



DISEÑO – MODA como Expresión Cultural: Derechos de Autor y Diseño Comunitario

Isabel HERNANDO COLLAZOS^{1*}

RESUMEN: Análisis de de los requisitos necesarios para solicitar ante la OAMI la anulación de un Diseño Comunitario Registrado por el uso no autorizado de una obra protegida previamente por el Derecho de autor de un Estado Miembro. Desde la perspectiva del Derecho y jurisprudencia españolas y comunitarias del Derecho de Autor se analizan especialmente los criterios de originalidad y titularidad requeridos a la vista de las sentencias de los Tribunales de Justicia de la Unión Europea en los Casos Flos (Asunto C-168/09) y Viejo Valle (Asuntos T-566/11 y T-567/11).

ABSTRACT. Analysis of the legal requirements for the invalidity of a Community Design if the design constitutes an unauthorized use of a previous work protected under the Copyright of a Member State. From the *Flos Case* (Case C-168/09) and *Viejo Valle Case* (T-566/11 and T-567/11), this contribution is mainly focused on the criteria of originality and ownership required by the copyright Laws and Jurisprudence in Spain and in the European Union

PALABRAS CLAVE. Diseño registrado – DRC- DRN- Diseño no registrado comunitario – Obra plástica – originalidad – Propiedad Intelectual – Uso - Uso no autorizado – Derecho de la Moda

En caso de cita: HERNANDO COLLAZOS, I. “DISEÑO – MODA como Expresión Cultural: Derechos de Autor y Diseño Comunitario.”, “RIIPAC, nº 3, 2013, págs. 23. - 52 [en línea: <http://www.eumed.net/rev/riipac>]

^{1*} Isabel Hernando, Profesora Titular de Derecho Civil UPV/EHU. Abogada especializada en Propiedad Intelectual e Industrial. isabel.hernando@ehu.es. (Las reproducciones incluidas en este artículo se efectúan con meros fines de cita y comentario)

KEYWORDS: Registered Design, DRC – DRN – Unregistered Community Design – Plastic Work – originality – Intellectual Property – Copyright - Use – Unauthorized Use – Fashion Law

SUMARIO. INTRODUCCION. I. OBRA PROTEGIDA POR LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN ESTADO MIEMBRO. 1.1. Identificación de la obra protegida. 1.2. Calificación como obra del intelecto. 1.2.1. Criterio de originalidad en el Derecho francés. 1.2.2. Criterio de originalidad en el Derecho comunitario. 1.2.3. Criterio de originalidad en el Derecho español. 1.3. Titularidad del Derecho de autor. II. USO NO AUTORIZADO DE LA OBRA PROTEGIDA POR EL DERECHO E AUTOR

INTRODUCCION

La Moda es una de las expresiones culturales de los pueblos y manifestación de los modos de vida, de los valores sociales vigentes y predominantes en la sociedad de cada época². La Moda no es estática y se nutre de innumerables fuentes de inspiración procedentes tanto del presente como del pasado³. Un ejemplo del pasado como fuente de inspiración en la Moda del presente, es el de los mosaicos de arte bizantino de la catedral de Monreale en Sicilia⁴ presentes en los diseños de Dolce & Gabbana⁵ cuya presentación comparativa puede apreciarse en Part Nouveau⁶.

²Véase a título de ejemplo, los Museos siguientes:

- Fashion Museum : [<http://www.museumofcostume.co.uk/default.aspx>] ;
- Victoria and Albert Museum: [<http://www.vam.ac.uk/page/f/fashion/> y <http://www.vam.ac.uk/page/f/fashion-designers/>];
- Museo Balenciaga. [<http://cristobalbalenciagamuseoa.com/CRISTOBAL-BALENCIAGA-3.html>];
- Museo Gucci. [http://www.gucci.com/us/worldofgucci/mosaic/think_forever/gucci_museo] ;
- Fashion and Textile Museum (Londres) en [<http://ftmlondon.org>];
- The Chicago History Museum. The Costume and Textile Collection (Chicago): [<http://digitalcollection.chicagohistory.org/cdm/landingpage/collection/p16029coll3>];
- Las colecciones del Museo de la Moda de Paris (Palais Galliera): [<http://palaisgalliera.paris.fr/collections/les-collections>];
- Museo del Traje (Madrid) [<http://museodeltraje.mcu.es/virtual.jsp>] ;

³ Para las inspiraciones en creaciones de pintores, véase la obra de Yves Saint Laurent en <http://palaisgalliera.paris.fr/oeuvre/ensemble-du-soir-robe-et-veste-yves-saint-laurent>. Igualmente, véase WHITELOCKS Sadie, “Fashion imitating art: From DVF's surrealist take on Dali to Versace's Botticelli tribute who the designers look to for inspiration”, Mail Online, 7-02-2012. En <http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2097169/Fashion-imitating-art-Diane-von-Frstenbergs-surrealist-Dali-Versaces-Botticelli-tribute.html>

⁴Véase, para los mosaicos en http://www.qantara-med.org/qantara4/index.php#/ho_49_50 o en *Catedral de Monreale - Megaconstrucciones* ;

⁵ Para Dolce & Gabbana véase los mosaicos en <http://www.dolcegabbana.com/dg/woman/fashion-show/runway-gallery/>, y en <http://www.net-a-porter.com/product/383919>

⁶ Véase, para la comparación: RAMZI, Lilah, “The Year 1000”, Blog 11-03-2013 en <http://partnouveau.com/?p=863>

Las creaciones en las que la Moda se manifiesta son incontables: vestidos (ropa en general), dibujos, telas, zapatos, bolsos, joyas, lámparas, envases de todo tipo, cenefas, sacos, sofás, lámparas, incluyendo los desfiles de moda. En todas ellas, como se podrá apreciar en las páginas siguientes, la delimitación e identificación de las fuentes de inspiración son de una indudable importancia para la configuración de su protección jurídica tanto desde la perspectiva del Diseño como del Derecho de Autor.

En efecto, estas creaciones son la obra plástica de los Derechos de autor y los diseños de la normativa vigente de Diseño Industrial tanto comunitaria como española⁷.

En este ámbito creativo de la Moda, los Derechos de Autor junto con el Diseño registrado (nacional o comunitario) o no (comunitario), son un instrumento más de protección en aplicación del principio de acumulación reconocido en la normativa vigente tanto nacional como comunitaria⁸.



Acumulación que, para el Diseño registrado está expresamente establecida en el artículo 17 de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13/10/1998 sobre protección jurídica de los dibujos y modelos,⁹ y se recoge

⁷ El Diseño es definido 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, formas, textura y/o materiales del producto en sí/o de su ornamentación”, Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13/10/1998 sobre protección jurídica de los dibujos y modelos, (DO nº L 289, 28/10/1998, pág. 0035 y ss), art. 1(a); Reglamento (CE) nº6/2002 del Consejo de 12/12/2001 sobre dibujos y modelos comunitario, (DO. Nº L3, 05/01/2002, pág..0001-0024) art. 3(a); Ley 20/2003, de 7 de julio de 2003 07/07/2003, de protección Jurídica del Diseño Industrial (BOE nº 16, 08/07/2003), art. (2) (a).

⁸ En este artículo se prescinde de la reiteración sobre los distintos sistemas de tutela del diseño por el derecho de autor elaborados por la doctrina española sistemáticamente recogidos en idénticos términos por la sentencias de los tribunales españoles tanto de Audiencias como del Tribunal Supremo. Por todos, véase, Fundamento Jurídico Quinto de la STS. (Sección 1ª) núm 561/2012, 27/09/2012. Ponente GIMENO-BAYON, COBOS, R., (RJ\2012\9707); Igualmente, SAP Barcelona (Sección 15ª) 27/01/2011, núm.29, Caso CROCS Inc c. RUI FENG SL. [JUR\2012\343941] y SAP Las Palmas (Sección 4ª) 04/05/2012, núm 201, Caso CROCS Inc c. DONG FANG XU, S.L y RAOTIAN 1919 S.L. [JUR\2012\299283] Fundamento Jurídico Cuarto. Igualmente, véase MACKEY, Alexandra. “Made in America: A Comparative Analyses of Copyright Law Protections For Fashion Design In Asia and The United States”, American University Business Law Review 1, nº 2 (2012): 368-396.

⁹ Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13/10/1998 sobre protección jurídica de los dibujos y modelos, (DO nº L 289, 28/10/1998, pág. 0035 y ss) Artículo 17: “Los dibujos y modelos protegidos por un derecho sobre un dibujo o modelo registrado en un Estado miembro o respecto al mismo de conformidad con lo previsto en la presente Directiva, podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor de dicho Estado a cualquier soporte. Cada Estado miembro determinará el alcance y las condiciones partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido”.

en la Disposición Adicional Décima de la Ley española 20/2003, de 7 de julio de 2003 de protección Jurídica del Diseño Industrial¹⁰.

Esta acumulación se reitera, a continuación, para los diseños comunitarios, tanto en el Considerando 32 como en el artículo 96, (2) del Reglamento (CE) nº6/2002 del Consejo de 12/12/2001 sobre dibujos y modelos comunitario¹¹.



Desde la perspectiva de los Derechos de autor, la acumulación está expresamente estipulada en el artículo 3 (2) de la Ley española de Propiedad Intelectual (LPI)¹³, expresada en los siguientes términos: “*Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con: 2. Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.*” Esta acumulación está prevista para la protección de las obras de autor protegidas incluida las obras plásticas sean o no aplicadas del artículo 10 (1) (e) de la LPI.

El interés de la protección de los diseños por el Derecho de Autor radica no sólo por la amplitud de los derechos exclusivos de explotación conferidos a su titular sino también por la extensión de su período de duración, que para las obras plásticas, en el supuesto general de la Ley española, es de setenta años

¹⁰ Ley 20/2003, de 7 de julio de 2003 07/07/2003, de protección Jurídica del Diseño Industrial, cit., nota 7., Disposición Adicional Décima: “*La protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que puede derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual*”.

¹¹ Reglamento (CE) nº6/2002 del Consejo de 12/12/2001 sobre dibujos y modelos comunitario, cit., nota 7, Considerando (32): “*En ausencia de una completa armonización del Derecho de propiedad intelectual, es preciso establecer el principio de acumulación de la protección como dibujo o modelo comunitario y como propiedad intelectual, dejando libertad a los Estados miembros para determinar el alcance de la protección como propiedad intelectual y las condiciones en que se concede dicha protección*”. Artículo 96: “*2. Los dibujos y modelos protegidos por un dibujo o modelo comunitario podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor de los Estados miembros a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte. Los Estados miembros determinarán el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido*”

¹² Fotografía cedida por Box Bolsos y complementos S.L. (<http://www.bolsosbox.com>)

¹³ Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, artículo 10 (1) (e) : “*1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:(e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o cómics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.*”

post mortem del autor y para el caso de ser calificada de obra colectiva de setenta años desde la divulgación de la obra si esta se estimara protegida¹⁴ siendo, por el contrario, la duración de los Diseños registrados (comunitarios y nacionales) de veinticinco años computados desde la fecha de solicitud del registro¹⁵ y de tres años para los diseños comunitarios no registrados contados a partir de la fecha en que dicho dibujo o modelo ha sido hecho público por primera vez dentro de la Comunidad¹⁶.

Dentro de este contexto de interrelación entre el Diseño y el Derecho de Autor, y sobre la base de la sentencia de 23 de Octubre de 2013 del Tribunal General de la Unión Europea en el *Asunto Viejo Valle S.A contra la OAMI y Etablissements Coquet (Asunto Viejo Valle)*¹⁷, este trabajo se centra en el supuesto de anulación de un Diseño Comunitario registrado por la utilización no autorizada de obras protegidas previamente por el Derecho de Autor prevista en los diferentes cuerpos legales que inciden en el diseño.

Así, el artículo 11 (2) (b) de la Directiva sobre dibujos y modelos¹⁸ estipula que: “Los Estados miembros podrán disponer también que se deniegue el registro de un dibujo o modelo o que se cancele la inscripción por nulidad de la misma, en los casos siguientes: (b) 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”. Circunstancia que, de conformidad con el apartado 4 del artículo 11 solo podrá ser invocada “por el solicitante o el titular del derecho objeto de oposición”. Ahora bien, este artículo 11(2)(b) reviste la particularidad de ser sólo obligatorio para los Estados miembro que lo incorporen en su legislación nacional como sucede en el caso de la ley

¹⁴ Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, cit., nota 13. Artículo 26: “Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento” y art. 28 (2): “Los derechos de explotación sobre las obras colectivas definidas en el artículo 8 de esta Ley durarán setenta años desde la divulgación lícita de la obra protegida. No obstante, si las personas naturales que hayan creado la obra son identificadas como autores en las versiones de la misma que se hagan accesibles al público, se estará a lo dispuesto en los artículos 26 ó 28.1, según proceda.”

¹⁵ Art. 43, Ley 20/2003, 07/07/2003, de protección Jurídica del Diseño Industrial, cit. nota 7 y art 12 Reglamento (CE) nº6/2002 del Consejo de 12/12/2001 sobre dibujos y modelos comunitario.

¹⁶ Art. 11 del Reglamento (CE) nº 6/2002, (1) y (2): “A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1, se considerará que un dibujo o modelo ha sido hecho público dentro de la Comunidad si se ha publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo, de manera tal que en el tráfico comercial normal, dichos hechos podrían haber sido razonablemente conocidos por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad. No obstante, no se considerará que el dibujo o modelo ha sido hecho público por el simple hecho de haber sido divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad” cit. nota 7.

¹⁷ Sentencia Tribunal General (Sala Segunda) 23/10/2013 (Asuntos T-566/11 y T-567/11), Asunto Viejo Valle S.A. contra OAMI y Etablissements Coquet. Véase, Decisión de la División de Anulación OAMI, 07/04/2010, ICD 000005957 Etablissements Coquet S.A. c Viejo Valle S.A. y Resolución Tercera Sala Recursos OAMI, 29/07/2011, R 1054/2010-3 y R.1055/2010-3 Viejo Valle S.A c. Etablissements Coquet.

¹⁸ Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13/10/1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, cit., nota 7

española de Protección Jurídica del Diseño Industrial¹⁹, en sus artículos 13 (g) y 33 (2) (d).

En el contexto de un Diseño Comunitario registrado, el artículo 25 (1) (f) y (3) del Reglamento nº 6/2002 del Consejo²⁰ estipula que el titular de un derecho anterior de propiedad intelectual podrá solicitar la declaración de nulidad de un dibujo y modelo comunitario.

Puesto en relación este artículo con el artículo 28, apartado 1, letra b), inciso iii), del Reglamento nº 2245/2002²¹, se desprende que se declarará la nulidad de un dibujo o modelo comunitario:

- en primer lugar, si constituye un uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro,
- en segundo lugar, que sólo el titular del derecho de autor podrá solicitar esta nulidad y,
- en tercer lugar, que esta solicitud deberá incluir la representación y datos que permitan identificar el trabajo protegido en que se base dicha solicitud, y datos que indiquen que el solicitante de la nulidad es el titular del derecho de autor.

Esta forma de oposición es el objeto de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 23 de Octubre de 2013 (*Asunto Viejo Valle*). Desde la perspectiva de los Derechos de Autor, esta sentencia ofrece un notable interés ya que, como se expondrá a continuación, supone la consolidación de una interesante forma de oposición a los Diseños comunitarios registrados fuera de los habituales cauces de oposición basados en la novedad y la singularidad del diseño²².

¹⁹ Ley 20/2003, 7/07/2003, (BOE nº 16, 08/07/2003, pág. 2633 y ss) art. 13 (g) “De oficio, cuando así lo disponga esta Ley, o mediante oposición, en los casos y bajo las condiciones establecidas en su Título IV, el registro del diseño será denegado o si hubiere sido concedido será cancelado cuando: “El diseño suponga un uso no autorizado de una obra protegida en España por un derecho de propiedad intelectual” y art. 33(2) (d) “Podrá alegarse también como motivo de oposición por quienes sean titulares legítimos de los signos o derechos anteriores: Que el diseño registrado supone un uso no autorizado de una obra protegida en España por la propiedad intelectual”.

²⁰ Art.25 (1) (f), Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001: “Causas nulidad : 1. El dibujo o modelo comunitario sólo podrá declararse nulo en los casos siguientes: (f) si el dibujo o modelo constituye un uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro”, y (3) “Las causas previstas en las letras d), e) y f) del apartado 1 podrán ser invocadas únicamente por el solicitante o el titular del derecho anterior”.

²¹ Reglamento (CE) Nº 2245/2002 de la Comisión de 21 de octubre de 2002 de ejecución del Reglamento (CE) Nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO CE nº L 341 de 17.12.2002, p. 28) modificado por el reglamento (CE) nº 876/2007 de la Comisión de 24 de julio de 2007 que modifica el Reglamento (CE) nº 2245/2002 de ejecución del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios a raíz de la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales. (DO CE nº L 193 de 25.7.2007, p. 13).

²² Con carácter previo, la OAMI ya ha tenido ocasión de tratar la invalidez de Diseños comunitarios registrados por constituir un uso no autorizado de una obra protegida por el Derecho de Autor de un Estado miembro, véase, Caso R 64/2007-3 – Loudspeakers, Iss

I.- OBRA PROTEGIDA POR LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN ESTADO MIEMBRO

En el caso *Viejo Valle*, la solicitud de nulidad es presentada ante la OAMI, el 30 de septiembre de 2008 por la sociedad Etablissements Coquet (con domicilio social en Francia) contra la sociedad Viejo Valle (con domicilio social en España), titular, ésta última, desde el año 2005 de los dibujos o modelos comunitarios registrados con los números 384912-0001 y 384912-0009²³, que se aplican a elementos de vajilla.

La sociedad francesa presenta su solicitud de nulidad contra estos diseños comunitarios por suponer éstos últimos un uso no autorizado de su obra protegida por la normativa sobre derechos de autor del Estado miembro de que se trata (en este caso Francia), basándose en el artículo 25, apartado 1, letra f), del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo²⁴ y cumpliendo los requisitos que para tal fin estipula el artículo 28 del Reglamento nº 2245/2002.

1.1. Identificación de la obra protegida

En primer lugar el solicitante de la nulidad, procede a la identificación de la obra protegida que se estima infringida²⁵. En este caso, la obra protegida por el derecho de autor invocada por Etablissements Coquet consiste en la ornamentación de las piezas de una vajilla pertenecientes a su colección «Hémisphère», modelo «Satin», consistente en la aplicación de un motivo de estrías finas, paralelas y concéntricas, del mismo grosor y sin solución de continuidad, sobre la totalidad de la cara externa de la taza y casi toda la superficie interior del platillo y del plato hondo, exceptuando el disco central²⁶.

Manufacturing Limited contra Christian M. Andersen, Sala de Recursos, 11/02/2008, Fundamento (19); Caso R 1086 /2009-3 – *Watch-dials, kastenholz c. Qwatchme a/s*, Sala de Recursos, 02/11/2010 (Asunto T-68/11, Sentencia Tribunal General (Sala Sexta) 06/06/2013); Cases ICD 7085-89, 7090, 7092, 7097-99, *Prodeco SARL c AS. Gmbh, División de Anulación*, 08/12/2010.

²³ Los diseños controvertidos fueron presentados en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) el 9 de agosto 2005 y publicados en el *Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios* el 18 de octubre de 2005.

²⁴ (DO 2002, L 3, p. 1).

²⁵ Caso *Viejo Valle*, FD49 “*En efecto, la coadyuvante identificó con precisión en sus solicitudes de nulidad del 30 de septiembre de 2008 las obras invocadas en apoyo de aquéllas, tanto mediante fotografías de las obras que adjuntó a dichas solicitudes como mediante la descripción textual aportada. Estas descripciones se referían, por un lado, a una taza de color blanco, finamente estriada en el exterior y lisa en el interior, y a su platillo de color blanco, con un ala ancha estriada, ligeramente ascendente en su extremo y un cuenco liso de pequeñas dimensiones y, por otro lado, a un plato hondo con un ala muy ancha, horizontal y finamente estriada, con un cuenco reducido en el centro del plato, liso y en forma de bol, el cual forma al mismo tiempo la base del plato*”. *cit.*, nota 7

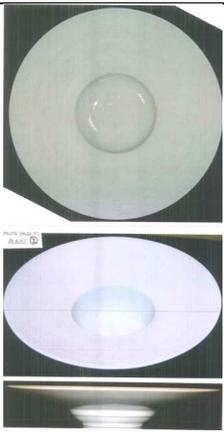
²⁶ La División de Anulación de la OAMI, el 7 de junio de 2010, declara la nulidad de los dibujos controvertidos sobre la base del artículo 25, (1), (f) del Reglamento 6/2002. Contra estas resoluciones, la demandante interpone sendos recursos ante la OAMI el 10 de junio de 2010. La Tercera Sala de Recurso de la OAMI desestima el 29 de julio de 2011, mediante dos resoluciones los recursos de la demandante. Asuntos R 1054/2010-3 y R1055/2019-3.

Para su identificación, la sociedad francesa aporta las representaciones fotográficas que, a los efectos de este escrito, se han reproducido en relación al diseño comunitario registrado.

- Una taza y su platillo de Etablissements Coquet, en relación con el dibujo o modelo registrado con el número 384912-0001 cuyas representaciones fotográficas se exponen a continuación:

<p>Obra - línea "Hémisphère" de Etablissements Coquet</p>	<p>Dibujo comunitario registrado número 384912-0001 de Viejo Valle S.A</p>
	

- Un plato hondo de Etablissements Coquet en relación con el dibujo o modelo registrado con el número 384912-0009 cuyas representaciones fotográficas se exponen igualmente a continuación:

<p>Obra línea "Hémisphère" de Etablissements Coquet</p>	<p>Dibujo comunitario registrado número 384912-0009 de Viejo Valle S.A</p>
	

Con respecto al primer requisito de identificar las obras protegidas, el Tribunal General, en el presente caso, estima que la sociedad francesa lo cumple

sobradamente al describirlo con precisión y aportar en apoyo de su solicitud la documentación fotográfica²⁷ anteriormente reproducida.

1.2. Calificación como obra del intelecto

Satisfecho el primer requisito, el solicitante de la nulidad de un Diseño comunitario registrado basada en el artículo 25 (1), (f) del Reglamento nº 6/2002 debe aportar, en segundo lugar, la prueba del criterio aplicado para estimar la obra protegida en la ley y jurisprudencia de Derechos de Autor del Estado Miembro correspondiente²⁸.

Hay que tener presente que *Etablissements Coquet* reivindica la protección con arreglo a la normativa francesa sobre derechos de autor, no de los elementos de vajilla en sí mismos (taza y su platillo y plato hondo), sino de la ornamentación hecha a base de estrías aplicadas sobre la superficie de estos elementos²⁹. Con respecto a este punto, en el *Caso Viejo Valle*, el solicitante de la nulidad debe probar el criterio de originalidad aplicado por la ley y jurisprudencia francesas de Derechos de autor.

1.2.1. Criterio de originalidad en el Derecho francés

En este sentido, el Tribunal General estima que la aportación de la normativa y jurisprudencia del país son medios de prueba suficientes para verificar el criterio usado en el Estado Miembro.

²⁷ No tratamos en este escrito sobre la cuestión de la admisibilidad y pertinencia de documentos adjuntos a los escritos de demanda y a las solicitudes de suspensión, FD 29 a 43.

²⁸ Véase por analogía, STJUE,(Gran Sala) 05/07/2011, Asunto C-263/09, Asunto ELIO FIORUCCI, Apartado 50: “*Esta regla hace que recaiga sobre el solicitante la carga de presentar a la OAMI no sólo los datos que demuestren que cumple los requisitos exigidos, conforme a la legislación nacional que solicita que se aplique, para que pueda prohibirse el uso de una marca comunitaria en virtud de un derecho anterior, sino también los datos que determinan el contenido de dicha legislación.* Igualmente en el Caso R 64/2007-3 – Loudspeakers, *Iss Manufacturing Limited c Christian M. Andersen*, cit., nota 21, se declara en su Apartado 20 que no se ha aportado prueba suficiente de la calificación como obra protegida por el Derecho de autor de ningún Estado Miembro: “*The appellant has, moreover, failed to show that the design in question satisfies the conditions for copyright protection under the law of any Member State. The appellant has merely cited Articles 2(7) and 5(1) and (2) of the Berne Convention. Article 2(7) provides that it is for the legislation of the Contracting States to ‘determine the extent of the application of their laws to works of applied art and industrial designs and models, as well as the conditions under which such works, designs or models shall be protected’.* Article 5(1) provides that authors are to enjoy certain rights ‘in respect of works for which they are protected under this Convention’; it also lays down the principle of ‘national treatment’. Article 5(2) lays down the principle that copyright protection may not be subject to any formality and is independent of the existence of protection in the country of origin. Self-evidently, the mere citing of these provisions – without referring to any national provision concerning the extension of copyright protection to ‘works of applied art and industrial designs and models’ – is insufficient to justify invalidating a design under Article 25(1)(f) CDR”.

²⁹ La protección por el Derecho de autor se reclama sobre una obra plástica de fabricación industrial “*la ornamentación estriada de las piezas de vajilla*” sobre el que la Sala de Recursos de la OAMI declara que “*Hay que recordar, a este respecto, que una obra del intelecto no tiene que interesar necesaria y únicamente la forma exterior del objeto, sino que puede perfectamente limitarse a la ornamentación del objeto*”. OAMI, Resolución de la Tercera Sala de Recurso de 29/07/2011. Asuntos R 1054/2010-341 y R1055/-2010-3

Así, estima que ha quedado probado que en la Ley francesa y su jurisprudencia el criterio pertinente para la protección por el Derecho de autor es que se trate de obra del intelecto, cualesquiera que sea su clase, forma de expresión o destino (artículo L. 112-1 del CPI)³⁰. Basta que sea, por lo tanto, el resultado de una actividad creativa que revele la personalidad de su autor. Basta con que la obra sea una obra del intelecto (“*oeuvre de l’esprit*”) y tenga suficiente originalidad como para reflejar la “*personalidad de su autor*”. Y por supuesto, el hecho de que el producto pueda ser fabricado mediante procesos industriales no es criterio, legal o jurisprudencial, para atribuir o denegar la protección.

i.- *Carácter industrial*. La solicitante ha demostrado que a tenor de la ley francesa sobre el derecho de autor – y de la jurisprudencia de este país – la consideración de “industrial” no es un criterio para denegar la protección.

ii.- *Carácter artístico*. El Tribunal mantiene igualmente que la solicitante ha demostrado que a tenor de la ley francesa sobre el derecho de autor – y de su jurisprudencia, en ningún caso se exige que la obra tenga contenido “artístico” como condición para beneficiarse de la protección.

La solicitante para demostrarlo aporta copias de dos sentencias que son consideradas suficientes por la Sala de Recursos y por el Tribunal General.

- Una sentencia de 14 de junio de 2001 del Tribunal de Apelación de Versalles “*en la que se puede apreciar que la vajilla puede, tanto por su forma como por su ornamentación, configurar una obra protegida por el derecho de autor, “si la obra es el resultado de una actividad creativa y si presenta un carácter original que atestigua la personalidad de su autor”*”. El tribunal afirmó que la vajilla, objeto de la controversia llevada a la atención de los jueces, presentaba “*una ornamentación que permite individualizarla y que le otorga una fisonomía lo suficientemente original como para justificar su protección legal (ley de derecho de autor)*”. La ornamentación consistía “*en una evocación del astro solar mediante una sucesión de 24 ángulos de escasa profundidad y yuxtapuestos*”.

- Una segunda sentencia de 27 de marzo de 2003 “*en la que el tribunal de apelación de Amiens (Francia) afirmó que otro ejemplo de terminación*

³⁰ (CPI) Francia : Code de la Propriété Intellectuelle, article L112-1 : « *Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination* » Aunque no es aplicable para el supuesto del caso Viejo Valle, es interesante subrayar que el CPI, enumera dentro del objeto de Propiedad Intelectual, las obras específicas de la Moda: Article L112-2 CPI : *14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement* », [\[http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2E30135865FC6ECABE830B9E317FF E10.tpdjo03v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20140128\]](http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2E30135865FC6ECABE830B9E317FF E10.tpdjo03v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20140128)

superficial del borde de un plato “debe ser visto como una obra del intelecto por su carácter original”³¹.

En definitiva el Tribunal General opina como la Sala de Recursos de la OAMI que, la aplicación de estrías finas, en sentido horizontal (alrededor de la taza) y concéntrico (en el platillo), del mismo grosor, sin solución de continuidad, sobre la totalidad de la cara de la taza y casi toda la superficie interior del platillo, permite individualizar la vajilla y le otorga una fisionomía lo suficientemente original como para justificar su protección legal. En consecuencia, la aplicación de estrías finas en cuestión cabe dentro del umbral de originalidad que establece la ley francesa sobre el derecho de autor, tal como la interpretan los tribunales franceses ³²: originalidad que revela la personalidad de su autor.

Este criterio aplicado por los Tribunales franceses y considerado probado en el *Caso Viejo Valle* por el Tribunal General está, como se expondrá a continuación, en sintonía con el criterio de originalidad aplicado por el Derecho comunitario a la obra plástica.

1.2.2. Criterio de originalidad en el Derecho Comunitario

En el Derecho comunitario, desde la perspectiva del Diseño y del Derecho de Autor, se puede apreciar la coexistencia de dos situaciones que pueden afectar al criterio de originalidad a aplicar. Esta coexistencia está afirmada en el *Caso Flos Spa c. Semeraro Casa e Famiglia Spa*, en la sentencia del Tribunal de Justicia (UE) de 27 de enero 2011³³ y viene determinada por el registro o no del Diseño.

1.2.2.1. Originalidad de un Diseño registrado.

En el caso de un Diseño registrado, la norma comunitaria reconoce a los Estados Miembros libertad para fijar el criterio de originalidad que estimen oportuno aplicar para concederle la protección por el Derecho de autor.

Esta libertad aparece expresamente estipulada en el párrafo final del artículo 17 de la Directiva 98/71/CE sobre Protección de los Dibujos y Modelos ³⁴ manifestado en los siguientes términos: “(...) Cada Estado Miembro determinará el alcance y las condiciones partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre el que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido”. Libertad que se reitera en el artículo 96 (2) del Reglamento (CE) nº 6/2002³⁵: “Los Estados miembros

³¹ Apartados 37 y 38, *Caso Viejo Valle*, cit, nota 17

³² Igualmente para Francia, véase en el mismo sentido la sentencia de la Cour de Cassation (Chambre Civile 1) 10/04/2013, société TROUILLET c. LA REDOUTE, (ECLI:FR:CCASS:2013:C100370) (non publié au bulletin).

³³ *Caso Flos Semeraro Casa e Famiglia Spa*, STJU (Sala 2ª), 27/01/ 2011, Asunto C-168/09. Ponente, LÔHMUS, U

³⁴ Directiva 98/71/CE, cit, nota 7

³⁵ Reglamento (CE) nº6/2002 del Consejo de 12/12/2001 sobre dibujos y modelos comunitario e igualmente su Considerando (32): “..... la protección como dibujo o modelo comunitario y como propiedad intelectual, dejando libertad a los Estados miembros para determinar el

determinarán el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección (de Derecho de Autor), incluido el grado de originalidad exigido”.

A este respecto, en el *Caso Flos*, la Sala Segunda del Tribunal Justicia, en su Apartado 32, declara: *“En lo que respecta al primer supuesto, a saber, el de que los dibujos o modelos nunca hayan sido registrados como tales, procede señalar que, en virtud del artículo 17 de la Directiva 98/71, tan sólo 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”*³⁶.

Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sólo para el supuesto de los Diseños registrados los Estados Miembros son independientes para fijar y determinar el grado, el alcance y sentido del criterio de la originalidad. Ahora bien, para las restantes obras, Diseños comunitarios no registrados y obras plásticas la situación es totalmente diferente.

1.2.2.2. Originalidad de un Diseño comunitario no registrado – obra plástica

Siguiendo el *Caso Flos*, en el ámbito del Derecho Comunitario, la obra plástica y/o el diseño comunitario no registrado no están excluidos del ámbito de protección del Derecho de Autor. Su inclusión, por el contrario, está expresamente declarada en los siguientes términos³⁷:

“(…), 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 derechos 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 competente”.

Declarada aplicable a los Diseños comunitarios no registrados – obras plásticas la Directiva 2001/29 (Directiva infosoc)³⁸, en esta Directiva no existe ninguna remisión a los Estados Miembros, por lo que los Estados no son libres e independientes para fijar el criterio de originalidad, siendo por lo tanto de aplicación el criterio autónomo y uniforme fijado en las normas comunitarias y precisado por la jurisprudencia comunitaria de los Tribunales de la Unión Europea³⁹ desde el *Caso Infopaq*, en su sentencia de 16 de julio de 2009 hasta el *Caso SAS*, en su sentencia de 2 de mayo de 2012⁴⁰.

alcance de la protección como propiedad intelectual y las condiciones en que se concede dicha protección” cit, nota 7.

³⁶ *Caso Flos*, cit, nota 33

³⁷ *Caso Flos*, cit nota 33, Apartado 34.

³⁸ Directiva 2001/29/CE, 22/05/2001, Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L167, 22/06/2001).

³⁹ *Caso SENA*, STJUE, (Sala Sexta) 06/02/2003, (Asunto C-245/00)..

⁴⁰ STJUE (Sala Cuarta) 16/07/2009 *Caso Infopaq* (asunto C-5/08), apartados 33 a 51 para extractos de artículos de prensa. STJUE (Gran Sala) 02/05/2012, *Caso SAS* (Asunto C-406/10)

Según este criterio comunitario, las obras plásticas se consideran originales si son creaciones – formas de expresar una idea - 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 autor.

Según este test se trata de comprobar, y ésta es tarea encomendada a los órganos jurisdiccionales nacionales, la existencia de esta libertad a dos niveles:

- El primer nivel consiste en evaluar la interacción entre la forma y la función. El correspondiente órgano jurisdiccional tiene encomendada la tarea de constatar, en cada caso concreto, si la obra plástica realizada viene dictada por consideraciones técnicas, reglas o exigencias que no dejan lugar a la libertad creativa. Se trata, en definitiva, de verificar, en cada caso, si la función de la obra condiciona su expresión de tal modo que forma e idea se confunden hasta el punto que el diseñador no puede realizar ninguna o escasa selección en la forma de manifestar sus ideas. Verificada la libertad en la forma y superado este primer nivel se procede a verificar el segundo nivel del test.
- En el segundo nivel, se trata de poner en evidencia si el diseñador - creador en la obra plástica como forma de manifestar su idea, ha tomado decisiones libres y creativas, esto es, decisiones en las que puede dejar su “impronta personal”. En definitiva, se trata de especificar para cada creación los diferentes momentos y formas en qué estas decisiones pueden ser adoptadas para proceder a continuación a verificarlas.

Por otra parte, es de señalar que este criterio jurisprudencial comunitario de originalidad es acorde con el criterio de la creación independiente propio del Derecho de Autor estipulado por el propio Reglamento (CE) nº6/2002, en su artículo 19(2) para los diseños comunitarios no registrados en los siguientes términos: *“la utilización impugnada [de un dibujo o modelo comunitario no registrado] no se considerará resultante de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido en caso de que sea resultado de un trabajo de creación independiente realizado por un autor del que quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular”*.

Visto el umbral de originalidad comunitario y retornando al *Caso Viejo Valle*, el Tribunal General (UE) siguiendo el criterio de la Sala de Recursos de la OAMI

para manuales de programación. Consagra el criterio fijado por STJUE, Sala Tercera, 22/12/2010, Asunto C-393/09, *Caso BSA* para las Interfaces gráficas de usuario; STJUE (Gran Sala), 4 /10/2011, *Caso Football Association Premier League* (Asuntos C-403/08 y C-429/08) para partidos de fútbol; STJUE (Sala Tercera) 1 /12/ 2011 *Caso Painer* (asunto C-145/10) para la obra fotográfica; STJUE (Sala Tercera) 1/03/2012 *Caso Football Dataco y otros* (Asunto C-604/10) para las Bases de Datos; véase para el valor del criterio de originalidad de origen comunitario y para un examen pormenorizado de las sentencias del TJUE., HERNANDO COLLAZOS, I “Patrimonio Fotográfico. Originalidad y Dominio Público. Una aproximación desde el Derecho de autor en España” RIIPAC nº2, 2013, [en línea: <http://www.eumed.net/rev/riipac>], págs, 86-97.

considera que el acabado superficial de los elementos de la vajilla (plato, platillo y de la taza) entra, tal como aparece realizado, “a pesar (o [en] razón) de su sencillez formal”, en la calificación de creación intelectual capaz de reflejar la personalidad de su autor y es, por lo tanto, objeto de protección a tenor de la normativa francesa sobre el derecho de autor⁴¹.

En este sentido, nos parece oportuno poner de relieve que en el Caso *Viejo Valle*, la Tercera Sala de Recursos de la OAMI observa en su resolución que: “El umbral de protección que establece el derecho de autor francés es, por lo tanto, bastante más bajo de lo que parece suponer la titular”⁴²(sociedad española). Esta observación nos induce, en efecto, a analizar el umbral de originalidad existente en el Derecho de autor español, umbral en el que, por otra parte, se desenvuelve la creación de la sociedad española Viejo Valle.

1.2.3. Criterio de originalidad en el Derecho español

Partiendo de la división operada por el *Caso Flos*⁴³ entre diseños registrados y no registrados, la prueba del criterio español de originalidad pertinente para la protección de la obra plástica de que se trata es probable que presente un resultado totalmente diferente al obtenido por la ley y jurisprudencia de Derechos de autor francesas. Resultado que, por ende, afectaría al tenor de la resolución de la OAMI en la circunstancia alegada en el Caso *Viejo Valle*.

1.2.3.1. Originalidad de un Diseño registrado en el Derecho español

Como ya se ha señalado en páginas precedentes, en el ámbito normativo español, la Ley 20/2003 de 7 de julio de 2003 sobre Diseño Industrial, haciéndose eco de la libertad otorgada por la Directiva 98/71/CE, en su Disposición Adicional Décima, refiriéndose a los diseños nacionales registrados, requiere que estos diseños para ser protegidos por la LPI presenten en sí mismos “el grado de creatividad y de originalidad como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual”.

Exigencias ambas que, por otra parte, requieren los tribunales españoles a los diferentes diseños registrados para estimar su protección por el Derecho de Autor.

(a) Farolas. Sentencia del Tribunal Supremo de 27 septiembre 2012⁴⁴

En este caso, la creación se refiere al diseño de una serie de farolas y en concreto, de la farola ganadora del “Concurso de Ideas: Nueva Farola del Eixample” convocado por la entidad ProEixample en 1997 cuya reproducción acompañamos a título de ejemplo.

⁴¹ Apartado 88, Caso *Viejo Valle*, cit., nota 17

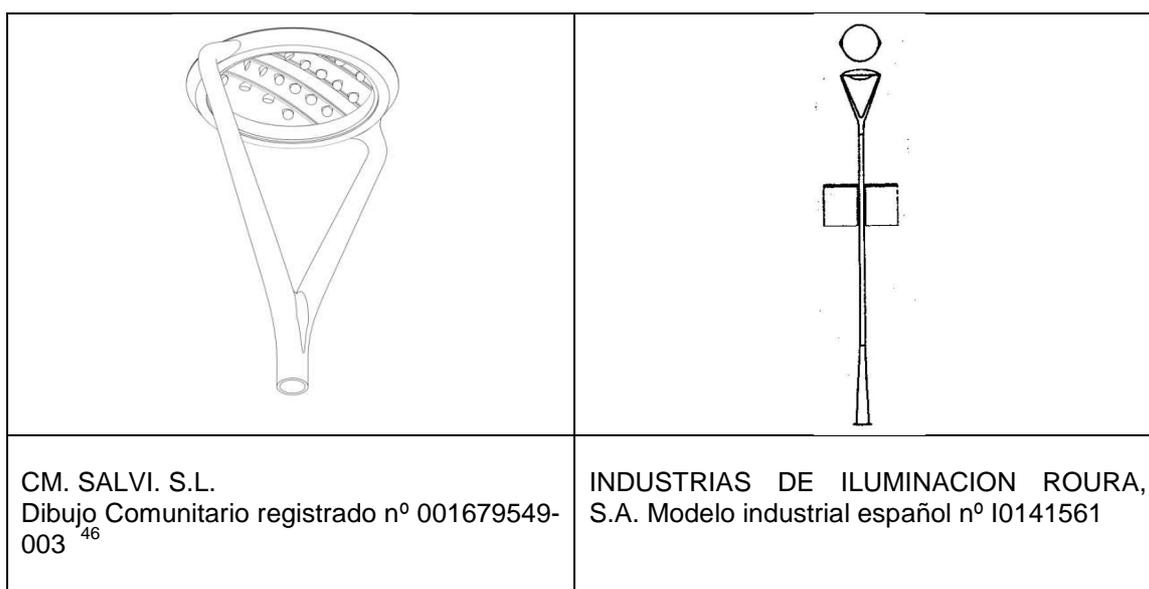
⁴² Caso *Viejo Valle*, OAMI, Tercera Sala Recursos, R.29/07/2011, Apartado 39., cit., nota 7.

⁴³ Caso *Flos*, cit., nota 33

⁴⁴ En el caso de la Diseñadora y CM Salvi S.L contra Industrias de Iluminación Roura S.A. STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) 27/09/2012, num. 561/2012 (RJ\2012\9707), Ponente: GIMENO-BAYON, COBOS, R.; Véase igualmente para este caso: SAP Barcelona (Sección 15ª), 27/01/2010 (JUR\2011\164738) Ponente: SANCHO GARGALLO, Ignacio.



Esta Farola Y, con independencia del devenir de los registros que no es objeto aquí de análisis, había sido objeto de registro previo como Diseño industrial comunitario siendo titular del mismo una de las partes en el litigio (CM Salvi S.L) y como modelo industrial nacional la otra parte en el litigio (INDUSTRIAS DE ILUMINACION ROURA, S.A). Diseños cuya reproducción acompañamos:



En este caso, la discusión se plantea sobre la aplicación de un concepto unitario de originalidad al art. 10 de la LPI y en la que el Tribunal Supremo sobre el criterio de originalidad, en su apartado 45 declara:

“Está expresamente admitida por el Ordenamiento de la Unión Europea la posibilidad de exigir para la tutela del diseño por derecho de autor, además de la novedad y la singularidad, cierto grado de "originalidad".

⁴⁵ Fotografía : Juan , Blog, EcoWigd, “Farola y Diseño Barcelona Eixample”, Farola Y, Lunes 04/29/2013 en <http://www.gid.uji.es/ecowigid/?q=taxonomy/term/110>

⁴⁶ Dibujo Comunitario registrado nº 001679549-003 (Decisión de División de Anulación. 17/02/2012. ICD 000008278) – e igualmente en el conflicto véase, modelo industrial español nº 141 560, nº 141561 y 9703088 solicitados los 26 y 27/11/1997 – sobre la novedad y singularidad en el caso Industrias de Iluminación Roura S.A c. CM Salvi S.L.

Ello supuesto, el reconocimiento del haz de derechos característicos del derecho de autor -además de los referidos a la explotación de la obra, otros morales-, sin necesidad de registro, y durante el largo período de tiempo que fija la normativa de propiedad intelectual . Y alguno sin límite-, no puede proyectarse, sin más, a las formas nuevas -la novedad de creación estética a que se refieren las sentencias 1166/2001, de 4 de diciembre⁴⁷ y 778/2010, de 24 de noviembre⁴⁸ que aportan un valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, pero carecen de cierto nivel de originalidad o/y creatividad dentro de la libertad relativa que impone su aplicación a un objeto. Se trata de requisitos necesarios para ser protegidas como obra artística, de tal forma que a la "novedad" precisa para el modelo industrial se acumula la exigencia de un plus de creatividad."

En definitiva, el diseño, que en este supuesto es registrado aunque el Tribunal Supremo no opere ninguna distinción pese a ser esta sentencia posterior al Caso *Flos*, para ser protegido por el Derecho de autor requiere criterios o exigencias como carácter "artístico" y un "grado" de creatividad y de originalidad.

(b) Sofas. Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Alicante de 22 de febrero 2013⁴⁹.

Como en el supuesto anterior, en este caso, la creación cuya protección se solicita por el Derecho de autor es un Diseño comunitario registrado para sofás cuya reproducción acompañamos.

⁴⁷ STS. (Sala Civil) 04/12/2001, núm 1166/2001, Ponente, ALMAGRO NOSETE, J., (RJ\2001\10048) sobre las diferencias entre un modelo de utilidad y un diseño industrial en relación con el carácter estético de colchas.

⁴⁸ STS (Sala Civil) 24/11/2010, núm 778/2010, Ponente FERRANDIZ, GABRIEL, J.R., ((RJ\2011\579), sobre nulidad de diseño industrial de muebles y expositores para azulejos por falta de novedad.

⁴⁹ Sentencia Juzgado de lo Mercantil (SJM) Alicante 22/02/2013, núm. 43/2013 (La Ley 45142/2013) Ponente: FUENTES DEVESA, R. : en su apartado 14 de Fundamento Jurídico Cuarto declara: "*El problema será determinar cuándo la forma del producto (...) presenta ese grado o plus adicional a los efectos de merecer la protección del derecho de autor, o dicho de otro modo, cuándo se puede predicar de ella la originalidad. A tal efecto pueden servir de pauta, entre otras, las siguientes consideraciones: (...) iv) que la originalidad será variable según las diversas categorías de obra, ya que dependerá de los distintos factores concurrentes en cada una de ellas, como la mayor o menor grado de libertad con el que cuenten los autores en cada caso (como ocurre en materia de diseño, artículo 7 de la Ley 20/2003 y art 6 del Reglamento comunitario); la existencia de otros eventuales sistemas de protección, dado que en tal caso (ante la ausencia de norma legal equiparable a la contenida en el derecho francés), la coherencia del sistema impone exigir una mayor altura creativa respecto de estas obras frente a aquellas en las que la única protección es la prevista en la legislación de propiedad intelectual, ya que de lo contrario difícil explicación se puede dar a figuras jurídicas como el diseño industrial que otorga menos facultades a su titular, con una menor extensión temporal, y condicionado a un registro y al pago de las correspondientes tasas, si puede acudir, sin más, a la protección que ofrece la legislación de propiedad intelectual, más amplia en el tiempo y contenido y sin gastos; o la funcionalidad del objeto, pues tratándose de una creación formal funcional parece que, como regla general y a salvo circunstancias específicas, debe reservarse la condición de obra de arte a aquella que adicione unos rasgos que la doten por sí mismos de un carácter ornamental al margen de la solución funcional, más o menos estética".*



El Juzgado de lo Mercantil de Alicante, en este caso, sin efectuar ningún tipo de distinción por razón del registro, desestima la protección por el Derecho de autor del Diseño comunitario registrado por falta de originalidad. Originalidad que, según el Juzgado de lo Mercantil requiere una novedad objetiva, en el sentido de haber creado algo nuevo, no existente previamente y además presentar una “altura creativa”, una relevancia mínima⁵⁰. Requisitos que el Juzgado estima no presentes en el diseño registrado.

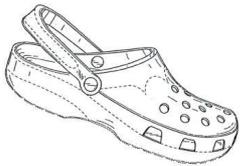
(c) Calzado. Sentencias de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de 4 de mayo de 2012 ⁵¹ .

En este caso, se trata de la protección por el derecho de autor solicitada en diferentes casos para la creación consistente en zuecos conocidos como CROCS modelos Cayman y Beach objeto de un diseño comunitario registrado⁵² cuyas reproducciones acompañamos.

⁵⁰ Usando los mismos términos que las sentencias enumeradas en la nota 45, véase los apartados 11 y 12 del Fundamento Jurídico Cuarto de la SJM Alicante, 22/02/2013, núm. 43/2013, cit, nota 46, para el criterio de originalidad: ““11. El requisito de la originalidad (art 10TRLPI) ha sido entendido por la doctrina en dos sentidos diferentes, subjetivo y objetivo. En el primer caso (sentido subjetivo) se entiende que la obra es original cuando refleja la personalidad del autor, fruto de su creación y no del copiado de una obra ajena y en el segundo (objetivo) se considera la originalidad como novedad objetiva, es decir, en el sentido de haber creado algo nuevo, no existente previamente. Se comparte la opinión doctrinal - R Bercovitz Rodríguez Cano-de que es necesario la novedad objetiva, siguiendo la tesis del TS en sentencia de 24 de junio de 2004 (RJ 2004, 4318) y entre las Audiencia Provinciales, entre otras SAP de Barcelona de 21 de noviembre de 2003 (JUR 2004, 89197) . 12. Asimismo es preciso que la originalidad tenga una relevancia mínima, o como dice la doctrina (Rodrigo Bercovitz Rodrigo-Cano, en Comentarios a la Ley de Propiedad intelectual), que tenga una altura creativa. Así se deduce de la jurisprudencia (SSTS de 20 de febrero de 1992 (RJ 1992, 1329) , sobre guías y álbumes de cromos de arte y 26 de octubre de 1992 (RJ 1992, 8286) , sobre piezas de joyería) y se expresa con rotundidad el TS en la sentencia citada de 24 de junio de 2004 al decir que "En cualquier caso, es exigible que esa originalidad tenga una relevancia mínima, lo que no aparece en el supuesto debatido..."".

⁵¹ SAP Las Palmas (Sección 4ª), 4-05-2012, núm. 201/2012, Caso CROCS INC contra DONG FANG XU, S.L. y RAOTIAN 1919, S.L. (JUR\2012\299283) y núm. 191/2012, Caso CROCS INTERNATIONAL HOLDING LTD contra SHALINA BROS S.L., [AC\2012\998] en ambas Ponente: GALCERÁN SOLSONA, Emma

⁵² Para los conflictos suscitados por una sociedad ajena a este caso ante la OAMI de los que no se trata en este escrito, véase caso *Holey Soles Holdings Ltd contra Crocs, Inc* sobre la acción de declaración de nulidad del diseño comunitario 000257001-001, resolución de la División de Anulación de la OAMI 12/12/07, ICD0000003010; Resolución de la Tercera Sala

	
Diseño comunitario 000257001-001	CROCS Modelo Cayman - Beach Publicitado por la sociedad titular ⁵³

La Audiencia, en las dos sentencias emitidas el 4 de mayo de 2012, declara inaplicable la protección por el Derecho de Autor por considerar que a la misma sólo tienen acceso las creaciones de forma que posean “altura creativa”. La Audiencia, según sus términos, no aprecia que los “citados zuecos perforados” alcancen el grado de diseño artístico exigible.

La Audiencia para declarar esta falta de grado artístico aplica un denominado “test” expresado en los términos siguientes:

Los zuecos “(a) carecen de carácter representativo con independencia del producto en que se plasman -zuecos-; (b) el original y las reproducciones tienen el mismo valor; c) no tiene la suficiente altura creativa exigible a una obra de arte aplicada, en cuanto no se alega el trazo personal (*persönlicher Handschrift*) de qué autor imprimen o, verosímilmente, cualquier diseñador de calzado hubiera podido crear modelos similares (v. *SJM Madrid no 2, 9-6-2005, Habitat*)⁵⁴. Incluso para la corriente menos exigente respecto al valor o mérito artístico de la obra protegible, el diseño no reviste suficiente complejidad”.

(d) Cenefas. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2 de julio 2008⁵⁵

Por último, en este caso, la protección del Derecho de autor se reclama sobre una serie de dibujos y motivos decorativos objeto de Diseños comunitarios registrados, que reproducimos de forma no exhaustiva a título de ejemplo.

de Recurso OAMI 26/03/2010; Auto Tribunal General UE 23/11/2012 de sobreseimiento por retirada de la solicitud de nulidad Asunto T- 302/10. Conflicto al que hace referencia el FD Cuarto de las SAP Las Palmas, cit, nota 48. Véase igualmente para el reconocimiento del diseño *Crocs, Inc contra ITC*, Appeal 2008-1596 (Fed.Cir. Feb 24, 2010).

⁵³ <http://www.crocs.com/> y <http://www.crocs.com/beach-shoes-for-women/womens-beach-shoes.default.sc.html>

⁵⁴ Por referencia, se trata de una sentencia en la que se dirime la originalidad no de un diseño registrado sino de una obra audiovisual denominada HABITAT, SJM, Madrid, 09/06/2005, nº 2, *Caso Autor contra ZEPPELIN TELEVISION S.A.* [La Ley 130587/2005] Magistrado : GOMEZ SANCHEZ, PM

⁵⁵ SAP Barcelona (Sección 15ª) 02/07/2008, núm. 261/2008 Caso Vanilia S.A c. Línea Hogar Deco S.L. [JUR\2008\315951], Ponente: GONZÁLEZ NAVARRO, Blas Alberto.

	Diseño comunitario registrado 378757-004
	Diseño comunitario registrado 378757-005
	Diseño comunitario registrado 378757-0013
Selección de Diseños comunitarios registrados núm 378757 por la sociedad Venilia S.A.	

Como en los casos anteriores, la Audiencia deniega la protección por el Derecho de autor al destacar *“la escasa altura artística de los dibujos controvertidos”* y carecer por lo tanto *“de un grado suficiente de originalidad”*. Ahora bien, esta sentencia presenta una peculiaridad, ya que al tiempo que la Audiencia y el Magistrado de instancia deniegan la protección para los dibujos y motivos decorativos reconocen su *“originalidad”* en el sentido de ser (propios) de la actora ⁵⁶.

Llegados a este punto, visto el criterio de originalidad de los tribunales españoles para la protección por el Derecho de autor de los diseños registrados y, retomando el *Caso Viejo Valle*, cabe plantearse la cuestión de cuál es el criterio de originalidad de la ley y jurisprudencia del Derecho de autor español que hubiera sido preciso probar ante la OAMI si invirtiendo posiciones, el solicitante de la nulidad de los diseños por la utilización de la misma obra del *Caso Viejo Valle*, *“la ornamentación de estrías de piezas de vajilla”* hubiera sido la sociedad española y no la francesa.

1.2.3.2. Originalidad de la obra plástica - diseño comunitario no registrado

La obra plástica sea o no aplicada aparece enumerada como creación en el artículo 10(1) (e)⁵⁷ de la Ley española de Propiedad Intelectual (LPI) junto con las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o cómics, los ensayos o bocetos siendo objeto de protección si es original.

Ahora bien, frente a la norma española de Derechos de autor que no exige ni plantea ningún grado ni exigencia a la originalidad⁵⁸: *“Son objeto de propiedad*

⁵⁶ Fundamento Jurídico Segundo: *“El Sr. Magistrado, en efecto, no pone en cuestión que los mencionados dibujos y motivos decorativos de la actora carezcan de originalidad (...)”* SAP Barcelona (Sección 15ª) 02/07/2008, núm. 261/2008 Caso Vanilia S.A c. Línea Hogar Deco S.L., cit. nota 56

⁵⁷ Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, cit nota 13, Artículo 10 (1) (e): *Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o cómics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.”*

⁵⁸ Para el criterio normativo nacional de originalidad, véase HERNANDO COLLAZOS, I. *“Patrimonio Fotográfico. Originalidad y Dominio Público. Una aproximación desde el Derecho*

intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro”, la jurisprudencia nacional, por el contrario, presenta el siguiente panorama.

(a) Vajillas. Sentencias de la Audiencia Provincial de Guipuzcoa

Por aproximación a la obra protegida en el Caso *Viejo Valle*, la Audiencia provincial de Guipuzcoa se pronuncia en un caso de plagio de vajillas en el procedimiento penal en el auto de 30 de julio de 2007 y en el procedimiento civil en sentencia de 20 de abril de 2009⁵⁹. Iniciado el procedimiento penal por plagio de tres modelos de vajillas denominadas Arzak, Duna y Gourmet, se estima la existencia de plagio con respecto a la primera e inexistente con respecto a las dos restantes.

El criterio determinante para apreciar el plagio reposa en la apreciación de la existencia o no de originalidad en las formas y superficies de platos y fuentes, no en la de su específica ornamentación.

“En el caso que nos ocupa, (...) se aprecia que no existe originalidad en los modelos relativos a las obras Duna y Gormet, sino que son obras que se inspiran en otros modelos de vajillas ya existentes en el mercado, que reproducen su estilo y en algún caso introducen alguna variación mínima, lo cual no ocurre evidentemente con el modelo Arzak, ya que a simple vista se aprecia que existe una perfecta simetría entre la obra del autor y el producto transformado en la vajilla AZ. Por lo tanto, respecto de las vajillas Duna y Gourmet, no puede hablarse que sean originales en cuanto que reflejan la personalidad del autor, es decir, no puede hablarse que estemos ante una creación original o novedosa”.

de autor en España” RIIPAC nº2, 2013, páginas 97 a 99 [en línea: <http://www.eumed.net/rev/riipac>]

⁵⁹ SAP. Guipuzcoa (Sección 2ª) Auto 30/07/2007, núm. 2109, Ponente MORENO GALINDO, A.I. [JUR\2008\24384] SAP Guipuzcoa (Sección 2ª), 20/04/2009, núm.2129. Ponente. DOMÉÑO NIETO, Y. [Euder 88035/2009] y otros. *Caso del Diseñador –Creador contra Porcelanas Bidasoa S.L.* (Plagio de la Vajilla ARZAK y otras). Declaración del perito sobre la originalidad de la obra llamada a ser protegida comparándola con otras existentes en el mercado (no encausadas): *“no puede considerarse a la vajilla Gourmet ni original ni novedosa en relación con el modelo Paille de la marca Doralaine y con otros que ya estaban en el sector, tal y como los que se aportan tanto de catálogos como las piezas obrantes en las actuaciones judiciales cuyas fotografías se aportan como anexos” y por lo que se refiere a la vajilla Duna se indica igualmente que “después de analizar catálogos de distintos fabricantes, así como el plato fotografiado de la firma Dudson, se comprueba que platos y fuentes con formas cuadradas y superficies rugosas son comunes en el mercado, por lo tanto, los platos y fuentes con superficies rugosas o irregulares no suponen ninguna novedad de diseño por estar extendidos en el mercado por distintos fabricantes, el hecho de no ser novedoso ni original no es óbice para que los clientes los consideren como originales por su percepción en la que influyen múltiples factores y entre ellos el más importante el gusto del sujeto que lo adquiere. Por último, por lo que se refiere a la vajilla Arzak el perito manifiesta que la misma es original y que la vajilla AZ es la misma vajilla Arzak adaptada a las necesidades del mercado y de la producción industrial”.*

En este caso, para determinar si las obras son susceptibles de protección por el Derecho de autor, la Audiencia Provincial (en los procedimientos penal y civil) recurre al criterio de “novedad en el diseño” como sinónimo de “originalidad” de las vajillas.

(b) Cenefas y Dibujos en piezas de Cerámica - Murales

Dentro de la jurisprudencia española analizada, las obras plásticas más aproximadas al objeto del *Caso Viejo Valle* son las cenefas y dibujos (no registrados como diseño) en piezas de cerámica - murales, y sobre ellas se han pronunciado las Audiencias con distinto resultado en materia de Derechos de autor.

En efecto, la Audiencia Provincial de Castellón con posterioridad al *Caso Flos*⁶⁰, se pronuncia en su sentencia de 5 de julio de 2012⁶¹ sobre la originalidad de las cenefas y dibujos, no registrados como diseño, que decoran piezas especiales de cerámica.

En este supuesto, la Audiencia desestima la petición de protección por los Derechos de autor amparándose en la Disposición Adicional Décima de la Ley española 20/2003 de Diseño Industrial. A este efecto, la Audiencia considera que en esta obra plástica no concurren el carácter “artístico” y por lo tanto “cierto grado de altura creativa” ni la originalidad entendida como novedad “objetiva” frente a cualquier otra preexistente.

Por otro lado, la Audiencia Provincial de Cádiz, esta vez con anterioridad al *Caso Flos*, en su sentencia de 28 de noviembre de 2007⁶², estima la protección por los Derechos de autor para la obra plástica consistente en dibujos realizados en Murales mediante una técnica del Siglo XVIII. En este caso, la Audiencia aplica para la protección de la obra plástica los criterios de originalidad y singularidad. A este efecto, declara que la realización del mural mismo, *“las técnicas utilizadas, la disposición de los elementos y el dibujo en sí existente en el mural y la disposición de las partes, única, fruto de la labor creativa de la artista, es lo que le da originalidad a la obra, aún cuando se haya realizado siguiendo instrucciones y gustos de la apelante. Es en su conjunto lo*

⁶⁰ *Caso Flos*, cit., nota 33

⁶¹ SAP, Castellón, (Sección 3ª), 05/07/2012, núm.353, Ponente BARDON MARTINEZ, A., [AC\2012\1837] *Caso Cerámica Tres Estilos S.L. contra Ibero Alcorense S.L.* en Fundamento Jurídico Segundo: *“La obra plástica (concepto en que se basa la demanda) debe artística y se manifiesta a través de una forma creada y ejecutada por el autor que al incorporarse a un producto (“aplicada”) le da una configuración propia esencialmente estética que es el objeto de protección. La condición artística de estas obras, junto a su originalidad, fundamenta su protección, de modo que si esa condición no concurre, podría haber, en su caso, una protección como diseño industrial, pero no mediante la Ley de Propiedad Intelectual”*. Como prueba para desestimar la petición de protección por el Derecho de autor se recoge en el Fundamento Jurídico como válido el testimonio siguiente: *“Y finalmente el también testigo D. Ignacio, que presta sus servicios para una empresa que en la actualidad trabaja para la demandada haciendo también piezas especiales igualmente admitió que era habitual que las empresas imiten los productos unas de otras, que se marca una tendencia y que todo el mundo lo sigue”*.

⁶² SAP Cádiz, (Sección 5), 28/11/2007, núm. 580, Ponente ROMERO NAVARRO, R., [AC\2008\306].

que merece la consideración de una creación, por ser claramente original, y singular.” La singularidad, requisito necesario, según esta sentencia, para que una obra plástica pueda considerarse una creación susceptible de protección por la Ley de Propiedad Intelectual concurre “cuando la forma elegida por el creador incorpora una especificidad tal que permite considerarla una realidad singular o diferente por la impresión que produce”. Sentado este último criterio, la sentencia, no obstante, no señala el ámbito, destinatarios o colectivo en el que debe ser evaluada la referida impresión.

Junto a estas sentencias se pueden apreciar en el ámbito de la obra plástica, las siguientes

- (c) Cochecitos de niños. Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 29 de abril de 2013 ⁶³



En este caso, se solicita, entre otras, la protección por el Derecho de Autor del *Cochecito Bugaboo Cameleon*, obra plástica del artículo 10(1) (e) de la LPI, cuya reproducción incorporamos⁶⁴.

La Audiencia, sin aplicar ninguna distinción entre obra plástica - diseño no registrado y diseño registrado (sea comunitario o nacional), para otorgar la protección por el Derecho de autor, sigue la pauta marcada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 27 de septiembre de 2012 ⁶⁵ y exige para obtener la protección por el Derecho de Autor que se trate de una obra “artística” original, en el sentido de novedad objetiva, y con un grado o altura creativa.

Este carácter “artístico”, según la Audiencia, “*ha de derivar de las características del objeto de que se trate, no del reconocimiento externo*”. Así, en este caso, pese a la impresión que produce en el público y al reconocimiento externo, la Audiencia, según sus propios términos, “*echa en falta la novedad y altura artística que, de concurrir, daría lugar a la protección de la legislación de la propiedad intelectual. Piénsese que el objeto del que se pretende la consideración como obra artística es un cochecito o carrito de*

⁶³ SAP. Castellón, (Sección 3ª), 29/04/ 2013, núm.184, Ponente, MARCO COS, J.M. [JUR\2013\302782] , *Caso Diseñador y Bugaboo International B.V. contra Baby Essentials SL*. No obstante esta sentencia , en un caso de sillas de niños, el Caso de la silla “Tripp-Trapp”, la Audiencia Provincial de Madrid, en su sentencia de 17/11/2004, núm. 793, Ponente SALCEDO GENER, J.M. *Caso Peter Opsvick contra Toys R Us Iberia SA*. [AC\2005\86] declara la silla regulable protegida por el derecho de autor por ser original sin que un distinto color o el añadido de una bandeja hagan desaparecer la existencia de una copia o plagio de la original. Para la silla original, véase, <http://www.stokke.com/es-es/highchairs/tripp-trapp/tripp-trapp-concept.aspx>

⁶⁴ Reproducción a título de ejemplo del *Cochecito Bugaboo Cameleon* en <http://www.bugaboo.com/>

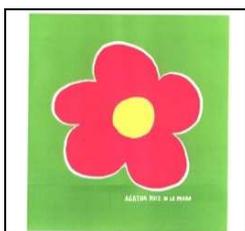
⁶⁵ En el caso de las Farolas, STS. 27/09/2012, cit., nota 43, reproducida en la SAP. Castellón, (Sección 3ª), 29/04/ 2013, cit., nota 45.

bebé, esencialmente funcional y de uso corriente, el mantenimiento de cuya utilidad deja muy escaso margen a la creación artística”.

(d) Envases y Estuches.

En este tipo de obras, cabe poner de relieve la existencia de dos sentencias dictadas el mismo año, con criterios totalmente distintos:

Una primera sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 24 de abril de 2006⁶⁶ en la que el criterio de originalidad es más acorde con el criterio comunitario tanto normativo como jurisprudencial.



En este caso se solicita ante la Audiencia, entre otras, la protección por el Derecho de autor para una serie de dibujos y diseños usados en una línea de productos de perfumería y colonias. Los gráficos cuya protección se reclama forman parte de la obra ICONOS.

Reproducimos a título de ejemplo algunos diseños que, a su vez, están registrados como marca⁶⁷:

- AGATHA RUIZ DE LA PRADA Marca nº 003208832 y
- AGATHA RUIZ DE LA PRADA Marca nº 003291234



La Audiencia estima, en este caso, pertinente la protección por el Derecho de autor y ratificando el criterio utilizado por el Juzgado de Primera Instancia, declara que: *“las obras plásticas, en todo caso y para ser objeto de propiedad intelectual, han de ser originales, originalidad que no ha de entenderse en sentido objetivo y que no requiere de altura creativa, pues se protegen las obras buenas y las malas, el arte pobre y el minimalista,(...)”*. La Audiencia afirmando con rotundidad su criterio de originalidad, declara: *“La originalidad que se requiere es la subjetiva: que el creador exprese una idea propia, en la que ponga su impronta”*.

Frente a este criterio, la Audiencia Provincial de Madrid, en su sentencia de 14 de septiembre de 2006⁶⁸, reitera la aplicación de un criterio de originalidad en el que el carácter artístico de la obra plástica así como su “altura creativa” son requisitos exigidos para su protección por el Derecho de autor.

⁶⁶ SAP Murcia, Sección 4) 24/04/2006, núm.114, Ponente JOVER COY, J.A. [JUR\2006\159129], *Caso Diseñadora, Perfumerías Gal, S.A., Producciones Ana Sandra S.L. contra Laboratorios Prady Normapiel S.L.*

⁶⁷ Marcas: AGATHA RUIZ DE LA PRADA Marca nº 003208832 y nº 003291234, publicidad en <http://www.agatharuizelaprada.com/store/perfumeria.html/> y en http://www.puig.com/html/es_ES/brands-beauty-designers-detail/1

⁶⁸ SAP Madrid, (Sección 28), 14/09/2006, núm.126, Ponente: GARCIA GARCIA, Enrique, [JUR\2008\96288], *Caso DRIZORO S.A contra SOIMDEX SYSTEM S.L y otro*. Véase, igualmente SAP Vizcaya, (Sección 4ª) 05/02/2008, núm 7, Ponente, OLASO AZPIROZ, Ignacio. *Caso Red 032 Comunicación SCCL c. Seland S.A. y otras*. [Euder 52456/2008] se exige *“Creatividad y una originalidad propia, en el sentido que haya sido la primera o el antecedente de todas las demás que existen en el mercado”*

En este caso, se solicita junto con la protección por competencia desleal, la protección por Derechos de Autor sobre los boletines técnicos publicitarios y los envases de los productos de la demandante.

Reproducimos a título de ejemplo, de entre los múltiples existentes, un envase del producto MAXPLUG publicitado por la sociedad demandante ⁶⁹.



La Audiencia ⁷⁰ aplicando el criterio de altura creativa, declara que: “(...), en el presente caso (...) los envases imitados (que son sacos y botes de cemento y mortero) no pueden ser considerados, con el necesario rigor, una obra con altura creativa suficiente (...) para justificar que se invoque el amparo de la normativa reguladora de la propiedad intelectual.” La Audiencia, en este caso, prosigue que: “Los sacos y botes de cemento que emplea la actora, aun siendo distintos de los de otros fabricantes, no suponen una aportación creativa ni tan siquiera de mínima entidad”.

En definitiva, en lo que afecta a la obra plástica – diseño no registrado, se puede apreciar que con la salvedad de la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia ⁷¹, en los casos anteriormente expuestos el criterio de originalidad predominante en las Audiencias difiere del criterio comunitario, exigiendo un cúmulo de requisitos cuyo origen se remonta a una sentencia del Tribunal Supremo dictada precisamente en materia de obra plástica.

(e) Obras de joyería. Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 1992⁷².

Esta sentencia de 29 de octubre de 1992 puede ser considerada el umbral por el que a nivel jurisprudencial se introducen en el ámbito del Derecho de autor español, una mezcla de criterios y exigencias ajenos al mismo procedentes principalmente de la propiedad industrial (patentes y diseño industrial) e

⁶⁹ Véase para los productos de la demandante DRIZORO, S.A http://www.drizoro.com/documentos/catalogo_productos.pdf ;

⁷⁰ Igualmente, con respecto a los impresos para los que se reconoce que han sido parcialmente copiados en cuanto a la descripción del producto y sus aplicaciones, la Audiencia no concede protección por el Derecho de Autor, pese al reconocimiento de la existencia, como precedente, de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero 1996 en la que se concede la protección propia de una obra a unos folletos con instrucciones explicativas de un producto, en concreto aplicada a folletos de instrucciones para la explicación del uso y utilidad de mamparas [STS (Sala Civil) 30/01/1996, nº 34/1996 (Ponente: ALMAGRO NOSETE, José) (RJ\1996\540)] , sobre el criterio véase, HERNANDO COLLAZOS, Isabel, “Patrimonio Fotográfico. Originalidad y Dominio Público. Una aproximación desde el Derecho de autor en España” cit., página 99 [en línea: <http://www.eumed.net/rev/riipac>]

⁷¹ SAP Murcia, Sección 4) 24/04/2006, cit., nota 66

⁷² STS. (Sala Civil) 26/10/1992, (Ponente, GONZALEZ POVEDA, Pedro) (RJ\1992\8286), Caso CARRERA Y CARRERA S.A contra HIJOS DE JOSEP SA., en su Fundamento Jurídico tercero.

inspirados algunos en una práctica jurisprudencial extranjera ya abandonada por otra parte, en el país de origen.

En efecto, en este caso, se trata de determinar la existencia de originalidad en unas piezas de joyería que representan manos y figuras humanas de reducido tamaño incorporadas a collares, cadenas, pulseras, sortijas o formando piezas separadas. En la determinación de la originalidad, esta sentencia de 26 de octubre de 1992, introduce por un lado el criterio de novedad objetiva apreciado tanto sobre la idea como sobre la forma de expresión de la misma⁷³ y por otro lado, incorpora la exigencia de un “esfuerzo creativo” como manifestación de la personalidad de su autor. Usada mayoritariamente como precedente en las sentencias de las Audiencias Provinciales y del Tribunal Supremo, esta sentencia, en la actualidad, puede ser considerada como un fuerte elemento distorsionador de la armonización del Mercado Interior buscada por las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de Derechos de Autor.

Así y para finalizar, volviendo a la hipótesis planteada en el *Caso Viejo Valle*, es muy probable que si, como se había sugerido, se invirtieran las posiciones y fuera la sociedad española la obligada a probar el criterio de originalidad mantenido en la jurisprudencia española ante la OAMI, a la vista de las sentencias presentadas, es muy probable que la ornamentación de la vajilla no habría sido considerada original y por lo tanto la obra habría sido declarada no protegida por el derecho del Estado Miembro (en la hipótesis España).

1.3. Titularidad del Derecho de autor por el solicitante de la nulidad

Sobre la base del artículo 25 (1), (f) del Reglamento nº 6/2002 en relación con el artículo 28 (1) (b) (iii) del Reglamento nº 2245/2002, el tercero de los requisitos que el solicitante de la nulidad de un Diseño comunitario registrado debe probar ante la OAMI es su titularidad “*del derecho anterior*”, esto es, su titularidad de los derechos de autor.

En este punto, en el *Caso Viejo Valle*, con respecto a estas cuestiones específicas, el Tribunal General, en su Fundamento de Derecho 52, declara que éstas “*no pueden resolverse al margen del Derecho del Estado miembro que se invoca en apoyo de la solicitud de nulidad (...). En efecto, el Derecho*

⁷³ Fundamento Jurídico tercero en STS. (Sala de lo Civil) 26/10/1992, cit., nota 72: Novedad sobre la idea: “*Tampoco desde el punto de vista objetivo que considera la «originalidad» como «novedad objetiva» puede afirmarse que nos encontremos ante una creación original, no ya sólo porque la utilización de la figura humana o de partes tan significativas de ella como las manos y la cara, no constituye una novedad en el arte de la joyería*” Novedad sobre la forma de presentación de la idea: “*Tampoco desde el punto de vista objetivo que considera la «originalidad» como «novedad objetiva» puede afirmarse que nos encontremos ante una creación original (...) porque la gran simplicidad y reducido tamaño de las manos y figuras humanas incorporadas a collares, cadenas, pulseras, sortijas o formando piezas separadas que limitan considerablemente la libertad del artista para su tratamiento, impide que la utilización en esa forma de tales motivos ornamentales (...) pueda merecer la protección dispensada a las creaciones originales por la Ley de Propiedad Intelectual, so pena de llegar a establecer prácticamente un monopolio sobre la utilización de esos motivos decorativos a favor de quien obtuviese la repetida protección*”.

del Estado miembro aplicable sirve especialmente, en dicho marco, para definir los modos de adquisición y de prueba del derecho de autor sobre la obra invocada en apoyo de la solicitud de nulidad⁷⁴”.

Este criterio es de gran interés para el Derecho de Autor ya que el Tribunal General en el presente caso, aplica la normativa y jurisprudencia francesas relativas a la obra colectiva y a este efecto declara en sus Fundamentos de Derecho 53 y 54 que:

“De los autos se desprende que en Derecho francés, el titular del derecho de autor es aquél con cuyo nombre se divulga la obra, salvo que se demuestre lo contrario”. “En efecto, si bien el Derecho francés dispone que «el autor de una obra de carácter intelectual disfruta con respecto a dicha obra, por el mero hecho de su creación, de un derecho de propiedad inmaterial exclusivo y oponible a todos»⁷⁵ y que «la obra se considerará creada, independientemente de su divulgación pública, por el mero hecho de la realización de su concepción por el autor, aunque esté inacabada»⁷⁶, también dispone que «la condición de autor pertenece, salvo prueba contraria, a aquel con cuyo nombre se divulga la obra»⁷⁷ y que «la obra colectiva, salvo prueba en contrario, es propiedad de la persona física o jurídica con cuyo nombre se divulga [y] dicha persona goza de la titularidad de los derechos de autor»⁷⁸ .

Esta normativa se complementa con la interpretación de los tribunales franceses y así en el Fundamento Derecho 55 el Tribunal General declara que se estima probado que:

“(…) según la jurisprudencia francesa, si el autor persona física no reivindica una obra, los derechos de autor de ésta se atribuirán a la persona jurídica que la explota comercialmente con su nombre”.

Ante esta jurisprudencia emanada de los tribunales franceses, el Tribunal General, de forma contundente precisa que en el caso de autos, la única cuestión pertinente es la de la identificación del titular del derecho de autor, “*el cual es, en el supuesto de que la persona física que haya creado la obra no*

⁷⁴ Véase, en este sentido y por analogía, la sentencia del TJUE de 18 de enero de 2012, Caso Tilda Riceland Private/OAMI – Siam Grains (BASMALI), (Asunto T-304/09), Apartado 22 por analogía: “ (...) ha de considerarse que la cuestión de si un oponente ha adquirido derechos sobre una marca no registrada o sobre un signo utilizado en el tráfico económico, y, por lo tanto, si es titular del signo invocado en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, no puede hacer abstracción del Derecho nacional invocado en apoyo de la oposición. En efecto, el Derecho nacional aplicable interviene, en dicho marco, particularmente para definir las modalidades de adquisición de los derechos sobre el signo invocado en apoyo de una oposición formulada en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94”.

⁷⁵ Artículo L. 111-1 del Code de la Propriété Intellectuelle (Código de la propiedad intelectual; en lo sucesivo, «CPI»)

⁷⁶ Artículo L. 111-2 del CPI

⁷⁷ Artículo L. 113-1 del CPI

⁷⁸ Artículo L. 113-5 del CPI.

*reivindique la autoría, la persona física o jurídica en cuyo nombre se divulgue la obra*⁷⁹”.

La obra, al ser calificada de obra colectiva, el Tribunal General considera que en el caso de autos es irrelevante precisar *“que el derecho de autor surgía con la creación «y/o la divulgación» de la obra, puesto que de las disposiciones del CPI se desprende que tal derecho surge con la mera creación”*.

El Tribunal General procede así a desestimar los reproches alegados por la sociedad española sobre la falta de aportación por la denunciante de los datos que la identifiquen como titular del derecho de autor, a saber: la fecha de creación de las obras, la identidad de la persona física que las creó y la prueba de la cesión de sus derechos a la solicitante. Datos, éstos usualmente exigidos por los tribunales españoles⁸⁰.

En todo caso, una vez probada la existencia de un derecho anterior de propiedad intelectual sobre la obra, la nulidad del diseño comunitario posterior será posible si constituye un uso no autorizado de la misma.

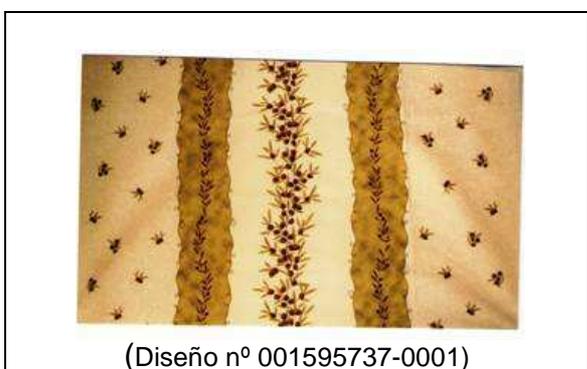
⁷⁹ Apartado 56 STGUE (Sala Segunda) 23/10/2013 cit., nota 17. En su Apartado 57, el TGUE declara que: *“En consecuencia, la demandante reprocha infundadamente a la OAMI no haber exigido información sobre la creación de las obras, como la fecha de creación y la identidad de su creador, y sobre la cesión de los derechos de autor a la coadyuvante, y también reprocha infundadamente a la Sala de Recurso no haber estimado su recurso al no haberse presentado tales datos. Y además en su Apartado 58 señala que: “Procede añadir accesoriamente que la demandante tampoco niega, por lo demás, que la fecha de la divulgación por la coadyuvante de las obras invocadas en apoyo de sus solicitudes de nulidad pueda determinarse a partir de los documentos aportados por esa parte ante la OAMI”*.

⁸⁰ Requisitos exigidos en SAP Las Palmas (Sección 4ª), 4-05-2012, núm. 201/2012, cit., nota 52, sobre las personas jurídicas declara FJ Cuarto y Quinto: *“No se ha probado el alegado derecho de propiedad intelectual sobre el diseño del modelo en cuestión, y en este sentido debe tomarse en consideración que, naciendo la propiedad intelectual por el solo hecho de su creación (art.1 LPI), es evidente que una persona jurídica no puede ostentar tal derecho sino por una transmisión completamente demostrada”*. Además prosigue : *“ (...) debe tomarse en consideración que la propiedad intelectual no puede atribuirse originariamente a una sociedad mercantil (las sociedades carecen de “intelecto” y capacidad creativa, sin perjuicio de que puedan tenerla personas por ellas contratadas o personas que les cedan el derecho de explotación económica de sus productos intelectuales), como declaró esta Sección Cuarta de la AP de Las Palmas en el Auto de 6 de mayo de 2011, dictado en el Rollo nº 783/2010, (con la misma parte demandante), sino a una persona individual, y no se identifica en la demanda siquiera quién es el supuesto “creador” del diseño o en qué fecha lo creó, ni, por tanto, que en esa concreta fecha no se conociera ya el concreto diseño de zueco sobre el que se pretende ostentar propiedad intelectual”. (...) o por que medio una sociedad mercantil como la actora, pudo adquirir los pretendidos derechos sobre una creación intelectual que por sí misma no es capaz de realizar”*. Véase igualmente, Auto AP Las Palmas (Sección 4ª), 06/05/2011, núm. 73. Ponente CORRAL LOSADA, María Elena (JUR 2011\334112); STS. 2-04-1990, Ponente, MARTÍNEZ-CALCERRADA Y GÓMEZ, Luis, Caso Puma c. Estudio 2000, (RJ 1990\2685). Ahora bien, véase art. 5 (2) LPI: *“No obstante de la protección que esta Ley concede al autor se podrán beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella”* y *“Salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva corresponderán a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre”* [Art.8 (1) LPI] y *“Se considera obra colectiva la creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada”* [Art.8 (2) LPI].

II. USO NO AUTORIZADO DE LA OBRA PROTEGIDA POR DERECHO DE AUTOR

Como en el supuesto anterior, el solicitante de la nulidad del diseño debe probar que el citado diseño constituye un uso no autorizado de la obra protegida según la normativa y la jurisprudencia del Estado Miembro. La OAMI a este respecto ha tenido ocasión de pronunciarse:

Así sucede en el caso *Caso Prodeco SARL contra AS GmbH*⁸¹, en el que la División de Anulación de la OAMI declara la anulación del Diseño Comunitario registrado 001595737-0001 por estimar un uso no autorizado de una obra protegida por el Derecho de autor de conformidad con el artículo 25 (1) (f) del Reglamento (CE) nº 6 /2002.



En la Decisión, la OAMI califica de uso de una obra protegida por derecho de Autor la copia de las características principales que constituyen la originalidad de la obra.

Así, comparando el diseño anterior y el Diseño comunitario registrado, la División de Anulación considera que ambos comparten el número, la anchura y la dirección de las rayas, el olivo y patrones de hojas de olivo y del diseño de las rayas. En consecuencia, estima que siendo estas características las que constituyen la originalidad del diseño anterior de la tela, el diseño comunitario hizo uso de esta obra.

En este caso, la OAMI considera probado por el solicitante que el Diseño previo (aparecido en una publicación) constituye una obra protegida por el Derecho de autor en Bélgica y en Francia lugares donde fue realizado por su creador y donde supuestamente se realizaron las transferencias a la sociedad demandante PRODECO. La División de la OAMI estima igualmente probado por el solicitante que, de conformidad con el Derecho de autor del Estado Miembro, existe un uso de la obra anterior y que este uso es no autorizado. Falta de autorización que, la OAMI considera implícita en la presentación de la solicitud de declaración de nulidad del Diseño Comunitario Registrado.

⁸¹ *Caso Prodeco SARL contra AS GmbH* Decision de Invalidez 8/12/2010, ICD 7085, Bulletin number 2011/119 y 27/05/2011. Véase, Diefenbach Juliane, "Invalidity of a Community Design due to unauthorized use of a design protected under Copyright Law" Intellectual Property Quarterly Newsletter, January 20 2011, pag. 23, Hogan Lovells, www.hoganlovells.com/.../IP_Newsletter_January_2011.pdf

Este es, por otra parte, el criterio mantenido en el *Caso Viejo Valle* por la Sala de Recursos, confirmado por el Tribunal General de la Unión al declarar que para apreciar la causa de nulidad no es preciso: *“comparar los modelos en conflicto en su conjunto, sino únicamente determinar si la obra protegida por la normativa sobre derechos de autor es utilizada en los modelos posteriores”*.

En este Caso, la Sala de Recursos constata la presencia en los dibujos o modelos controvertidos de la obra protegida, en concreto, el mismo diseño de estrías, y, en segundo lugar, que estas estrías cubrían exactamente las mismas partes de las piezas de vajilla. La Sala de Recurso señala que es precisamente en la suma de estas dos características en la que se materializa el contenido creativo de la obra anterior, *“que se ha visto reproducida – o “utilizada” – sin autorización»* en los modelos o dibujos controvertidos⁸². La Sala estima que *“en este contexto, la forma de la taza, el diseño de su asa o la forma del bol del plato hondo, carecen de pertinencia”*.

Como consecuencia, la Sala concluye que el uso es evidente ya que *“no puede negarse que la ornamentación de los dibujos o modelos controvertidos presenta una gran similitud con la de las piezas de vajilla de la solicitante de nulidad, tanto en lo que respecta a la identidad de las superficies cubiertas como al carácter concéntrico, la regularidad y la fineza de las estrías. El mayor grosor y el carácter más marcado de las estrías invocados por la demandante no bastan para eliminar esta similitud”*.

En cuanto a la falta de autorización, la Sala reitera el criterio de la División de Anulación de estimarla implícita en la presentación de la solicitud de declaración de nulidad del Diseño Comunitario Registrado.

CONCLUSION

A la vista de lo expuesto, se puede concluir que, en efecto, el Derecho de Autor puede ser un instrumento eficaz de protección del diseño, de la obra plástica frente a vulneraciones provocadas por su registro como Diseño comunitario por un tercero no autorizado siempre que, al menos, cada Estado Miembro respete y aplique los criterios armonizados no sólo por la normativa sino también por la jurisprudencia de la Unión en materia de Derechos de Autor. Ahora bien, igualmente se puede avanzar a la vista de las decisiones expuestas que, la persistencia en la aplicación de criterios no armonizados por los Tribunales de un Estado Miembro puede llegar a ser un elemento de distorsión de la competencia dentro del Mercado Interior y una fuente de graves perjuicios económicos para sus protagonistas (diseñadores-creadores y/o sociedades) y,

⁸² Véase, OAMI R 1054/2010-3 y R 1055/2010-3, cit., nota 17 en Apartados 44 y ss., confirmada por la STGUE, (Sala 2ª), 23-10-2013, cit., nota 17 en sus Apartados 92 y ss y, en especial Apartado 98: *“La resolución del presente litigio no debe en modo alguno determinarse sobre la base de una comparación global de dos dibujos o modelos en la que una limitación del grado de libertad del creador resultante de imperativos técnicos o legales, las cuales tampoco se han demostrado en el caso de autos, pueda hacer que el usuario informado preste más atención a los detalles y aprecie más fácilmente el carácter singular del dibujo o modelo controvertido”*. El TGUE remite a los apartados 43 a 45 de la sentencia *Radiadores de calefacción*, STGUE, 14-05-2012, *Caso Antrax IT/OAMI c THC*, T-83/11 y T-84/11.

todo ello debido a la adscripción competencial a ese Estado Miembro en cada caso concreto.