

## 1. Planteamiento

Se debate desde hace décadas si los objetos industriales pueden ser protegidos por el derecho de autor, además o independientemente de su tutela por el derecho sobre el diseño industrial y, en su caso, por el derecho de marcas y el derecho de patentes. La cuestión adquiere una dimensión especialmente relevante en relación con las creaciones en el mundo de la moda y los complementos, formando parte importante de esa nueva disciplina conocida como “fashion law”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido doctrina al respecto en la importante Sentencia del asunto “Cofemel”, aunque ha generado más dudas que soluciones, abriendo una discusión sobre el concepto mismo -siempre difuso, siempre abierto- de estética artística, que, además, tiene importantes consecuencias para la competencia en un mercado donde la imagen de los productos tiene un rol determinante.

El derecho sobre el diseño industrial es el terreno natural de tutela de las creaciones del mundo de la moda, dentro del más amplio de creaciones estético-industriales (objetos industriales), ya que protege la innovación en el sector de las formas industriales bidimensionales (dibujos) y tridimensionales (modelos). El derecho exclusivo sobre dibujos y modelos protege la forma y el ornamento de productos fabricados en serie destinados al consumo en el mercado, siempre que sean novedosos y singulares. Pero los objetos industriales pueden ser considerados también, según las circunstancias, obras de arte aplicadas a la industria, es decir diseños industriales artísticos susceptibles de ser protegidos a través del derecho de autor, el cual ofrece una tutela más amplia y más duradera que la del derecho sobre el diseño industrial.

Desde un plano sociológico no es posible dudar de la categoría misma del “arte industrial” y, dentro de este, del “arte de la moda”, aunque sus contornos -como los del arte en general- son difusos y altamente subjetivos. La cuestión, entonces, es si los diseños de productos del mundo de la moda protegidos, en su caso, por el derecho sobre el diseño industrial, son susceptibles de ser considerados siempre y en todo lugar como obras de arte aplicado a la industria y recibir así, en todo caso, la protección acumulada del derecho de autor; o si, por el contrario, los diseños industriales sólo

pueden ser considerados diseños artísticos y recibir la tutela del derecho de autor cuando reúnan determinadas circunstancias que avalen una protección reforzada, esto es, sólo si los objetos industriales muestran un plus de creatividad artística que pueda servir para considerarlos como obras de arte aplicado originales.

Se trata de un problema de importancia capital, pues el diseño y la imagen de los productos (como sucede muy particularmente en el mundo de la moda, los complementos, la joyería y bisutería) adquiere un peso específico cada vez mayor; sobre todo si se tiene en cuenta que la solución que finalmente se dé influirá decisivamente sobre la competencia en el mercado, además de generar un importante debate en el mundo del arte.

## 2. Modelos jurídicos

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 restringida.

En 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. Sin embargo, la evidente dificultad de separar lo estrictamente artístico de lo útil o funcional en un objeto industrial ha sido objeto de muy diferentes interpretaciones por doctrina y jurisprudencia, llevando finalmente a la U.S. Supreme Court a abandonar el test de la separabilidad en la Sentencia del caso “Star Athletica LLC v. Varsity Brands, Inc. (case n. 15-866), donde considera que el diseño de un uniforme de “Cheerleaders” caracterizado por una peculiar disposición de colores y barras en forma de zigzag que contribuyen a incrementar el pecho y reducir la cintura, puede ser considerado una obra original susceptible de quedar protegida por la “Copyright Act” al ser posible percibir los elementos estéticos como obra de arte junto al 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 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”).

Entre ambas posturas maximalistas se sitúan algunos países, como Alemania, Italia, España o Portugal, que, con el paso del tiempo, establecieron un sistema de acumulación restringida o sistema de superposición parcial entre el derecho del diseño industrial y el derecho de autor, en virtud del cual 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.

Las distintas opciones de acumulación (absoluta o restringida) están abiertas en la legislación 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 a una obra para acceder a la protección del derecho de autor.

Esta doctrina del TJUE ampara situaciones muy dispares que, desde luego, no contribuyen a la seguridad jurídica y a una competencia uniforme dentro de la UE. Es por eso que han ido surgiendo 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 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 que un diseño, incluido el grado de originalidad exigido, pueda considerarse una obra original susceptible de ser protegida por el derecho de autor.

### **3. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto “Cofemel”**

Esta opinión es la que finalmente ha prevalecido cuando el Tribunal de Justi-

cia de la UE 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 tipo “Jean” con efecto tridimensional denominado ACR y un modelo de jersey sport y camiseta denominado ROWDY).

Considera el que los conceptos de “obra” y de “originalidad” son conceptos autónomos del Derecho de la Unión que deben interpretarse de forma uniforme en todos los Estados miembros.

A juicio del Tribunal, los dibujos y modelos industriales (incluidos los del mundo de la moda y los complementos) 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 autor, si bien afirma que la tutela del derecho de autor debería quedar reservada a los objetos que merecen ser calificados de obras originales.

El TJUE considera que el concepto de “obra” debe ser interpretado de manera uniforme en el Derecho de la UE, suponiendo la concurrencia de dos elementos acumulativos: *i*) 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; *ii*) que la calificación como obra se reserve a los elementos que expresan la creación intelectual en un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad.

Entiende en este sentido el Tribunal que 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. Así, el acceso de un diseño industrial a la tutela del derecho de autor 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 artística” con la suficiente precisión y objetividad.

En consecuencia, rechaza que la normativa nacional o la jurisprudencia 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. Es decir, el TJUE rechaza que una creación de forma industrial deba presentar una altura creativa o plus de creatividad estético-artística para poder entrar en la fortaleza del derecho de autor.

Esta doctrina ha sido ratificada en la posterior STJUE de 11 de junio de 2020 (As. C-833/18, “Brompton”), donde el Tribunal aborda una cuestión formulada por el Tribunal de l’entreprise de Liège (Bélgica), en torno a la protección por medio del derecho de autor de la conocida bicicleta plegable del modelo “Brompton”, dejando abierta la puerta a la protección por el derecho de autor de un objeto estrictamente industrial, más allá de las creaciones del mundo de la moda.

#### 4. Consideraciones críticas

A pesar de aportar un novedoso aparato conceptual, el TJUE no resuelve el interfaz diseño industrial/derecho de autor en su aplicación a las creaciones de diseño industrial, generando incertidumbre para la competencia en un sector del mercado cada vez más pujante.

El Tribunal sugiere que el elemento diferenciador entre diseños industriales y obras 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?

Que un objeto industrial pueda acceder a la tutela del derecho de autor, como obra de arte aplicado, debería ser una cuestión de grado en la consideración del efecto estético visual; no sólo ya como forma industrial, sino también como forma artística. En el campo de los diseños industriales -particularmente en la industria de la moda- 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, resida 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).

Por más que rechace valorar el efecto estético o visual, es claro que el TJUE exige implícitamente “algo más” para que un objeto industrial caracterizado por la solución técnica y/o la forma u ornamento pueda acceder al derecho de autor, sin perjuicio de que pueda resultar protegido también como diseño industrial, patente o modelo de utilidad o marca. De hecho, cuando el Tribunal apuesta por la acumulación restringida de protecciones (de diseño industrial con el derecho de autor) lo hace también a partir de una interpretación restrictiva de los conceptos de obra y de originalidad en su aplicación a los objetos industriales.

Así, si la obra, como expresión creativa, presenta una singularidad artística respecto a lo ya conocido en el mismo sector de referencia, podrá presumirse original -porque esa singularidad refleja una personalidad creativa de su autor- siempre que no sea copia de otra anterior. En el terreno de los objetos industriales, esa singularidad artística implica un “plus de creatividad” respecto de la creatividad técnica y estética-industrial. La clave está, en suma, en la consideración de un objeto industrial como “obra de arte industrial”, lo que implica una creatividad superior o adicional a la esperada en una creación industrial de tipo técnico o formal. En este sentido, de acuerdo con la doctrina del propio Tribunal de Justicia de la UE, 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.

Con lo cual, la correcta demarcación del objeto de protección se basaría en la naturaleza de la creación, reservando el derecho de autor sólo para aquellas creaciones que presenten un carácter artístico (independientemente de su mérito) más allá de la mera utilidad industrial. En una sociedad marcada por la industrialización, la forma artística debe trascender a la función industrial

Como dijo Herbert Marcuse, “lo que distingue al arte de cualquier otra cosa es su forma, es decir, su realidad histórica”, la cual es una secuencia irreversible de estilos, temas, técnicas o reglas que son manifestación de la creatividad, inseparables a su época y sólo repetible como imitación: “El arte está guiada por la idea de lo bello [...] pero lo que percibe el hombre no es la totalidad de la belleza, de lo sublime... sino solamente una parte de ella”.

Se trata, por tanto, de objetivar el “carácter artístico” de un determinado objeto industrial, lo cual es diferente de la consideración del “mérito artístico” y de la “belleza”, conceptos estos que sí son eminentemente subjetivos, 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. Para ello es posible recurrir a expertos, círculos artísticos especializados y a la estética artística dominante para un espectador informado. Es decir, recurrir a una consideración “institucional” del carácter artístico de un objeto industrial que presente elementos creativos adicionales a su función útil.

A los anteriores argumentos se suman relevantes consideraciones de mercado. Ofrecer un acceso fácil al derecho de autor frustraría los incentivos vinculados al sistema de patentes y diseños industriales, que podrían devenir innecesarios, al ofrecer el derecho de autor una protección sólida (independiente del destino de la obra), mucho más duradera, sin necesidad de

registro, sin necesidad de explotación obligatoria y sin necesidad de pagar tasas de obtención y renovación; y frustraría a la postre los objetivos últimos de interés general perseguidos por el conjunto de derechos de propiedad intelectual, entorpeciendo la innovación subsiguiente (al ampliar significativamente el monopolio jurídico sobre el bien inmaterial) y encareciendo los precios (al limitar la competencia).