

La protección de los diseños de moda en la Unión Europea (entre el diseño industrial y el derecho de autor)

Fernando Carbajo Cascón ^(*)

Resumen: La innovación en el mercado de la Moda es muy relevante y la protección de las creaciones mediante el derecho sobre el diseño industrial y del diseño artístico como obra de arte aplicada a la industria es un tema interesante de analizar y así se hace en este trabajo. En los últimos tiempos la protección del diseño industrial por el derecho de autor en referencia a las creaciones de moda debe ser mirado desde la tesis de separación, de acumulación absoluta y acumulación restringida particularmente desde el fallo “Cofemel”.

Palabras clave: diseño industrial - derecho de autor - tesis de separación - cofemel - diseño artístico.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 161-162]

^(*) Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Doctor en Derecho. Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca.

1. Introducción: Innovación en el mercado de la moda

El mercado de la moda viene adquiriendo una importancia creciente desde hace décadas, como máxima expresión de la llamada sociedad de consumo y buena muestra de la globalización económica.

El mercado de la moda es un mercado maduro, caracterizado por elevados índices de competitividad global que obligan a los diseñadores y empresas del sector a innovar constantemente y a extremar la creatividad. Son grandes las expectativas que las nuevas circunstancias económicas generan para los diseñadores y empresas de moda. Pero son muchos también los riesgos de falsificación e imitación.

De ahí la importancia de proteger la creatividad estético-industrial en el sector de la moda frente las prácticas de copia e imitación, lo cual viene provocando una sustitución gradual de una competencia por imitación por una competencia por innovación caracterizada por la presencia cada vez mayor y más intensa de los derechos de propiedad intelectual como herramientas de tutela de la creatividad y por extensión de la inversión empresarial en diseños innovadores.

Las innovaciones estéticas o de forma proporcionan un mayor valor económico-comercial a los artículos industriales (la llamada “plusvalía estética”), sirviendo como factor de identificación, distintivo y publicitario en mercados fuertemente competitivos, hasta el punto de que el valor añadido o agregado que proporciona el diseño puede llegar a superar al valor mismo del objeto al que da forma u ornamentación. El diseño se muestra así como un bien inmaterial de poderoso alcance procompetitivo en mercados maduros y punta de lanza en la apertura de nuevos mercados en el espacio global, lo que exige una adecuada protección desde la propiedad intelectual (entendida en sentido amplio) y desde el derecho de la competencia¹.

Frente a los actos de imitación de diseños de modo se puede invocar la protección prevista en las legislaciones nacionales de competencia desleal frente a los actos de imitación desleal (cfr. en España, el art. 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal). Pero la tutela que ofrece la competencia desleal depende de las circunstancias concretas en que se desarrollen los actos de imitación, pues en principio la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley, resulten idóneas para generar asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno, y siempre que dicho comportamiento de imitación sea susceptible de alterar el orden concurrencial en el mercado (provocando o pudiendo provocar un trasvase significativo de clientela de un operador económico a otro)².

Las evidentes limitaciones de esta tutela *ad hoc*, que depende de la apreciación de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, diseñadores y empresas de moda vuelven a vista a medios de protección más fuertes como son el derecho de diseño industrial, que protege la innovación en el sector de las formas industriales bidimensionales (dibujos) y tridimensionales (modelos)³, y, en su caso, el derecho de autor sobre los diseños entendidos como obras de arte aplicadas a la industria; instituciones estas que, en cuanto derechos exclusivos que recaen sobre las creaciones estéticas en cuanto bienes inmateriales, ofrecen una protección especial de los diseños frente a otros diseños idénticos o similares independientemente de las circunstancias que puedan concurrir en cada caso concreto, en particular de si concurre o no ánimo de lucro en el infractor.

Los diseños industriales en general, y los diseños de productos de moda en particular (vestimenta, zapatos, complementos, etc.), son creaciones estético-industriales cuya sede natural de protección en el terreno de la propiedad intelectual es, como decimos, el derecho exclusivo sobre dibujos y modelos industriales, que protege la forma u ornamento de productos fabricados en serie destinados al mercado, buscando la singularidad para distinguirse de los productos de los competidores y como reclamo para el consumidor. Pero los diseños en general, y los diseños de moda en particular, pueden ser considerados también, según las circunstancias, como obras de arte aplicadas a la industria, es decir diseños artísticos susceptibles de ser protegidos a través del derecho de autor.

Así pues, el diseño como bien inmaterial de naturaleza estética es el principal ejemplo de los denominados “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 exclusivo⁴. En la sociedad postindustrial de consumo, el arte se pone plenamente al servicio de las formas estético-industriales, compitiendo diseñadores e industria no sólo en precio y marca sino también en imagen de los productos que sirva como reclamo para los consumidores, poniéndose así los creadores de estilo al servicio de la industria (*styling*). Fenómeno este especialmente visible en sectores muy diversos y entre ellos, con especial intensidad, en el sector de la moda entendido en sentido amplio.

Sucede así que 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.

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 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 ornamento de una forma estético-industrial. En definitiva creaciones industriales de forma 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 en tanto que forma u ornamento de productos, optando con ello a una protección múltiple a través de distintos derechos de propiedad intelectual.

Lógicamente, estos bienes inmateriales híbridos ofrecen mayores oportunidades de tutela a sus creadores y a la industria que los explota, pues reciben una protección legal concurrente sobre el mismo objeto: de una parte, la protección del derecho exclusivo sobre los dibujos o modelos industriales (diseño industrial); de otra parte, la protección del derecho de autor sobre diseños que presentan una forma artística (diseño artístico) susceptibles de ser considerados como obras de arte aplicado a la industria.

En los bienes inmateriales híbridos, el objeto de la protección de cada una de las categorías de los derechos de propiedad intelectual concurrentes sobre la misma creación intelectual es diverso, sin que, en principio, se produzcan solapamientos, pues cada derecho exclusivo tutela una determinada función del bien inmaterial; en el caso que ahora nos ocupa, la función estético-industrial y la función estético-artística.

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 o la función estética industrial), aunque un bien inmaterial puede ser creado con una finalidad industrial o comercial concreta (función industrial técnica, ornamental) 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.

Es decir, el autor del diseño puede buscar una primera protección por medio de un concreto derecho de propiedad intelectual (diseño industrial) para luego reclamar, a mayores,

una protección acumulada por medio de otro derecho exclusivo (derecho de autor). Pero es posible que el autor del diseño 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 (diseño industrial y obra de arte).

Entonces, en el terreno de los bienes inmateriales híbridos, susceptibles de ser protegidos cumulativamente por varios derechos de propiedad intelectual, 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 (diseño industrial y derecho de autor); siempre, claro está, que ese bien inmaterial reúna las condiciones para obtener la protección exigidas por la legislación específica de cada derecho exclusivo.

El problema reside en esclarecer si es posible o no deslindar nítidamente ambas funciones o si, por el contrario, ambas pueden concurrir según el caso; o, todavía más complejo, si concurren en todo caso, entremezclándose así la el objeto industrial con el artístico y satisfaciendo ambas la misma finalidad última: reforzar la protección de las creaciones de diseño en el mercado frente a la agresión de terceros competidores.

Circunscribiéndonos al terreno de las creaciones de moda, el terreno natural de protección de los diseños es, en principio, el del derecho sobre el diseño industrial (dibujos y modelos). Pero se observa desde hace años una tendencia de diseñadores e industria a reclamar también la tutela –más fuerte y duradera– que ofrece el derecho de autor, considerando los diseños industriales como diseños artísticos en tanto que obras de arte aplicadas a la industria (de la moda).

La cuestión, que desarrollaremos a lo largo de las siguientes páginas, es si los diseños industriales, en el caso particular de la moda, protegidos por el derecho exclusivo sobre el diseño industrial, son susceptibles de ser considerados siempre y en todo lugar como obras de arte aplicado a la industria y por tanto recibir en todo caso la protección acumulada del derecho de autor, o si, por el contrario, los diseños industriales, en particular los diseños de moda, pueden ser considerados diseños artísticos y recibir la tutela del derecho de autor sólo si se dan determinadas circunstancias que avalen una protección reforzada, esto es sólo si los diseños de moda muestran un plus de creatividad artística que pueda servir para considerarlos como obras de arte originales.

Esta cuestión viene siendo objeto de intensa discusión entre la doctrina científica durante los últimos años, y ha provocado respuestas muy diversas de los tribunales, especialmente –pero no solo– en los Estados miembros de la Unión Europea, llegando en fechas recientes hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual, con el ánimo de resolver definitivamente la cuestión ha sentado una doctrina legal que, en realidad, genera más dudas que soluciones, por lo que el problema dista de obtener una respuesta clara y definitiva, dejando abierto todavía el terreno a la interpretación.

Estamos ante un tema de importancia capital en un mundo donde el diseño y la imagen de los productos, como sucede particularmente en la moda, adquieren un peso específico cada vez mayor, máxime si se tiene en cuenta que la solución que finalmente se dé a la

cuestión influye decisivamente sobre la competencia en el mercado: la protección reforzada de los diseños industriales como obras de arte aplicadas protegidas cumulativamente por el derecho de autor, incrementa el grado y el tiempo de tutela de las creaciones estéticas, poniendo así freno a la copia e imitación de los competidores, quienes tendrán que innovar buscando diseños alternativos para poder competir en el mercado (competencia por sustitución); sin embargo, la protección del diseño por el sistema de tutela de dibujos y modelos industriales limita el grado y el tiempo de tutela, abriendo así la puerta a la imitación y copia de los competidores cuando caduque la protección de la propiedad intelectual por transcurso del tiempo (competencia por imitación).

En suma, el análisis jurídico-formal debe ir acompañado en todo caso de un análisis económico que ayude a comprender las consecuencias para el mercado y la competencia de la opción finalmente escogida.

2. La protección de las creaciones de moda mediante el derecho sobre el diseño industrial

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 industriales (DDMI), define el diseño industrial como la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto que se derive de las características, en particular de las líneas, contornos, colores, forma, textura y/o materiales del producto en sí y/o de su ornamentación (art. 1 DDMI). La Directiva obliga a los Estados miembros de la UE a otorgar protección a los diseños mediante el registro en la Oficina nacional de propiedad industrial correspondiente (art. 3.1 DDMI). Sólo se otorga protección a un dibujo o modelo mediante un derecho exclusivo de diseño industrial en la medida en que sea nuevo y posea carácter singular (art. 3.2 DDMI). A tales fines se considera que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya puesto a disposición del público ningún otro idéntico antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, considerando que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran sólo en detalles irrelevantes (art. 4 DDMI). Y se entiende que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en un usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, teniendo en cuenta para determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar el dibujo o modelo (art. 5 DDMI)⁵.

La protección conferida por el derecho exclusivo sobre un dibujo o modelo se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta, teniendo en cuenta a la hora de determinar el alcance de la protección el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar su dibujo o modelo (art. 9 DDMI), entendiéndose que habrá menor libertad cuando el diseño venga en mayor medida determinado por la forma del producto concreto de que se trate.

La protección exclusiva que ofrece el derecho sobre el diseño industrial, tras su registro válidamente efectuado, tendrá una duración durante uno o varios períodos de cinco años, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud, hasta un máximo de veinticinco años (art. 10 DDMI), transcurridos los cuales el derecho caduca cayendo el diseño en el dominio público y pudiendo así ser utilizado por cualquiera independientemente de los fines perseguidos (lucrativos o no lucrativos). De esta forma, transcurrido el periodo de protección –en el que el derecho exclusivo impide la copia e incentiva la competencia por sustitución– se reactiva la competencia por imitación entre todos los interesados que quieran utilizar ese diseño.

Los mismos conceptos y reglas (diseño industrial, novedad, singularidad, principio de registro, plazo de duración) se reproducen en la Ley española 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, que incorpora la Directiva de la Unión Europea al ordenamiento interno español (cfr. arts. 1, 5, 6 y 7 LDI). Las leyes nacionales de los distintos Estados miembros incorporan la Directiva de la UE a los respectivos ordenamientos internos, consiguiéndose así una armonización sustancial entre las legislaciones nacionales que regulan los mismos derechos.

Pero en la Unión Europea, además de los derechos nacionales de propiedad industrial e intelectual, sustancialmente similares por el efecto armonizador conseguido por las Directivas, se regula también un derecho sobre diseño industrial paneuropeo por medio del Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos de la Unión Europea. En este caso, sin perjuicio de los derechos nacionales sobre dibujos y modelos, será posible obtener un derecho exclusivo sobre un diseño industrial para todo el territorio del mercado interior de la UE, es decir para todos los Estados miembros, gracias a un único registro en la *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO), con sede en Alicante (España), siendo la regulación sustancialmente similar a la prevista en la Directiva para armonizar los ordenamientos nacionales sobre la materia (cfr. arts. 3, 4.1, 5, 6 y 7 RDMC)⁶.

El diseño de la Unión Europea nace también con el registro válidamente efectuado en el Registro de Diseños de la EUIPO, que otorga igualmente una protección por periodos de cinco años hasta un máximo de veinticinco de la presentación de la solicitud (art. 12 RDMC). No obstante, el art. 11 RDMC otorga también protección a los dibujos y modelos no registrados, aunque sólo durante un plazo de tres años a partir de la fecha en que sean hechos públicos por primera vez dentro de la Unión Europea, entendiendo por tal divulgación la exposición, comercialización o divulgación por cualquier otro modo de manera tal que en el tráfico comercial normal el diseño podría haber sido razonablemente conocido por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la UE, si bien no se considerará que el diseño ha sido hecho público por el simple hecho de haber sido divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.

Esta protección que confiere el diseño no registrado, de inferior duración acorde con las menores exigencias para la obtención del derecho exclusivo, resulta de suma importancia para aquellos sectores industriales o comerciales que –como sucede muy particularmente en el mundo de la moda– producen periódicamente un número considerable de diseños con una vida comercial breve (diseños de temporada), al ser sustituidos rápidamente por otros nuevos. Este mecanismo facilita a los titulares de estos diseños (en los que la

duración de la protección tiene una importancia menor, al ser amortizada la inversión rápidamente por lo general) la posibilidad de adquirir una protección de forma automática, sin formalismo alguno y sin los costes derivados del registro (cfr. Considerando nº 16 RDMC), aunque limitada en el tiempo y con un alcance material inferior al del diseño registrado, pero con la ventaja de tener efectos directos en todo el mercado interior de la Unión Europea.

La lógica de la protección comunitaria y nacional del diseño artístico reside en reconocer y potenciar el valor de las innovaciones estéticas en la industria y en la artesanía como factor de estímulo al comercio en el mercado interior. No se protege el diseño en tanto que creación estética o artística o por su valor cultural, sino por el valor económico (el potencial económico) que supone para la industria y el comercio⁷. Como apunta la mejor doctrina, el fundamento de la protección otorgada al diseño industrial en el derecho comunitario y nacional es doble: por un lado un fundamento subjetivo consistente en la concurrencia de un acto de creación de una forma aplicada a un producto industrial; por otro lado un fundamento objetivo concretado en la contribución del diseño al enriquecimiento del acervo o patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, incrementando así las posibilidades que tienen los consumidores para elegir productos con formas estéticamente atractivas⁸. Aunque, en el campo del diseño industrial, lo estético aparece separado de lo bello y de lo artístico, de manera que la protección conferida al diseño prescinde del mayor o menor valor estético o artístico para centrarse únicamente en la singularidad de la forma u ornamentación de un artículo industrial o artesanal.

El acto de creación identificado como fundamento subjetivo del derecho sobre el diseño justifica el reconocimiento explícito del derecho a ser mencionado como autor del diseño en la solicitud, en el Registro y en la publicación del diseño registrado (art. 18 RDMC y art. 19 LDI) Y ello al margen de si concurre o no en el acto de creación una especial altura creativa en la concepción o ejecución del diseño, al margen de la originalidad y del valor artístico que pueda tener el diseño, y al margen también del mayor o menor valor estético del mismo. Ahora bien, la existencia de un acto de creación deja abierta la posibilidad de que el diseño pueda ser calificado como una obra de arte plástico aplicado, si se dan las condiciones de originalidad exigidas por el derecho de autor y sin necesidad de registro (no exigido para la protección del derecho de autor, que surge por el simple hecho de la creación plasmada un soporte que la haga perceptible por los sentidos). Se ha dicho al respecto, con acierto, que la relación del diseño industrial con el derecho de autor es una relación natural en tanto que ambos derechos amparan al autor y protegen las creaciones plásticas⁹.

La mezcla de actividad creativa, innovación estética y valor comercial hace del diseño industrial una figura jurídica compleja, de difusos contornos; una figura híbrida que se sitúa en la delicada frontera entre las formas artísticas puras (goce estético) y las formas industriales (función industrial), mostrándose como paradigma del llamado “arte industrial”. Esto hace que en algunas ocasiones la protección de la apariencia, como bien inmaterial resultado de una actividad creativa e independiente del objeto en el que se incorpora, resulte de la aplicación conjunta de diferentes instituciones jurídicas dentro de la disciplina amplia de la Propiedad Industrial e Intelectual, sin descartar tampoco la tutela que puede ofrecer la competencia desleal donde no alcance el derecho exclusivo.

3. El diseño artístico como obra de arte aplicada 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-artístico¹⁰. Se trata, por tanto, de formas estéticas que, además de novedosas y singulares en el campo industrial, resultan originales en el terreno artístico. En España, el artículo 10.1 letra e) de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 (LPI) 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.

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 industrial¹¹. 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.) 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 en el terreno de la estética industrial (diseño industrial) o de la técnica (modelos de utilidad)¹³. 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 o explotadas como diseños industriales 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 inmateriales¹⁴.

La cuestión es, entonces, si puede o debe dissociarse perfectamente la protección del diseño industrial como creación estético-industrial y, en su caso, como obra de arte, o si cabe una protección acumulada y, de admitirse, en qué condiciones y con qué alcance puede o debe darse la doble protección de una creación de forma. Y no es una cuestión baladí, pues la tutela acumulada que ofrece el derecho de autor a un diseño industrial sirve en la práctica para extender la protección del diseño mucho más allá de los veinticinco años reconocidos en la legislación europea, impidiendo actos de reproducción (fabricación), distribución (venta), comunicación al público (por ejemplo en publicidad) y transformación (modificaciones de la forma o expresión) durante toda la vida del autor del diseño y setenta años tras su fallecimiento (o setenta años desde la divulgación por cualquier medio del diseño artístico si se trata de una creación que nace en el seno de una empresa u otra entidad personificada). Con lo cual, la tutela acumulada del derecho de autor sobre la que ofrece el derecho sobre el diseño industrial tendrá consecuencias relevantes sobre la competencia en el mercado, pues supone un freno a la competencia por imitación y extiende el periodo de competencia por sustitución por la vigencia de un nuevo derecho exclusivo acumulado

al de origen; planteándose inmediatamente el debate de si esta protección acumulada que puede tener una importante incidencia sobre la competencia en mercados que se caracterizan por la relevancia de la imagen de los productos y servicios (combinada con las marcas, como factor de reclamo), debe darse en todo caso (tesis de la acumulación absoluta) o si debe reservarse sólo para aquellos casos en que un diseño industrial presente además una especial altura o creatividad artística como obra de arte aplicado (tesis de la acumulación restringida).

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, con lo cual una protección acumulada absoluta (considerar todo diseño industrial como una creación de tipo plástico susceptible de tutela por el derecho de autor en todo caso) haría innecesario recurrir al registro de diseños industriales o reclamar la protección del diseño no registrado. 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 clase¹⁵. En caso de ser utilizada la obra como diseño no registrado, 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 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 licenciario exclusivo de la obra. 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 una marca que reproduzca esa obra.

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. 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 por sustitución 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, si no imposible, establecer valoraciones a priori en los textos legales en torno al requisito de acceso a la protección del derecho de autor: la originalidad, de modo que la decisión final deberán tomarla jueces y tribunales en situaciones concretas donde pueda plantearse un conflicto, por más que la seguridad jurídica reclame un concepto unitario que impida soluciones dispares a situaciones similares.

En este sentido, 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. Sin embargo, exigir un elevado umbral de acceso al derecho de autor, en forma de altura creativa, deja en manos del subjetivo criterio de jueces y tribunales la decisión de qué creaciones estético-industriales “merecen” la mayor protección que ofrece el derecho de autor debido a sus mayores características estético-artísticas.

4. La protección del diseño industrial por el derecho de autor: especial referencia a las creaciones de moda

4.1. Consideraciones generales: tesis de la separación, acumulación absoluta y acumulación restringida

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 restringida¹⁶. 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 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 industrial¹⁷. Pero si los elementos estéticos de un producto

pueden ser percibidos como obra de arte bidimensional o tridimensional de forma aislada respecto del uso práctico del objeto industrial, podrán además obtener la protección por la vía del *copyright*. Interpretación esta que ha sido reafirmada, precisamente para el mundo de la moda, en la Sentencia de la Corte Suprema de EE.UU. en el caso “Star Athletica LLC v. Varsity Brands, Inc, case nº 15-866, en la que se ha considerado que el diseño de un uniforme de “Cheerleaders” puede ser considerado una obra original susceptible de quedar protegida por el *copyright* si es posible percibir los elementos estéticos como obra de arte separable respecto del uso práctico del objeto industrial.

En otros países, 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 artístico¹⁸.

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 utilitario, 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, como venimos diciendo, en el filtro o tamiz 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 que exprese su personalidad creativa (es decir, lo no copiado de una creación anterior), 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.

Las distintas opciones de acumulación (absoluta o restringida) están abiertas en la legisla-

ción de la Unión Europea, pues según el art. 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 (TJUE) 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, disponiendo cada Estado miembro de libertad para determinar el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido. Esto genera situaciones muy dispares que, desde luego, no contribuyen a la seguridad jurídica y a una competencia uniforme dentro de la UE.

Así, mientras algunos Estados como Francia o Alemania optan por una acumulación absoluta ofreciendo la tutela del derecho de autor a diseños industriales que puedan considerarse originales por ser una creación propia de su autor que refleje su personalidad creativa, el legislador español -como el italiano y el portugués, ha venido apostando claramente por un sistema de acumulación restringida en la Disposición Adicional 10ª 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 autor¹⁹.

Pero la falta de un criterio uniforme en el Derecho de la UE es susceptible de crear graves problemas de seguridad jurídica y de libre competencia entre operadores económicos en el mercado interior de la UE, pues 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 diseño²⁰.

Ante esta situación, surgen voces críticas que defienden la necesidad de aplicar en todo el territorio de la Unión Europea un criterio débil de originalidad a todas las categorías de obras, incluyendo por tanto a las obras de diseño, en el sentido de considerar original toda creación propia de su autor (no copiada), a fin de evitar así esas distorsiones para la competencia en el mercado interior. Es decir, confirmar un único criterio de originalidad subjetiva para todos los Estados miembros de la Unión Europea aplicable a todo tipo de obras, incluidas las de diseño, descartando que cada Estado tenga libertad para determinar el alcance y condiciones para un diseño, incluido el grado de originalidad exigido, previsto en el art. 17 de la Directiva 98/71/CE, que quedaría así subsumido en el concepto de obra original que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha definido como concepto autónomo de la Unión al interpretar el art. 2 de la Directiva 29/2001/CE, de 22 de mayo, de derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información.

De hecho esta interpretación ya fue sugerida por el TJUE cuando en su Sentencia de 27 de enero de 2011 (As. C-168/09, Flos c. Semeraro) dejó abierta la puerta a proteger por la vía del derecho de autor los diseños industriales no registrados. Y a partir de aquí se ha defendido que, declarada aplicable la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo, del Parlamento Europeo y del Consejo, 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 de la UE y precisado por la jurisprudencia del TJUE desde el caso Infopaq (STJUE de 16 de julio de 2009, As. C-5/08) y Painer (STJUE de 1 de diciembre de 2011, As. C-145/11) hasta el caso SAS (STJUE de 2 de mayo de 2012, As. 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 autor²¹.

4.2. Condiciones de protección de las obras de diseño a partir del asunto Cofemel

Llegados a este punto lo habría que preguntarse, no obstante, es si el criterio subjetivo débil de originalidad (creación propia del autor que refleje su personalidad) que el TJUE considera aplicable a todo tipo de obras, se aplica tanto a los diseños industriales no registrados como a los registrados, o bien si los diseños registrados, que obtienen la protección como derecho exclusivo del derecho sobre el diseño industrial, sólo pueden acceder a una protección por medio del derecho de autor si presentan un grado de originalidad superior, como parece desprenderse de algunas legislaciones nacionales como la española (Disposición adicional 10^a de la Ley de Diseño Industrial)²².

Parece que no habría que establecer distinciones sobre las condiciones que un diseño debe reunir para ser protegido como obra por el derecho de autor, independientemente de si estuviera protegido previamente o no por la vía del derecho exclusivo del diseño industrial, pues no existe fundamentación alguna para afirmar que un diseño registrado que pueda considerarse obra debe reunir un plus de originalidad en forma de altura creativa y un diseño no registrado que pueda tener la misma consideración baste con que sea una creación propia de su autor que refleje su personalidad.

Esta opinión es la que finalmente ha prevalecido cuando el Tribunal de Justicia ha tenido que resolver definitivamente el dilema en la importante STJUE de 12 de septiembre de 2019 (As. C-683/17, “Cofemel c. G-Star”), donde se pronuncia sobre la protección adecuada para modelos de prendas de vestir (un modelo de pantalón vaquero con efecto tridimensional denominado ACR y un modelo de sudadera y camiseta denominado ROWDY).

Cofemel es una empresa portuguesa que opera en el sector del diseño, producción y comercialización de prendas de vestir que fue demanda por la empresa holandesa G-Star, dedicada a la misma actividad, alegando ésta que algunos modelos de pantalones vaqueros, sudaderas y camisetas que Cofemel comercializa bajo la marca Tiffosi eran iguales o muy similares a algunos de sus diseños de moda (ARC y ROWDY) que, según afirma,

constituyen creaciones intelectuales originales calificables como obras y que, por tanto, pueden acogerse a la protección de los derechos de autor, habiéndose producido una infracción de estos derechos por parte de la primera.

El Tribunal portugués encargado de resolver la controversia tuvo dudas sobre el alcance de la protección pertinente para tales diseños de moda, por lo que decidió preguntar al Tribunal de Justicia si se opondría a la Directiva 2001/29/CE sobre derechos de autor en la sociedad de la información y a la interpretación que el TJUE hace del concepto de obra original susceptible de protección por el derecho de autor, una normativa nacional –como la contenida en el art. 2.1 i. del Código portugués de derechos de autor– que a la hora de apreciar el requisito de la originalidad de una obra de arte aplicado u obra de diseño es particularmente exigente en cuanto a su carácter artístico y teniendo en cuenta las ideas dominantes en los círculos culturales e institucionales sobre qué creaciones merecen la calificación de creación artística u obra de arte.

El TJUE responde afirmando que el concepto de “obra” debe ser interpretado de manera uniforme en el Derecho de la UE, suponiendo la concurrencia de dos elementos acumulativos: 1) la existencia de un objeto original que constituya una creación intelectual propia de su autor, en el sentido de que refleje la personalidad creativa del autor manifestando las decisiones libres y creativas del mismo; 2) que la calificación como obra se reserve a los elementos que expresan la creación intelectual en un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad.

A juicio del Tribunal una identificación del objeto creativo basada esencialmente en las sensaciones, intrínsecamente subjetivas, de la persona que percibe el objeto en cuestión no cumple la exigencia de precisión y objetividad.

A partir de estas premisas, considera el TJUE que los dibujos y modelos industriales pueden en principio calificarse de “obras”, ya que el Derecho de la UE garantiza el principio de acumulación de protecciones de las creaciones de diseño mediante el derecho de diseño industrial y el derecho de autor²³. Remarca, no obstante, que la protección garantizada por uno y otro derecho persigue objetivos sustancialmente diferentes y se someten a regímenes distintos. Así el diseño industrial busca salvaguardar objetos que, aun siendo nuevos e individualizados, presentan un carácter práctico y se conciben para la producción en masa, mediante una protección limitada en el tiempo pero suficiente para permitir que se rentabilice la inversión necesaria para crear dichos objetos y al mismo tiempo sin obstaculizar en exceso la competencia. Por su parte, la protección que confiere el derecho de autor, cuya duración en el tiempo es muy superior, debe quedar reservada a los objetos que merecen ser calificados de obras, razón por la que el reconocimiento de la tutela del derecho de autor a un objeto protegido ya como dibujo o modelo industrial no puede ir en menoscabo de la finalidad y la eficacia respectiva de estas dos protecciones, con ámbitos y alcance diferentes.

Considera así el TJUE, que aunque en virtud del Derecho de la UE la protección propia de los dibujos y modelos industriales y la de los derechos de autor puedan concederse de forma acumulativa a un mismo objeto, dicha acumulación sólo puede contemplarse en determinadas situaciones, optando así claramente por la tesis de la acumulación restringida²⁴.

Sin embargo, entiende que el acceso de un diseño industrial a la tutela del derecho de au-

tor no puede fundarse en el “efecto estético” que puede producir un concreto objeto, por ser una sensación intrínsecamente subjetiva de belleza que experimenta cada persona que lo contempla, lo que impide identificar un objeto industrial como obra con la suficiente precisión y objetividad. Así, aunque en la actividad creativa entren en juego consideraciones de carácter estético (al menos en el campo de los diseños industriales y de las obras de arte plástico, entre las que se incluyen las obras de arte aplicada a la industria), no es menos cierto que el hecho de que un modelo o dibujo genere un efecto estético no permite, por sí mismo, determinar si dicho modelo constituye una creación intelectual que refleje la libertad de elección y la personalidad de su autor, siendo estos criterios los únicos que pueden determinar si estamos ante una obra original.

Concluye así el TJUE afirmando que la circunstancia de que diseños industriales –como son los modelos de prendas de vestir– generen, más allá de su finalidad práctica, un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético no justifica que se califiquen como obras susceptibles de protección por la normativa del derecho de autor (Directiva 29/2001/CE, de 22 de mayo). En consecuencia, rechaza que una normativa nacional de los Estados miembros de la UE establezca como condición para conferir protección por el derecho de autor a los diseños industriales el hecho de que, más allá de su finalidad práctica, generen un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético. La doctrina del Tribunal es sumamente críptica y en cierto modo contradictoria. De hecho puede decirse que, más que aclarar la cuestión, complica la solución a un problema que cada vez se plantea con más fuerza en el mercado, por la tendencia ya comentada de los creadores de diseños y de la propiedad industria de reclamar la protección del derecho de autor para –además de un mayor reconocimiento para el diseño como creación– evitar la competencia durante un periodo de tiempo más prolongado²⁵.

La Sentencia “Cofemel” no aporta una base hermenéutica objetiva y coherente para resolver el alcance de la tutela que conviene reconocer a un bien inmaterial híbrido como son las creaciones de diseño. En definitiva, el TJUE no resuelve el interfaz diseño industrial/derecho de autor en su aplicación a las creaciones de diseño, generando incertidumbre para la competencia en un sector del mercado cada vez más pujante²⁶.

Lo que queda claro es que la solución al problema no puede residir ya en el concepto de originalidad, tal y como se venía haciendo hasta ahora por parte de los tribunales de justicia europeos cuando se les planteaba la cuestión²⁷.

Deja claro el Tribunal que el único concepto de originalidad válido en el Derecho de autor en la Unión Europea es el criterio subjetivo débil, según el cual es original la creación intelectual propia del autor que refleje su personalidad y sea fruto de decisiones libres creativas, en el sentido de que no venga condicionada por consideraciones técnicas propias del objeto creativo. Por lo tanto queda descartado el criterio de originalidad creativa o altura creativa aplicado por los tribunales de algunos países como España o Italia.

De modo que el acceso de un diseño industrial a la tutela que ofrece el derecho de autor no puede justificarse ya en la apreciación de una mayor creatividad expresada en unos elementos visuales estético-artísticos más reconocibles. Pero al mismo tiempo, afirma el Tribunal que la acumulación de protecciones sólo puede contemplarse en determinadas situaciones; es decir, que no todo diseño industrial puede ser calificado como obra (diseño artístico).

Por lo tanto, si toda creación intelectual propia de su autor que refleje su personalidad es susceptible de calificarse como obra original (incluidas las obras de diseño o de arte aplicado), ¿Cómo diferenciar aquellas creaciones de diseño que sólo merecen la tutela del derecho sobre el diseño industrial (en atención a su carácter práctico estético-industrial) de aquellas otras que merecen una tutela acumulada por el derecho de autor (en su consideración como obra)?

Parece que el Tribunal sugiere que el elemento diferenciador no reside en el concepto de “originalidad”, sino en el concepto previo de “obra”.

Pero si al mismo tiempo afirma que no se puede caracterizar la existencia de una obra solamente por la presencia de un efecto estético en un objeto creativo, ¿Cómo saber cuándo estamos ante una obra protegible por el derecho de autor?

Si exige un plus para distinguir entre un diseño industrial y una obra de diseño, ¿realmente no está confirmando que la diferencia reside en la identificación en un objeto de un plus de creatividad?

Por lo tanto, si ese plus de creatividad no cabe identificarlo en el campo de los derechos de autor (al menos, como es el caso, en el campo de los derechos de autor sobre obras artísticas de naturaleza plástica o visual) con la apreciación en un objeto de elementos estético-artísticos superiores a los meramente estético-industriales, ¿qué otro criterio puede aplicarse para apreciar la existencia de una “obra” en una creación de diseño más allá de su consideración como objeto industrial?

Es decir, si el diseño industrial protege las creaciones estético-industriales, ¿no debería reservarse la tutela que ofrece el derecho de autor para las creaciones de formas industriales que muestren además (o por sí solas si no han sido registrados como diseños industriales) una particular estética artística?

El Tribunal de Justicia de la UE rechaza recurrir al elemento estético para identificar la presencia de una obra original, pero lo cierto es que en el campo de los diseños industriales el elemento estético siempre está presente, pues lo que se protege es la forma u ornamento de un producto industrial cuando sea novedosa y singular (la forma estético-industrial), resultando lógico que el plus de creatividad que permita afirmar que un diseño es además una obra reside en la identificación de elementos estético-artísticos en el objeto industrial, máxime cuando el tipo de obra (obra de arte aplicado) constituye un subtipo de obra plástica (de carácter artístico intrínseco).

Lógicamente, la apreciación de esos elementos estético-artísticos superiores a los meramente estético-industriales siempre tendrá un componente subjetivo que genera un déficit de seguridad jurídica. Pero no parece que exista otra alternativa para determinar la presencia de ese “plus de creatividad” que parece exigir el TJUE para que un dibujo o modelo industrial pueda acceder a la tutela reforzada y más duradera que ofrece el derecho de autor a las obras de diseño u obras de arte aplicada.

En el fondo pareciera que el TJUE está propugnando una solución similar a la establecida por la Jurisprudencia estadounidense: un diseño sólo podrá acceder a la protección del derecho de autor si el objeto que es (modelo) o sobre el que se plasma (dibujo) presenta elementos estéticos que permitan identificar en el mismo una obra de arte separable respecto del uso práctico del objeto industrial. Pero con la diferencia de que en EEUU se protegen separadamente el objeto industrial y sus elementos artísticos, mientras que

en la UE la protección sería cumulativa, de modo que si el objeto industrial presenta elementos artísticos podrá gozar en conjunto de la tutela que ofrece el derecho sobre el diseño industrial y la que ofrece el derecho de autor (que permanecerá una vez haya caducado la del diseño industrial).

Siendo este debate ciertamente un ejercicio intelectual divertido, sus extraordinarias consecuencias prácticas hacen que se deba tomar en serio, pues la solución por la que se opte puede afectar de manera importante a la competencia en el mercado. De hecho, el TJUE parece a priori muy consciente de ello cuando afirma que la tutela que ofrece el diseño industrial es limitada en el tiempo y no obstaculiza excesivamente la competencia, mientras que sugiere que la tutela acumulada que el derecho de autor puede ofrecer a creaciones de diseño debe contemplarse sólo en determinadas situaciones, dado que extiende en el tiempo considerablemente la protección del objeto industrial artístico limitando considerablemente la competencia. Sin embargo, la restrictiva interpretación que ofrece sobre lo que debe considerarse una obra original, conduce directamente a un callejón sin salida.

Si, a diferencia de lo que se predica en EE.UU, la tutela que ofrece el derecho de autor a una creación de diseño es acumulable con la que otorga el diseño industrial, se está asumiendo que en el objeto industrial que presente un plus de creatividad lo artístico es inescindible de lo puramente industrial, de modo que, si el diseño se puede considerar una "obra de diseño", cuando caduque el derecho sobre el diseño industrial el derecho de autor protegerá el diseño industrial-artístico no sólo en su función o valor artístico (como obra de arte aplicado) sino también en el industrial, garantizando la producción en masa y distribución en exclusiva durante todo el tiempo de duración del derecho de autor.

Ha de ser así si partimos de la moderna concepción del derecho de autor como derecho industrial que no se limita a la explotación de los aspectos artísticos de un objeto, sino a la explotación del objeto mismo frente a actos no autorizados de reproducción (fabricación), distribución (comercialización) y comunicación pública (difusión alámbrica o inalámbrica).

Entiendo, entonces, para concluir, interpretando la cuestión desde la normativa europea y la doctrina del TJUE, que, desde una perspectiva teleológica, es necesario abogar por una interpretación restrictiva en la aplicación del derecho de autor a los dibujos y modelos industriales, de manera que sólo se puedan considerar "obras de diseño" (obras de arte aplicado) aquellos diseños que presenten un plus de creatividad estético-artística sobre la creatividad meramente estético-industrial.

Plus de creatividad que no debe apreciarse desde la óptica o elemento de la originalidad (directamente descartado por el TJUE), sino desde la perspectiva de la existencia misma de una "obra" en una creación estético-industrial.

Entiendo asimismo que la presencia de elementos estético-artísticos adicionales a los puramente estético-industriales (forma u ornamento de productos industriales) es susceptible de objetivarse si se pone el acento en la identificación de ese "plus" de creatividad, que se puede apreciar en la especial singularidad artística del diseño que va más allá de la mera singularidad como forma industrial.

Interpretación ésta que es diferente de la consideración de la estética artística como "be-

lleza”, en abstracto, pues el concepto de “bello” sí que es eminentemente subjetivo, mientras que el concepto de arte o estética-artística puede identificarse de alguna manera como un plus sobre la mera estética de un producto industrial.

En definitiva, la clave está en ese “plus” de creatividad estético-artística sobre la mera singularidad de una forma estético-industrial. La clave está, en suma, en la consideración de una creación de diseño industrial como “diseño artístico”, lo que implica una creatividad superior o adicional a la esperada en una creación industrial, y que nos lleva al concepto de “obra de arte industrial”.

Una vez en este punto, el diseño artístico u obra de arte aplicado será original, como dice el TJUE, si es una creación propia del autor-diseñador que refleje su personalidad y sea fruto de una decisión libre no condicionada por características técnicas. En este sentido, de acuerdo con la doctrina del propio Tribunal, cuanta mayor influencia tenga la forma de un producto industrial para el objetivo práctico que persigue, menor será el margen para la apreciación de elementos artísticos adicionales que motiven su consideración como obra de diseño original.

Esto es, cuanto más venga determinada la forma del objeto por su función práctica, menor será el margen para apreciar en el mismo una obra de arte aplicada a la industria, a pesar de que se trate en todo caso –sea como mero diseño o sea como obra– una creación propia de su autor que refleje su personalidad.

Con lo cual puede decirse que la clave de bóveda del diseño artístico reside en la apreciación, en cada caso concreto, en una creación de forma industrial, de elementos que, además o sin perjuicio de una singularidad estético-industrial, reflejen una singularidad estético-artística.

Por lo tanto, cuando un diseño industrial –registrado o no registrado– no reúna las condiciones necesarias para poder ser considerado como obra de diseño o diseño artístico (obra de arte aplicado a la industria), una vez caducado el derecho exclusivo sobre el diseño industrial (un máximo de veinticinco años en la legislación de la Unión Europea o tres años en el caso de un diseño no registrado de la UE), el fabricante sólo podrá combatir comportamientos de copia servil, imitación o confusión en el mercado recurriendo a la legislación sobre competencia desleal, que, a diferencia de la protección que ofrecen los derechos de propiedad intelectual (*ius prohibendi* que impide el uso del bien inmaterial protegido con cualquier fin sin contar con la autorización del titular del derecho), sólo protegerá al operador económico frente a actos como los descritos que puedan considerarse objetivamente contrarios a la buena fe o buenas costumbres comerciales en el mercado y sean al mismo tiempo susceptibles de alterar el orden concurrencial, en el sentido de provocar una pérdida o trasvase significativa de clientela de un operador económico a otro que no se habría producido de no darse esos comportamientos desleales; eso sí, teniendo presente, en todo caso, que como el diseño ya gozó de una protección exclusiva por medio de un derecho de propiedad intelectual, cualquier valoración desde la competencia desleal ha de realizarse en términos restrictivos, a fin de favorecer o priorizar la libre competencia salvo en aquellos comportamientos que muestren una mayor evidencia de deslealtad y mayor gravedad para el orden concurrencial en el mercado.

Notas

1. Vid. DE LA VEGA GARCÍA, F., *Protección del diseño en el Derecho Industrial y de la Competencia*, EDERSA, Madrid, 2001, pgs. 25 y ss.
2. Vid. CARBAJO CASCÓN, F. (Dir.), *Manual Práctico de Derecho de la Competencia*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pgs. 235 y ss.
3. 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, pgs. 15 y 57 y ss. En la doctrina, vid. OTERO LASTRES J.M., “Creaciones Estéticas. Diseño Industrial”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA C./OTERO LASTRES J.M./BOTANA AGRA M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pgs. 345-346; CANDELARIO MACÍAS M^a I., *La creatividad e innovación empresarial: la tutela del diseño industrial en el mercado interior*, Eurobask, 2007, pgs. 13 y ss.
4. Vid. CARBAJO CASCÓN, F., “Bienes inmateriales híbridos y concurrencia de protecciones. Formas de tutela de las obras aplicadas a la industria”, en ERCOLANI, S., *Applied Arts Under IP Law (The uncertain border between beauty and usefulness)*, Proceedings of the International Congress of the Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI), Rome, 15-16 September 2016, pgs. 133-148. Vid. también, “*in extenso*”, CARBAJO CASCÓN, F., “Bienes inmateriales híbridos y concurrencia de protecciones: formas de tutela de las obras aplicadas a la industria”, *Revista de Propiedad Intelectual (Pe.i)*, n° 55, enero-abril 2017, pgs. 13-58.
5. No obstante, a efectos de valorar la novedad y la singularidad del diseño el art. 6 de la Directiva menciona una serie de circunstancias en las que la divulgación ha de considerarse inocua, no rompiendo la novedad o singularidad del diseño cuya protección se reclama.
6. Vid. MACÍAS MARTÍN, J., “La protección comunitaria del diseño industrial”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (Dir.), *Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea*, Thomson Aranzadi, Navarra, 2007, pgs. 305 y ss. Del mismo autor, “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial”, AA.VV., *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a Alberto Bercovitz*, Grupo Español de la AIPPI, Madrid, 2005, pgs. 651 y ss.
7. MACÍAS MARTÍN, J., “La protección comunitaria del diseño industrial”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (Dir.), *Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea*, Thomson Aranzadi, Navarra, 2007, pg. 307.
8. OTERO LASTRES, J.M., *El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*, cit. pg. 52.
9. CURELL ÁGUILA, M., “El Diseño Industrial”, en BAYLÓS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial*, 3^a ed., a cargo de María BAYLÓS MORALES (Coord.), Civitas Thomson Reuters, Madrid, 2009, pg. 1308.
10. COHEM JEHORAM H., “Obras híbridas ubicadas entre el derecho de autor y el derecho de propiedad industrial”, *RIDA*, n° 153, 1992, pgs. 76 y ss.
11. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, “Comentario al artículo 10 LPI”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propie-*

dad Intelectual, 4ª ed., Tecnos, Madrid, 2017, pg. 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, pgs. 208-209.

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

13. La originalidad se determinará en la forma estética, nunca por la función técnica industrial. Por analogía con lo dispuesto en la legislación de diseño industrial (cfr. 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. CARBAJO CASCÓN, F., “Bienes inmateriales híbridos y concurrencia de protecciones: formas de tutela de las obras aplicadas a la industria”, cit., pg. 28.

15. 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, pg. 106.

16. 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, pgs. 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 pgs. 9-22. Entre nuestra doctrina, vid. OTERO LASTRES José Manuel, “Creaciones Estéticas. Diseño Industrial”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA C./OTERO LASTRES J.M./BOTANA AGRA M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pgs. 345-346; CANDELARIO MACÍAS M^a Isabel, *La creatividad e innovación empresarial: la tutela del diseño industrial en el mercado interior*, Eurobask, 2007, pgs. 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° 5, 2000, pgs. 9 y ss.; también, RUIZ MUÑOZ M.R., “Diseño industrial y derecho de autor en Europa (la acumulación en algunos derechos nacionales armonizados)”, *ADI*, Vol. 27, 2006-2007, pgs. 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, pgs. 525 y ss.

17. 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.

18. 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 art. 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 J.M., *El Modelo Industrial*, Montecorvo, Madrid, 1977, pgs. 60 y ss.; del mismo autor, más recientemente, “El grado de creatividad y de originalidad requerido al diseño artístico”, Pe.i, 2005, pgs. 12 y ss.

19. 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 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 27 de septiembre de 2012, asunto Farolas del Eixample (que se ha convertido en el *leading case* de la Jurisprudencia española respecto del llamado diseño artístico, ratificando la doctrina de la acumulación restringida establecida en la Disposición adicional 10ª LDI) 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).

20. Como se demostró 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 la que el Tribunal entendió que el diseño industrial de una vajilla registrado de por una 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 de un diseño de la Unión Europea registrado posteriormente en la Oficina Europea (EUIPO) en virtud de lo establecido en el artículo 25.1 f) del Reglamento 6/2002 del Consejo, que establece la prohibición de registrar como diseño industrial creaciones de forma protegidas por un derecho de autor anterior. 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 presentase una altura creativa fruto de un esfuerzo artístico o plus de creatividad de su autor para merecer la tutela complementaria del derecho de autor.

21. 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, nº 3, 2013, pgs. 23 y ss., especialmente pgs. 34-35.

22. Recuérdesse que en el Derecho de la UE los derechos exclusivos nacionales de diseño

industrial se rigen por el principio de registro, existiendo únicamente una excepción en la regulación de los diseños industriales de la Unión Europea, que prevé una protección para los diseños no registrados más reducida en el tiempo. De modo que un diseño no registrado de alcance puramente nacional no tendría protección como derecho exclusivo por la vía del derecho sobre el diseño industrial pero sí podría tenerla por la vía del derecho de autor si reúne los requisitos para ser calificado como obra original, mientras que un diseño no registrado de alcance europeo podría obtener una protección acumulada, como diseño industrial (durante un plazo tres años) y como obra de diseño o diseño artístico.

23. Art. 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 (TJUE) en su Sentencia (Sala segunda) de 27 de enero de 2011 (s. C-168/09, Flos c. Semeraro), que abre la posibilidad de proteger los diseños registrados de forma acumulada por el derecho de diseño y por el derecho de autor y los diseños no registrados por el derecho de autor.

24. Vid. ENDRICH-LAIMCÖCK, T., “Little Guidance for the Application of Copyright Law to Designs in Cofemel”, GRUR International, 2020/1, pgs. 1-6.

25. Así, por un lado afirma que los diseños industriales sólo en determinadas situaciones pueden considerarse obras de diseño y beneficiarse de la tutela del derecho de autor, pero no aporta criterios ni pautas para determinar en qué situaciones se puede considerar un diseño como obra original. Por otro lado, rechaza que el efecto estético sirva como criterio para determinar si un diseño o cualquier creación en general puede considerarse una obra protegible por el derecho de autor.

26. ENDRICH-LAIMCÖCK, T., “Little Guidance for the Application of Copyright Law to Designs in Cofemel”, cit., pgs. 5-6.

27. Para un panorama comparado vid. 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, pgs. 525 y ss.

Referencias Bibliográficas

Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo. (2017). “Comentario al artículo 10 LPI”, en Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 4ª ed. Madrid: Tecnos.

Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto. (2002). “Marcas y Derechos de Autor”, *Introducción a las marcas y otros signos distintivos del tráfico empresarial*. Navarra: Aranzadi, Cizur Menor.

Candelario Macías M^a I. (2007). *La creatividad e innovación empresarial: la tutela del diseño industrial en el mercado interior*, Eurobask.

Carbajo Cascón, Fernando, “Bienes inmateriales híbridos y concurrencia de protecciones: formas de tutela de las obras aplicadas a la industria”, *Revista de Propiedad Intelectual (Pe.i)*, nº 55, enero-abril 2017.

- Carbajo Cascón, Fernando. (2012). “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*. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor.
- Carbajo Cascón, F. (Dir.). (2017). *Manual Práctico de Derecho de la Competencia*. Valencia: Tirant lo blanch.
- Cohem Jehoram H. (1992). “Obras híbridas ubicadas entre el derecho de autor y el derecho de propiedad industrial”, RIDA, nº 153.
- Curell Águila, M. (2009). “El Diseño Industrial”, en Baylós Corroza, H., *Tratado de Derecho Industrial*, 3ª ed., a cargo de María Baylós Morales (Coord.). Madrid: Civitas Thomson Reuters.
- De la Vega García F. (2001). *Protección del diseño en el Derecho Industrial y de la Competencia*. Madrid: EDERSA.
- Fernández-Nóvoa C.; Otero Lastres J. M.; Botana Agra M. (2009). *Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid: Marcial Pons.
- Endrich-Laimcöck, T., “Little Guidance for the Application of Copyright Law to Designs in Cofemel”, GRUR International, 2020/1.
- Hernando Collazos, Isabel. (2013). “Diseño-Moda como expresión cultural: Derechos de Autor y Diseño Comunitario”, en RIIPAC: Revista sobre Patrimonio Cultural, Regulación, Propiedad Intelectual e Industrial, Nº 3.
- Macías Martín, J. (2007). “La protección comunitaria del diseño industrial”, en Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (Dir.), *Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea*. Navarra: Thomson Aranzadi.
- _____. (2005). “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial”, AA.VV., *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a Alberto Bercovitz*. Madrid: Grupo Español de la AIPPI.
- Otero Lastres José Manuel. (2009). “Creaciones Estéticas. Diseño Industrial”, en Fernández-Nóvoa c./Otero Lastres J.M./Botana Agra M., *Manual de la Propiedad Industrial*. Madrid: Marcial Pons.
- Peinado Gracia, Juan Ignacio. (2017). “Comentario al artículo 10 LPI”, en Palau Ramírez, Felipe/Palao Moreno, Guillermo (Dirs.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Abstract: Innovation in the fashion market is very relevant and the protection of creations through the law on industrial design and artistic design as a work of art applied to the industry is an interesting topic to analyze and so it is done in this job. In recent times the protection of industrial design by copyright in reference to fashion creations must be viewed from the thesis of separation, of absolute accumulation and accumulation restricted particularly from the "Cofemel" ruling.

Keywords: industrial design - copyright - separation thesis - cofemel - artistic design.

Resumo: A inovação no mercado da moda é muito relevante e a proteção das criações através da lei sobre design industrial e design artístico como obra de arte aplicada à indústria é um tópico interessante a ser analisado e, portanto, é feito neste trabalho. Nos últimos tempos, a proteção do design industrial por direitos autorais em referência a criações de moda deve ser vista a partir da tese da separação, da acumulação absoluta e da acumulação restrita, particularmente da decisão “Cofemel”.

Palavras-chave: desenho industrial - separação de direitos autorais - tese - cofemel - design artístico.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
