

DISEÑOS, PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

Carlos Rogel Vide

Catedrático de dereito civil da
universidade complutense de Madrid

1. Introducción

Se trata, en las palabras que siguen, de reflexionar sobre la propiedad intelectual e industrial –sobre la propiedad ordinaria incluso e indirectamente– respecto de los diseños, recientemente regulados con una terminología superadora de la anterior –modelos y dibujos industriales y artísticos–, terminología a la que, por cuanto me resulta, no es ajeno el profesor Otero Lastres, en la Ley 20/2003, de 7 de julio, Ley que incorpora a nuestro Ordenamiento jurídico propio, con cierto retraso y como es sabido, la Directiva 98/71/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, amén de tener presente el Reglamento 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, sustituyendo –Derecho transitorio al margen– a la normativa contenida, sobre el particular, en los artículos 182 y siguientes y concordantes del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929.

Una primera muestra de la complejidad del asunto cuyo estudio iniciamos y de las terminologías varias y no siempre coincidentes, ni tan siquiera compatibles, que, respecto del mismo, se utilizan, es la siguiente:

La Ley 20/2003 se titula *de protección jurídica del diseño industrial*; por el contrario, el artículo 1 de la misma, bajo el rótulo *Objeto de la ley*, reza, en su apartado 1, así: *Esta Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de protección de la propiedad industrial del diseño.*

No se dice lo mismo, como puede verse, en el título de la Ley y en el artículo 1.1 de la misma, pues no es igual proteger –como sea– el diseño industrial, que proteger –específicamente– la propiedad industrial del diseño de la misma índole.

La cuestión tiene su miga, pues la protección jurídica del diseño puede procurarse por muchas vías –propiedad intelectual y propiedad industrial y normas propias de la competencia desleal o de los ilícitos civiles e, incluso, penales, valga por caso–, en tanto que la Ley 20/2003 se mueve tan solo, en lo fundamental, en el ámbito de la propiedad industrial, lo cual determina la mayor precisión de lo dicho en el artículo 1.1 de la Ley, en comparación con lo dicho en el título de la misma.

Téngase presente aquí y en pro de la respuesta juzgada más bondadosa, que el artículo 1.1 es una norma jurídica propiamente dicha o, cuando menos, una disposición legal, en tanto que los títulos de las leyes o de los artículos que las integran no comulgan de tal condición, teniendo, tan solo, el valor de interpretar, en la medida de lo posible, la voluntad del legislador, que no la de la ley, al gestarse ésta.

Una segunda muestra de la complejidad del asunto estudiado y de la existencia de afirmaciones distintas y no siempre coincidentes en torno al mismo resulta de cuanto sigue.

En la mal llamada Exposición de Motivos de la Ley –que mejor se llamaría Preámbulo– puede leerse, al final casi de la misma, el siguiente párrafo: «Si la obra –de arte– es objeto de propiedad intelectual, el autor tiene, en todo caso, los derechos de explotación sobre la misma... Ello no le impedirá registrarla, además, como diseño, si se dan las condiciones previstas en esta Ley...»

La Disposición adicional décima de la Ley, por su parte y bajo el título *Compatibilidad de la protección*, dice: «La protección que se reconoce, en esta Ley, al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pudiera derivarse de la propiedad intelectual, cuando el diseño de que se trate presente, en sí mismo, el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística».

En la Exposición de Motivos y como puede verse, está, primero, la propiedad intelectual y, después y llegado el caso, la industrial. En la Disposición adicional décima, por el contrario, se habla, primero, de la propiedad industrial y, después y llegado el caso, de la intelectual.

El asunto también tiene su miga, como veremos más adelante, y no se resuelve afirmando, sin más, la naturaleza ancilar de la propiedad industrial respecto de la intelectual, sobre todo teniendo en cuenta que, como

ha quedado dicho ya, una cosa es el contenido de una Exposición de Motivos y otra muy distinta –y más vinculante– lo dispuesto en una Disposición legal, por muy adicional que ésta sea.

He aquí, a modo expresionista y con dos trazos iniciales, una muestra –extraída de la propia Ley 20/2003– de la complejidad y dificultad del asunto a estudiar, complejidad y dificultad que obligan a acercarse a él con precaución, rigor y método.

En acercamiento del género y antes que nada, es necesario decir que el concepto de propiedad intelectual que aquí se utiliza es el estricto, constitucionalmente bendecido y contrapuesto, como especie, al de propiedad industrial, dentro, siempre, del género común propiedad –si se quiere y por lo que después se dirá, referida a los bienes inmateriales–. Es bueno hacer tal advertencia, pues, en ocasiones y con el artículo 2.VIII del Convenio de 14 de julio de 1967 en la mano, Convenio regulador de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se han incluido, bajo la denominación «propiedad intelectual» y entre otros muchos, los derechos relativos a las obras artísticas –aplicadas o no– y, también, los relativos a los modelos y dibujos industriales.

Al comienzo del camino y en segundo término, conviene recordar que, junto a la Disposición adicional décima de la Ley 20/2003 y ocupándose de las mismas cuestiones, está el artículo 3º de la Ley de Propiedad Intelectual (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1986), artículo sobre el que volveremos y que, en lo que ahora interesa, dice: «Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con: 1º. La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que está incorporada la creación intelectual. 2º. Los derechos de propiedad intelectual que puedan existir sobre la obra».

Propiedad intelectual, pues, como propiedad distinta de la industrial. La primera, propia de los creadores; la segunda, más próxima a los empresarios. La primera, propia del Derecho civil, encontrando acomodo en los artículos 428 y 429 del Código del mismo nombre, artículos integrantes de un Capítulo expresamente dedicado a la propiedad intelectual; la segunda, propia del Derecho mercantil y de las leyes propias de éste. Es desafortunada, por ello y dicho sea entre paréntesis figurados, la inclusión, interesada, de ambas propiedades dentro de las materias propias de los tribunales mercantiles de nuevo cuño.

Sabido lo anterior y sentadas las bases del discurso pendiente, corresponde, seguidamente, iniciar éste empezando por el principio, que tanto quiere decir como empezar por una reflexión sobre los bienes inmateriales como objeto posible de propiedad, especial, por supuesto.

2. Los bienes inmateriales como objeto de propiedad

El género próximo, en lo que interesa y como se ha visto, es la propiedad, derecho subjetivo por excelencia, paradigma de los derechos reales, que permite usar y disfrutar y hasta abusar de la cosa que constituye su objeto, en una concepción decimonónica del mismo, función social al margen. Propiedad versátil, por otra parte, que puede referirse a los más diversos objetos, materiales unos, inmateriales otros. Dentro de la propiedad, en efecto, desde hace siglos y en relación con los últimos objetos dichos, se habla de propiedad industrial y de propiedad intelectual, a la que Le Chapelier calificó, en los albores de la Revolución Francesa, como la más sagrada, la más inatacable y la más personal de las propiedades... mientras dure –habría que matizar–, pues, desde siempre, tal propiedad –como la industrial, en ocasiones– se entiende temporal, que no perpetua, lo cual lleva al contrasentido –nunca suficientemente superado– de que lo más sagrado es perecedero y lo más pedestre no tiene fin.

Con todo y aun presente la propiedad intelectual desde antiguo, la propiedad por excelencia del XIX es la de la tierra y, sobre la misma, se montan los códigos civiles. En el XX, la propiedad más importante, creo, es la de las acciones de las sociedades mercantiles. En el XXI, empero, puede que la propiedad más importante sea la relativa a los bienes inmateriales, ya sea industrial, ya intelectual, generando las actividades cubiertas por ésta última tan solo, entre el 5 y el 6% del producto interior bruto de los países industrializados en el año 1989, porcentaje, por otra parte, en constante aumento¹.

Los bienes inmateriales, téngase bien presente desde ahora, son distintos, no se confunden con el soporte material que, una o múltiples veces, los contiene².

¹ El dato que acabo de citar figura en el *Libro Verde sobre los derechos de autor y el reto de la tecnología* [Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas –C.O.M. (88), 172 final–, Bruselas, 6 de febrero de 1989, página 17].

Sobre el particular, puede verse también lo dicho por Alberto BERCOVITZ –«La importancia económica del derecho de autor...»–, Ricardo ANTEQUERA –*Derecho de autor*, I, p. 99 ss.– y Marlies HUMMEL –«La importancia económica del derecho de autor», *Boletín de Derecho de Autor de la UNESCO*, vol. XXIV, n.º 2, 1990– citado por ambos.

ANTEQUERA, refiriéndose a un estudio efectuado en los Estados Unidos de América en 1990 y publicado en 1992, señala –p. 115– que «las industrias del derecho de autor añadieron un total del 5,8% al Producto Interno Bruto (PIB) de ese país, generando empleo para 5,5 millones de pesetas. Alberto BERCOVITZ, por su parte y refiriéndose también a los Estados Unidos, indicaba –p. 323– que, ya en el año 1977, el conjunto de industrias implicadas en el derecho de autor de dicho país era, por importancia cuantitativa, el segundo, detrás solamente de los servicios médicos y de salud, pero por delante de la agricultura, de la industria del automóvil y de la de la maquinaria eléctrica. Hoy, muy posiblemente, sea el primero.

² Los bienes inmateriales vienen sucinta y magistralmente descritos por el maestro José Luis LACRUZ –*Bienes inmateriales*, p. 10 en particular–. También es de consulta

Por lo que a las obras plásticas concretamente respecta, una cosa es, en efecto, el arquetipo y otra el prototipo en el que se manifiesta aquél. Una cosa es la obra (*corpus mysticum*) y otra el ejemplar en que se plasma ésta (*corpus mechanicum*). «El ejemplar, incluso el original –dice Germán Bercovitz³–, no es la obra; se rige por las reglas comunes de los derechos reales sobre cosas (aunque, a veces, los tribunales parezcan olvidarse de ello...)».

El arquetipo, en efecto, la combinación ideal de colores y de formas –bi o tridimensional que sea– es independiente del soporte material en que se plasme, pudiendo variar el soporte, el prototipo, sin que cambie, por ello y en modo alguno, el arquetipo dicho⁴, cosa que ya intuían los romanos, por otra parte, y está dicha, de algún modo, en el artículo 377.II del Código civil cuando, en clave de mezcla de cosas muebles, señala lo siguiente: *En la pintura y escultura... se considerará accesoria* –respecto de la obra plástica– *la tabla, el metal, la piedra, el lienzo*⁵.

3. Obras plásticas y propiedad intelectual

De las obras del espíritu como objeto de la propiedad intelectual trata el artículo 10 de la Ley del mismo nombre, artículo que, en su apartado 1, empieza diciendo: *Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones*

obligada, al respecto, Hermenegildo Baylos –a quien remite Lacruz– que dedica no pocas páginas al asunto –de la 107 a la 120– en su *Tratado de Derecho Industrial*, hablando de lo inmaterial como contrapuesto a lo físico o sensible, como entitativamente independiente y como intemporal, ubicuo e inconmensurable.

³ Germán BERCOVITZ, «Las obras plásticas y fotográficas», pp. 65-66.

⁴ Ver, en relación con un prototipo de estatua en yeso que desaparece en el proceso de elaboración de un nuevo prototipo en bronce, en base al cual se hacen cientos de reproducciones, la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 1998, comentada por un servidor de ustedes en la Revista de Derecho Privado –enero del 2000, página 81 ss.

De la obra perecedera reproducible en otro material, de la obra reproducible en serie, de los múltiples habla Jorge Ortega (*Obra plástica y derechos de autor*, p. 98 ss.).

⁵ Sobre el 377.II del Código civil, ver MANRESA (*Comentarios*, III, p. 237 ss.). Interesantes son también las observaciones que dicho autor hace al artículo 383 del mismo cuerpo legal en clave de especificación (*Comentarios*, III, p. 256 ss.).

A los artículos 375, 377, 379 y 383 del Código civil hace referencia GALAN, ocupándose, acto y seguido, de poner de relieve la incidencia de los derechos morales del autor sobre las facultades dominicales del titular del soporte en el que se plasma la obra –derecho a que sea respetada la integridad de la misma, derecho –si cabe– a modificarla y retirarla del comercio, derecho de acceder al ejemplar único o raro de aquélla cuando dicho ejemplar se encuentre en poder de otro–, llamando la atención, asimismo, sobre la incidencia de los derechos patrimoniales del autor sobre las facultades dominicales del titular del soporte referido («Comentario al artículo 3º de la Ley de propiedad intelectual», p. 42 ss.).

originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro.

Entre tales obras del espíritu, como es sabido y ha quedado dicho, se comprenden las obras plásticas, dentro de las cuales, y de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del apartado 1 del artículo 10 citado, encuentran, a su vez, acomodo *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.*

En las obras plásticas –tégase ello muy presente– el papel del autor es capital, pues es éste el que, con sus propias manos, ha de crear la obra, plasmando el arquetipo ideal en el original tangible⁶. No basta, respecto de tales obras, con concebirlas; es necesario, por ende, crearlas, ejecutarlas. Ello, la presencia ineludible del artista y de sus manos, dificulta extraordinariamente y en vía de principio –si no impide– la posibilidad de que tales obras sean colectivas y, de rondón, la posibilidad de que, con el artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual en la mano, la titularidad originaria de los derechos sobre las mismas pueda corresponder a personas, físicas o jurídicas, distintas del creador.

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 objetivo⁷ –equiparable, de algún modo, a novedad– y que no requiere de altura creativa –al margen de lo difícil que sea constatar dicha altura, tarea que, en todo caso, no compete ni está reservada a los jurisperdentes–, pues se protegen las obras buenas y las malas, el arte pobre y el minimalista, el dibujo de un niño, el de un maestro del impresionismo

⁶ «El autor, en esta clase de creaciones –enseña BAYLOS (*Tratado*, 549 ss.)–, aporta la primera materialización de la creación, que es por lo que su reproducción por un tercero se reduce a ser la *actualización*, en otra materia o energía, de los elementos que aparecen ordenados en el ejemplar original...

En la pintura, el autor facilita la realidad significativa, no sólo plena en su sentido, sino, además, intransferible en su individualización real. Tiene, pues, que aportarla físicamente como la que es. Por eso, el lienzo es estrictamente irreplicable. La escultura tiene en común con la obra pictórica que el autor no puede mencionar simbólicamente la realidad natural. Su modo de proporcionarla es también aportarla él mismo en toda su individualización. Pero, en cambio, se separa de aquella en que, después de aportada, la realidad física se ofrece como totalmente fungible: puede ser íntegramente sustituida por otra realidad natural del mismo orden, que aduzca los mismos valores formales».

⁷ Rodrigo BERCOVITZ defendió, en su momento –«Comentario al artículo 10», p. 159 ss.–, la necesidad de que la originalidad fuese objetiva, reconociendo, con todo, que, en contra de esta tesis, estaba un buen sector de la doctrina –un servidor incluido– y que, a mayor abundamiento, mantenían, tajantemente, una postura contraria a la misma las Directivas comunitarias 91/250, sobre programas de ordenador, y 93/98 –sobre duración de derechos de propiedad intelectual–. Hoy ya no defiende tal teoría, como tiene dicho por escrito y me consta.

–término, por cierto, traído a colación por un crítico de arte en sentido peyorativo– y, en particular, el de Van Gogh –que no vendió nada en vida, como es sabido, por juzgar mezquina su obra quienes con él vivieron–. La originalidad que se requiere es la subjetiva; se requiere, simplemente, que el creador exprese –con una mínima complejidad y una cierta vocación estética, cuando mucho⁸– una idea propia, en la que ponga su propia impronta, y aun cuando se haya inspirado, para hacerlo, en un motivo compartido con otros, en otra obra de distinto género o del mismo incluso, si se trata –el modelo– de una obra preexistente que sirve de inspiración y no se pretende copiar o plagiar miméticamente, ello al margen de que las copias de obras ajenas –y los plagios incluso, Dios me perdone y al margen de las consecuencias aparejadas a la ilicitud de la conducta del plagiario– puedan ser, ellos mismos, obras de arte.

Las obras plásticas, por la propia naturaleza de las cosas, pueden ser bidimensionales o tridimensionales. En todas, no obstante, existe un arquetipo integrado por colores y/o por formas⁹ y la protección jurídica arbitrada al respecto es la misma –al margen de que las últimas puedan ser más fielmente reproducidas que las primeras–, razón por la cual no existe, en clave de propiedad intelectual, distinción entre unas y otras ni se usan los calificativos dichos, como no se usa ya, en contra de lo que se venía haciendo y en clave de propiedad industrial, la distinción entre modelos y dibujos industriales o artísticos¹⁰, distinción que –como explica el maestro Lacruz¹¹ y por otra parte– tiene una razón de ser histórica y meramente coyuntural.

⁸ Con todo, conozco el caso de unos padres estadounidenses que demandaron a una profesora por haber tirado a la papelera el dibujo de su hijo de cuatro o cinco años. Me consta, también, la existencia de telas pintadas de un solo color o dejadas en blanco que, firmadas, han sido subastadas y, lo que es más sorprendente, compradas.

⁹ Del color y la forma, como ingredientes de la obra plástica, habla Jorge ORTEGA –*Obra plástica*, p. 46 ss.–.

¹⁰ En la Exposición de Motivos de la Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, puede leerse el siguiente e ilustrativo texto al respecto: «En la nueva Ley, al igual que en la Directiva comunitaria (98/71/CE), la distinción entre modelos y dibujos industriales, correspondiente a los diseños tridimensionales y bidimensionales respectivamente, no se traduce realmente en un tratamiento legal diferenciado, y además el término modelo se aplica también a una figura distinta, los modelos de utilidad. Por ello se ha preferido utilizar el término diseño industrial, que es el empleado en el lenguaje común para designar la forma proyectada para los objetos de uso que serán fabricados en serie».

¹¹ «La distinción entre modelo y dibujo –dice LACRUZ (*Bienes*, 81)– obedece a razones históricas circunstanciales: la primera ley francesa en la materia, dictada para proteger los dibujos sobre telas de seda de la industria de Lión, se refería solo al dibujo y, al ser incorporadas luego, a la legislación, las creaciones tridimensionales, se las consideró como una especie distinta (anteriormente, se incluía el modelo dentro del concepto de dibujo diciendo que era “un dibujo en relieve”».

Las obras plásticas, en fin, pueden ser, o no, aplicadas. Aplicadas a la industria, entiéndase, ya sea porque han sido pensadas, desde un principio, para servir de continente, identificador y llamativo, de un determinado producto, ya porque, con posterioridad a su creación y aun habiendo caído en el dominio público, se destinen a ello, no siendo pensadas, antes, como continente de nada¹². Tales obras, a las que no se hacía referencia explícita –hasta donde se me alcanza– en la legislación sobre propiedad intelectual del XIX y comienzos del XX y que, en la relativa a la propiedad industrial, venían siendo identificadas con los modelos y dibujos artísticos, son englobadas ahora, en la vigente Ley de propiedad intelectual, dentro de las obras plásticas también, habiendo llegado a proponerse, por cuanto me resulta¹³, la inclusión, en el artículo 10.1.e) de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 –vigente en su Texto Refundido de 1996–, de los modelos y dibujos industriales¹⁴.

¹² Rodrigo BERCOVITZ, hablando de obras plásticas en general o figurativas, dice –«Comentario al artículo 10», p. 179– que, a las categorías de las mismas expresamente citadas en el artículo 10.1.e) de la Ley de propiedad intelectual, cabe añadir las siguientes: «obras de diseño, tapicería, cerámica, azulejos, porcelana, obras de orfebrería, joyería, bisutería, ilustraciones, decorados». Ricardo ANTEQUERA, refiriéndose a categorías similares o idénticas, las engloba –«La protección», 364– dentro de las obras de arte aplicadas en todo caso.

¹³ Rodrigo BERCOVITZ –«Comentario», 179– nos indica que tal pretensión se contenía en la Enmienda nº 313, presentada, en el Congreso, por el Grupo Parlamentario Minoría Catalana, Enmienda que no prosperó.

¹⁴ En 1977, José Manuel OTERO LASTRES –en una obra titulada *El modelo industrial*– se empeñaba en distinguir entre obras de arte aplicadas y dibujos y modelos industriales, diciendo –pp. 90 y 91– que las primeras eran creaciones de forma, dotadas de un elevado carácter artístico, que se utilizan para decorar productos industriales, en tanto que los dibujos y modelos industriales serían creaciones de forma que, teniendo el mismo fin, carecen de nivel artístico. Otero Lastres toma el criterio del «nivel artístico» de la doctrina alemana. Yo, dejando para más adelante la distinción entre obras de arte aplicado y diseños industriales, advierto, desde ya, que, con la Ley de propiedad intelectual española vigente en la mano y sabida la originalidad meramente subjetiva que ésta requiere, el criterio del «nivel artístico» no sería, en modo alguno, operativo, aquí y ahora. Hay, en efecto, obras de arte, aplicadas o no, de nivel artístico dudoso, en tanto que hay dibujos y modelos, pensados, desde el principio, para contener productos, cuyo valor artístico es innegable y ha sido, por todos, reconocido –paradigmático es el caso del dibujo identificador de las latas de sopa Campbell, obra de Andy Warhol, caso al que podrían añadirse las botellas diseñadas por Dalí, o las de la coca-cola –cuya autor desconozco, conociendo, en cambio, estudiantes de Bellas Artes que las coleccionan–, sin olvidar las sillas de Le Courboisier o las piezas de orfebrería de Lalique.

4. Diseños y propiedad industrial. Singularidades de la misma respecto de la propiedad intelectual

4.1. Los diseños y su íntima conexión con los productos

Los diseños aparecen descritos, en sí mismos y en el entorno que los define, en el artículo 1 de la Ley 20/2003, titulado «Objeto de la ley» y del siguiente tenor:

1. Esta ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la protección de la propiedad intelectual del diseño.
2. A los efectos de esta ley, se entenderá por:
 - a) Diseño: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.
 - b) Producto: todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos.
 - c) Producto complejo: un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto.

Explicando el concepto de diseño que se contiene en la Ley con demasiada libertad y un cierto tinte, digamos, peyorativo, de infraponderación del mismo que no resulta, en modo alguno, del articulado –articulado al que habrá que estar, a la postre–, dice la Exposición de Motivos de la Ley dicha cuanto sigue:

El bien jurídicamente protegido por la propiedad industrial del diseño es, ante todo, el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad (?). El diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación. Ello no impide que el diseño original o especialmente creativo pueda acogerse además a la tutela que le brinda la propiedad intelectual, ya que ambas formas de protección son, como es sabido, independientes, acumulables y compatibles.

Hay muchas afirmaciones que no comparto en el precedente párrafo de la Exposición de Motivos e iré diciendo cuales son en lo sucesivo. Con todo y antes, ordenadamente, hay que desmenuzar el concepto de diseño que nos brinda el artículo 1.2.a) de la Ley antes citado, al describirlo como la apariencia¹⁵ de la totalidad o de parte de un producto –amplísima, desorbitadamente entendido éste, embalajes comprendidos–.

¹⁵ «Se registran –puede leerse en la Exposición de Motivos de la Ley 20/2003– tanto los diseños meramente ornamentales como los funcionales, con exclusión de

El diseño está, pues, íntimamente conectado con el producto artesanal o industrial¹⁶, sin el cual no tiene razón de ser.

El diseño es apariencia, ornamento, continente del producto, incluidas, en esta categoría legal de «producto», cosas tan variopintas y tan alejadas de la propiedad intelectual como las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo¹⁷, sin que los caracteres tipográficos, también incluidos en la categoría, sean propiedad intelectual estricta.

Siendo el diseño apariencia del producto y como ha quedado dicho, no tiene razón de ser sin él ni vida independiente del mismo. Acaso esté aquí una diferencia, posible y fundamental, entre el diseño industrial y

aquellos cuyas características vengan exclusivamente impuestas por su función técnica». Teniendo a la vista el Libro Verde sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial elaborado por la Comisión de las Comunidades Europeas en junio de 1991 y la Directiva sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos –Directiva 98/71/CE, del Parlamento y del Consejo, de 13 de octubre de 1998– cabe decir, en torno a la estética del diseño, que, junto a formas con pretensión de belleza, hay otras premeditadamente feas, desagradables y hasta terroríficas, que, curiosamente, atraen a determinados sectores de consumidores, afines a estéticas particulares.

¹⁶ José Manuel OTERO LASTRES precisa –*El diseño* –original–, p. 18– que el término «industrial» sugiere «producción en serie», «repetibilidad», lo cual no se da en las creaciones de la artesanía, creaciones que, sin embargo, se comprenden dentro de los productos a los que es referible el diseño, razón por la cual parece conveniente hablar de diseño a secas y no de diseño industrial específicamente. En el mismo sentido y refiriéndose a la Directiva sobre dibujos y modelos, se pronuncia BOTANA AGRA, traído a colación por Concepción SAEZ –«Requisitos de protección», pp. 376–. SAEZ, con todo y a renglón seguido, argumenta que, si las creaciones de artesanía son únicas y no se van a comercializar en serie, no tiene sentido la protección de las mismas por la vía de la propiedad industrial, siendo suficiente la que les brinda, al respecto, la propiedad intelectual. Siendo ello atinado, lo cierto es que el artículo 1 de la Ley 20/2003, en clave de producto sobre el que cabe diseño, habla de «todo artículo industrial o artesanal». A lo mejor quiere desagraviarse, de este modo, a la artesanía, menospreciada, como objeto posible de compraventa mercantil, por el artículo 326.3º del Código de Comercio del mismo nombre. A lo peor, lo que se quiere es mercantilizarlo todo.

¹⁷ Sobre el diseño relativo a las partes de un producto complejo y, muy singularmente, de los automóviles, Concepción SAEZ –«Requisitos de protección», pp. 370-371– trae a colación a L. GIMENO OLCINA –«La protección jurídica de las piezas de recambio de automóviles», *La Ley*, 1997, p. 1659 ss.– que, a su vez, se refiere a un inédito dictamen del profesor OTERO LASTRES sobre el tema en el que se distingue entre *crash parts* –faros, parachoques, retrovisores, sin los cuales el coche, como un todo, sigue siendo un todo– y *hard parts* –filtros, baterías u otras piezas meramente mecánicas integradas en el coche mismo. Respecto de las primeras cabe diseño, siendo más difícil que quepa respecto de las segundas que, por otra parte y en el coche, no están a la vista. La distinción recuerda a la que los civilistas hacemos entre partes integrantes y pertenencias, al margen de que sea dudoso que los faros o los retrovisores sean separables del automóvil sin deterioro de éste.

OTERO LASTRES, en su obra sobre *El diseño* –original, p. 42– precisa, teniendo presente el Libro Verde sobre Diseño Industrial al que nos venimos refiriendo, lo siguiente: «Puede protegerse como diseño la apariencia plasmada en una parte de un producto en la medida en que tal parte sea, en sí misma, un producto de manera autónoma».

las obras de arte aplicadas a la industria. Me parece, en efecto, que las obras de arte, por serlo, tienen razón de ser en sí mismas, pues son, más que meros continentes, contenidos, incluso el caso de que, con posterioridad a su aparición, sean aplicadas a la industria para ornamento de un producto durante un determinado período de tiempo, volviendo, luego, a su prístina, esencial y nunca perdida condición de obra de arte plástica¹⁸.

Ello, entiéndase bien, al margen de la altura artística de diseños y de obras, altura que tanto puede ser elevada como escasa, en un caso como en otro. Si se me apura y en contra del parecer de doctos amigos, diré, incluso, que menos elevado ha de ser el valor artístico en las obras que en los diseños, al exigirse –respecto de estos últimos que no respecto de aquéllas– novedad y singularidad.

Cierto es, por otra parte, que la mera textura o el material de un producto no parece que puedan constituir, por sí solos, obras de arte, en tanto que podrían ser constitutivos de un diseño con el artículo 1.2.a) de la Ley 20/2003 en la mano. Cierto es, también, que magníficas combinaciones de líneas y de formas aplicadas a objetos como televisores o coches, diseños cimeros, no son pensados por nadie –en un primer momento y dado su carácter utilitario– como obras de arte, como objetos dignos de ser expuestos en los museos, al menos antes de que ciertos teóricos del *Net-Art* identificasen museos con mausoleos.

Las diferencias entre diseños y obras de arte aplicadas se van perfilando, siendo el norte de las mismas, siempre, que los primeros, en su origen, son continente, ornamento, vestimenta de un producto, en tanto que los segundos, en su origen, tienen valor en sí mismos. Lo anterior, ciertamente, no impide que un diseño haga tránsito hacia la obra de arte pura, como no impide que una obra de arte se aplique a la industria y se utilice como ornamento o vestimenta de un producto.

El diseño, sabido lo anterior y a la postre, está –secretos industriales al margen– entre los inventos y los signos distintivos¹⁹, en tanto que la

¹⁸ Es posible que las cosas no se predicaran igual en los orígenes, cuando no se hablaba de obras de arte aplicadas, cuando se discutía si la originalidad de las obras plásticas habría de ser, o no, objetiva, cuando se hablaba de dibujos y de modelos, ya industriales, ya artísticos.

Respecto de los orígenes históricos –franceses– de la protección del diseño, pueden verse OTERO LASTRES –*El modelo*, p. 51 a 58-. A decir de Otero, la protección del dibujo industrial, inicialmente conectada con el secreto industrial, está relacionada con la industria de la seda; la de los modelos industriales, con la del metal fundido.

Destacar que, desde siempre, el monopolio lo han querido y lo han conseguido los fabricantes de los productos, que no los diseñadores de los mismos, circunstancia que no se produce tan fácilmente en la propiedad intelectual como en la industrial, dado que los derechos de los autores, los morales sobre todo, y las posiciones de privilegio de éstos son, frecuentemente, irrenunciables en las leyes y de muy larga duración, más allá de la vida de los creadores.

¹⁹ En este sentido, José Luis LACRUZ, *Bienes inmateriales*, p. 80.

obra de arte está entre la nada y su creador, gentes e industrias al margen, en el principio o siempre.

4.2. Los diseños y el registro

Por regla muy general, el registro es imprescindible para que nazca el derecho de propiedad industrial sobre el diseño.

Dice, al respecto, el artículo 2º de la Ley 20/2003: «Todo diseño que cumpla los requisitos establecidos en esta ley podrá ser protegido como diseño registrado mediante su inscripción, válidamente efectuada, en el Registro de Diseños».

La excepción vendría recogida en la Disposición adicional octava de la propia Ley, Disposición relativa al «Diseño no registrado» y del siguiente tenor: «La Oficina Española de Patentes y Marcas adoptará las medidas necesarias para la difusión y conocimiento de los medios legales de protección del diseño no registrado, reconocida en nuestro país en virtud del régimen comunitario previsto en el Reglamento (CE) 6/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios»²⁰.

Téngase presente, por otra parte, que, como se dice la Exposición de Motivos de la misma, «la ley que venimos comentando implanta el sistema de oposición post-concesión, sistema que pretende combinar la rápida protección y la seguridad que requiere la industria del diseño con la defensa de los intereses generales y de los derechos de terceros, abriendo la posibilidad de un control de legalidad posterior a la concesión llevado a cabo mediante oposiciones de terceros, con base en derechos anteriores o en motivos de denegación...»

Con todo y salvo excepciones y oposiciones ulteriores posibles, el registro es obligatorio y necesario, como se ha dicho, para la constitución de derechos de propiedad industrial respecto de los diseños²¹. Nada de eso sucede, por el contrario, respecto del derecho de propiedad intelectual sobre las obras plásticas. En efecto y con la Ley de Propiedad Intelectual vigente en la mano, el registro es voluntario y meramente declarativo (artículo 145), adquiriendo el autor los derechos sobre su obra por el mero hecho de la creación de aquélla y desde entonces (artículo 1).

Decir, ello sabido, que el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto 733/1993, de 14 de mayo,

²⁰ «El diseño no registrado –puede leerse en la Exposición de Motivos de la Ley 20/2003– goza de una protección comunitaria específica... frente a los actos de explotación no autorizada de las copias del diseño, que dura tres años contados desde la fecha en la que, por primera vez, haya sido hecho accesible al público en la Comunidad Europea y se extiende automáticamente a todos los diseños que cumplan las condiciones establecidas directamente en la norma comunitaria».

dedica a las obras plásticas su Sección V, Sección en la que, por cuanto me resulta, no se contienen referencias específicas pormenorizadas a las obras de arte aplicadas.

4.3. Novedad y singularidad de los diseños como requisitos de protección de los mismos

El artículo 5 de la Ley 20/2003 establece que podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular.

La *novedad* viene descrita en el artículo 6 de la misma Ley del siguiente modo: «1. Se considera que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público²² antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. 2. Se consideran idénticos los diseños cuyas características difieran solo en detalles relevantes».

Al *carácter singular* se refiere el artículo 7 de la Ley que venimos considerando, artículo del siguiente tenor: «1. Se considera que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. 2. Para determinar si el diseño posee carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño».

Los caracteres citados han sido minuciosamente estudiados por José Manuel Otero Lastres en su recentísimo trabajo sobre *El diseño industrial*²³.

Por lo que a la novedad respecta, Otero fija la atención en la accesibilidad del diseño al público como hecho destructor de la novedad dicha y en las llamadas divulgaciones inocuas, divulgaciones tratadas en el artículo 10 de la Ley y a las que se hace referencia en la Exposición de Motivos de la misma del siguiente modo: «Una importante novedad legal es el reconocimiento de un plazo de gracia de doce meses durante el cual la divulgación del diseño realizada por el autor, su causahabiente o un ter-

²¹ Refiriéndose a la situación anterior a la Ley 20/2003, decía OTERO LASTRES, *El modelo*, p. 412: «Aunque es cierto que el registro no posee carácter constitutivo, no es menos cierto que los efectos que se derivan del mismo son más enérgicos que los propios de un registro con carácter declarativo».

²² De conformidad con el artículo 9 de la Ley 20/2003, un diseño se hace accesible al público cuando haya sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo.

²³ José Manuel OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, cit., p. 84 ss. Se pronuncia también sobre el tema Concepción SAIZ, «Requisitos de protección de los dibujos y modelos industriales», en *Actas de Derecho industrial y Derecho de autor*, Tomo XXII/2001, 2002, p. 369 ss.

cero, como consecuencia de la información facilitada por ellos, no perjudica la posibilidad de registro por su legítimo titular. Su finalidad radica en permitir que el titular del diseño lo pruebe en el mercado sin que el diseño pierda por ello novedad, antes de decidirse a registrarlo, y responde especialmente a los intereses de aquellos *sectores que lanzan periódicamente mayor número de diseños, de ciclo corto y frecuente renovación, de los cuales solo vale la pena registrar los más rentables.*

Por lo que al carácter singular respecta, Otero se encarga de señalar que se ha prescindido de la palabra «notablemente» –palabra que, antes, seguía al verbo «difiera»–, señalando también que, para apreciar la existencia, o no, de una impresión general diferente, ha de adoptarse un enfoque sintético –considerando el diseño en su conjunto– y la perspectiva de un usuario informando, usuario que se asemeja al «experto en la materia» del requisito de la actividad inventiva en materia de patentes y modelos de utilidad.

La conclusión más relevante a la que llega Otero, junto con otros autores²⁴, es la de que la singularidad absorbe, en buena medida y con creces, el requisito de la novedad, de manera tal que, más que de dos requisitos, habría que hablar de uno tan solo –que algunos querrían denominar «novedad» precisamente–, requisito más riguroso, por cierto, que el de la originalidad subjetiva, único exigible respecto de las obras de arte, obras que, por ello, pueden ser originales sin ser novedosas ni singulares, razón por la cual el campo de acción de los diseños –implicación de éstos con los productos al margen– es más reducido que el de las obras plásticas, al ser mayores los requisitos establecidos para aquéllos que los establecidos para éstas.

En este sentido y muy claramente, dice Concepción Saiz lo siguiente²⁵:

«En el ámbito del diseño industrial, la novedad no es tan estricta como la exigida en el Derecho de patentes, ni tan débil como la del Derecho de autor. Se trata de una novedad objetiva relativa, porque la forma que se solicita no debe existir anteriormente o, si existe, no debe ser conocida por los círculos especializados del sector que operen en la Comunidad Europea».

Ello sabido y en mi opinión, no se puede, ya, seguir manteniendo la vieja tesis del jovencísimo Otero Lastres, influenciado por la doctrina alemana, tesis que recoge, en mayor o menor medida, la Exposición de

²⁴ Concepción SAIZ, «Requisitos de protección», cit., p. 391 y Germán BERCOVITZ, «La protección del diseño tras la Directiva 98/71/CE. El derecho de autor sigue siendo clave», en *Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, n.º 5, mayo-agosto, 2000, p. 2, entre otros.

²⁵ Concepción SAIZ, «Requisitos de protección», cit., p. 390.

Motivos de la Ley 20/2002 y en base a la cual solo algunos diseños particularmente valiosos y dotados de valor artístico podrían ser considerados como obras de arte, pues más bien parece que solo algunas obras de arte pueden ser consideradas como diseños, si cumplen los requisitos requeridos para los mismos. Hace ya algún tiempo, con la legalidad anterior en la mano y llevándole la contraria expresamente a Otero Lastres, decía, al respecto y en el buen camino, Rodrigo Bercovitz²⁶: «Yo no creo que en nuestro ordenamiento exista una base clara para exigir, en principio, un mayor nivel de novedad (originalidad) a las obras que a los modelos y dibujos industriales».

4.4. Duración del derecho sobre los diseños, facultades, excepciones y acciones

La *duración* del derecho de propiedad intelectual sobre los diseños viene señalada en el artículo 43 de la Ley 20/2003, artículo que dice así: «El registro del diseño se otorgará por cinco años contados desde la fecha de presentación de solicitud de registro, y podrá renovarse por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de 25 años computados desde dicha fecha»²⁷.

Inicialmente, pues y como puede verse, la duración total posible de la protección del diseño es menor que la resultante, para las artes plásticas, de la propiedad intelectual. Ello, con todo, no parece particularmente relevante, a la postre, pues difícilmente la vida de un diseño se prolonga, en la práctica, más allá de veinticinco años, al margen de que hipotéticas renovaciones de viejos diseños pudieran desencadenar nuevos plazos de protección.

Las *facultades* insertas en el derecho de propiedad industrial sobre los diseños vienen descritas en los artículos 45 y 46 de la Ley 20/2003, artículos del siguiente tenor:

ARTÍCULO 45. *Contenido del derecho sobre el diseño registrado*: El registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. A estos efectos, se entenderá por utilización la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

²⁶ Rodrigo BERCOVITZ, «Comentario al artículo 10», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* editados por Tecnos y coordinados por el propio Bercovitz, 2ª edición, Madrid, 1997, p. 157 ss; en particular, p. 182.

²⁷ En el caso del diseño comunitario no registrado, la cobertura legal –nos recuerda la Exposición de Motivos de la Ley 20/2003– es de tres años, sin posibilidad de renovación.

ARTÍCULO 46. Producción de efectos y protección provisional: 1. El derecho conferido por el diseño registrado produce sus efectos desde la fecha de su publicación. No obstante, la solicitud de registro del diseño confiere a su titular una protección provisional frente a quien, aun antes de la publicación del diseño registrado, se le hubiere notificado fehacientemente la presentación de la solicitud y el contenido de ésta. 2. La protección provisional confiere el derecho a exigir una indemnización razonable de cualquier tercero que, entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y la fecha de publicación del diseño registrado, hubiere llevado a cabo una utilización del diseño que, después de ese período, quedaría prohibida.

La amplitud del monopolio descrito en el artículo 46 y la posibilidad de protección provisional contemplada en el 47, hacen que la posición del titular del derecho de propiedad industrial sobre el diseño sea más fuerte que la correspondiente al autor sobre sus obras, en clave estricta de propiedad intelectual.

En lógica correspondencia, menores son las *excepciones* al derecho de propiedad industrial señaladas en el artículo 48 de la Ley 20/2003 que las traídas a colación, respecto de la propiedad intelectual de los autores, en los artículos 31 y siguientes de la Ley del mismo nombre.

Por cuanto a las *acciones* respecta –reguladas, respecto de los diseños, en los artículos 53 y siguientes de la Ley 20/2003–, cabe decir, con Otero Lastres²⁸, que *las acciones civiles previstas en la Ley 20/2003 parecen más completas que las que regula el TRLPI* –en los artículos 138 y siguientes– *en lo que concierne a la cesación, la remoción de los efectos del acto infractor y la indemnización de los daños y perjuicios materiales.*

Singulares de la Ley 20/2003 son, en efecto, la posibilidad de ceder los productos infractores con fines humanitarios, la de pedir la publicación de la sentencia mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas a costa del infractor, o la de percibir, como mínimo, el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido.

En suma y como puede verse, el derecho de propiedad intelectual sobre los diseños, mientras dura, es más poderoso que el de propiedad intelectual de los autores sobre sus obras.

4.5. La titularidad de los diseños

En principio, los diseños pertenecen al autor de los mismos y es él quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley 20/2003, tiene el derecho a registrarlos. Tres cuartos de lo mismo pasa con las obras plásticas, cuya propiedad intelectual corresponde al autor

²⁸ José Manuel OTERO LASTRES, *El diseño industrial*, cit.

de las mismas por el solo hecho de su creación y desde que ésta tiene lugar, en base a lo dispuesto en los artículos 5 y 1 de la Ley de Propiedad Intelectual.

La cuestión podría complicarse en el caso de diseños creados en el marco de una relación de empleo o de servicios, pues, en tal caso, juega el artículo 15 de la Ley 20/2003, del siguiente tenor: «Cuando el diseño haya sido desarrollado por un empleado en ejecución de sus funciones o siguiendo instrucciones del empresario o empleador, o por encargo en el marco de una relación de servicios, el derecho a registrar el diseño corresponderá al empresario o a la parte contractual que haya encargado la realización del diseño, salvo que el contrato disponga otra cosa».

Teniendo el artículo a la vista –que recuerda, en cierta medida, el régimen jurídico de las invenciones laborales, incluso respecto de quienes no son empresarios ni empleados–, se trata de saber si el empresario, en los casos citados por el artículo 15 referido, es titular originario de los diseños dichos o, por el contrario y tan solo, es cesionario en exclusiva de los mismos, titular derivativo de éstos, correspondiendo la titularidad originaria a su creador.

En mi opinión, cabe defender esta última postura, que sería equivalente a la mantenida, respecto de las obras de arte, en los apartados 1 y 2 del artículo 51 de la Ley de Propiedad Intelectual, apartados que rezan así: «1. La transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral se registrará por lo pactado en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito. 2. A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral».

No se olvide que la facultad de solicitar el registro conferida al empresario no convierte a éste, sin más, en titular originario, pues también los causahabientes del autor –titulares derivativos– están legitimados para hacer tal solicitud por el mismísimo artículo 14.1 de la Ley 20/2003. Dígase lo mismo, por otra parte, respecto del Registro de la Propiedad Intelectual, pues, estando al artículo 12.1 del Reglamento regulador de tal Registro, *están legitimados para solicitar las inscripciones: a) los autores y demás titulares originarios de derechos de propiedad intelectual...; b) los sucesivos titulares de derechos de propiedad intelectual.*

No se olvide, por ende, que, estando al artículo 19 de la Ley 20/2003, es obligatorio, en todo caso y quien quiera que registre el diseño, dejar constancia del autor del mismo. Dice, en efecto, dicho artículo 19: «El autor tiene derecho a ser mencionado como tal en la solicitud, en el Registro y en la publicación del diseño registrado. Si el diseño ha sido creado en equipo, la mención del equipo podrá sustituir a la de los autores».

Con este artículo y otros concordantes en la mano, la única posibilidad de que el diseño corresponda, desde el inicio, al empresario estaría en que el diseño pudiera ser considerado como una obra colectiva de las contempladas en el artículo 7 de la Ley de Propiedad Intelectual. Ahora bien, para que una obra sea colectiva se requiere, en todo caso, la participación de una pluralidad de personas en la gestación de la misma, razón por la cual el diseño efectuado por una sola jamás puede ser considerado como tal, por mucho que se haya sostenido lo contrario desde antiguo y por mucho que estemos, a la postre y en román paladino, en presencia de la auténtica y verdadera madre del cordero.

Así, por ejemplo, un autor tan prestigioso como Danvila, mentor y padre de la Ley de propiedad intelectual española de 1879, llegó a decir²⁹: «*Cuando un artista trabaja por encargo, bien agregado a una casa, bien en las fábricas de porcelanas, orfebrería, de bronces de artes y otras –obras, todas, que hoy llamaríamos de arte aplicadas– la propiedad del modelo creado pertenece al fabricante, es decir, al que, a los ojos del público, es el verdadero autor (?), y el objeto se exhibe bajo su nombre y bajo su responsabilidad*».

En mi opinión, las palabras de Danvila que acabo de citar no podrían suscribirse ni tan siquiera en el año de gracia de 1882, año en que fueron publicadas; mucho menos pueden suscribirse hoy, con la vigente Ley de Propiedad Intelectual en la mano.

Decir, para terminar con el asunto que estamos considerando, que el mantenimiento de un régimen jurídico distinto, en lo que a titularidad se refiere, para la propiedad intelectual y la industrial es perturbador pues, pudiendo concurrir ambas sobre un mismo objeto, entrarían en conflicto los hipotéticos derechos distintos del empresario y del autor del diseño, de la obra del espíritu. Por esta razón y con la salvedad de posibles obras colectivas –a no confundir con obras en colaboración con pluralidad de autores– es mejor considerar, en todo caso, al autor o autores de los diseños como titulares originarios de los mismos y a los empresarios como cesionarios en exclusiva de aquéllos, titulares derivativos que pueden hacer cuanto necesiten con los mismos durante la duración de los derechos sobre los diseños, al margen de que, más tarde y extinguidos tales derechos, subsistan los derechos de propiedad intelectual del autor sobre los mismos, pudiendo subsistir, incluso y productos al margen, durante la vida de los propios diseños.

Es posible que lo dicho no sea compartido por algunos autores ni sea del agrado de algunos empresarios. Con todo y eso, me parece equitativo, bien fundado en Derecho –con perdón– y no perjudicial, a la postre y si bien se mira, para nadie.

²⁹ DANVILA, Manuel, *La propiedad intelectual*, Madrid, 1882, p. 353.

5. Divergencias y convergencias de propiedades respecto del diseño

Es perfectamente posible que un diseño esté protegido por la propiedad industrial tan solo y una obra plástica por la propiedad intelectual solamente, siendo, asimismo, posible que ambos tipos de propiedad concurren sobre un mismo objeto. Veamos, para terminar, unos y otros supuestos.

Cabe, en primer término y como sabemos, la existencia de **diseños que no son obras de arte** porque su simplicidad no lleva a considerarlos con valor estético reseñable, reducido su ámbito al estricto de la identificación o continente de productos. Más será así en el caso de partes de un producto complejo, embalajes o piezas que difícilmente pueden ser considerados como obras de arte.

Cabría pensar también en diseños actuales que integren o recojan obras de arte antiguas que ya estén en dominio público e, incluso, olvidadas en los museos o en los libros viejos. Se trataría de los diseños que Germán Bercovitz llama «de resurrección», indicando que los mismos eran perfectamente posibles antes de la Ley 20/2003 quedando, a partir de la misma, dificultados por el hecho de la divulgación previa y consiguiente carencia de novedad total³⁰.

En otro orden de cosas, cabe pensar en **obras de arte que no son diseños**. Tal es el caso de las obras plásticas dotadas de originalidad subjetiva que, con todo, no son susceptibles de ser registradas como diseños por su similitud con otros ya existentes, circunstancia que impide hablar de novedad y de singularidad. Tal es el caso, también, de las obras de arte que subsisten como tales después de que haya terminado su vida como diseños. No se olvide, al respecto, que el plazo de protección de las obras de arte –setenta años después de la vida del autor en lo que a derechos de explotación se refiere, con el artículo 26 de la Ley de propiedad intelectual en la mano– es, con creces, superior al de veinticinco años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, que establece el artículo 43 de la Ley 20/2003, y, mucho más largo que el de tres años de cobertura legal improrrogable establecido para el diseño comunitario no registrado. Al margen de lo anterior y por otra parte, cabe que la vida del diseño se reduzca drásticamente si –como advierte ya la propia Exposición de Motivos de la Ley 20/2003– se viese coronada con el éxito la oposición al mismo post-concesión, en base a derechos anteriores o a motivos de denegación que la Administración no estuviese facultada ni capacitada para examinar de oficio³¹.

³⁰ Germán BERCOVITZ, «La protección del diseño», p. 26.

³¹ En este campo, Ricardo ANTEQUERA –«La protección de las artes», p. 373– se plantea la posibilidad de que se pretenda registrar, como diseño industrial, una obra

Decir, finalmente, que es posible la existencia de un **diseño que sea, a la vez, obra de arte**, convergiendo, en tal caso y sobre un mismo objeto, la propiedad intelectual y la industrial.

Como dice, desde hace años y sabemos, el artículo 3.2º de la Ley de Propiedad Intelectual, los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con los derechos de propiedad industrial que pudieran existir sobre la obra³². En el mismo sentido se pronuncia, en lo esencial, la Disposición adicional décima de la Ley 20/2003, Disposición con la que casi abrimos estas páginas y reza: «La protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual». En la Exposición de Motivos de la Ley citada y atinadamente, en mi opinión, se invierte –como es sabido también– el orden de la formulación, diciendo: «Si la obra es objeto de propiedad intelectual, el autor tiene, en todo caso, los derechos de explotación sobre la misma... Ello no le impedirá registrarla, además, como diseño, si se dan las condiciones previstas en esta ley, y, en ese caso, su protección sería absoluta, incluso frente al creador posterior independiente».

Con todo e incluso en los casos de convergencia de la propiedad intelectual y la industrial sobre un mismo objeto, cada una de ellas tiene ámbitos, virtualidades y objetivos distintos que no las hacen coincidir. Y es que, como enseñaba, hace años, el maestro Lacruz³³, «la patente protege aquí –en el caso de las creaciones de forma, de los modelos y los dibujos–, no una aportación al progreso de la humanidad, ni tampoco el monopolio de una obra artística, sino exclusivamente, como en los signos distintivos, una clientela actual o potencial frente a la competencia desleal, impidiendo la imitación del objeto fabricado y que, amparado por la popularidad del que primeramente se produjo, pueda otro de un competidor, prácticamente idéntico, encontrar el mercado en posición favorable».

artística perteneciente a otro –sea mediante plagio servil o por plagio elaborado–, entendiéndose que, en tal supuesto, el titular del derecho de autor puede oponerse a la inscripción del diseño industrial, sin perjuicio de las acciones que pudiera ejercer, en el ámbito de la propiedad intelectual, por usurpación de la paternidad y utilización ilícita de su obra

³² Este artículo, en mi opinión, resta valor a las disquisiciones y teorías existentes sobre la acumulación absoluta o relativa, la unidad del arte o el nivel artístico, al margen de que algunas de ellas –generadoras de ríos de tinta– ya fuesen equivocadas en el punto de partida.

³³ José Luis LACRUZ, *Bienes inmateriales*, p. 81.

En la misma línea se pronuncia Ricardo Antequera, otro maestro, cuando dice³⁴ que «es posible que una obra de arte aplicado, protegida igualmente como diseño industrial, sea utilizada también para un fin diferente a la de darle una apariencia especial a un producto de la industria o de la artesanía ... y que los derechos de explotación de esa obra, como diseño industrial, pertenezcan a una persona distinta del creador, caso en el cual éste último podría accionar, con fundamento en el derecho de autor, contra dicho utilizador, incluso –llegado el caso– contra el propio titular del derecho sobre el diseño industrial».

Suscribo lo dicho por los dos, añorando al primero y saludando al segundo, y solo me resta recordar que, con la Disposición transitoria segunda de la Ley 20/2003 en la mano, los modelos y dibujos industriales y artísticos concedidos conforme al Estatuto de la propiedad industrial de 1929 se regirán, en parte, por las normas de dicho Estatuto y, en parte también, por determinadas disposiciones de la antes citada Ley de este año de gracia del 2003³⁵. 

³⁴ Ricardo ANTEQUERA, «La protección de las artes», p. 373.

³⁵ Las disposiciones de la Ley 20/2003 que serían de aplicación a los viejos modelos y dibujos son las siguientes: a) Del título VI –*Contenido de la protección jurídica del diseño industrial*–: los artículos 48, 49, 51 del capítulo I y del capítulo II los artículos 52 a 57, inclusive; b) El título VII, *El diseño como objeto del derecho de propiedad*. c) Del título VII –*Nulidad y caducidad del diseño registrado*–, los artículos 68, 69 y 70 del capítulo I y los artículos 72 a 74 del capítulo II.

Bibliografía

- ANTEQUERA, Ricardo: «La protección de las artes aplicadas y los diseños industriales; Propiedad industrial o Derecho de autor?», en *Libro del Tercer Congreso Iberoamericano sobre derecho de autor y derechos conexos*, OMPI, Montevideo, 1997, Tomo I, p. 363 ss.
- ANTEQUERA, Ricardo: *Derecho de autor*, I, Editorial Venezuela, Caracas, 1998.
- BAYLOS, Hermenegildo: *Tratado de Derecho industrial*, Civitas, Madrid, 1993.
- BERCOVITZ, Alberto: «La importancia económica del derecho de autor y los derechos conexos. Planteamiento y líneas generales», en *Libro del Primer Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual*, Ministerio de Cultura, Madrid, 1991, Tomo I, p. 323 ss.
- BERCOVITZ, Germán: «La protección del diseño tras la Directiva 98/71/CE. El derecho de autor sigue siendo clave». *Pe. I.*, n° 5, 2000, mayo-agosto, p. 9 ss.
- BERCOVITZ, Germán: «Las obras plásticas y fotográficas», en *Manual de propiedad intelectual* coordinado por Rodrigo Bercovitz, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, p. 65 ss.
- BERCOVITZ, Rodrigo: «Comentario al artículo 10 de la ley de propiedad intelectual», en *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual* coordinados por Rodrigo Bercovitz, Tecnos, Madrid, p. 157 ss.
- BERCOVITZ, Rodrigo: «Concurrencia de la propiedad intelectual y otros derechos», en *Manual de propiedad intelectual* coordinado por Rodrigo Bercovitz, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, p. 65 ss.
- CASADO, Alberto: «Interrelación entre propiedad intelectual y propiedad industrial...», en *Estudios sobre Derecho industrial en homenaje a Baylos*, AIPPI, Barcelona, 1992, p. 97 ss.
- DANVILA, Manuel: *La propiedad intelectual*, Madrid, 1882.
- GALAN, Eduardo: «Comentario al artículo 3° de la Ley de propiedad intelectual», en *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual* coordinados por Rodrigo Bercovitz, Tecnos, Madrid, p. 39 ss.
- LACRUZ, José Luis: *Bienes inmateriales*, Bosch, Barcelona, 1989.
- ORTEGA, Jorge: *Obra plástica y derecho de autor*, Editorial Reus, Madrid, 2000.
- OTERO, José Manuel: *El modelo industrial*, Montecorvo, Madrid, 1977.
- OTERO, José Manuel: *El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*. Original, pendiente de publicación, facilitado por el autor.
- MANRESA, José María: *Comentarios al Código civil español*, Tomo III, Madrid, 1893.
- PLAZA, Javier: «El Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios», *Revista de Derecho Patrimonial*, 2002-1, n° 8, p. 173 ss.
- ROGEL, Carlos: «Comentarios a los artículos 3 y 10 de la Ley de Propiedad intelectual», en *Comentarios al Código civil y Compilaciones forales* dirigidos por Albaladejo y Díaz Alabart y editados por Edersa. Madrid, 1994, Tomo V, volumen 4-A, páginas 95 ss. y 203 ss.
- ROGEL, Carlos: *Derecho de autor*. Cálamo, Barcelona, 2002.
- ROGEL, Carlos: «Derechos de autor y propiedad de la cosa material a la que está incorporada la creación intelectual...», *Revista de Derecho privado*, 2000, enero, p. 81 ss.
- SAIZ, Concepción: «Requisitos de protección de los dibujos y modelos industriales», *Actas de Derecho industrial*, Tomo XXII, 2001, p. 369 ss.