobre propiedad artística y literaria. Vid. OTERO LASTRES, José Manuel, *El Modelo Industrial*, Montecorvo, Madrid, 1977, pp. 60 y ss.; del mismo autor, más recientemente, “El grado de creatividad y de originalidad requerido al diseño artístico”, *Pe.i.*, 2005, pp. 12 y ss.

rio, gozando además de la tutela por medio del derecho de autor siempre que el diseño, como creación de forma, pueda considerarse una obra de arte. En consecuencia, sólo las obras de arte aplicado podrán beneficiarse de la doble protección: por el derecho de autor desde el momento mismo de su creación, y por el derecho sobre el diseño industrial siempre que se solicite y obtenga su registro, entendiendo que no todo diseño industrial puede considerarse una obra de arte aplicado.

El problema reside en el filtro de acceso al derecho de autor. Si se admite un criterio débil de originalidad, en el sentido de considerar original la creación propia del autor (lo no copiado), prácticamente cualquier diseño industrial podría acceder a la protección acumulada del derecho de autor, banalizando con ello la propia protección que ofrece la legislación de diseño industrial y creando obstáculos a la innovación subsiguiente en el campo de las formas industriales, ya que el carácter absoluto del derecho de autor permitiría ampliar el monopolio jurídico sobre la creación mucho más allá de la protección ofrecida por el diseño industrial.

2. LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO COMO OBRA DE ARTE APLICADA POR EL DERECHO DE AUTOR

Ya se ha dicho antes que la legislación de la UE y nacional sobre diseño industrial prevé la posibilidad de que un diseño industrial pueda recibir también la protección concurrente del derecho de autor, como prevé asimismo que el titular de un derecho de autor sobre una obra (que puede ser un diseño artístico) se oponga al registro o solicite la nulidad de un diseño posterior que utilice esa obra.

Si un diseño presenta elementos artísticos claros no necesitará el registro como diseño industrial para explotarlo industrialmente o artísticamente en el mercado. Sin embargo, el titular de una creación de diseño que presente elementos artísticos (obra de arte aplicada, bidimensional o tridimensional), puede tener interés en registrarla como diseño industrial (dibujo o modelo) nacional o de la Unión Europea, siempre que cumpla los requisitos de novedad y singularidad exigidos por la legislación, por alguna de las siguientes circunstancias: *i)* ante las dudas que pudieran surgir sobre su originalidad, a la vista de los criterios de altura creativa que se manejan en algunos países —como España— para reconocer la protección por derecho de autor a creaciones estético-industriales; *ii)* para poder recibir la protección acumulada de diseño y derecho de autor, tal y como exige la normativa de la UE para los diseños registrados; *iii)* para reforzar su utilidad industrial ornamental y procurar una mejor gestión de las licencias de explotación del diseño para terceros interesados.

Según el artículo 17 de la Directiva 98/71/CE, de 13 de octubre de 1998, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en

su Sentencia (Sala segunda) de 27 de enero de 2011 (s. C-168/09, Flos c. Semeraro), un dibujo o modelo que haya sido objeto de registro en un Estado miembro con arreglo a las disposiciones de dicha Directiva, podrá acogerse, conforme a la misma, a la protección conferida por la normativa de dicho Estado sobre los derechos de autor. Cada Estado miembro tendrá libertad para determinar el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido.

En consecuencia, una obra de arte aplicada registrada como diseño industrial podría invocar la tutela acumulada del derecho de autor ofrecida por un Estado miembro. Algo muy relevante, en particular, para oponerse al registro o solicitar la cancelación (nulidad) de diseños registrados idénticos posteriores nacionales o de la Unión Europea una vez caducada la protección como diseño industrial (25 años máximo), de conformidad con lo previsto en el artículo 11.2 letra b) de la Directiva 98/71 y en el artículo 25.1 letra f) del Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo.

Ahora bien, ese diseño registrado sólo podrá acceder a la protección que otorga el derecho de autor si reúne la originalidad necesaria exigida por la legislación o jurisprudencia de cada Estado miembro, ya que la normativa europea deja libertad al respecto.

El legislador español apostó claramente por un sistema de acumulación restringida en la Disposición Adicional 10^a de la Ley de Diseño Industrial de 2003, según la cual la protección que se reconoce al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual, *“cuando el diseño presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística”*. La Jurisprudencia española habla al respecto del criterio de *“originalidad creativa”*, en el sentido de exigir la concurrencia de un plus de creatividad y una altura creativa en los diseños industriales que pretendan acceder a la protección acumulada del derecho de autor, en una línea similar a la *“Gestaltungshöhe”* de la jurisprudencia alemana.

Con ello se establece un filtro o tamiz de acceso a la protección mucho más sólida que otorga el derecho de autor frente al diseño industrial, si bien tiene el notable inconveniente de la falta de seguridad jurídica, pues la discriminación entre diseños industriales y diseños artísticos girará en torno a la apreciación del valor artístico de la creación. Apunta en este sentido la STS, Sala Primera, de 5 de abril de 2011, que *“(L)a ponderación de la suficiencia creativa dependerá de las circunstancias de cada caso, pues son diversos los factores y aspectos que pueden incidir, correspondiendo su valoración en principio a los Tribunales que conocen en instancia, a cuyo efecto han de tomar en cuenta la pluralidad de elementos de convicción que hayan podido proporcionarles las partes —periciales,*



informes de expertos, revistas especializadas, exposiciones, certámenes, premios, etc.—, además de las máximas de experiencia comunes...”.

Es natural, por tanto, encontrar decisiones muy dispares en las que se puede discutir arduamente sobre el acierto o desacierto judicial en la determinación del carácter artístico (originalidad creativa) de un objeto industrial.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de abril de 2003, asunto “Bancos Románticos de Barcelona”, reconoció la existencia de una obra original en los bancos románticos que forman parte del mobiliario urbano de la ciudad.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Secc. 15^a) de 2 de julio de 2008, señalando previamente que sin ser cierto —como se afirmaba en la instancia— que el destino industrial de una creación se vaya a reproducir masivamente sea un dato decisivo para excluir la protección del derecho de autor como obra de arte plástico, indica que sí resulta acertado excluir la protección del derecho de autor ante la escasa altura artística y poca originalidad de los dibujos controvertidos (cenefas y adhesivos decorativos protegidos por un diseño comunitario registrado), a pesar de su evidente éxito comercial, sin perjuicio de la tutela que les corresponda en su condición de diseño industrial si reúnen los requisitos de novedad y singularidad requeridos para ello.



En la misma línea la SAP Vizcaya, Secc. 4^a, de 5 de febrero de 2008 no aprecia el suficiente grado de creatividad y originalidad en los diseños gráficos incorporados en envases que se limitan a reproducir el nombre de la marca y una fotografía del producto que se comercializa en esos envases (fajas, tobilleras y rodilleras).



La SAP Granada, Secc. 3ª, de 18 de septiembre de 2009, niega la protección por derecho de autor a la bicicleta modelo “Free”, por considerar que no presenta un grado de creatividad y originalidad necesario para su protección como obra artística por el art. 10.1 TRLPI, dado que no tienen la suficiente altura creativa.



Sin embargo, la SJM núm. 5 Madrid de 10 de febrero de 2010, considera que la bicicleta modelo “Brompton” constituye una obra de arte original que debe ser protegida frente al plagio de modelos muy similares, en tanto en cuanto los objetos de uso con forma artística, en los que la función y utilidad del objeto constituye una restricción del ámbito de libertad creativa, deber ser protegidos por el derecho de autor como obras plásticas independientemente de su función o destino siempre que tengan suficiente nivel de originalidad y la forma no venga impuesta por la ventaja técnica de uso (sin perjuicio de una protección acumulada como diseño, modelo de utilidad y derecho de autor).



En el campo del mobiliario destacan las diferentes sentencias pronunciadas en torno a la silla “Tripp-Trapp”, cuya función es la de una trona para bebés y su característica esencial es la posibilidad de ir adaptando el asiento al crecimiento del cuerpo humano regulando la posición del cuerpo y del apoyapiés.





La SAP Alicante de 19 de octubre de 2000 rechazó la existencia de carácter artístico y de originalidad en dicha silla a fin de su protección por el derecho de autor frente a la silla “Natur Mas” a la que, en todo caso, se le reconoce cierta altura creativa que la distingue de la anterior.

Sin embargo, la SAP Madrid, Secc. 14ª, de 28 de mayo de 2003 reconoce el carácter artístico de la silla “Tripp-Trapp” y la existencia de plagio en la silla “Resy”, tanto en la idea ori-

ginal del autor (aptitud de la silla para adaptarse al tamaño de la persona que la usa gracias al carácter regulable de la posición del asiento) como en las insignificantes diferencias que la segunda presenta en su forma externa respecto a la primera, que no sirven para desvirtuar el plagio. En la misma línea se pronuncia la SAP Madrid, Secc. 14ª, de 17 de noviembre de 2004, afirmando el carácter artístico de la silla “Tripp-Trapp” y su tutela mediante el derecho de autor frente al plagio de modelos muy similares (sillas “Alpha” y “Beta”) que se diferencian únicamente en aspectos totalmente accesorios como el color de la silla o la incorporación de una bandeja²¹.



La Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Secc. 4ª), de 24 de abril de 2006 afirmó el carácter artístico de unos dibujos utilizados en una línea de perfumes y colonias, destacando que no es necesario acreditar altura creativa, bastando con el autor exprese una idea propia.

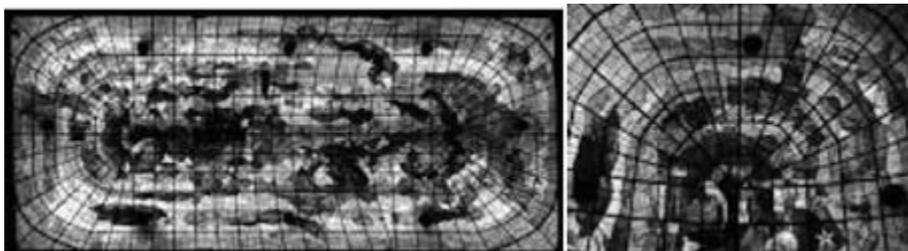
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Secc. 9ª), de 10 de enero de 2011, asunto calzado Cross Cayman-Beach, negó el carácter de obra original a este peculiar tipo de calzado tipo zueco protegido por un dere-

²¹ La Sentencia del Tribunal Supremo alemán (BGH) de 14 de mayo de 2009 (I ZR 98/06) atribuye la consideración de obra de arte aplicado a la silla “Tripp-Trapp” y aprecia infracción de sus derechos de explotación por parte del modelo de silla Alpha, simple imitación de la anterior.

cho de diseño comunitario registrado, por no encontrar en el mismo altura creativa ni el grado de originalidad suficiente (condición artística) para ser protegido por el derecho de autor. Y en el mismo sentido falló la Audiencia Provincial de Las Palmas en dos sentencias de fecha 4 de mayo de 2012.



La SAP Salamanca de 13 de diciembre de 2011 no aprecia la concurrencia de originalidad creativa en la concepción y ejecución de las vidrieras de la Casa Museo Lis de Salamanca, considerando que su creador ejecutó las mismas con la técnica de un depurado artesano o maestro vidriero, pero inspirándose claramente en los edificios modernistas de la ciudad de Barcelona y siguiendo diseños e instrucciones previos del mecenas del Museo, no alcanzando así un grado razonable de altura creativa para conceder la protección del derecho de autor.



También se rechaza la condición de obra original a una farola de diseño en la ciudad de Barcelona, protegida en origen mediante un diseño comunitario registrado, en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 27 de septiembre de 2012, asunto Farolas del Eixample.

Este asunto de las farolas del Eixample se ha convertido en el “*leading case*” de la Jurisprudencia española respecto del llamado diseño artísti-

co, ratificando la doctrina de la acumulación restringida establecida en la Disposición adicional 10ª LDI. Establece el Tribunal Supremo que el derecho de autor sólo puede aplicarse sobre diseños industriales si presenta un cierto nivel de creatividad, dentro de la libertad relativa que impone su aplicación a un objeto. Así, a la novedad y singularidad exigida en los diseños para acceder a la protección específica conferida por la legislación sobre diseño industrial (arts. 6 y 7 LD), se debe acumular la exigencia de un plus de creatividad para poder acceder a la tutela más reforzada que ofrece el derecho de autor a las obras originales (art. 10 LPI).

El Tribunal Supremo consolida así, como precedente jurisprudencial, una doctrina que ya había desarrollado anteriormente en su Sentencia de 5 de abril de 2011 para distinguir entre una obra fotográfica protegida por el derecho de autor (art. 10.1 h. LPI) y una mera fotografía protegida en el derecho español por un derecho conexo de veinticinco años de duración (art. 128 LPI). El caso concreto versó sobre la fotografía de un producto alimentario (galletas) empleada como etiqueta en el envase del producto, la cual fue considerada mera fotografía recurriendo a una interpretación del artículo 10 LPI (originalidad) en clave del criterio reforzado de originalidad previsto en la Disposición adicional 10ª LDI, aun sin ser realmente un diseño industrial propiamente dicho (obra de arte plástico aplicada), sino una fotografía empleada con fines industriales. Concluye el Tribunal Supremo señalando que la noción de creación original del artículo 10.1 LPI, complementada por la Disposición adicional 10ª LDI, cabe entenderla como “*originalidad creativa*”, en el sentido de que es preciso valorar la necesidad de una creatividad suficiente, de un esfuerzo creativo, a la hora de decidir si una fotografía merece la calificación de creación intelectual y la protección del derecho de autor²².

La doctrina del TS ha sido ratificada luego por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón (Secc. 3ª) de 29 de abril de 2013, que rechaza la protección del derecho de autor al cochecito de bebés Bugaloo Cameleon por carecer de grado o altura creativa.



²² Resulta complicado pronunciarse sobre si este criterio ya estaba implícito o inmanente en la legislación de propiedad intelectual, habiéndose limitado el legislador a explicitarlo en la LDI 2003 para aportar claridad al problema del deslinde entre diseño ordinario y diseño artístico e implementar eficazmente el sistema de acumulación restringida, o si la referida Disposición Adicional 10ª LDI lo ha introducido *ex novo* en nuestro ordenamiento interfiriendo en la tradicional consideración del concepto de originalidad en términos subjetivos y objetivos para incluir ahora la exigencia de altura creativa para todo tipo de obras. OTERO LASTRES apunta que los propios conceptos de creatividad y originalidad característicos del derecho de autor llevan implícita una referencia a la existencia de cierta graduación, con lo que el matiz introducido por la LDI estaría ya implícito en el artículo 10 TRLPI. *Vid.* “El grado de creatividad y de originalidad requerido al diseño artístico”, *cit.*, p. 31.

3. DISTORSIONES PARA LA COMPETENCIA DERIVADAS DE LA FALTA DE ARMONIZACIÓN DEL CONCEPTO DE ORIGINALIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA

Si contrastamos la doctrina de la acumulación restringida seguida por la legislación y jurisprudencia españolas, basada en un exigente criterio de originalidad, con la doctrina de la acumulación plena basada en la teoría francesa de la unidad del arte y construida sobre un criterio sumamente débil de originalidad (entender como original la creación propia del autor que refleje su personalidad) que prácticamente considera merecedora de protección por el derecho de autor a toda creación de forma industrial que no haya sido copiada de otra anterior, podemos encontrarnos con problemas prácticos relevantes cuando entran en conflicto dos creaciones de diseño, como quedó demostrado en la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala segunda) 23 de octubre de 2013 (asuntos acumulados T-566/11 y T-567/11, Vajilla Viejo Valle).

En este caso, un diseño consistente en la ornamentación de una vajilla mediante finas estrías concéntricas en torno a tazas y platillos de un juego de café (línea Hemisphère), se consideró en Francia una obra de arte aplicada original de la que es titular la entidad “Établissements Coquet”, solicitando esta empresa la nulidad de un diseño industrial posterior idéntico de la UE registrado como diseño comunitario por la empresa española “Viejo Valle S.A.”.



Al igual que la OAMI (EUIPO), el Tribunal General de la UE entendió que el diseño industrial registrado de la empresa francesa es considerado en Francia una obra de arte aplicada original protegida por el derecho de autor; estando así legitimado su titular para solicitar la nulidad del diseño registrado posterior en virtud de la prohibición de registro establecida en el artículo 25.1 f) del Reglamento 6/2002 del Consejo.

Obviamente, la solución podría haber sido muy diferente en la situación inversa; esto es, que el solicitante de nulidad fuera el titular de un diseño industrial registrado en España frente a un diseño industrial posterior francés o de otro

Estado miembro, pues con el férreo requisito de originalidad establecido en España, no sería fácil admitir que una creación de ese tipo presenta una altura creativa fruto de un esfuerzo artístico o plus de creatividad de su autor para merecer la tutela complementaria del derecho de autor.

Son muchas las consideraciones que pueden hacerse a partir de esta situación, entre las que destacan el riesgo grave de falseamiento o distorsión de la competencia entre los Estados miembros, especialmente para la competitividad de los operadores económicos de Estados que optan por una mayor exigencia para el acceso a la tutela del derecho de autor.

Ante esta situación, surgen voces críticas que defienden la necesidad de aplicar en nuestro país un criterio débil de originalidad a todas las categorías de obras, en el sentido de considerar original toda creación propia de su autor (no copiada), evitando así esas distorsiones para la competencia en el mercado interior.

Con mayor motivo cuando la misma STJUE de 27 de enero de 2011 (asunto C-168/09, Flos c. Semeraro) deja abierta la puerta a proteger por la vía del derecho de autor los diseños industriales no registrados (protegidos también a nivel de la UE por el Reglamento (CE) n° 6/2002)²³, al señalar en su apartado 34 que: *“Sin embargo, no puede excluirse que la protección mediante el derecho de autor de las obras que pueden constituir dibujos o modelos no registrados pueda resultar de otras directivas sobre derecho de autor, y, en particular, de la Directiva 2001/29, en la medida en que concurran los requisitos de aplicación de ésta, cuestión que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente”*.

De aquí se ha deducido que, declarada aplicable la Directiva 2001/29/CE sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información a los diseños no registrados, dado que en la misma no existe ninguna remisión a la determinación del criterio de originalidad por los Estados miembros, éstos no serían libres e independientes para fijar el criterio de originalidad, siendo por lo tanto de aplicación el criterio autónomo y uniforme fijado por las normas comunitarias y precisado por la jurisprudencia del TJUE desde el caso Infopaq (STJUE de 16 de julio de 2009, asunto C-5/08) y Painer (STJUE de 1 de diciembre de 2011, asunto C-145/11) hasta el caso SAS (STJUE de 2 de mayo de 2012, asunto 406/10), que considera originales las creaciones que sean propias de su autor por reflejar su personalidad, siendo este reflejo de la personalidad verificado de conformidad con el criterio estándar del test de la libre elección del autor²⁴.

²³ Vid. sobre la protección comunitaria del diseño no registrado, GARCÍA VIDAL, Ángel, “El contenido del derecho sobre el diseño comunitario”, en GARCÍA VIDAL, Ángel (Coord.), *El Diseño Comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 399 y ss.

²⁴ Así HERNANDO COLLAZOS, Isabel, “Diseño-Moda como expresión cultural: Derechos de Autor y Diseño Comunitario”, en *RIIPAC: Revista sobre Patrimonio Cultural, Regulación, Propiedad Intelectual e Industrial*, n° 3, 2013, pp. 23 y ss., especialmente pp. 34-35.

Por lo tanto, a fin de evitar las distorsiones que pueden crear para la competencia en el mercado interior los diferentes criterios sobre la originalidad mantenidos en los Estados miembros a la hora de decidir sobre la oposición al registro o nulidad de un diseño industrial que utiliza un diseño anterior susceptible de ser calificado simultáneamente como obra de arte aplicado original, tal y como se refleja en el caso de la Vajilla Viejo Valle, se propone romper radicalmente la interpretación seguida por los tribunales españoles en el sentido de exigir una altura creativa o plus de creatividad para proteger por el derecho de autor a los diseños industriales, y seguir la interpretación del criterio de originalidad establecido por el Tribunal de Justicia en los ya mencionados casos Infopaq, Painer y SAS, considerando originales las creaciones intelectuales (las obras de diseño) que expresen una idea propia de su autor, dejando de lado consideraciones sobre el esfuerzo creador o altura creativa²⁵. De esta manera se acabaría con la doctrina o principio de la acumulación restringida recogida en la Disposición adicional 10ª LDI 2003 para asumir directamente el criterio de la unidad del arte propio del derecho francés.

No puede negarse, efectivamente, que los diferentes criterios empleados en los Estados miembros sobre la originalidad de una creación intelectual ponen en clara ventaja a los creadores y operadores de aquellos Estados que apuestan por un criterio débil de originalidad, como el asumido también por el Tribunal de Justicia de la UE en las sentencias antes mencionadas, frente a los de Estados que, como el nuestro, mantienen un grado mayor de exigencia para que los diseños industriales puedan acceder a la protección del derecho de autor.

Sin embargo, resulta cuanto menos discutible que la jurisprudencia emanada hasta el momento del TJUE sobre el criterio de originalidad pueda hacerse extensiva a todo tipo de obras, y en particular a las obras de arte aplicadas, en tanto en cuanto estas puedan acceder a la doble protección del diseño industrial y del derecho de autor. El Tribunal no se ha pronunciado todavía en ningún caso en que se confronte la Directiva sobre diseño industrial con la Directiva 2001/29/CE, para poder afirmar contundentemente que el criterio de originalidad aplicable en la UE para todo tipo de obras es el de creación propia del autor, lo que cerraría la puerta a interpretaciones nacionales del mismo siquiera para decidir sobre la acumulación absoluta o separada de protecciones en el caso de diseños industriales con características artísticas sobre la base de diferentes grados de creatividad²⁶.

²⁵ Se muestra contundente en este sentido, HERNANDO COLLAZOS, Isabel, "Diseño-Moda como expresión cultural: Derechos de Autor y Diseño Comunitario", *cit.*, pp. 51-52.

²⁶ De hecho, la STJUE (Sala Segunda) de 27 de enero de 2011 (asunto C-168/09. "Flos SpA c. Seme-rano Casa e Famiglia SpA") reconoce de alguna manera, "obiter dicta", la posibilidad de establecer grados de originalidad para determinar la protección de un diseño industrial como obra de arte por el derecho de autor (ap. 41).

Aunque una interpretación uniforme “a la baja” del criterio de originalidad para toda la Unión pudiera evitar las distorsiones indicadas para la libre competencia en materia de diseños industriales, no es menos cierto que la apertura del derecho de autor para cualquier creación de diseño restaría incentivos a la protección de la legislación sobre diseño industrial en el mercado interior, y, con ello, podría reducir drásticamente las eficiencias dinámicas en el sector del diseño, al ampliar el monopolio de los 25 años reconocidos para el diseño industrial a la vida del autor más 70 años desde su fallecimiento (o 70 años desde el siguiente a la divulgación de la obra en el caso de obras colectivas) que resultarían de aplicación en caso de considerar el diseño como una obra de arte aplicada en todos los casos.

A mi juicio, apostar con carácter generalizado por un criterio débil de originalidad aplicable a todo tipo de creaciones y, en particular, a las creaciones de diseño industrial (obras de arte aplicado), acabaría por convertir el derecho de autor en un saco sin fondo donde tienen cabida todo tipo de creaciones intelectuales, al margen de su función o destino y del esfuerzo creativo del autor. Entiendo, en este sentido, que un acceso extremadamente fácil al derecho de autor para todas las categorías de creaciones, además de provocar algunas situaciones absurdas²⁷, pone en duda la eficacia (si no la existencia misma) de instituciones como el diseño industrial o el derecho conexo sobre meras fotografías (que serían prescindibles)²⁸. Y, lo que es más importante, otorgar la potente tutela del derecho de autor a cualquier creación aplicada a la industria, puede entorpecer considerablemente la competencia dinámica en el terreno de las creaciones industriales, provocando ineficiencias en el mercado en términos de falta de estímulos para la innovación subsiguiente y, con ello, del progreso industrial y comercial en beneficio de los consumidores y del bienestar general agregado.

El debate sobre el significado y alcance de la originalidad en el derecho de autor está lejos de cerrarse y resulta extraordinariamente complejo alcanzar una solución equilibrada. Considero, no obstante, que la solución no pasa por banalizar el derecho de autor y convertir así un derecho absoluto y de larga duración en un cajón de sastre para cualquier creación intelectual.

En mi opinión un criterio tan complejo y maleable como el de originalidad aconseja huir de posiciones maximalistas e invita a buscar una postura ecléctica susceptible de adaptarse a las particularidades de cada tipo de obra. Para ello lo más acertado es proponer un concepto de originalidad equilibrado, que

²⁷ Admitir como obra original el libro de instrucciones de una mampara de baño o los anuncios por palabras de un diario, como llegó a admitir hace años al Tribunal Supremo español en las Sentencias de 30 de enero de 1996 y 13 de mayo de 2005 respectivamente.

²⁸ La consideración de todo diseño industrial como obra de arte aplicado siempre que sea una creación propia de su autor dejaría sin fundamento político-legislativo el derecho de diseño industrial, el cual otorga menos facultades al titular que el derecho de autor, con una extensión temporal menor y condicionado al registro y pago de tasas.

suponga una mixtura de criterios subjetivos desde la perspectiva del autor y de criterios objetivos desde la perspectiva de la obra²⁹, descartando la valoración de la altura creativa como principio general, sin perjuicio de que incluya la posibilidad de exigir un plus de creatividad y de valor artístico en según qué casos (criterio selectivo cuantitativo), cuando lo exija la coherencia del sistema, en particular ante la posibilidad de doble protección de las creaciones intelectuales por el derecho de autor y por otros derechos compatibles con él (derechos conexos, derechos de propiedad industrial), frente a las creaciones en las que la única protección prevista es la prevista en la legislación de propiedad intelectual³⁰. De esta forma, al menos en aquellas creaciones intelectuales que pueden ser objeto de protecciones legales acumuladas (en el caso del diseño artístico o de signos distintivos que presenten elementos artísticos) o alternativas (como sucede, por ejemplo, con las fotografías y las meras fotografías), el acceso a la tutela reforzada que ofrece el derecho de autor respecto a otras instituciones de la propiedad intelectual o industrial debe ser limitado o restringido a aquellas creaciones que presenten un plus de creatividad o altura creativa que trascienda el aspecto puramente industrial.

Naturalmente, la mayor eficiencia del conjunto del sistema requeriría una armonización legislativa lo más amplia posible, al menos a nivel regional de la Unión Europea, para evitar distorsiones en el funcionamiento competitivo del mercado a nivel internacional. Pero no parece fácil que la UE apueste por un concepto legal maleable o moldeable de originalidad, por lo que quizás lo más prudente es mantener un concepto legal abierto de originalidad con carácter general y que sea el Tribunal de Justicia el que vaya dando forma a dicho criterio discriminando, en su caso, entre los diferentes tipos de obras atendiendo equilibradamente a los intereses privados y generales que concurran en cada situación.

III. MARCAS Y OBRAS APLICADAS A LA INDUSTRIA

1. OBRA-MARCA. MARCA-OBRA

Una obra original protegida por derecho de autor puede ser usada como marca en el mercado para distinguir productos o servicios sin necesidad de regis-

²⁹ Aunque con distintos matices, proponen un criterio inclusivo de los criterios subjetivo y objetivo de originalidad BERCOVITZ, Germán, *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, Editorial Tecnos, Madrid, 1997, p. 121, y SÁIZ GARCÍA, Concepción, *Objeto y sujeto del derecho de autor*, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 137. Así pues, la regla general o básica debe consistir en considerar original la obra resultante del esfuerzo creativo de su autor (subjetivamente original, personal), que presente rasgos propios diferenciadores (objetivamente originales, novedosos, que tengan su origen en la labor creativa del autor) que la distingan de alguna manera de las creaciones preexistentes, y que presente un grado mínimo de altura creativa que la distinga de otras creaciones resultantes de actividades puramente artesanales o quehaceres diarios de carácter profesional, técnico o industrial.

³⁰ Vid. CARBAJO CASCÓN, Fernando, "La protección del diseño industrial por la vía del derecho de autor. Concepto y régimen jurídico del diseño artístico", *cit.*, pp. 573-574.

tro, si bien puede también, para mayor seguridad, registrarse como marca para designar en el mercado una o varias clases de productos o de servicios, recibiendo así la doble protección por el derecho de autor y por el derecho de marcas³¹. El uso continuado de una obra como signo distintivo de determinados productos o servicios puede llegar a convertirla en un signo notoriamente conocido entre el público, lo cual determina “*per se*” la adquisición del derecho de marca sin necesidad de registro (arts. 6.2 d., 7, 8 y 34.5 LM 2001).

Así, una obra plástica, sea o no obra de arte aplicada, podrá ser registrada y empleada como signo gráfico o tridimensional, como también puede serlo una obra musical para signos sonoros y una obra de texto o un título de obra para signos denominativos (marcas, nombres comerciales e incluso nombres de dominio de Internet). En estos casos, aunque no sea estrictamente necesario, a la protección del derecho de autor se sumará la que ofrece el derecho de marcas si la obra presenta carácter distintivo.

Del mismo modo, una marca que presente elementos artísticos podrá reclamar la protección del derecho de autor, sin necesidad de registro, siempre que pueda considerarse original, aplicando criterios de grado de originalidad similares a los ya mencionados para el diseño industrial (*cf.* Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Madrid de 9 de enero de 2014, que trata sobre la protección en España por el derecho de autor de un monograma <CM> registrado como marca en México por el grupo empresarial Clarke & Modet y consistente en un dibujo de las siglas en un estilo mezcla de “op-art” y “arte Huichol”).

En ambos casos nos encontramos ante obras aplicadas a la industria en sentido amplio, pues la obra-marca o la marca-obra no tienen por qué ser necesariamente una obra de arte aplicada, concebida como obra de diseño.

2. LA PROTECCIÓN DE OBRAS Y TÍTULOS DE OBRA FRENTE A SU REGISTRO Y USO COMO SIGNOS DISTINTIVOS EN EL MERCADO

La protección absoluta que confiere el derecho de autor hace que no sea necesario registrar una obra como marca para utilizarla con fines distintivos de productos y servicios en el mercado. El titular del derecho de autor podrá no obstante aprovechar el potencial distintivo de su obra para registrarla como marca o autorizar a un tercero para registrarla como marca con la finalidad de distinguir determinados productos y servicios y aprovechar su potencial en actividades de “*merchandising*”. Como podrá reclamar la protección marcaría frente a terceros si, por el uso continuado de la obra como signo distintivo de determinados productos o servicios, llega a ser notoriamente reconocida entre el público como marca.

³¹ GALÁN CORONA, Eduardo, “Comentario al artículo 3 LPI”, 4ª ed., *cit.*, p. 59. PLAZA PENADÉS, Javier, “Comentario al artículo 3 LPI”, *cit.*, pp. 100 y ss.

Establece la legislación marcaria que el titular de derechos de autor sobre una obra original puede oponerse al registro de ésta (o de una imitación o transformación de la misma) como marca por cualquier tercero no autorizado o solicitar la nulidad de una marca posterior que utilice la obra con fines distintivos, sin que sea necesario el registro previo de la obra en el Registro de la Propiedad Intelectual (art. 9.1 c. LM y 52.2 c. RMC; artículo 5.4 letra b. apartado iii) de la Directiva UE 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015)³². Como también podrá ejercitar las acciones en defensa de su derecho de autor para impedir el uso “de hecho” de su obra como marca por un tercero no autorizado, solicitando la cesación del acto y la correspondiente indemnización de daños y perjuicios por infracción de derechos morales y patrimoniales (arts. 138 a 141 TRLPI; *cfr.* SAP Valencia, Secc. 9ª, de 23 de febrero de 2000, caso Pumby, confirmada por la STS, Sala Primera, de 19 de abril de 2007). Ambas posibilidades afectan tanto a la obra como tal (en el caso de obras plásticas en forma de dibujos fundamentalmente) como al título de la obra (nombre de los personajes).

En el caso de la nulidad relativa por infracción de un derecho de autor anterior, es importante tener en cuenta la institución de la caducidad por tolerancia, según la cual el titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un periodo de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso (tomando como “*dies a quo*” el de la publicación de la concesión del derecho de marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial; *cfr.* SAP Valencia, Secc. 9ª, de 23 de febrero de 2000, caso Pumby), no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción no caducará (art. 52.2 LM).

Si el derecho de autor anterior es sobradamente conocido en la sociedad, se entenderá que el registro del mismo como marca se produjo de mala fe, no aplicando en tal caso la caducidad por tolerancia si hubieran transcurrido más de cinco años desde el registro sin que el titular del derecho de autor hubiese reaccionado en defensa del mismo³³.

Así se ha decidido por la Sala Primera del Tribunal Supremo español en la Sentencia de 7 de octubre de 2000 (caso Popeye),



P O P E Y E

³² Como se dijo anteriormente, en el caso de la marca de la UE no cabe formular oposición, sino que el titular de un derecho de autor prioritario tendrá que solicitar directamente la cancelación (nulidad) del signo que utiliza o reproduce la obra anterior. *Vid.* BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, “Marcas y Derecho de Autor”, *cit.*, p. 108.

³³ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, “Marcas y Derecho de Autor”, *cit.*, p. 109.

Pumby



declarando la nulidad de la marca mixta (gráfica y denominativa) del conocido personaje de cómic y animación, registrada para productos agroalimentarios, cuadernos, libros, etc.

Y también en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Secc. 9ª, de 23 de febrero de 2000 (caso Pumby), en la que se declara nula una marca mixta (gráfico y denominativa) de un personaje de cómic muy célebre en la España de los años 60 y 70 del siglo XX, registrada para cuadernos y carpetas, entre otros productos.

Sin embargo, la SAP Valencia, Secc. 9ª, de 17 de julio de 2006 rechaza la existencia de mala fe en el registro como marca del dibujo y nombre del personaje “El Guerrero del Antifaz” y “Aventuras del Guerrero del Antifaz” para distinguir una colección de revistas de cómic, al considerar acreditado que el creador del personaje cedió los derechos de explotación sobre su creación artística para la publicación de sus aventuras en una colección de cómics, sin que conste oposición alguna o conflicto de ningún tipo entre el creador del dibujo y el editor cesionario de los derechos de autor con motivo del registro de las marcas mencionadas durante más de treinta años, desestimando así la demanda interpuesta tras su fallecimiento por los herederos, a quienes niega —además— legitimación para interponer la demanda de nulidad marcaría y de infracción de derechos morales y patrimoniales del autor por no considerar incluido el registro y uso del personaje como marca dentro de los derechos cuyo ejercicio les atribuye el artículo 15.1 TRLPI, ya que se respetó en todo momento la autoría del dibujante y se respetó la integridad de la obra objeto de cesión para su explotación en cuadernos de cómics.



La posibilidad de tutela de las obras originales frente a su registro y uso como marcas en el mercado se hace extensiva a los títulos de obras cuando puedan considerarse originales (art. 10.2 TRLPI), pudiendo oponerse a su registro como

marca o nombre comercial y al uso con fines distintivos en el mercado. Ya se ha referido la protección del título de la obra en el caso de dibujos como Popeye, Pumby o el Guerrero del Antifaz. La dificultad reside aquí, en muchas ocasiones, en la determinación de la originalidad, ya que la brevedad del título complicará notablemente apreciar rasgos de originalidad en el mismo.

Se ha dicho al respecto, que la originalidad del título puede proceder del mismo, en cuyo caso debe ser tratado como una obra independiente, o puede proceder de su atribución a una obra concreta, en cuyo caso se protege junto a dicha obra como parte de ella (debiendo plantearse, en este segundo caso, si el mismo debería ser de libre utilización para otras obras o con otros fines siempre que no exista el problema de la confusión)³⁴.

Un problema particular de extraordinaria importancia lo presenta el nombre-título de los personajes, así como su concreta caracterización que se contienen dentro de una obra literaria, gráfica (cómic), audiovisual o de videojuego, ya que pueden tener un valor de mercado relevante a través del “*merchandising*”. El mismo problema puede hacerse extensivo a parajes, vehículos u otras máquinas. Estas creaciones, ¿pueden protegerse a través del derecho de autor en tanto que partes de una obra original o merecen una protección propia como obras y/o títulos de obra independientes?

En realidad, el título de una obra tiene más de signo distintivo que de creación artística, siendo evidente su conexión con las marcas de productos y servicios. De hecho, la protección del título en la legislación de propiedad intelectual parece dirigida no tanto a la tutela del título como creación intelectual autónoma, sino más bien a su valor como signo distintivo de la obra en el mercado (y también de los productos en los que se pueda incorporar la obra para su explotación, como en el caso de colecciones de cómics, películas, etc., o por su valor para el “*merchandising*”) y, por lo tanto, a impedir situaciones de competencia desleal por confusión, imitación o aprovechamiento de la reputación ajena en el mercado³⁵.

³⁴ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, “Comentario al artículo 10 LPI”, 4ª ed., *cit.*, p. 196. Plantea el autor el caso de la demanda presentada por los herederos de George Orwell por el uso del célebre 1984 para su estampación en camisetas, sugiriendo que la originalidad no es ínsita del título sino como proyección de la obra y que, por tanto, no se produciría una confusión por su uso al margen de la misma.

³⁵ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, “Comentario al artículo 10 LPI”, 4ª ed., *cit.*, p. 196. Como dice el autor, esta percepción del título como signo distintivo y su tutela instrumental en la legislación de propiedad intelectual para garantizar su valor distintivo en el mercado se explicita en la legislación francesa. En Alemania, los títulos de obras se protegen directamente como signos distintivos en la legislación de marcas (*cfr.*, parágrafo 5 III Markengesetz). *Vid.* FEZER, Karl-Heinz, *Markenrecht Kommentar*, Beck, München, 4ª ed. 2009. *Vid.* en concreto sobre el título de obra, DEUTSCH, Volker/ELLERBROCK, Tatiana, *Titelschutz*, 2ª ed., Beck, München, 2004.

Es evidente la importancia que pueden llegar a tener los títulos de obras en la sociedad de la información (no sólo los títulos de películas, series de televisión, libros y discos, sino los de programas de ordenador y bases de datos, obras multimedia, “apps”, videojuegos, etc.) y los notables riesgos de utilización no autorizada de los mismos por parte de terceros con fines distintivos o para aprovechar su notoriedad o reputación (“*merchandising*” en todo tipo de productos, nombres de dominio, palabras clave en buscadores, etc.)³⁶. Entonces, cuando el título de obra pueda considerarse original el derecho de autor lo protegerá frente a cualesquiera tipos de usos, sea como título de otras obras o con usos industriales distintivos de productos o servicios o de mercadeo de productos. En caso de no considerarse original, siempre cabe la posibilidad de acudir a la legislación de competencia desleal para combatir actos de confusión, engaño, imitación o aprovechamiento de la reputación relacionados con el título de obra³⁷.

Por lo que se refiere, en particular, al registro y uso de títulos de obras como nombres de dominios de Internet, cabe recurrir a la protección que confiere el artículo 10.2 TRLPI al título de obra original, o acudir al derecho de competencia desleal en caso de que no se pueda considerar original el título³⁸. También es posible invocar el carácter de marca de hecho del título de obra en los procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos provocados por el registro y uso no autorizado de nombres de dominio que entren en conflicto con derechos anteriores³⁹.

3. EL REGISTRO DE OBRAS COMO MARCAS

Aunque la protección que ofrece el derecho de autor es suficiente para utilizar una obra original como marca de hecho, sin necesidad de proceder a su registro como tal, pudiendo defenderla frente a cualesquiera usos no autorizados de la misma que supongan su reproducción, distribución, comunicación pública o transformación, independientemente del fin perseguido por el infractor (lo cual incluye su registro y/o uso como marca de cualesquiera productos o servicios), pueden concurrir consideraciones estratégicas que aconsejan registrar la obra como marca, entre las que destacan las siguientes.

³⁶ DEUTSCH, Askan, “Neues zum Titelschutz”, *GRUR*, 2/2013, pp. 113 y ss.

³⁷ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, “Comentario al artículo 10 LPI”, 4ª ed., *cit.*, p. 197.

³⁸ CARBAJO CASCÓN, Fernando, *Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet*, 2ª ed., Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2002, pp. 202 y ss.

³⁹ *Vid.* OMPI D2004-0930, caso “factactress.com”, título de una serie de televisión que identifica también al personaje principal de la misma. *Cfr.* CARBAJO CASCÓN, Fernando, “Nombres de Dominio”, en PLAZA PENADÉS Javier (Dir.), *Derecho y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, pp. 919 y ss., especialmente p. 991.

- i) *Garantizar una protección como derecho exclusivo en aquellos casos en que existan dudas sobre la consideración de la obra como creación original o, en general, sobre la protección de la misma por el derecho de autor.*

Estaríamos hablando en estos casos de creaciones menores, generalmente de tipo plástico, que pueden tener fuerza en el mercado con fines distintivos, sea de un concreto producto o servicio, o sea de un conjunto de productos a través del “*merchandising*”. Aunque la protección por el derecho de autor sirve para defender esa creación frente a su registro y uso como marca por terceros, conviene garantizar la posición de mercado de esa obra-signo procediendo a su registro como marca en una o varias clases del nomenclátor.

Particular interés tiene el registro como marcas de los personajes, objetos o parajes de novelas, cómics, películas, series de televisión o videojuegos, ante las dudas que pudieran surgir sobre su protección por el derecho de autor como parte de la obra en la que se incluyen o incluso de forma independiente (la representación de un personaje como obra independiente o el nombre del mismo como título de obra). Es claro el valor de mercado que los personajes, objetos y parajes tienen de cara al “*merchandising*”, de modo que conviene asegurar la posición del creador, editor o productor mediante su registro como marca denominativa, gráfica, tridimensional o mixta en diversas categorías del nomenclátor. En caso de no admitirse para estas creaciones la tutela del derecho de autor, siempre cabe recurrir al derecho de competencia desleal, pero el derecho de marca ofrece una protección más sólida en cuanto derecho exclusivo, por más que quede limitada al uso con fines estrictamente distintivos (excluyéndose usos descriptivos, ornamentales, artísticos, etc.)⁴⁰.

El titular de un derecho de autor puede tener también interés en registrar su obra, una representación concreta de la misma o el título de obra como marca con la intención de combatir los efectos negativos que para su explotación a través de “*merchandising*” puede tener la llamada “*excepción de panorama*”, regulada en el artículo 35.2 TRLPI: “*Las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales*”.

Esta excepción se plantea en términos muy generosos en nuestro país, posibilitando el uso de una obra situada en la vía pública permanentemente incluso con fines comerciales, lo cual incluye también —entendiendo— el uso del título de la obra para identificarla⁴¹. Afecta con particular intensidad a las obras

⁴⁰ Cfr. STS, Sala Primera, de 12 de junio de 2007 (Caso Walt Disney).

⁴¹ No existe una regulación uniforme de este límite en el derecho de la UE. En otros países se prohíbe por completo la utilización de obras situadas en la vía pública (o incluso la iluminación de los mismos, entendida como creación diferente, como ha sucedido durante muchos años con

arquitectónicas y de ingeniería, así como a las obras escultóricas o pictóricas (murales) situadas en la vía pública. Gracias a esta excepción, terceros podrán realizar una explotación económica de esas obras, sin necesidad de autorización, en forma de postales, carteles, carpetas, cuadernos, dibujos, tazas, vasos, bolígrafos, etc.; es decir, podrán aprovechar libremente el valor de mercadeo que esa obra puede tener, el cual será en ocasiones muy relevante.

Para intentar combatir esta circunstancia, no es extraño que los titulares de derechos de estas obras situadas en vías públicas y con derechos de autor vigentes, procedan a registrar como marcas representaciones concretas de la obra y el título o nombre de la misma. De esta forma se estaría buscando obtener un monopolio sobre usos distintivos de la obra en productos destinados a la venta al público, reservándose para sí esa posibilidad. En caso de que llegara a plantearse un conflicto se produciría un enfrentamiento entre el titular de una marca y un tercero amparado por un límite al derecho de autor, en el que muy probablemente éste resultaría triunfador, pues no puede pretenderse que un límite establecido atendiendo a intereses generales (que de hecho incluyen la libertad de competencia al no restringir los usos comerciales) pueda resultar obstaculizado por un derecho exclusivo de marca que protege los intereses particulares del titular cuyos derechos de autor resultan limitados en la legislación específica. Otra cosa es que pueda considerarse excesivo un límite que favorece también los usos comerciales, detrayendo así las expectativas legítimas de explotación comercial que pudiera tener el titular del derecho de autor sobre la obra situada en la vía pública, teniendo que competir directamente con los terceros beneficiarios del límite. Esa valoración de intereses le corresponde al legislador, siendo deseable una solución uniforme para toda la Unión Europea.

ii) Aprovechar y rentabilizar económicamente el valor de reclamo comercial que puede tener la obra, a través del “merchandising”, facilitando una mejor gestión de las licencias para su aplicación a diferentes tipos de productos y en la publicidad (del “copyright merchandising” al “trademark merchandising”).

El registro de una obra como marca se debe por lo general a la natural explotación del efecto reclamo que esa obra puede ejercer en el mercado, sea aplicándola a una o varias clases concretas de productos o servicios, o sea extendiéndola a un nutrido grupo de productos mediante licencias de “merchandising”.

El registro marcario puede realizarlo el titular de la obra o un tercero autorizado por él, debiendo celebrarse al efecto el correspondiente contrato de licencia de derechos de explotación con el alcance necesario para los fines marcarios perseguidos. Puede tratarse de una obra preexistente, que destaca normalmen-

la Torre Eiffel) y en otros se permite sin fines comerciales. En 2016, la Comisión europea abrió, a instancias del Parlamento europeo, un proceso de consulta pública con vistas a una regulación futura de la excepción de panorama. *Vid.* LORRAIN, Anee-Catherine/REDA, Julia, “Freedom of Panorama: A Political “Selfie” in Brussels”, *EIPR*, n° 37, 2015, pp. 753 y ss.

te por su fama o popularidad, o puede tratarse de una obra de encargo creada para ser registrada como marca gráfica distintiva de productos o servicios⁴².

Más allá de los casos más célebres de obras registradas como marcas, a modo de ejemplo, incluimos dos casos recientes.

1º) El Ecce Homo de Borja. Se trata de una restauración no autorizada de un fresco de 1931 situado en la Iglesia del pueblo de Borja, en Zaragoza, realizada por una anciana aficionada a la pintura. El éxito de la restauración/destrucción de la obra originaria (la cual no puede calificarse como obra derivada, pero sí, en todo caso, como obra original, por más que constituya un flagrante atentado contra el derecho moral a exigir el respeto a la integridad de la obra), llevó a la Fundación Católica responsable de la Iglesia donde se localiza el fresco a registrar como marca la obra originaria de 1931, mientras que el nuevo Ecce Homo, gracias a la popularidad adquirida por el esperpéntico suceso, fue modificado por la propia autora (transformación de su primera “creación”) a petición de una empresa vitivinícola para ser registrado como marca a fin de distinguir vinos, bebidas espirituosas y alcoholes en general⁴³.



2º) La obra creada por el famoso artista Miquel Barceló, por encargo de la Universidad de Salamanca, para conmemorar los 800 años de la Universidad de Salamanca en 2018, inspirándose en elementos gráficos tradicionales utilizados en el estudio salmantino desde su creación, todo ello para distinguir productos y servicios de clases muy diversas enfocados a las actividades de formación y el “*merchandising*”.



⁴² Me remito al trabajo de BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, “Marcas y Derecho de Autor”, *cit.*, pp. 111 y ss., donde se desgranán los diferentes problemas que pueden surgir en las licencias de obras para su registro y utilización como marca en función de si se trata de obras creadas con total independencia del solicitante de la marca u obras creadas por encargo para ser registradas como marcas.

⁴³ RUS ALBA, Elena, “El Ecce Homo de Borja: del fenómeno social al Derecho de propiedad intelectual e Industrial”, *Actas de Derecho Industrial*, Vol. 33, 2012-2013, pp. 283 y ss.

iii) *Prorrogar la protección de la obra mediante un derecho exclusivo cuando llegue el tiempo de la caducidad del derecho de autor, aunque ya limitada a la función de signo distintivo, cuando llegue el tiempo de la caducidad de los derechos patrimoniales.*

En no pocas ocasiones, el registro de la marca encubre el deseo de perpetuar la protección exclusiva de la obra, una vez caducada la protección del derecho de autor, toda vez que el registro marcario permite mantener la exclusiva sobre el signo-obra de manera ilimitada (mediante renovaciones del derecho cada diez años); aunque, en este caso, la protección quedará limitada a los fines distintivos de los productos o servicios para los que se registra el signo y será necesario el uso efectivo de la marca para mantener la protección.

Entre la mejor doctrina española se ha planteado el debate de si cabe registrar como marca una obra cuya protección ha caducado por transcurso del periodo de protección.

El artículo 41 TRLPI dispone que la extinción de los derechos de explotación de la obra determina su paso al dominio público, momento en el que podrán ser utilizadas libremente por cualquiera (*“res incorporalis communia omnium”*) siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra. Significa eso que el bien inmaterial no podría ser objeto de apropiación en exclusiva, pero queda la duda de si cabe una apropiación parcial del mismo para, por ejemplo, ser utilizado como ornamento de un producto industrial (diseño industrial) o como marca de productos y servicios.

Para un sector de la doctrina científica no debería admitirse el registro como marca de una obra caída en dominio público, pues supondría una apropiación en exclusiva (aunque limitada en su fin y alcance), una remonopolización del bien inmaterial sin límite temporal (ante la posibilidad de renovar ilimitadamente el registro de marca), que iría en contra del derecho de acceso a la cultura y a la información y en contra del principio de libre competencia. Aunque no se explicita como prohibición de registro la solicitud de una marca consistente en la utilización de una obra caída en el dominio público, registrar como marca una obra cuya protección ha caducado sería inconciliable con la extinción de derechos prevista en el artículo 41 LPI y, por tanto, el registro podría considerarse contrario al orden público, infringiendo la prohibición absoluta de registro prevista en la legislación europea y nacional (art. 5.1, f. LM; art. 7.1 f. RMC) y pudiendo ser objeto de una demanda de nulidad absoluta (art. 51 LM; art. 52 RMC)⁴⁴.

⁴⁴ FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2004, pp. 253-254. Cfr. Conclusiones del Abogado General, Ruiz-Jarabo en el asunto C-283/01, Shield Mark, poniendo en duda, *“obiter dicta”*, la legitimidad de registrar como marca sonora los nueve primeros compases de la sonata “Para Elisa”, de Betthoven.

Ahora bien, otro sector de la doctrina considera que es posible registrar como marcas las obras caídas en el dominio público⁴⁵. Se arguye al respecto que, con los argumentos de la tesis anterior, se podría impedir también que el titular del derecho de autor registre o autorice el registro como marca de una obra durante el periodo de vigencia del derecho de autor, ya que con ello se estaría consiguiendo prolongar artificialmente el derecho de exclusiva otorgado por la Ley al autor.

Por mi parte, comparto plenamente el argumento de que no es posible registrar como marca una obra que hubiera entrado ya en el dominio público por caducidad de los derechos patrimoniales del autor. Ni siquiera, entiendo, por quien resulte ser el titular del derecho de autor sobre la obra justo antes de la caducidad del derecho y su caída en el dominio público.

Ahora bien, es cierto que se trata de una cuestión sumamente compleja expuesta a valoraciones muy diversas, pues los argumentos empleados al respecto pueden servir para poner en duda no ya la legitimidad del registro de una obra con protección vigente como marca, pero sí, cuanto menos, la legitimidad de mantener el registro como marcas de obras que hubieran caído ya en el dominio público por la caducidad del derecho de autor.

¿No podría interpretarse el registro como marca de una obra antes de caer en el dominio público como una extensión ilimitada del monopolio propio del derecho de autor, aunque restringido a fines distintivos de los productos y servicios para los que figure registrada (salvo que pudieran considerarse una marca renombrada, en cuyo caso podrá oponerse al registro y utilización posterior para cualesquiera productos o servicios, incluso diferentes a aquellos para los que aparezca registrada)?

Quizás podría defenderse que comportamientos de este tipo suponen un freno para la utilización de recursos que ya podrían ser libremente utilizables tanto por los competidores como por el conjunto de la sociedad, prorrogando artificialmente una protección que podría ir en contra de la libre competencia y del libre acceso a la cultura. Sin embargo, son muchas las dudas al respecto y sin una norma expresa que así lo declare los argumentos se encontrarán con contrargumentos favorables al registro y mantenimiento de obras como marcas después de la caducidad de los derechos sobre las primeras atendiendo a los necesarios incentivos para la creación y la inversión, así como el derecho de los titulares a rentabilizar de forma legítima “*sine die*” la creación nacida del esfuerzo y talento del autor.

A los argumentos expuestos sobre un registro contrario al orden público por impedir los efectos del dominio público tras la caducidad del derecho de autor,

⁴⁵ LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel, *Comentario a la Ley de Marcas*, Civitas, Madrid, 2002, pp. 373-374.

se podría añadir también la prohibición absoluta de registrar como marca un signo que carece de fuerza distintiva o que ha de considerarse meramente descriptivo (art. 3.1 letra b. Directiva 2008/95/CE; art. 4.1 letra b. Directiva UE/2015/2436; art. 5.1 b LM 2001), al tratarse de una obra en dominio público notoriamente conocida por el público y que se utiliza o puede utilizarse libremente con fines publicitarios o de otro tipo para diferentes tipos de productos, servicios o actividades, comerciales o no comerciales (*cf.*, Sentencia del Tribunal Supremo alemán, BGH, de 25 de noviembre de 1997, en el caso 24W (pat) 188/96, Mona Lisa).



Las muchas dudas aquí reflejadas se plasman en la reciente Sentencia del Tribunal de Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), de fecha 6 de abril de 2017 (Asunto E-5/16) que trata sobre una cuestión prejudicial planteada por el tribunal noruego de apelación para los derechos de propiedad industrial, ante la decisión de la Oficina noruega de propiedad industrial de rechazar la solicitud de registro como marca de conocidas obras del escultor noruego Gustav Vigeland (como el conocido “Sinnataggen”/“The Angry Boy”), realizada por el Ayuntamiento de Oslo en cuanto gestor de dichas obras, expuestas algunas públicamente en las calles de la capital noruega.

El Tribunal concluye indicando que el registro como marca de un signo que consiste en una obra cuya protección por el derecho de autor ha expirado (incluyendo las representaciones bidimensionales de una forma tridimensional como es una escultura), no es contrario en sí mismo al orden público o a las buenas costumbres (art. 3.1 letra f. Directiva 2008/95/CE), sin perjuicio de que pueda ser rechazado el registro por la Oficina nacional competente dependiendo, en particular, del estatus o percepción que pueda tener la obra de arte en el Estado miembro de la EEE de que se trate, pudiendo adoptar —por ejemplo— como parámetros de referencia el riesgo de malversación o profanación del valor artístico de la obra. Añade que el registro como marca de obras en dominio público sólo puede ser denegado por razones de orden público o buenas costumbres si consiste exclusivamente en la obra caída en dominio público (sin alteraciones o elementos adicionales que sirvan para transformar o difuminar la obra original) y el registro puede constituir una amenaza suficientemente genuina y seria para el interés de la sociedad. En ningún caso, matiza, la denegación del registro como marca impedirá la libre utilización de la obra como marca de hecho en el tráfico económico para distinguir productos o servicios (aunque cabría no olvidar el ejercicio por parte de los derechohabientes del derecho moral a exigir el respeto a la integridad de la obra).

4. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA-OBRA FRENTE A SU USO NO AUTORIZADO POR TERCEROS

El titular de un derecho de marca no podrá impedir que se utilice ésta con fines artísticos por terceros, como parte de una obra posterior, pues ese uso es ajeno a los fines distintivos que protege el derecho exclusivo de marca, siempre que se haga dentro de los usos comerciales leales o de buena fe⁴⁶.

Sin embargo, si esa marca presenta elementos artísticos como para reclamar su condición de obra original protegida por el derecho de autor sin necesidad alguna de registro, el titular de la misma sí que podría denunciar la falta de originalidad de una obra posterior que utilice, imite o transforme la marca-obra prioritaria, reclamando una infracción de su derecho de autor sobre el signo-obra⁴⁷.

Toda vez que, como hemos dicho repetidamente, el derecho de autor ofrece una protección absoluta de la obra frente a todo tipo de usos, industriales o no industriales, con fines de lucro o sin fines de lucro, el titular del derecho de autor sobre el signo-obra podría oponerse a su utilización con fines artísticos y también oponerse al registro y uso de ese signo-obra como marca por un tercero no autorizado, incluso cuando la solicitud de registro marcaría o el uso distintivo en el mercado se refiera a productos o servicios diferentes de aquellos para los que en origen fue registrada la marca reconocida luego como obra protegida por derecho de autor⁴⁸.

Las marcas registradas o notoriamente conocidas que pueden ser consideradas, en su caso, obras originales protegidas por el derecho de autor por el simple hecho de su creación, serán fundamentalmente marcas gráficas o tridimensionales que presenten elementos artísticos, pudiendo calificarse como obras plásticas u obras de arte aplicadas. No obstante, aunque resulte más difícil, también podrá reclamarse la protección del derecho de autor en los casos de marcas sonoras y marcas denominativas (particularmente en el caso de algunas marcas-eslogan), aunque la necesaria brevedad de estos signos complicará notablemente apreciar elementos artísticos originales que justifiquen su protección por el derecho de autor.

⁴⁶ El considerando nº 27 Directiva UE 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, apunta que el uso de la marca de un tercero con fines de expresión artística debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial.

⁴⁷ Este límite resulta aplicable a la marca ordinaria, pero no puede decirse lo mismo si se trata de una marca que al mismo tiempo constituye una creación original protegida por el derecho de autor; pues éste excluye precisamente los usos artísticos (incluyendo las posibles transformaciones del signo-obra) salvo que estén autorizados por el autor o amparados por un límite al derecho exclusivo (como puede ser el límite de parodia, *ex art. 39 TRLPI*).

⁴⁸ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, "Marcas y Derecho de Autor", *cit.*, pp. 109-110.

De forma paralela a lo que ocurre con los diseños industriales, entiendo que un signo protegido como marca sólo debería recibir la protección que ofrece el derecho de autor si la creación presentase un plus de originalidad que acreditase un esfuerzo o altura creativa por parte del autor del signo.

En caso de uso no autorizado de la marca-obra, habrá que distinguir los usos distintivos (en los que se producirá una infracción marcaria) de los usos no distintivos (descriptivos, ornamentales, usos artísticos, etc.). Si la marca-obra se usa con fines ajenos a la designación de productos o servicios no se producirá una infracción marcaria pero sí será posible apreciar una infracción del derecho de autor si se llevan a cabo actos de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación del signo-obra.

IV. LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS APLICADAS A LA INDUSTRIA POR EL DERECHO DE COMPETENCIA DESLEAL

La protección de los bienes inmateriales frente a usos no autorizados de terceros no se agota en los derechos exclusivos de propiedad intelectual e industrial. También es posible recurrir al derecho de competencia desleal cuando no puedan acceder a la protección de los derechos de propiedad intelectual o industrial por no reunir las condiciones requeridas por la Ley, o cuando, a pesar de recibir protección por uno o varios derechos exclusivos, tengan lugar actos de utilización que exceden del alcance de la protección conferida por esos derechos.

El recurso a la competencia desleal puede resultar especialmente idóneo y útil en el caso de la protección de las obras aplicadas a la industria.

Frente a una tendencia expansiva del derecho de autor como mecanismo de tutela de cualquier tipo de creación, independientemente del esfuerzo creativo o de su altura o valor creativo, basada en un criterio débil de originalidad, considero que puede resultar mucho más razonable en términos de equidad y mucho más eficiente en términos de libre competencia, excluir del derecho de autor las creaciones más débiles (al menos en los casos donde existe una protección alternativa o donde no se aprecie un vestigio mínimo de esfuerzo creativo) y derivar hacia el juicio "*ad hoc*" de la competencia desleal cualquier utilización de ese bien inmaterial que pueda considerarse contrario a las exigencias de la buena fe objetiva.

El derecho de competencia desleal se presenta así como un mecanismo de tutela alternativo a los derechos exclusivos de propiedad intelectual e industrial, en aquellos casos en que el bien inmaterial queda extramuros de los derechos exclusivos por no cumplir con los requisitos de acceso a la protección. Y se

perfila como un mecanismo de tutela complementario para aquellos otros casos en que el acto de utilización del bien inmaterial denunciado por su titular queda fuera del alcance del derecho exclusivo (no constituye un uso con fines distintivos, no implica una reproducción, distribución, comunicación o transformación de la obra, etc.), pero puede suponer sin embargo una utilización contraria a las prácticas leales en materia industrial y comercial.

La protección alternativa de la competencia desleal podría servir, por ejemplo, para combatir la imitación o copia servil de anuncios por palabras o del manual de instrucciones de una mampara de baño, que el Tribunal Supremo español reconoció en su día como obras originales sujetas al derecho de autor, extrapolable a multitud de creaciones de tipo funcional que no presentan vestigios razonables de creatividad artística.

La protección complementaria se ha concretado por el Tribunal Supremo en el denominado principio de complementariedad relativa entre propiedad intelectual y competencia desleal, según el cual la mera infracción de derechos marcarios u otros derechos de exclusiva no puede suponer un acto de competencia desleal, pero tampoco puede negarse en redondo la aplicación de la legislación de competencia desleal si el supuesto de hecho gravita en torno a la utilización de un producto o servicio protegido por derechos de propiedad intelectual o industrial⁴⁹. Este principio de complementariedad relativa se puede sintetizar en los siguientes elementos:

i) No cabe recurrir al derecho de competencia desleal como protección complementaria o acumulada si un acto queda cubierto por un derecho exclusivo de propiedad industrial o intelectual⁵⁰;

ii) Procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con un signo distintivo u otro bien inmaterial protegido por derechos de exclusiva que presenten una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción del derecho exclusivo de que se trate⁵¹.

⁴⁹ Entre otras, STS, Sala Primera, de 17 de octubre de 2012; STS, Sala Primera, de 11 de marzo de 2014 (Caso Bombay Sapphire).

⁵⁰ STS, Sala Primera, de 28 de octubre de 2014.

⁵¹ *Cfr.* STS, Sala Primera, de 30 de diciembre de 2010 (Caso Superverano Mix 03), que aprecia riesgo de confusión, *ex* artículo 6 LCD, en la comercialización de un fonograma de éxitos que no reproduce las canciones originales protegidas por derechos de autor y derechos conexos de intérpretes y productores fonográficos, sino versiones interpretadas por otros cantantes que imitan las originales, considerando que se produce un riesgo de confusión con las interpretaciones de los cantantes originales al no constar referencia alguna a ellos y aludir a su intérprete en letras diminutas en lugar no destacado, siendo además la presentación de la carátula del recopilatorio idónea para crear la representación mental del consumidor de que compra el fonograma original. *Vid.* también la STS de 12 de junio de 2007 (Caso Walt Disney), donde se aprecia también la

iii) Si un acto de utilización de un bien inmaterial se considera perfectamente lícito a la luz del derecho exclusivo, dicha calificación debe ser mantenida también a la luz de la legislación de competencia desleal⁵².

iv) No puede invocarse la competencia desleal para impedir el uso de signos distintivos o la copia o imitación de obras o prestaciones afines, patentes o diseños, después de que el derecho exclusivo haya caducado⁵³; lo cual no excluye, a mi entender, que quien use en el tráfico bienes inmateriales cuya protección ha caducado pueda defenderse frente a comportamientos de terceros consistentes en imitaciones serviles, actos de confusión o cualesquiera otros contrarios a la buena fe objetiva, los usos o las buenas costumbres comerciales, siempre que con ello se pueda alterar la estructura o el funcionamiento concurrencial del mercado, por ejemplo induciendo a error a los consumidores.

tutela complementaria del derecho de competencia desleal por riesgo de asociación en el uso de personajes de Disney y sus nombres en las carátulas de productos audiovisuales.

52 STS, Sala Primera, de 22 de septiembre de 2009 (Caso Turrónes La Fama). STS, Sala Primera, de 11 de marzo de 2014 (Caso Bombay Sapphire). STS, Sala Primera, de 15 de febrero de 2017 (caso Orona).

53 STS, Sala Primera, de 6 de octubre de 2004 (Caso Presto Ibérica).