

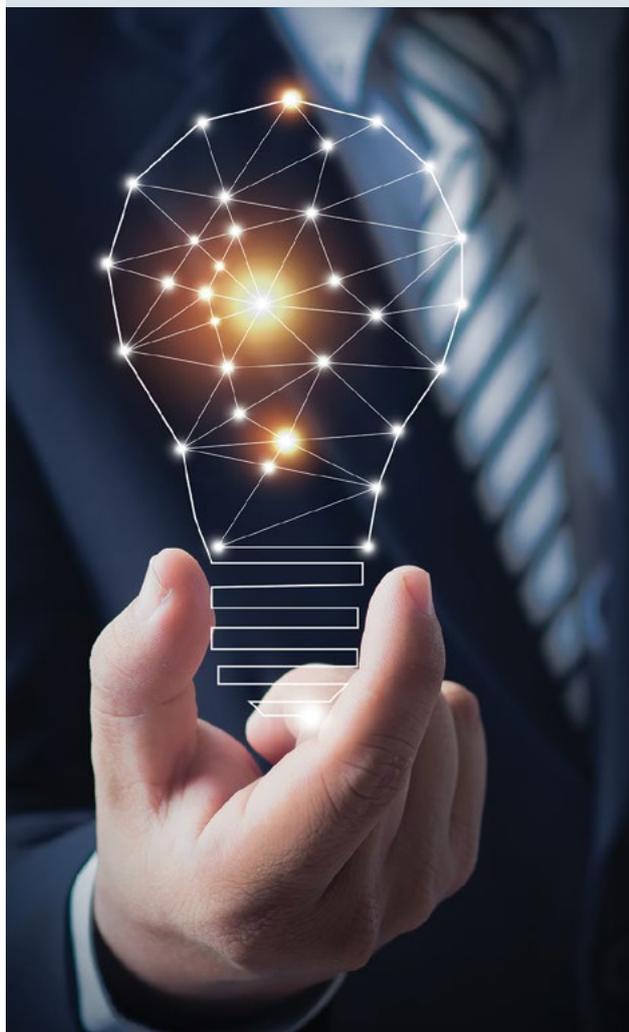
# SENTENCIA COFEMEL: PAUTAS PARA CONCILIAR PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

## EN BREVE

Distinguir cuándo a un diseño industrial se le puede aplicar la protección por propiedad intelectual ha planteado tradicionalmente problemas interpretativos resueltos ahora por la sentencia “Cofemel”, que marca cuáles son los criterios para que un objeto pueda disponer de esta protección reforzada.

## SUMARIO

1. Introducción
2. La sentencia
3. Patologías regulatorias
4. Conclusiones



**DIEGO DE LA VEGA**

Abogado senior IP/IT en Ecija Law & Technology

## INTRODUCCIÓN

El pasado 12 de septiembre de 2019 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvía una cuestión prejudicial remitida por el Tribunal de Justicia (el Tribunal Supremo luso) que interpreta cómo establecer qué criterios debe seguir la protección por derecho autor en aquellos objetos ya protegidos por diseño industrial. **El TJUE estableció, por tanto, los criterios de cohabitación entre la protección por propiedad intelectual e industrial (en su modalidad de diseños y modelos) cuando ambas son concurrentes**, centrándose en los requisitos exigibles en cuanto al derecho de autor.

## LA SENTENCIA

En la sentencia, **la conclusión alcanzada por el TJUE ha sido, en primer lugar, determinar que ambas protecciones son compatibles en el ámbito de los diseños, lo que es evidente a la luz del marco normativo europeo y de reiterada jurisprudencia**, y en segundo lugar, establecer que la protección por derecho de autor aparecerá si el objeto en cuestión es una obra, a la que se le aplicarán los principios generales propios de esta materia. El TJUE deja claro que un mero efecto estético no es suficiente para aplicar adicionalmente a un diseño industrial o modelo (a estos efectos, tienen la misma consideración) la protección por derecho de autor.

**La cuestión no es, en absoluto, nueva.** En la jurisprudencia europea existen algunos precedentes similares que han marcado hasta ahora el criterio para acumular ambas protecciones, generalmente por las dudas que genera el denominado “arte aplicado” y aquellas obras



## LEGISLACION

[www.globaleconomistjurist.com](http://www.globaleconomistjurist.com)

- Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (Marginal 69941540).
- Constitución Española (Marginal: 69726834)
- Código Civil (Marginal: 69730142).
- Código deontológico de la Abogacía Española (Marginal: 70298874)

que sin una gran altura creativa están más bien destinadas a su producción en masa o a gran escala. Quizás el más conocido de todos sea el caso conocido como del “tren de juguete”, del Tribunal Supremo alemán, del año 2013 (caso “Geburtstagszug”, I ZR 143/12), en el que se estableció que los requisitos que deben seguir las obras de arte aplicado para ser objeto de protección no son distintos de los de otro tipo de obras (y cita a modo de ejemplo las obras literarias o musicales).

En este caso **el litigio había surgido por la reclamación del demandante de una remuneración coherente con el gran e imprevisto éxito de un tren de juguete**, cuyo distribuidor estaba vendiendo muy por encima de las expectativas, alegando que, con independencia de haber cedido las facultades de explotación, era susceptible de protección por derecho de autor. El Tribunal Supremo alemán aprovechaba para rectificar conceptualmente al tribunal de apelación, que había considerado que los objetos de arte aplicado ya tienen una protección reforzada por vía del diseño industrial, y apuntaba ya que el efecto estético cobra relevancia cuando contribuye a la altura creativa, por tanto, si tiene una raíz artística y no viene impuesta por la mera funcionalidad del producto. Lo cierto es que, como ahora se consolida, ambas protecciones son compatibles sencillamente porque el factor de protección en uno y otro caso es distinto. Conviene recordar

“LA CONCLUSIÓN ALCANZADA POR EL TJUE HA SIDO, EN PRIMER LUGAR, DETERMINAR QUE AMBAS PROTECCIONES SON COMPATIBLES EN EL ÁMBITO DE LOS DISEÑOS, LO QUE ES EVIDENTE A LA LUZ DEL MARCO NORMATIVO EUROPEO Y DE REITERADA JURISPRUDENCIA”

## JURISPRUDENCIA [www.globaleconomistjurist.com](http://www.globaleconomistjurist.com)

- Sentencia (Cofemel) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 683/2017 - 12-09-2019 (Marginal: 71669643).
- Sentencia Tribunal Supremo Num. Res. 1188/2018 - Num. Rec. 1920/2016 - 10-07-2018 (Marginal: 70699379).
- Sentencia Tribunal Supremo Num. Res. 253/2017 - Num. Rec. 2012/2014 - 26-04-2017 (Marginal: 70378160).
- Sentencia Tribunal Supremo Num. Res. 508/2018 - Num. Rec. 458/2016 - 22-03-2018 (Marginal: 70482302).

“EL LITIGIO HABÍA SURGIDO POR LA RECLAMACIÓN DEL DEMANDANTE DE UNA REMUNERACIÓN COHERENTE CON EL GRAN E IMPREVISTO ÉXITO DE UN TREN DE JUGUETE”

“LOS CRITERIOS PARA CONSIDERAR SI HAY PROTECCIÓN O NO DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LA REGULACIÓN GENERAL EN DERECHO DE AUTOR SOBRE ESTA CUESTIÓN”

que bajo la legislación europea los dibujos y modelos protegen la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características, en particular, de las líneas, contornos, colores, forma, textura y/o materiales del producto en sí y/o de su ornamentación, y que la propiedad intelectual protege obras. La sentencia Cofemel no cita este relevante precedente alemán, pero resultaría sumamente extraño que el TJUE no lo haya tenido en cuenta para elaborar los razonamientos de su

sentencia. Es una sentencia indudablemente germanófila.

## PATOLOGÍAS REGULATORIAS

El arte aplicado ha presentado tradicionalmente ciertas **patologías regulatorias**. Se trata de un concepto difícil de definir, una suerte de comodín regulatorio en el que encajan obras de diverso pelaje cuya altura creativa en algunos casos es dudosa. Sin embargo, en línea con la jurisprudencia apuntada, reforzada por la sentencia Cofemel, **los criterios para considerar si hay protección o no deben analizarse a la luz de la regulación general en derecho de autor sobre esta cuestión**. Por ejemplo, la ley de propiedad intelectual española incluye una casi inadvertida mención en el artículo 10.1.e (al incluir como objeto de propiedad intelectual “las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas”).

En el caso luso, la cuestión es todavía más grave porque la traducción al portugués de la **Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001**, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información no específica, como sí hacen otras versiones en otros idiomas, que las disposiciones sobre protección por derecho de autor “se entienden sin perjuicio de las disposiciones relativas” a los dibujos y modelos. Esto no sólo causa una evidente distorsión jurídica, sino que revela que los dibujos y modelos, como el arte aplicado, tienen una relevancia relativa en el ecosistema legislativo de protección de activos intangibles en Europa, con salvedades como curiosamente la portuguesa que en su ley de derecho autor incluye expresamente tanto el arte aplicado como los dibujos y modelos.

El litigio conducente a la sentencia Cofemel enfrentó a esta compañía frente a G-Star. La primera alegaba, fundamentalmente, que los modelos de prendas de vestir de la segunda (ropa de tipo vaquero) no revestía originalidad y por tanto tampoco la consideración de obras. **El Tribunal de Justiça remitió al TJUE su cuestión prejudicial con el objetivo de**

**contestar si la protección por derecho de autor sigue los mismos criterios que cualquier obra literaria y artística, basados en la originalidad,** o si debe exigirse un especial grado estético o artístico (posibilidad prevista por el Convenio de Berna y la directiva sobre diseños), lo que denota que probablemente el tribunal portugués, conocedor del caso alemán, buscaba su convalidación por el TJUE para disponer de una pauta clara. Y así, el TJUE recuerda, a propósito de la originalidad, que “cuando la realización de un objeto ha venido determinada por consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias que no han dejado espacio al ejercicio de la libertad creativa, no

puede considerarse que dicho objeto tenga la originalidad necesaria para constituir una obra”. Estos son esencia los criterios que tendrá que cumplir un diseño o modelo (como cualquier otra obra) para poder acogerse a la protección adicional por derecho de autor.

Tras estas consideraciones el TJUE concluye, de forma un tanto restrictiva puesto que cierra mucho la respuesta, que las normativas nacionales de derecho de autor no pueden aplicarse a dibujos o modelos si se basan exclusivamente en su efecto estético y no en su consideración de obra.

## BIBLIOGRAFÍA [www.globaleconomistjurist.com](http://www.globaleconomistjurist.com)

### LIBROS

Disponible en [www.globaleconomistjurist.com](http://www.globaleconomistjurist.com)

- *Formularios de propiedad intelectual* Ed. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, S.L. 2009. Barcelona. (Marginal: 2169472)
- BUGANZA, CARMENCHU. *Novedades en la Ley de Propiedad Intelectual* Ed. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, S.L. 2007. Barcelona. (Marginal: 915081)
- MUÑOZ VIADA, CARLOS. *Transmisión de los derechos de autor. El contrato de edición* Ed. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, S.L. 2007. Madrid. (Marginal: 915074)

### ARTÍCULOS JURÍDICOS

Disponible en [www.globaleconomistjurist.com](http://www.globaleconomistjurist.com)

- *Comentarios a la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual*, Federico Jover García., *Economist & Jurist* nº 229, abril 2019.
- *La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*. Pablo Hernández. *Economist & Jurist* nº 186, diciembre-enero 2015.
- *Propiedad intelectual y opinión pública. Al límite*, Ana del Arco y Pedro Letal. *Economist & Jurist* nº 146 , diciembre/enero 2011.

## CONCLUSIONES

- **El TJUE despeja los requisitos para considerar que un diseño industrial es también protegible por propiedad intelectual.** Así, los diseños podrán tener esta protección reforzada si cumplen los requisitos exigidos al resto de obras, en esencial, originalidad y actividad creativa, pero no por el hecho de tener un mero efecto estético