



Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentadas el 6 de febrero de 2020¹

Asunto C-833/18

**SI,
Brompton Bicycle Ltd.
contra
Chedech / Get2Get**

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de l'entreprise de Liège (Tribunal de empresas de Lieja, Bélgica)]

«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual e industrial — Derecho de patente — Dibujos y modelos — Reglamento (CE) n.º 6/2002 — Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Campo de aplicación — Acumulación de derechos — Objeto utilitario y funcional — Concepto de “obra” — Apariencia impuesta por la función técnica del objeto — Criterios de valoración del juez nacional — Intereses contrapuestos — Proporcionalidad — Bicicleta plegable»

1. El litigio que se suscita ante el tribunal de reenvío enfrenta al creador de un sistema de plegado de bicicletas (y a la empresa que las fabrica) con una compañía coreana que produce bicicletas similares, a la que aquel acusa de vulnerar sus derechos de autor.
2. El órgano judicial *a quo* debe dilucidar si una bicicleta cuyo sistema de plegado estuvo amparado por una patente ya caducada puede calificarse de obra susceptible de ser protegida por el derecho de autor. En concreto, quiere saber si esa protección se excluye cuando la forma del objeto «es necesaria para lograr un resultado técnico» y qué criterios debe utilizar al hacer ese juicio.
3. El reenvío prejudicial, aunque centrado en las normas de la Unión Europea relativas al derecho de autor, incide en una cuestión (la compatibilidad de la protección característica del derecho de autor con la derivada de la propiedad industrial) sobre la que recientemente se ha pronunciado el Tribunal de Justicia.²

¹ Lengua original: español.

² Sentencia de 12 de septiembre de 2019, Cofemel-Sociedade de Vestuário, S.A (C-683/17, EU:C:2019:721; en lo sucesivo, «sentencia Cofemel»).

I. Marco jurídico

A. Derecho internacional

1. Convenio de Berna³

4. Según el artículo 2, puntos 1 y 7:

«1) Los términos “obras literarias y artísticas” comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como [...] las obras de artes aplicadas [...]

[...]

7) Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, dibujos y modelos, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 7.4) del presente Convenio. Para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida en este país a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no se concede en este país, las obras serán protegidas como obras artísticas.»

2. Acuerdo sobre los ADPIC

5. Conforme al artículo 7:

«La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones».

6. Con arreglo al artículo 26:

«1. El titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.

[...]»

³ Convenio para la Protección de las obras literarias y artísticas, firmado en Berna el 9 de septiembre de 1886 (Acta de París de 24 de julio de 1971), enmendado el 28 de septiembre de 1979. La Unión Europea no es parte en ese Convenio, pero sí en el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio que constituye el anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 (en lo sucesivo, «Acuerdo sobre los ADPIC»), aprobado en nombre de la Unión Europea mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO 1994, L 336, p. 1), cuyo artículo 9, apartado 1, obliga a las partes contratantes a observar los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna.

7. El artículo 27 estipula:

«1. [...] las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. [...]

[...]»

8. El artículo 29 reza:

«1. Los Miembros exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención, y podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud [...]

[...]».

B. Derecho de la Unión

*1. Directiva 2001/29/CE*⁴

9. El considerando sexagésimo señala:

«La protección otorgada en virtud de la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las disposiciones nacionales o comunitarias vigentes en otros ámbitos, como, por ejemplo, la propiedad industrial, la protección de datos, el acceso condicional, el acceso a los documentos públicos o la normativa sobre la cronología de la explotación de los medios de comunicación, que puedan afectar a la protección de los derechos de autor u otros derechos afines a los derechos de autor.»

10. Los artículos 2 a 4 obligan, en particular, a los Estados miembros a garantizar a los autores los derechos exclusivos a autorizar o prohibir la reproducción de sus obras [artículo 2, letra a)], a autorizar o prohibir su comunicación al público (artículo 3, apartado 1) y a autorizar o prohibir su distribución (artículo 4, apartado 1).

11. El artículo 9 («Continuación de la vigencia de otras disposiciones legales») proclama:

«La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las disposiciones relativas, en particular, a los derechos de patente, las marcas comerciales, los dibujos y modelos [...]».

*2. Reglamento (CE) n.º 6/2002*⁵

12. El considerando décimo es del siguiente tenor:

«No deberá obstaculizarse la innovación tecnológica mediante la concesión de la protección que se otorga a dibujos y modelos a características dictadas únicamente por una función técnica. [...]»

4 Directiva 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 (DO 2001, L 167, p. 10).

5 Reglamento del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1).

13. El considerando trigésimo segundo enuncia:

«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».

14. El artículo 3, letra a), define el concepto de «dibujo o modelo» como:

«La apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características, en particular, de las líneas, contornos, colores, forma, textura y/o materiales del producto en sí y/o de su ornamentación».

15. El artículo 8 indica:

«1. No podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica.

[...]»

16. El artículo 96 («Relaciones con otros mecanismos de protección previstos en la legislación nacional») proclama en su apartado 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».

3. *Directiva 2006/116CE*⁶

17. El artículo 1, apartado 1 («Duración de los derechos de autor»), expresa:

«Los derechos de autor sobre obras literarias y artísticas a que se refiere el artículo 2 del Convenio de Berna se extenderán durante la vida del autor y setenta años después de su muerte, independientemente de la fecha en la que la obra haya sido lícitamente hecha accesible al público.»

II. Hechos del litigio y cuestión prejudicial

18. En 1975, el Sr. SI creó un modelo de bicicleta plegable, a la que denominó Brompton.

19. Al año siguiente, constituyó la sociedad Brompton Ltd, con el fin de comercializar su bicicleta plegable en colaboración con alguna empresa de mayor tamaño que garantizara su fabricación y su distribución. Al no encontrar ninguna que estuviese interesada, continuó trabajando solo.

20. En 1981, recibió un primer pedido de 30 bicicletas Brompton, que fabricó con una apariencia ligeramente distinta a la original.

⁶ Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (DO 2006, L 372, p. 12).

21. A partir de entonces, desarrolló la actividad de su sociedad para dar a conocer su bicicleta plegable que, desde 1987, comercializó con esta forma:



22. Brompton Ltd. fue titular de una patente sobre el mecanismo de plegado de la bicicleta (caracterizada por adoptar tres posiciones: desplegada, «stand by» y plegada), patente que, más tarde, pasó a ser de dominio público.⁷

23. El Sr. SI afirma asimismo ser titular de los derechos patrimoniales derivados de los derechos de autor sobre la apariencia de la bicicleta Brompton.

24. La sociedad coreana GET2GET, especializada en la producción de equipos deportivos, produce y comercializa una bicicleta plegable (Chedech) que tiene también tres posiciones, de apariencia similar a la bicicleta Brompton:



25. Brompton Ltd. y el Sr. SI, al estimar que GET2GET había vulnerado sus derechos de autor sobre la bicicleta Brompton, la demandaron ante el órgano de reenvío, al que solicitaron, en síntesis: a) declarar

⁷ La solicitud de patente se presentó el 3 de octubre de 1979 y su concesión se publicó el 15 de abril de 1981 con el número 00 26 800 (anexo 12 de las observaciones del Sr. SI y Brompton Ltd.).

que las bicicletas Chedech, con independencia de los signos distintivos fijados en ellas, vulneraban los derechos de autor de Brompton Ltd. y los derechos morales del Sr. SI sobre la bicicleta Brompton, y b) ordenar el cese de las actividades de vulneración de sus derechos y la retirada del producto del mercado.⁸

26. GET2GET adujo que la apariencia de su bicicleta estaba dictada por la solución técnica deseada y que adoptó voluntariamente la técnica de plegado (antes protegida por la patente de Brompton Ltd., y después caducada), puesto que era el método más funcional. Sostiene que esta restricción técnica determina la apariencia de la bicicleta Chedech.

27. Brompton Ltd. y el Sr. SI replicaron que en el mercado hay otras bicicletas plegables en tres posiciones que presentan una apariencia diferente a la de su propia bicicleta, por lo que existen derechos de autor a su favor sobre esta última. Su apariencia demuestra la realización de opciones creativas y, por tanto, originalidad.

28. En esa tesitura, el tribunal de reenvío ha elevado al Tribunal de Justicia estas preguntas prejudiciales:

- «1) El derecho de la Unión y, en particular, 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, en la que se establecen los diversos derechos exclusivos reconocidos a los titulares de derechos de autor en sus artículos 2 a 5, ¿debe interpretarse en el sentido de que excluye la protección por derechos de autor de las obras cuya forma sea necesaria para lograr un resultado técnico?
- 2) Con objeto de apreciar si una forma es necesaria para lograr un resultado técnico, ¿es preciso tomar en consideración los siguientes criterios:
- la existencia de otras formas posibles que permitan alcanzar el mismo resultado técnico,
 - la eficacia de la forma para obtener dicho resultado,
 - la voluntad del presunto infractor de conseguir dicho resultado,
 - la existencia de una patente anterior, ya caducada, sobre el procedimiento que permite llegar al resultado técnico deseado?»

8 En concreto, su solicitud de cese se refería a las bicicletas Chedech controvertidas y a cualquier otra bicicleta plegable que retome las siguientes características originales de la bicicleta Brompton:

«(i) En posición desplegada:

- la forma del cuadro principal caracterizada por un tubo curvado principal y una sección triangular trasera; y/o
- la forma del cuadro trasero caracterizada por un triángulo derecho y recto, curvado en un ángulo inferior y con un elemento de suspensión en el ángulo superior; y/o
- la apariencia del mecanismo del tensor de cadena; y/o
- los cables sueltos.

(ii) En posición de «stand by»:

- la posición del cuadro trasero triangular plegado por debajo del cuadro principal y de la rueda trasera que se amolda a la curva del cuadro principal; y/o
- la apariencia del tensor de cadena plegado retomando el juego de la cadena.

(iii) En posición plegada:

- la apariencia del cuadro trasero en el que la rueda trasera está fijada de manera que esa rueda toque la parte inferior del tubo curvado principal; y/o
- la apariencia de la rueda delantera, paralela al cuadro y apoyada en el suelo; y/o
- el manillar plegado hacia abajo, hacia el exterior de la bicicleta.

[...]»

III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

29. El auto de remisión prejudicial tuvo entrada en el Tribunal de Justicia el 14 de junio de 2018.

30. Han depositado observaciones escritas el Sr. SI y Brompton Ltd., GET2GET, los Gobiernos de Bélgica y de Polonia, así como la Comisión. Esta última y las partes en el litigio principal comparecieron a la vista celebrada el 14 de noviembre de 2019.

IV. Apreciación

A. Observaciones preliminares

31. El tribunal *a quo* formula sus preguntas en relación con la protección del derecho de autor respecto de una obra «cuya forma es necesaria para lograr un resultado técnico». Interesa, únicamente, la interpretación del Tribunal de Justicia sobre la Directiva 2001/29.

32. La «obra» sobre la que versa el litigio es, como ya se ha explicado, una bicicleta cuyo sistema de plegado estuvo, en su día, protegido por un derecho de patente.

33. De la lectura de las observaciones del Sr. SI y de Brompton Ltd.⁹ se desprende que difieren la apariencia original de esa bicicleta y de la que ahora aspira a su protección a título de derecho de autor, aunque ambas emplean el sistema de plegado.¹⁰

34. En el auto de reenvío no figura ninguna indicación de que la bicicleta Brompton hubiera estado protegida como modelo, para su aplicación industrial. El tribunal de remisión tampoco alude a las normas, nacionales o de la Unión, que regulan los dibujos y los modelos (nacionales o comunitarios).

35. Aunque en 1987 solo podía aspirar a una protección como modelo nacional, nada impedía que la bicicleta Brompton se hubiera podido acoger después al régimen jurídico propio de los modelos,¹¹ bien en virtud de la Directiva 98/71/CE,¹² bien en virtud del Reglamento n.º 6/2002. Este último contempla, incluso, «una protección a corto plazo del dibujo o modelo [comunitario] no registrado».¹³

36. La respuesta al reenvío prejudicial no puede omitir los problemas ligados a la acumulación de protecciones (a título de propiedad intelectual, por un lado, y de propiedad industrial, por otro lado), a los que inmediatamente haré referencia. Creo preferible, por eso, afrontarlos tanto para la hipótesis de que el sistema de plegado solo hubiera estado protegido por una patente, como para la de que la apariencia de la bicicleta hubiera correspondido a un modelo industrial.

9 Apartados 148 y 153 y anexo 12 (documentación de la patente EP 00 26 800).

10 En la vista corroboraron que no buscan prolongar la protección de la funcionalidad técnica del plegado, protegida en su momento por la patente.

11 En la vista, los demandantes reconocieron que no instaron la protección de la apariencia de la bicicleta a título de modelo.

12 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (DO 1998, L 289, p. 28).

13 Considerando décimo séptimo y artículo 11 del Reglamento n.º 6/2002. En la Directiva 98/71 la protección de los modelos no registrados no estaba armonizada, aunque su artículo 16 contenía una remisión a los derechos nacionales.

37. No obstante su diferente objeto,¹⁴ ambas figuras (patentes y modelos) tienen unas características comunes que conviene retener:

- Las dos persiguen una aplicación práctica: la protección del modelo industrial se asocia a la realización de actos con fines comerciales, mientras que la de la actividad inventiva inherente a la patente se vincula con la aptitud para su aplicación industrial.
- La publicidad es consustancial tanto a las patentes, que han de registrarse, como a los dibujos y modelos. Sin embargo, estos últimos solo gozan de protección si son nuevos, lo que se consigue mediante su registro formal o, si no se han registrado, cuando se hayan hecho públicos por primera vez (artículo 5 del Reglamento n.º 6/2002).
- El objetivo de promover la innovación tecnológica es común a ambas figuras,¹⁵ como ponen de relieve el Reglamento n.º 6/2002,¹⁶ para los modelos, y el Reglamento (UE) n.º 1257/2012,¹⁷ para las patentes.

38. La respuesta a las preguntas del juez de reenvío ha de situarse en un contexto más general, que contemple los diversos objetos y las finalidades perseguidas, respectivamente, por la protección de la propiedad industrial y del derecho de autor, así como los intereses que subyacen en ambas.

39. Entre los componentes de interés general se halla el incentivo a la promoción tecnológica y el fomento de la competencia. La vigencia del principio de acumulación no debe significar una protección desmesurada del derecho de autor, que iría en detrimento de los intereses públicos al actuar como freno del sistema de defensa de los derechos de propiedad industrial.

40. El otorgamiento de un derecho de explotación exclusiva al titular de un derecho de patente, o al autor de un dibujo o modelo, persigue, precisamente, fijar un equilibrio de intereses entre lo público y lo privado:

- Al inventor o al diseñador se les recompensa con que solo ellos obtendrán un provecho económico de sus inventos o sus diseños, durante un tiempo determinado, lo que constituye un acicate para la competencia en el campo tecnológico.¹⁸
- La contrapartida para el interés público es que esa creación pasará a ser de general conocimiento, de manera que el resto de investigadores pueden desarrollar nuevos inventos durante el plazo de protección o, una vez cumplido este, aplicarla en sus productos.

14 Mientras que el derecho de patente se centra en las invenciones de productos o de procedimientos, el derecho sobre los modelos recae sobre «la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación» [artículo 3, letra a), del Reglamento n.º 6/2002].

15 El artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC destaca que los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir «a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones».

16 Su considerando séptimo indica que «una mejor protección de los dibujos y modelos industriales [...] fomentará también la innovación y la creación de nuevos productos y las inversiones en su fabricación».

17 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente (DO 2012, L 361, p. 1). Según su considerando cuarto, «la protección unitaria mediante patente estimulará el progreso científico y técnico y el funcionamiento del mercado interior [...]».

18 Sin esa exclusividad, podrían disminuir los incentivos económicos para invertir en investigación aplicada.

41. Ese cuidadoso equilibrio —cuya traducción más inmediata es el menor tiempo de protección al inventor o al diseñador— se rompería si el plazo asignado se extendiera, sin más, hasta alcanzar los generosos términos propios del derecho de autor. Los diseñadores perderían los estímulos para acogerse al sistema de propiedad industrial si, con menos gastos y menos requisitos formales (ausencia de registro, entre otros), tuvieran asegurada la protección de sus creaciones a título del derecho de autor, y por un plazo mucho más prolongado.¹⁹

42. Tampoco es desdeñable la incidencia sobre la seguridad jurídica: la publicidad *oficial* que se exige al diseño industrial permite que los competidores sepan con certeza dónde se encuentran los límites de sus propias creaciones industriales y hasta cuándo están protegidas.

43. Dejando al margen el modelo no registrado,²⁰ parece legítimo que los competidores de quien ha obtenido formalmente un derecho de propiedad industrial confíen en la publicidad del registro para aprovechar la innovación técnica inscrita, una vez que expiren los derechos del titular registral. El considerando vigésimo primero del Reglamento n.º 6/2002 reconoce que «el carácter exclusivo del derecho que confiere un dibujo o modelo comunitario registrado está en consonancia con su mayor seguridad jurídica».²¹ Por el contrario, ausente toda publicidad registral, como sucede con los derechos de autor, los operadores económicos carecen de certeza sobre el contenido de las creaciones intelectuales con finalidad industrial.

44. Estas argumentaciones no son, verdaderamente, sino variaciones sobre el mismo tema ya abordado por el abogado general Szpunar en sus conclusiones del asunto Cofemel, a las que me remito.²²

45. En definitiva, la confrontación de las finalidades y de los valores perseguidos por unos regímenes jurídicos (los de propiedad industrial) y otros (los derechos de autor) debe realizarse de manera proporcionada para evitar que una salvaguarda desmesurada de estos últimos deje sin contenido a los primeros.

B. La acumulación de protecciones y sus límites

46. El derecho de la Unión admite que a la protección jurídica propia de un dibujo o de un modelo se añada la que deriva de un derecho de autor. Así lo estableció, en su día, la Directiva 98/71, cuyo artículo 17 reconocía que los dibujos y modelos (registrados en cada Estado miembro) podían acogerse a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor. Añadía, sin embargo, aquel precepto que «cada Estado miembro determinará el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido».²³

47. El principio de «acumulación» se llevó después al artículo 96, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002, que debe leerse a la luz de su considerando trigésimo segundo, en lo que concierne a los dibujos y modelos comunitarios protegidos a escala de la Unión.

48. Desde el ángulo de la defensa específica de los derechos de autor, la Directiva 2001/29 declara en su considerando sexagésimo que «la protección otorgada en virtud de la presente Directiva se entiende sin perjuicio de las disposiciones nacionales o de la Unión vigentes en otros ámbitos».

¹⁹ En la vista, la Comisión sostuvo que una protección excesiva del derecho de autor para obras industriales tendría el efecto de «fagocitar» el régimen jurídico de los dibujos y modelos, que perdería, en realidad, su sentido.

²⁰ Recordaré que incluso en el régimen instaurado por el Reglamento n.º 6/2002, que abarca a los dibujos o modelos sin registro, su protección requiere de publicidad.

²¹ El considerando cuarto del Reglamento n.º 1257/2012 expresamente se refiere a la «mayor seguridad jurídica» como designio de la protección unitaria mediante patente. La Directiva 2001/29 alude, asimismo, a la seguridad jurídica en su exposición de motivos.

²² Asunto C-683/17, EU:C:2019:363.

²³ En el mismo sentido, el considerando octavo de la Directiva 98/71.

49. Así pues, «[...] la Directiva 2001/29 mantiene en su estado actual la existencia y el alcance de las disposiciones vigentes en materia de dibujos y modelos, incluyendo el principio de “acumulación”». ²⁴

50. Subsistían, empero, algunas dudas sobre la complementariedad de esas dos protecciones. En concreto, se discutía si los Estados miembros podían exigir que los modelos industriales incorporasen unos requisitos de originalidad más rigurosos, para disfrutar de la protección característica de los derechos de autor.

51. La sentencia Cofemel ha corroborado, como regla general, que «la protección de los dibujos y modelos y la protección asociada a los derechos de autor pued[e]n concederse de forma acumulativa a un mismo objeto».

52. Esta declaración va seguida, sin embargo, de ciertas precisiones que atenúan, por así decir, o relativizan la fuerza del principio de acumulación.

53. En primer lugar, «aunque en virtud del derecho de la Unión la protección de los dibujos y modelos y la protección asociada a los derechos de autor puedan concederse de forma acumulativa a un mismo objeto, dicha acumulación solo puede contemplarse en determinadas situaciones». ²⁵

54. En segundo lugar, el sentido de la protección dispensada es distinto en uno y otro caso. Mientras que con los dibujos y modelos se pretende evitar la imitación a cargo de los competidores, el derecho de autor tiene otra función, jurídica y económica. ²⁶

55. En tercer lugar, la obtención del derecho de autor sobre un objeto que ya goza de la protección propia de los dibujos y modelos tiene ciertos riesgos que no cabe desdeñar. ²⁷ En particular, «el reconocimiento de una protección mediante derechos de autor a un objeto protegido como dibujo o modelo no puede ir en menoscabo de la finalidad y la eficacia respectivas de estas dos protecciones». ²⁸

56. En cuarto lugar, la concreción de cuándo se está ante una de las «determinadas situaciones» que permiten la acumulación de protecciones corresponde al juez nacional. Habrá de definir, pues, en cada caso el equilibrio entre la defensa de los derechos del autor y el interés general.

C. Primera pregunta prejudicial: el concepto de «obra», la exigencia de originalidad y la exclusión de la protección a título de derecho de autor cuando la forma de una obra obedezca a exigencias técnicas

57. Como punto de partida, me remito de nuevo a las conclusiones del abogado general Spuznar en el asunto Cofemel, en las que aborda el análisis tanto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el concepto de obra, como la aplicación de esa jurisprudencia a los dibujos y modelos. ²⁹

²⁴ Sentencia Cofemel, apartado 47.

²⁵ Sentencia Cofemel, apartado 52.

²⁶ Conclusiones del abogado general Szpunar en el asunto Cofemel (C-683/17, EU:C:2019:363), punto 55: «el derecho de autor ignora esta protección contra la competencia. Por el contrario, el diálogo, la inspiración, la reformulación son inherentes a la creación intelectual y el derecho de autor no está destinado a obstaculizarlos. Lo que el derecho de autor protege, en todo caso a través de los derechos económicos, es la posibilidad de una explotación económica sin trabas de la obra como tal».

²⁷ *Ibidem*, punto 52. El abogado general subrayaba «el riesgo de ver el régimen del derecho de autor excluir el régimen *sui generis* destinado a los dibujos y modelos». Añade que «esta exclusión tendría diversos efectos negativos: la devaluación del derecho de autor, solicitada para proteger creaciones banales, la obstaculización de la competencia como consecuencia de la duración excesiva de la protección o incluso la inseguridad jurídica, en la medida en que los competidores no pueden prever si un dibujo o modelo cuya protección *sui generis* ha expirado no está protegido también por el derecho de autor».

²⁸ Sentencia Cofemel, apartado 51.

²⁹ Asunto C-683/17, EU:C:2019:363, puntos 23 a 32.

58. Creo que ese análisis es lo suficientemente completo como para no requerir explicaciones adicionales de mi parte. Además, la sentencia Cofemel lo ha integrado en su razonamiento, precisando los perfiles de la noción de «obra» en cuanto concepto autónomo del derecho de la Unión.³⁰

59. De esa jurisprudencia me interesa destacar ahora el elemento de la originalidad,³¹ que el Tribunal de Justicia ya había indicado en sentencias precedentes,³² declarando que debe reflejar la personalidad del creador de la obra.³³

60. Una de las aportaciones relevantes de la sentencia Cofemel es que no permite vincular la originalidad de la supuesta «obra» (en aquel caso, prendas de vestir) con sus componentes estéticos. La apelación a lo estético, como motivo para proteger un modelo a título de derecho de autor, ha sido excluida por el Tribunal de Justicia, al señalar que «el artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29 [...] debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una normativa nacional confiera protección con arreglo a los derechos de autor a modelos [...] en atención a que, más allá de su finalidad práctica, generan un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético».³⁴

61. Excluidos los efectos estéticos, la duda se centra en si, al ponderar la originalidad como premisa para que haya una creación intelectual propia de su autor,³⁵ pueden entrar en juego los imperativos derivados de la exigencia de alcanzar un resultado técnico o funcional, como motivo para rechazar la protección de una obra a título de derecho de autor. A este problema se refiere, específicamente, el tribunal de reenvío.

62. El Tribunal de Justicia ya ha abordado esta cuestión en relación con la protección del derecho de autor sobre los programas de ordenador.³⁶

63. Ha declarado, en concreto, que, cuando la expresión de los componentes de un objeto «viene impuesta por su función técnica, el criterio de la originalidad no se cumple, ya que las diferentes maneras de poner en práctica una idea son tan limitadas que la idea y la expresión se confunden».³⁷ Esa situación no permite «al autor expresar su espíritu creador de manera original y llegar a un resultado que constituya una creación intelectual propia».³⁸

64. En esa misma dirección, ha afirmado que la creación intelectual original propia es susceptible de protección a través del derecho de autor, pero que no ocurrirá así cuando obedezca a «consideraciones técnicas, reglas o exigencias que no dejan lugar a la libertad creativa».³⁹

30 Sentencia Cofemel, apartados 27 y 28.

31 Sentencia Cofemel, apartado 30. La originalidad es uno de los dos elementos indispensables para calificar una creación como obra. El otro es que exista «un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad» (apartado 32).

32 La sentencia Cofemel cita, en su apartado 29, las sentencias de 16 de julio de 2009, Infopaq International, (C-5/08, EU:C:2009:465), apartado 37 y 39; y de 13 de noviembre de 2018, Levola Hengelo (C-310/17, EU:C:2018:899), apartados 33 y 35 a 37.

33 Sentencia Cofemel, apartado 30: «para que un objeto pueda considerarse original, resulta al mismo tiempo necesario y suficiente que refleje la personalidad de su autor, manifestando las decisiones libres y creativas del mismo [véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de diciembre de 2011, Painer (C-145/10, EU:C:2011:798), apartados 88, 89 y 94; y de 7 de agosto de 2018, Renckhoff (C-161/17, EU:C:2018:634), apartado 14]».

34 El Sr. SI y Brompton Ltd. sostienen en sus observaciones que basta que la elección de la forma haya sido determinada, al menos en cierta medida, por uno o varios motivos distintos de los puramente funcionales, como, por ejemplo, los estéticos (apartado 67). Aluden a la estética también en los apartados 3, 5, 69 y 155 de esas observaciones, para afirmar que este fue su diseño, más allá de los fundamentos técnicos. A su entender, la forma de la bicicleta Brompton no se impuso exclusivamente por causas técnicas ligadas a la mecánica de plegado, sino por razones puramente estéticas.

35 Sentencia de 16 de julio de 2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465), apartado 37.

36 Sentencia de 22 de diciembre de 2010, Bezpečnostní softwarová asociace (C-393/09, EU:C:2010:816).

37 *Ibidem*, apartado 49.

38 *Ibidem*, apartado 50.

39 Sentencia de 1 de marzo de 2012, Football Dataco y otros (C-604/10, EU:C:2012:115), apartado 39.

65. De esos pronunciamientos se puede inferir que, como criterio general, no será posible proteger con derechos de autor las obras (objetos) de artes aplicadas cuya forma esté condicionada por su función. Si la apariencia de una de esas obras está *dictada exclusivamente* por su función técnica, en cuanto factor *determinante*, no podrá gozar de la protección a título de derecho de autor.⁴⁰

66. La aplicación de ese criterio a los derechos de autor se inscribe en la misma línea que rige para los dibujos y modelos y para las marcas:

- En lo que atañe a los dibujos y modelos (regulados bien por la Directiva 98/71, bien por el Reglamento n.º 6/2002),⁴¹ tanto el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 como el artículo 7 de la Directiva 98/71 no atribuyen derechos sobre «las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica».⁴²
- En cuanto a las marcas de la Unión, el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 40/94⁴³ insta la prohibición de registrar como marca todo signo constituido por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

67. En suma, los diseños cuya configuración se determina por razones técnicas que no dejen espacio al ejercicio de la libertad creativa no pueden beneficiarse de la protección del derecho de autor. A la inversa, el mero hecho de que un diseño muestre algunos elementos funcionales no lo priva de la referida protección a título de derecho de autor.

68. Esta regla no presenta mayores problemas cuando las mencionadas razones técnicas anulan, prácticamente, el margen de creatividad. Las dificultades aparecen, sin embargo, cuando los diseños conjugan características funcionales y artísticas. *A priori*, estos diseños *mixtos* no tendrían por qué excluirse de la protección del derecho de autor, pero así sucederá, por el contrario, cuando los elementos funcionales primen sobre los artísticos hasta el extremo de que estos últimos devengan irrelevantes.⁴⁴

69. El análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre las formas asociadas a los elementos funcionales en los ámbitos de la propiedad industrial y del derecho de marca puede proporcionar algunas vías de interpretación válidas, por analogía, para los derechos de autor.

70. Es verdad que cada uno de esos tres ámbitos (dibujos y modelos, derecho de marcas y derecho de autor) tiene sus propias características, que impiden tratar sus regímenes jurídicos del mismo modo. Pero creo que no hay inconveniente en que, con cierta prudencia, las reflexiones hechas por el Tribunal de Justicia para unos se extrapolen a los otros, cuando se trata de interpretar un criterio aplicable, aun con matices, a todos ellos.⁴⁵

40 Los términos que se utilicen para describir esta relación pueden variar. Las apariencias o formas «predeterminadas», «impuestas», «dictadas exclusivamente» o «condicionadas» por su función técnica, son aquellas en las que dicha función técnica goza de una preponderancia absoluta.

41 Es lógico que se aplique el mismo criterio a unos u otros modelos, pues, con arreglo al considerando noveno del Reglamento n.º 6/2002, «las disposiciones materiales del presente Reglamento sobre los dibujos y modelos deberían alinearse con las disposiciones correspondientes de la Directiva 98/71/CE».

42 En el mismo sentido, el considerando décimo del Reglamento n.º 6/2002 proclama que «no deberá obstaculizarse la innovación tecnológica mediante la concesión de la protección que se otorga a dibujos y modelos a *características dictadas únicamente por una función técnica*».

43 Reglamento del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

44 Sentencia de 8 de marzo de 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172).

45 En sus conclusiones del asunto DOCERAM (C-395/16, EU:C:2017:779), el abogado general Saugmandsgaard Øe propugnó este mismo método en cuanto a la regla aplicable a los dibujos y modelos y la prohibición de registrar como marcas los signos constituidos por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

71. De esa jurisprudencia destaca, a mi entender, la sentencia de 14 de septiembre de 2010, *Lego Iuris/OAMI*,⁴⁶ dictada por la Gran Sala, que interpretó la prohibición de registrar como marca un signo constituido por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.⁴⁷

72. Esa prohibición, declaró el Tribunal de Justicia, «garantiza que las empresas no puedan utilizar el derecho de marcas para perpetuar, sin limitación de tiempo, derechos exclusivos sobre soluciones técnicas».⁴⁸

73. Sostuvo, asimismo, que «al limitar [el motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94] a los signos constituidos “exclusivamente” por la forma del producto “necesaria” para obtener un resultado técnico, el legislador consideró debidamente que toda forma de producto es, en cierta medida, funcional y que, por consiguiente, resulta, en principio, inapropiado denegar el registro como marca de una forma de producto por el mero hecho de que presente características de uso. Mediante los términos “exclusivamente” y “necesaria”, dicha disposición garantiza que únicamente se deniegue el registro de las formas de producto que no hacen sino incorporar una solución técnica y cuyo registro como marca obstaculizaría realmente, por ello, la utilización de esa solución técnica por otras empresas».⁴⁹

74. Sentada esa premisa, el Tribunal de Justicia realizó algunas precisiones relevantes sobre «la presencia de uno o de algunos elementos arbitrarios menores en un signo tridimensional cuyos elementos esenciales están dictados en su totalidad por la solución técnica a la que ese signo da expresión»:

- Por un lado, ese factor «no influye en la apreciación de que dicho signo está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico».⁵⁰
- Por otro lado, «[...] el registro de tal signo como marca no puede denegarse sobre la base de la referida disposición si la forma del producto de que se trate incorpora un elemento no funcional importante, como un elemento ornamental o de fantasía que desempeña un papel importante en esa forma».⁵¹

75. En cuanto a la noción de forma necesaria para obtener el resultado técnico previsto, el Tribunal de Justicia confirmó la tesis del Tribunal General, a saber, «que dicho requisito no significa que la forma de que se trate deba ser la única que permita obtener ese resultado».⁵² Añadió que «la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico no constituye una circunstancia que pueda enervar el motivo de denegación de registro».⁵³

76. A la luz de estas argumentaciones, cuya aplicación por analogía a este litigio juzgo oportuna, se puede responder al tribunal de reenvío. Este parece aseverar que la apariencia de la bicicleta controvertida era *necesaria* para lograr el resultado técnico,⁵⁴ lo que constituye una apreciación de hecho que únicamente le compete a él mismo. Si con esta afirmación quiere significar que existe la relación de exclusividad entre la apariencia y la funcionalidad, a la que antes me he referido, la respuesta a su primera pregunta debería ser que no se puede otorgar la protección a título de derecho de autor.

46 Asunto C-48/09 P, EU:C:2010:516 (en lo sucesivo, «sentencia *Lego Iuris*»).

47 Motivo de denegación del registro establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94.

48 Sentencia *Lego Iuris*, apartado 45.

49 *Ibidem*, apartado 48.

50 *Ibidem*, apartado 52.

51 *Ibidem*, apartado 52.

52 *Ibidem*, apartado 53.

53 *Ibidem*, apartado 83.

54 En la parte final del auto de reenvío se afirma que «la solución al presente litigio depende de determinar si la existencia de derechos de autor [...] queda excluida cuando la apariencia que se pretende proteger es necesaria para alcanzar un efecto técnico preciso».

D. Sobre la segunda pregunta prejudicial

77. El tribunal remitente quiere conocer, en particular, la incidencia que, para apreciar la relación entre la concepción de la forma del objeto y la consecución del resultado técnico deseado, pudieran tener cuatro factores específicos, que él mismo enumera.

1. La existencia de una patente anterior

78. Invirtiendo el orden de esos factores, tal como se plasman en el auto de reenvío, comenzaré examinando de qué modo puede influir que haya habido una patente anterior, después caducada.

79. Dada la vigencia del principio de acumulación, esta circunstancia, por sí sola, no debería implicar la prevalencia del derecho de propiedad industrial (máxime si su eficacia ya se ha extinguido) hasta el punto de impedir la protección a título de derecho de autor. Las reflexiones expuestas sobre la cercanía de las patentes y los modelos industriales, en lo que a esta cuestión atañe,⁵⁵ abogan por extender aquel principio también a los objetos protegidos por una patente.

80. Sin embargo, desde la perspectiva de los elementos valorativos, creo que el tribunal de reenvío lleva razón al destacar esta circunstancia, que puede tener una doble incidencia:

- Por un lado, una patente registrada puede servir para dilucidar si había condicionantes técnicos que impusieran la forma del producto. Lo natural será que la descripción del diseño y su funcionalidad en la documentación de inscripción de la patente (que, por definición, se destina a una aplicación industrial) se efectúe de la manera más exhaustiva posible, porque de esto depende el alcance de la protección.
- Por otro lado, la elección de la patente, como instrumento para proteger la actividad de quien la registra, permite presumir que hay una estrecha relación entre la forma patentada y el resultado propuesto: la primera es, justamente, la que el inventor ha creído eficaz para lograr la funcionalidad perseguida.

2. La existencia de otras formas posibles que permitan alcanzar el mismo resultado técnico

81. El tribunal de reenvío pregunta qué incidencia podría tener la existencia de otras formas que permitan alcanzar el mismo resultado técnico. Alude, en concreto, a dos enfoques opuestos, basados en las denominadas «teoría de la multiplicidad de formas» y «teoría de la causalidad».

82. El abogado general Saugmandsgaard Øe llevó a cabo, recientemente, un completo análisis de esas dos teorías, aplicadas a los dibujos y modelos, en sus conclusiones del asunto DOCERAM.⁵⁶ Como comparto sus reflexiones, me remito a ellas.

⁵⁵ Punto 37 de estas conclusiones.

⁵⁶ Conclusiones de 19 de octubre de 2017, en el asunto C-395/16, EU:C:2017:779.

83. La sentencia DOCERAM, que acogió en lo sustancial la opinión del abogado general (el tribunal de reenvío cita tanto esa sentencia como las conclusiones del abogado general),⁵⁷ se pronunció al respecto en los siguientes términos:

- «Para apreciar si las características de apariencia de un producto están dictadas *exclusivamente* por su función técnica, es preciso demostrar que dicha función técnica es el *único* factor que determinó esas características, para lo cual *resulta irrelevante la existencia de dibujos o modelos alternativos*».⁵⁸
- Sin embargo, nada impide al juez tener en cuenta la posible «existencia de dibujos o modelos alternativos que permitan realizar la misma función técnica».⁵⁹ Este último no es, pues, un factor concluyente, sino un simple elemento adicional de juicio.

84. La lectura de esa sentencia subraya, pues, la *irrelevancia* de las soluciones alternativas para dilucidar la relación de exclusividad entre las características de la apariencia y la función técnica del producto. No autoriza, sin embargo, a descartar toda incidencia de esas soluciones alternativas, como elemento apto para reconocer un margen a la creación intelectual que conduzca al mismo resultado técnico.

85. En aquellos modelos en los que la intersección del arte con el diseño sea particularmente destacada, habrá mayores posibilidades de libertad creativa⁶⁰ para configurar la apariencia del producto. Como propuso la Comisión en la vista, la integración de los aspectos formales con los funcionales, en las obras de artes aplicadas, deberá ser analizada con detalle para discernir si la apariencia de esas obras no está dictada en su totalidad por las exigencias técnicas. Será posible, en ciertos casos, separar, al menos idealmente, los elementos que obedecen a consideraciones funcionales de los que obedecen solo a elecciones libres (originales) de su creador, que podrían protegerse a título de derecho de autor.⁶¹

86. Comprendo que estas reflexiones pueden calificarse de más bien teóricas y quizás no ayuden demasiado al tribunal de reenvío, enfrentado a la difícil tarea de discernir qué elementos creativos podrían protegerse en una bicicleta cuya funcionalidad exige la presencia de ruedas, cadena, cuadro y manillar, sea cual sea su forma.⁶²

87. De cualquier modo, desde una perspectiva ligada a la interpretación de la regla, más que a su aplicación a un supuesto dado, lo que importa es recordar que, para el Tribunal de Justicia, la respuesta a esta parte de la segunda pregunta prejudicial se deduce de la sentencia DOCERAM.

88. La solución expuesta respecto de los dibujos y los modelos puede extrapolarse, *mutatis mutandis*, para discernir el grado de originalidad de las «obras» con aplicación industrial cuyos creadores pretenden protegerlas a título de derecho de autor.

⁵⁷ Aun cuando el Tribunal de Justicia no utilizó, por analogía, los criterios aplicables a la prohibición de registro de las marcas y se limita a la exégesis del Reglamento n.º 6/2002, sus consideraciones de fondo coinciden, en realidad, con las expuestas en la sentencia Lego Juris.

⁵⁸ Sentencia DOCERAM, apartado 32 y parte dispositiva (sin cursiva en el original).

⁵⁹ *Ibidem*, apartado 37.

⁶⁰ El grado de libertad creativa del que disfruta el autor no condiciona el alcance de la protección a título de derecho de autor (apartado 35 de la sentencia Cofemel).

⁶¹ En principio, basta la originalidad de la obra para que esta sea acreedora a la protección del derecho de autor, sin necesidad de requisitos adicionales. El margen de apreciación de los Estados para determinar el «grado de originalidad exigido» (artículo 17 de la Directiva 98/71) puede calificarse de muy reducido, si no inexistente, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia cuya última muestra es la sentencia Cofemel.

⁶² Los demandantes han aportado en sus observaciones escritas tres sentencias de otros tantos tribunales (de Groningen, de 24 de mayo de 2006; de Brujas, de 10 de junio de 2009; y de Madrid, de 10 de febrero de 2010) que han reconocido la protección a título de derecho de autor a la bicicleta Brompton, rechazando que su apariencia estuviera exclusivamente determinada por su función técnica.

3. La voluntad del presunto infractor de conseguir el mismo resultado técnico

89. Para que el juez sopesa si hay una infracción, desde el punto de vista objetivo, no es, en principio, relevante la *voluntad* de quien comercializa, sin estar autorizado, un objeto protegido por un derecho de autor.

90. Distinto es que la *voluntad* de conseguir un resultado técnico pueda apreciarse al valorar la relación entre forma y funcionalidad. Lo lógico es que quien produce un objeto amparado por una patente que ha pasado al dominio público no tenga otra finalidad que obtener la consecuencia técnica esperada.⁶³

91. No obstante, ante la afirmación de que la forma del modelo obedece a una decisión puramente estética, y no funcional, nada impide que quien sostenga lo contrario (esto es, que ha usado esa forma por imposición estrictamente técnica o funcional) lo pruebe.⁶⁴

92. Al indagar sobre la existencia o no de un derecho a la protección del objeto como obra, el juez podrá explorar la voluntad primigenia del inventor o del diseñador, antes que la de la persona que reproduce su invento o modelo.

93. A tal efecto habrá de atender al momento de su concepción inicial⁶⁵ para valorar si su autor aspiraba realmente a realizar una creación intelectual propia o si, más bien, buscaba de manera exclusiva defender una idea aplicable a la elaboración de un producto industrial original, para su fabricación y venta masiva en el mercado. La circunstancia de que se haya hecho una aplicación industrial u obtenido un provecho comercial del invento o del modelo puede ofrecer indicios dignos de atención.

94. Que el reconocimiento posterior del diseño sea merecedor, incluso, de su exposición en museos, no me parece relevante desde esta perspectiva. Ese factor u otros análogos, como la obtención de premios en el contexto del diseño industrial, confirma, más bien, que su naturaleza es la de un objeto industrial merecedor de elogio, o incluso de admiración, en su ámbito propio, o que tiene unos componentes estéticos relevantes.

4. La eficacia de la forma para obtener un resultado técnico

95. El tribunal de reenvío no ofrece suficientes elementos de juicio para comprender cuál es el sentido exacto de esta parte de la segunda pregunta prejudicial, sobre la que no proporciona ninguna explicación.

96. Por eso, y porque entiendo que los razonamientos anteriores bastan para describir la relación entre la forma del producto y su función o resultado técnico, poco más tengo que añadir.

97. Lógicamente, si la forma que el diseñador del producto (en este caso, una bicicleta) ha proyectado no fuera idónea para alcanzar la funcionalidad perseguida, lo que faltaría es el presupuesto mismo de la futura aplicación industrial. Debe presumirse, pues, que la forma propuesta es eficaz para ese fin (en este asunto, para fabricar una bicicleta que pueda tanto circular como plegarse).

⁶³ Más dificultades, desde este punto de vista, presentan los modelos no registrados, pues no se cuenta con la descripción propia de la solicitud de registro.

⁶⁴ En este asunto, habría que acreditar que la curvatura de la barra del marco de la bicicleta permite que las ruedas se plieguen de manera más compacta, o que incrementa la resistencia. Esta argumentación se deduce del apartado III, letra A, (3), párrafo cuarto, de las observaciones de GET2GET.

⁶⁵ De esta opinión son los demandantes en el pleito principal al señalar los años 1975 y 1987 como momentos de referencia (apartado 89 de sus observaciones). Esta opción es igualmente la de la sentencia DOCERAM, cuando se refiere a «las circunstancias objetivas que muestren los motivos que presidieron la elección de las características de la apariencia del producto en cuestión» (apartado 37).

98. En todo caso, corresponde al tribunal de reenvío apreciar este factor a la luz de las pruebas (singularmente, de las pericias) que se le hayan aportado.

E. Consideración final

99. Los criterios para evaluar la relación de exclusividad entre la apariencia del producto y su resultado técnico no se agotan, probablemente, en los cuatro hasta ahora analizados. Pero, como sostenía el abogado general Saugmandsgaard Øe en sus conclusiones del asunto DOCERAM,⁶⁶ no sería apropiado hacer una enumeración, exhaustiva o no, de esos criterios en abstracto cuando, en realidad, aquella evaluación (de naturaleza fáctica) está ligada a un conjunto de circunstancias difícilmente reconocibles *a priori*.

100. Por último, añadiré que el eventual rechazo de la protección a título de derechos de autor no impediría acudir a otras normas previstas para luchar contra las imitaciones serviles o parasitarias. Como señaló la Comisión en la vista, la legislación sobre competencia desleal, aun no estando armonizada plenamente a escala de la Unión,⁶⁷ puede ofrecer remedios a ese indeseable fenómeno.⁶⁸

101. Con esta última reflexión, según indiqué en otro momento, «no trato de inmiscuirme en las posibilidades que, dentro de su derecho nacional, pueda hallar el tribunal remitente para calificar el comportamiento objeto de litigio. Me limito a abrir la perspectiva desde la que se pueden vislumbrar reacciones procesales frente a un comportamiento eventualmente ilícito, más allá del ámbito propio del derecho marcario».⁶⁹

V. Conclusión

102. A tenor de lo expuesto, sugiero al Tribunal de Justicia responder al Tribunal de l'entreprise de Liège (Tribunal de empresas de Lieja, Bélgica) en los siguientes términos:

- «1) Los artículos 2 a 5 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 protegen con derechos de autor las creaciones de productos con aplicación industrial cuya forma esté determinada exclusivamente por su función técnica.
- 2) Para dilucidar si las características concretas de la forma de un producto están dictadas exclusivamente por su función técnica, el juez competente ha de tener en cuenta todas las circunstancias objetivas pertinentes de cada asunto, incluidas la existencia de una patente o un modelo anteriores sobre ese mismo producto, la eficacia de la forma para obtener el resultado técnico y la voluntad de conseguirlo.

⁶⁶ Conclusiones de 19 de octubre de 2017, en el asunto C-395/16, EU:C:2017:779, punto 65: «no es necesario crear una lista, ni siquiera de carácter no exhaustivo, donde se enumeren los criterios pertinentes a este respecto, puesto que el legislador de la Unión no pretendía recurrir a esta forma de proceder y el Tribunal de Justicia no la ha considerado útil en relación con la apreciación, también de tipo fáctico, que debe llevarse a cabo [...]».

⁶⁷ El derecho de la Unión ha armonizado parcialmente el derecho de la competencia desleal solo en lo tocante a las prácticas comerciales de las empresas en sus relaciones con los consumidores. Véase la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO 2005, L 149, p. 22).

⁶⁸ A esa posibilidad aludí en las conclusiones del asunto Mitsubishi Shoji Kaisha (C-129/17, EU:C:2018:292), puntos 90 a 95. El Tribunal de Justicia se refirió asimismo a ella, a modo de *obiter dictum*, en el apartado 61 de la sentencia Lego Juris: «la situación de una empresa que haya desarrollado una solución técnica con respecto a competidores que comercializan copias que imitan la forma del producto e incorporan exactamente la misma solución no puede protegerse confiriendo un monopolio a esa empresa mediante el registro como marca del signo tridimensional constituido por dicha forma, sino que, en su caso, puede examinarse a la luz de las normas en materia de competencia desleal. Sin embargo, tal examen no es objeto del presente litigio».

⁶⁹ Conclusiones del asunto Mitsubishi Shoji Kaisha (C-129/17, EU:C:2018:292), punto 95.

- 3) Cuando la función técnica sea el único factor determinante de la apariencia del producto, resulta irrelevante que existan otras formas alternativas. Puede ser relevante, por el contrario, que la forma elegida incorpore elementos no funcionales importantes, que obedezcan a una elección libre de su autor.»