



Universidad Autónoma de Madrid

Facultad de Derecho

**Los derechos del autor sobre la obra de arquitectura,
paisajismo y diseño de interiores. Regímenes de protección y
perspectivas de regulación**

TESIS DOCTORAL

Alejandra González Fernández

Madrid, mayo 2017



Universidad Autónoma de Madrid

Facultad de Derecho

**Los derechos del autor sobre la obra de arquitectura,
paisajismo y diseño de interiores. Regímenes de protección y
perspectivas de regulación**

TESIS DOCTORAL

Alejandra González Fernández

Madrid, mayo 2017

EL DR. D. ANTONIO PERDICES HUETOS, CATEDRÁTICO DE DERECHO MERCANTIL, DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID



CERTIFICA: Que la memoria titulada “**Los derechos del autor sobre la obra de arquitectura, paisajismo y diseño de interiores. Regímenes de protección y perspectivas de regulación**”, presentada por D^a. Alejandra González Fernández, ha sido realizada bajo mi dirección. Examinado dicho trabajo, doy mi conformidad para su presentación y defensa como Tesis doctoral.

Y para que conste y obre a los efectos oportunos, firmo el presente certificado en Madrid, 23 de mayo de 2017

El Director

Fdo: Dr. D. Antonio Perdices Huetos

A mis hijos, Marina, Blanca y Antonio

Agradecimientos

Es mi deseo agradecer en estas líneas a todos aquellos que, de alguna forma, me han acompañado para llevar a cabo este proyecto de tesis doctoral. Todos son importantes porque gracias a ellos hemos llegado hasta aquí.

La inquietud y el interés por la propiedad industrial se la debo a Mónica Holtmann y Manuel Lobato, quienes me descubrieron la existencia de esta apasionante especialidad en el comienzo de mi época universitaria.

A mis maestros, con los que me formé como abogado y que me enseñaron lo que del oficio no viene en los libros. Destaco principalmente a mi querido y gran amigo Antonio Anglés, recientemente fallecido, que me inculcó el amor por la profesión y que siempre tuvo para mí el mejor de sus consejos y la mejor de sus sonrisas.

A todos mis compañeros de la Oficina Española de Patentes y Marcas por su contribución en mi formación y en mi persona. Con especial cariño menciono a Águeda, Silvia, Mari Luz y Marta, por su gran apoyo y amistad. A mi compañera de Diseños Industriales, María Jesús, por atender siempre y de buen grado todas mis consultas y darme su experimentada visión profesional. A José Luis, Director de Signos Distintivos, que con tu bagaje marcario me has facilitado registros de marcas relacionados con este trabajo. Por supuesto, el equipo de la Biblioteca Jurídica tiene todo mi reconocimiento, por su eficaz y amable ayuda.

A mi director de tesis, el Prof. Antonio Perdices Huetos, por dar el paso de atreverse con esta tesis profesional y guiarme acertadamente por este camino, un poco largo y complejo, pero extraordinariamente útil y formativo. Muchas gracias.

La amistad de Paloma y José, José Luis Cano ha sido aliento confortante en esta carrera: recibid mi enorme gratitud. Lauren y Quichi os agradezco vuestra especial contribución.

Y como no podía ser de otra forma, el mayor de los agradecimientos es para mi familia. Mis hijos, Marina, Blanca y Antonio, que con tanta generosidad y paciencia han aceptado esta dedicación. Os trataré de compensar con creces el tiempo que os he robado. A mis padres, Antonio y Pilar y a mi hermana Pita, gracias por vuestro incondicional amor.

Las cosas se pueden hacer antes y mejor pero lo importante es hacerlas

(Anónimo)

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS	11
1.HIPÓTESIS.....	11
2. OBJETIVOS	15
a) Principales:	15
b) Secundarios:	15
III. MATERIALES, METODO Y REFERENCIAS	17
1.MATERIALES	19
2.MÉTODO.....	19
3.REFERENCIAS	20
IV. ANÁLISIS Y DEBATE JURÍDICO	21
A) PROTECCIÓN INDIVIDUALIZADA: PROPIEDAD INTELECTUAL <i>VERSUS</i> PROPIEDAD INDUSTRIAL	23
1. PROTECCIÓN POR DERECHO DE AUTOR	26
1.1 LA PROBLEMÁTICA EN TORNO A LA PROTECCIÓN DE LA OBRA ACABADA	26
1.2 LA ARQUITECTURA DEL PAISAJE Y DISEÑO DE INTERIORES COMO OBJETO DE PROPIEDAD INTELECTUAL	32
1.3 PECULIARIDADES DE LAS OBRAS DE ARQUITECTURA	36
1.4 NACIMIENTO DEL DERECHO	38
1.5 EL TITULAR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.....	39
1.6 REQUISITOS DE PROTECCIÓN	43
1.6.1. Creación.....	43
1.6.2 Creación original	45
1.6.3 Creación expresada en cualquier medio o soporte.	56
1.7 ALCANCE DE LA PROTECCIÓN	57
1.7.1 Alcance territorial.....	57
1.7.2 Alcance material.....	57
1.7.2.1 La copia. Comparación con otra obra.....	58

1.7.2.2 El Título de la obra	62
1.8 CONTENIDO DEL DERECHO	66
1.8.1. Los derechos morales	66
1.8.1.1 Derecho al reconocimiento de la paternidad	67
1.8.1.2 El derecho a la integridad. La restauración. La destrucción de la obra	67
1.8.1.3 El derecho de modificación	74
1.8.1.4 El derecho de retirada o de arrepentimiento	77
1.8.1.5 El derecho de acceso al ejemplar- normalmente- único	77
1.8.2 Los derechos de explotación.....	77
1.8.2.1 Derecho de reproducción.....	79
1.8.2.2 Derecho de distribución.....	81
1.8.2.3 Derecho a la comunicación pública.....	83
1.8.2.5 Derecho a la Transformación	84
1.9 LÍMITES AL DERECHO	85
1.9.1 Copia privada.....	87
1.9.2 Seguridad, procedimientos oficiales y discapacidades.....	88
1.9.3 Cita e ilustración de la enseñanza.....	88
1.9.4 Trabajos e informaciones de actualidad	90
1.9.5 Reproducción, distribución y comunicación de obras situadas en vías públicas. La “Libertad de panorama”	90
1.10 CESIÓN DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	104
1.11 DURACIÓN	109
2. PROTECCIÓN COMO BIEN DE PATRIMONIO HISTÓRICO O BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC)	113
2.1 RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL E INDUSTRIAL DE LAS OBRAS DE ARQUITECTURA	113
2.2 TIPOS DE PROTECCIÓN DE LA OBRA.....	116
2.3 INICIO DE LA PROTECCIÓN desde La muerte del autor	119
2.4 EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO COMO BIEN DE PATRIMONIO HISTÓRICO, A SU DECLARACIÓN COMO BIC O A SU INSCRIPCIÓN EN EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES	121
2.5 ALCANCE Y CONTENIDO DE LA PROTECCIÓN: BLINDAJE A LA DESTRUCCIÓN	121
2.6 LÍMITES A LA PROTECCIÓN	126

2.7 LA RESTAURACIÓN DE LOS BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO	127
2.8 TRANSMISIÓN DE LOS BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO	128
2.9 DURACIÓN DE LA CONDICIÓN DE BIEN DE PATRIMONIO HISTÓRICO O BIEN BIC	128
3. PROTECCIÓN POR DISEÑO INDUSTRIAL	133
3.1 EL DISEÑO INDUSTRIAL REFERIDO A OBRAS DE ARQUITECTURA, PAISAJISMO Y DISEÑO DE INTERIORES	133
3.2 FENOMENOLOGÍA PRÁCTICA DE DISEÑOS INDUSTRIALES SOBRE OBRAS DE ARQUITECTURA	137
a. Los planos	137
b. Productos sencillos	140
c. Productos complejos: construcciones modulares	140
d. Productos de arquitectura en su conjunto	142
e. Elementos aislados de la obra de arquitectura	143
f. Construcciones menores	146
g. Elementos constructivos	148
h. Estructuras	149
i. Diseños sobre el paisaje	150
j. Diseños de interiores	151
3.3 TITULARIDAD DEL DISEÑO INDUSTRIAL SOBRE LA OBRA DE ARQUITECTURA	159
3.3.1 Titularidad del diseño creado por encargo o por el empleado	160
3.3.2 Reivindicación de la titularidad	160
3.4 EL DERECHO A LA MENCIÓN DEL DISEÑADOR	161
3.5 REQUISITOS DE PROTECCIÓN	161
3.5.1 La Novedad	162
3.5.2 El Carácter Singular	167
3.6 EXCLUSIONES A LA PROTECCIÓN COMO DISEÑO INDUSTRIAL ...	177
3.6.1 Diseños funcionales y diseños <i>must-fit</i>	178
3.6.2 Diseños contrarios al orden público o a las buenas costumbres	182
3.6.3 Causas de denegación del registro y causas de nulidad	183
3.7 DISEÑOS QUE INCORPORAN UNA CREACIÓN QUE HA CAIDO EN DOMINIO PÚBLICO	185
3.8 CONTENIDO Y ALCANCE DE LA PROTECCIÓN	187

3.9 LÍMITES AL DERECHO	189
3.10 TRANSMISIÓN Y LICENCIAS	192
3.11 DURACIÓN	192
4. PROTECCIÓN POR DERECHO DE MARCA	195
4.1 LA OBRA DE ARQUITECTURA COMO MARCA.....	195
4.2 TIPOLOGÍA DE MARCAS DE ARQUITECTURA	197
4.3 EL CARÁCTER DISTINTIVO EN LAS MARCAS DE ARQUITECTURA, PAISAJISMO Y DISEÑOS DE INTERIORES.....	201
4.4 FENOMENOLOGÍA EN LA PRÁCTICA.....	205
a. Marcas gráficas o tridimensionales sobre una obra de arquitectura.....	207
b. Marcas mixtas sobre una obra de arquitectura	209
c. Marcas sobre obras de patrimonio histórico	210
d. Marcas referidas a un elemento de la obra de arquitectura	211
e. Marcas sobre obras de arquitectura del paisaje	212
f. Marcas sobre diseños de interiores de establecimientos	212
g. Marcas sobre el <i>skyline</i>	213
4.5 NACIMIENTO DEL DERECHO	213
4.6 DERECHO A LA MARCA	214
4.7 LO NO PROTEGIBLE COMO MARCA en el sector de la arquitectura.....	214
4.7.1 Las formas impuestas por la naturaleza del producto, las necesarias y las que aportan un valor sustancial.	214
4.7.2 Marcas contrarias a la ley, orden público o buenas costumbres.....	225
4.8 MARCAS COMPUESTAS POR CREACIONES ARQUITECTÓNICAS DE DOMINIO PÚBLICO	225
4.8.1 Marcas consistentes exclusivamente en una creación arquitectónica de dominio público.....	225
4.8.2 Marcas que incluyen una creación arquitectónica de dominio público....	231
4.9 CONTENIDO y ALCANCE DE LA PROTECCIÓN	234
6.7.1 La comparación de marcas de arquitectura o de diseño de interiores	236
4.10 COMPLEMENTARIEDAD CON LA COMPETENCIA DESLEAL.....	238
4.11 LÍMITES AL DERECHO Y USOS ATÍPICOS	239
4.11.1 Uso descriptivo de la marca sobre una obra de arquitectura.	241
4.11.2 La utilización artística de la obra de arquitectura.....	245
4.11.3 Uso privado y uso con fines educativos	245
4.12 CESIÓN.....	246

4.12.1 Modificación de la marca sustituyendo el nombre del anterior titular por el nuevo	246
4.12.2 La cesión del solar y el uso del nombre de la edificación anterior.....	247
4.13 OBLIGACIÓN DE USO DE LA MARCA.....	248
4.14 DURACIÓN	249
B) PROTECCIÓN ACUMULADA: PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	251
1. DISEÑOS ARTÍSTICOS EN LA ARQUITECTURA. FUNAMENTO LEGAL	253
2.SISTEMAS DE PROTECCIÓN ACUMULADA	261
3.ORDEN CRONOLÓGICO DE PROTECCIÓN	263
4.COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES RÉGIMENES	264
5.¿CUÁNDO ES ARTÍSTICO EL DISEÑO?	268
6. SUMA DE CONTENIDOS Y ALCANCE DE DERECHOS	273
7.CORRECCIÓN DEL LÍMITE DEL ARTÍCULO 35.2 LPI.....	280
8.TRASMISIÓN.....	282
9.DURACIONES COINCIDENTES Y SOLAPADAS	283
V. RESULTADOS	289
VI. CONCLUSIONES	299
VII. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.....	305

I. INTRODUCCIÓN

I. INTRODUCCIÓN

Aunque siempre ha tenido un gran relieve social, en los últimos tiempos, la actividad creativa ha visto extender su ámbito de influencia con una destacable concentración de obras en el campo de la arquitectura, la arquitectura del paisaje y el diseño de interiores. Las obras resultantes desde su diseño y concepción aglutinan en numerosas ocasiones innovadores efectos técnicos, con beneficios para el medio ambiente, carácter distintivo y singular e incluso un reconocimiento artístico y cultural.

Frente a la uniformidad de estilo propia de épocas pasadas, donde el neoclasicismo, el barroco o el gótico marcaban décadas e incluso siglos de creación, se evidencia hoy una apuesta clara por el diseño y ejecución de proyectos arquitectónicos muy singulares tanto en el sector privado como en el público. Es igualmente patente el notable auge de la arquitectura del paisaje, incluso en espacios mínimos, persiguiendo conferir originalidad y funcionalidad a los diseños característicos del paisaje, comúnmente englobados en el denominado paisajismo.

Por último esta tendencia se ha reflejado también en los diseños de interiores, especialmente, en el sector de los locales comerciales donde numerosos empresarios repiten una misma fórmula de disposición de mobiliario, utilización de colores, música e incluso “aromas” para crear un “*look and feel*” determinado en todos sus establecimientos¹.

De esta manera, se puede decir, que el siglo XXI se está caracterizando por incorporar, lo que ha venido en denominarse cultura o civilización del espectáculo, una forma de percibir e interpretar la creatividad que se ha extendido inexorablemente a todas las ramas del arte y del saber. Así ha surgido un concepto nuevo cuya denominación, arquitectura – espectáculo, ha tenido un éxito inusitado. Muchas ciudades del mundo han incorporado desarrollos arquitectónicos tan innovadores y singulares, que se han

¹ *Look and feel* es una expresión inglesa que puede traducirse como aspecto y tacto. Se define en el diccionario de inglés de Cambridge, como la forma en que un producto, generalmente software o una página web se presenta al consumidor conjugando atractivo y amigabilidad de uso. Esta expresión se ha extendido a otros ámbitos más allá del informático. En el ámbito de la arquitectura, paisajismo y diseño de interiores, el *look and feel*, se referiría a imagen y sensación que causa la obra en cuestión. Los sentidos implicados serían la vista, el olfato, el oído y el tacto.

INTRODUCCIÓN

convertido en bienes y valores cuya relevancia artística, estética y cultural ha sobrepasado con creces a la puramente técnica y funcional por la que fueron originalmente creados. Las TIC (técnicas de información y comunicación) y la globalización en la que estamos inmersos, han favorecido la percepción de “valor cultural añadido” que se tiene de determinadas creaciones arquitectónicas, del paisaje y de diseños de interiores. El factor cultural se ve acompañado en no pocas ocasiones de un factor comercial, cuando subyace la intención de que los diseños referidos sean distintivos y permitan asociar de manera inmediata, un edificio, un paisaje o un diseño de interiorismo a la empresa o ente público titular de los mismos.

Igualmente destacable es el concepto de arquitectura de autor de la que se sirven distintos sectores empresariales como elemento clave de una estrategia comercial sofisticada. Arquitectos de prestigio internacional prolongan los valores y conceptos que representan las marcas de sus clientes en singulares edificaciones y puntos de venta guardianes de auténticas experiencias de consumo.

El sector automovilístico fue uno de los pioneros en aliarse con la arquitectura para su proyección comercial, comenzando por la “Ford Motor Company” y sus naves de Michigan encargadas al arquitecto Albert Kahn (1909) , “Fiat” y su fábrica de Turín (1923) obra de Giacomo Mattè Trucco, el edificio “Chrysler” en Nueva York, diseñado por William van Alen (1930), llegando a las más actuales construcciones ideadas y diseñadas para Bugatti (Molsheim, Francia, 2005, Henn Architekten), “Mercedes-Benz Museum” (Stuttgart, Alemania, 2006, UN Studio), “Ferrari Factory Store” (Serravalle Scrivia, Italia, 2009, Iosa Ghini Studio), “BMW” (Leipzig, Alemania, 2005, Zaha Hadid Architects y Múnich, 2007, Coop Himmelb(l)au), “Porsche” (Stuttgart, 2008), Delugan Meissl Associated Architects) o “BMW” en Madrid (2005 de la mano del arquitecto Rafael de La-Hoz)². Acompañamos una tabla con las obras arquitectónicas destacadas en el sector automovilístico:

² A. Bahamón y A. Corcuera, *Automotriz, Arquitectura Corporativa*, Barcelona 2008, pp. 2, 4-6, 12-13 y 145-150.



Figura 1: “Highland Park plant” de la Ford Motor Company, Michigan (Estados Unidos)

Figura 2: Fábrica Fiat, Turín (Italia)
Arquitecto: Giacomo Matté Trucco

Arquitecto: Albert Kahn



Figura 3: Edificio Chrysler
Arquitecto: William van Allen
Foto: David Shankbone

Figura 4: Bugatti Molsheim
Arquitecto: Henn Architekten
Foto: bugatti.com



Figura 5: Mercedes Benz Museum, Stuttgart (Alemania)

Figura 6: Ferrari Factory Store, Serravalle Scrivia (Italia)

Arquitecto: UN Studio
Foto: Roland Halbe

Arquitecto: Iosa Ghini Studio
Foto: iosaghini.it



INTRODUCCIÓN

Figura 7: BMW, Leipzig (Alemania)
Arquitectos: Zaha Hadid Architects y
Múnich, 2007, Coop Himmelb(l)au),
Foto: Hélène Binet



Figura 8: Porsche, Stuttgart (Alemania)
Arquitecto: Delugan Meissl Associated
Architects
Foto: www.porsche.com



Figura 9: BMW, Madrid
Arquitecto: Rafael de La-Hoz
Foto: www.rafaeldelahoz.com

Figura 10: BMW, Madrid
Arquitecto: Rafael de La-Hoz
Foto: www.rafaeldelahoz.com

El mundo del vino tampoco es ajeno a estas modas. De un tiempo a esta parte, la geografía española y más concretamente las zonas vinícolas, se ha visto salpicadas por unos edificios que nos sorprenden por su originalidad y belleza y que encierran en su interior los secretos y la quietud que rodea la elaboración y cuidado de los mejores caldos. Las antiguas bodegas estaban soterradas, hoy anuncian su existencia con espectaculares diseños que compiten en originalidad plástica y van firmados por los mejores arquitectos del mundo. Se podría decir que son verdaderos palacios del vino. Se trata de edificaciones de diseño muy caras que además de colmar el ego del artista, recrean y satisfacen la vista del observador. Crean espacios nuevos, juegan con las luces y transmiten paz y quietud. Desde luego, que potencian la marca de los empresarios y posiblemente contribuyen a ganar clientes y liderar ventas. No creo que la elaboración del vino esté favorecida o necesite de estos iconos modernos para mejorar su sabor y refinar su aroma. Estas son algunas de las edificaciones o bodegas de diseño más representativas y singulares que tenemos en el suelo español³:

³ M. Castilla Baylos, “Arquitectura del vino”, Marchamos, n.º. 21, Revista de comunicación interna de la Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid 2004, pp.15-18. Accesible en: https://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Marchamos/ano04n21.pdf (última vez consultada: 03.10.2016).



Figura 11: Real Bodega de la Concha en Jerez de la Frontera (Cádiz), 1862
Arquitecto Gustav Eiffel
Fotos:
<http://www.bodegastiopepe.com/alquilar/bodegas/real-bodega-de-la-concha>
Real Bodega de la Concha (González Byass, Tio Pepe).



Figura 12: Bodegas Marco Real en Olite (Navarra)
Arquitecto Francisco Mangado
Foto: www.asegarce.com



Figura 13: Bodegas Enate, Barbastro (Huesca)
Arquitecto Jesús Manzanares
Foto: www.diariodelcampo.com
Bodegas Enate.



Figura 14: Bodega Marqués de Riscal en El Ciego (Alava)
Arquitecto Frank O Gehry
Foto: Bodegas Marqués de Riscal
Bodega Marqués de Riscal



Figura 15: Bodega Señorío de Arinzano en Aberin (Navarra).
Arquitecto Rafael Moneo
Foto: rurality.com



Figura 16: Bodega Ysios
Arquitecto Santiago Calatrava
Foto: lariojaenoturismo.com
Bodega Ysios, en Laguardia (Alava).

INTRODUCCIÓN



Figura 17: Bodegas Baigorri en Samaniego (Alava)
Arquitecto Iñaki Azpiazu
Foto: aspiazu.com



Figura 18: Bodegas C.V.N.E en Laguardia (Alava)
Arquitecto *Phillippe Mazieres*
Foto: visitascvne.com



Figura 19: Bodegas Protos, Peñafiel (Valladolid)
Arquitectos Richard Rogers Stirk Harbour y Alonso Balaguer y asociados
Foto: www.bodegasprotos.com

No se sabe a ciencia cierta a qué se debe esta tendencia y los motivos que han impulsado su creación. Posiblemente las razones son varias, desde enaltecer y potenciar una marca determinada que a buen seguro dejará una impronta publicitaria a, más dudosamente, favorecen y potencian la elaboración de los vinos.

La arquitectura es una disciplina en *permanente evolución* y que está en el punto de mira de la sociedad. Así, cada vez se espera con mayor expectación las últimas tendencias y estilos consolidados que se premian a través de los galardones con fama internacional, como los conocidos Premios *Pritzker* de arquitectura.

En nuestra cultura del *culto al detalle* a lo singular, a lo que se ve y a lo que se siente tiene cada vez mayor proyección el mantener un diálogo permanente con el potencial comprador, que se inicia con la mirada al edificio que alberga el establecimiento comercial continúa gracias al reclamo de su escaparate, se consolida en esa atmósfera única de su espacio interior y, en su caso se funde en un ansiado negocio jurídico. Cada

espacio comercial persigue una identidad propia, un perfil determinado, una imaculada presentación de su oferta y que la primera impresión perdure en el interior de su local⁴. Todos estos detalles sirven para crear la *cultura de marca*, que se verá reforzada con cada visita de los clientes a las tiendas donde la imagen de marca cultivada en esos espacios perdurará por tiempo en sus retinas y en sus memorias.

⁴ K. Pracht, *Tiendas, planificación y diseño* (Título original: *Läden, Planung und Gestaltung*), Gustavo Gili, Barcelona 2004, pp. 18, 20 y 50.

II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

1. HIPÓTESIS

En la actualidad es incuestionable la incesante actividad creativa en el sector de la arquitectura, el paisajismo y los diseños de interiores. La carrera hacia la consecución de edificios cada vez más singulares y de espacios únicos es imparable. Lo vemos con los ejemplos antes expuestos sobre distintos sectores comerciales, en los que sus empresarios no se conforman con una mera construcción funcional.

La sociedad de la información y del conocimiento es bien consciente de la necesidad de proteger las distintas innovaciones estéticas y técnicas. Tanto es así, que se ha llegado a un afán proteccionista alto, en el que se ansía proteger todo lo posible para ostentar exclusividad sobre cualquier creación humana, a veces, superando el límite de lo razonable. En el ámbito de la arquitectura, paisajismo y diseño de interiores, se observa esta tendencia proteccionista para evitar posibles copias no autorizadas y el aprovechamiento indebido del esfuerzo empleado.

Las obras de arquitectura, la arquitectura del paisaje y los diseños de interiores se convierten en muchas ocasiones en creaciones artísticas amparadas tradicionalmente por el derecho de *propiedad intelectual*, al igual que otras obras plásticas, como la escultura o la pintura, cuya protección encierra pocas dudas y está bien establecida⁵. Sin embargo, con otras expresiones artísticas menos específicas, como determinadas obras de arquitectura en general, paisajismo y de diseños de interiores, su protección estética no se hallan debidamente respaldadas en la Ley de Propiedad Intelectual a pesar de ser, en muchos casos, legados culturales de indudable valor artístico para toda la humanidad.

La legislación sobre bienes de Patrimonio Histórico supone una protección complementaria a la vía del derecho de autor, pero sólo para los bienes inmuebles considerados obras de interés histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, paisajístico, etnográfico o industrial. Estas edificaciones se regulan tanto por normativa específica estatal como autonómica, que velará por su correcta

⁵ Lo mismo sucede con ciertas obras de ingeniería, cuya originalidad las permite ser protegidas por derecho de autor (art.10.1.e), f) y g) LPI).

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

conservación, restauración y difusión. El bien inmueble perteneciente al patrimonio histórico puede a su vez ser declarado bien de interés cultural (por su valor excepcional) o bien de interés patrimonial (por cuanto aun no teniendo un valor excepcional posea una especial significación histórica o artística).

La Propiedad Industrial también permite la protección de las obras de arquitectura, el paisajismo y el interiorismo, con sus pros y contras, a través de las modalidades de signos distintivos (marcas, como modalidad más frecuente o nombres comerciales), diseños industriales y, para el caso de los aspectos técnicos, las invenciones (patentes o modelos de utilidad). Asimismo es factible una protección simultánea por diseño industrial y marca.

En casos especiales, cuando la obra de arquitectura, paisajismo y diseño de interiores constituye un diseño artístico, esto es la obra de arte aplicada a la industria, admitiría una protección cumulativa por derecho de la propiedad intelectual y por el derecho de la propiedad industrial. De este modo, pueden surgir *diversos escenarios con su dosis de complejidad en cuanto a requisitos de la protección, alcance y límites de tal protección, titularidad y supuestos.*

Sin restar mérito a la perspectiva técnica y a las innumerables ventajas, que las patentes y los modelos de utilidad pueden aportar al sector de la arquitectura, lo que verdaderamente nos preocupa es la protección de la estética de las obras de arquitectura, del paisajismo y de los diseños de interiores⁶. En ocasiones las obras de ingeniería

⁶ En este sector de la arquitectura son abundantes las invenciones relativas a edificaciones, métodos y materiales constructivos, dotados de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. A modo de ejemplo, nos referiremos a los títulos de una pequeña muestra de patentes concedidas para el sector de la arquitectura, que nos proporciona una idea del tipo de reglas técnicas protegibles por esta vía: Patente nacional P201231204(7), “Vivienda unifamiliar de estructura modular”, Patente nacional P201230427(3), “Acondicionador térmico y de iluminación para viviendas modulares”, Patente nacional P201031337(2) “vivienda semi-prefabricada no desmontable e inmóvil” o en la Patente europea E03020306(1), “Edificio residencial con viviendas en planta escalonadas”, Patente europea E99202505(6) - Construcción destinada a vivienda que comprende una piscina convertible, Patente Europea E98103772(4) - Muro exterior para un edificio de viviendas, la Patente Europea E97101784(3) - Vivienda con un muro exterior que aprovecha la energía solar, la Patente Europea E12735426(4) - Construcción de fachada para el aislamiento térmico y revestimiento de paredes externas de edificios y procedimiento para la fabricación de una construcción de fachada de este tipo, Patente europea E98115950(2), “Procedimiento para la construcción de edificios de vivienda unifamiliares y edificios de vivienda”, la Patente europea E94928509(2), “Edificio de vivienda de varios pisos y procedimiento para la construcción del mismo”, la Patente europea E13159388(1), “Sistema de bloques de encofrado, estructura construida con el mismo y método para la construcción de una estructura” y la Patente europea E11815532(4), “Procedimiento de modificación de una construcción de terreno reforzado”, entre otras muchas.

proyectadas por profesionales de esta disciplina dedican un margen a la estética pudiendo constituir creaciones artísticas. Por lo que, en la medida de lo posible, todo lo que analicemos en este trabajo puede aplicarse a estas obras de ingeniería.

Nuestro estudio se centra en esta información. Nos interesa el análisis de la obra de arquitectura en su globalidad, desde su esfera más exterior, el paisajismo o la arquitectura del paisaje, pasando por la construcción principal y hasta llegar a su núcleo más íntimo, su diseño de interiores. Esta inquietud surge a raíz de constatar un doble fenómeno. De un lado, la innegable proliferación de magnas obras de arquitectura y de diseños de interiores de referencia y conocimiento mundial. De otro lado, la aparente escasa protección de la obra de arquitectura en su tradicional y natural tutela a través de la legislación de derechos de autor. La principal muestra de ello, es el artículo 35.2 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que permite, en perjuicio de su autor, la libre reproducción, distribución y comunicación de las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales. Parece, por tanto, que las creaciones de este género están abocadas a ser creaciones “por amor al arte”. Esta situación de cierto desamparo de las obras de arquitectura y de diseño de interiores no nos deja indiferentes.

Nos hemos fijado en las obras de arquitectura y de diseño de interiores por su especial naturaleza. Efectivamente, en ocasiones son obras de arte puro pero, en otras, se combina arte con funcionalidad e incluso con aplicación industrial. Esta versatilidad de la obra de arquitectura y de diseño de interiores la predispone para ser una creación artística, que es su destino natural y, a nuestro modo de ver, también como una posible marca, como un posible diseño industrial e incluso como todos ellos simultáneamente. Prueba de ello es la tímida tendencia, que hemos detectado, en la protección de las obras de arquitectura y de diseños de interiores a través de marcas y de diseños industriales.

Resumiendo, las obras encuadrables dentro del estudio que nos ocupa son: las obras de arquitectura, incluidas las pertenecientes al patrimonio histórico, las obras de paisajismo, las de diseño de interiores así como las de ingeniería, en la medida que puedan ser creaciones artísticas. A su vez, las obras de este trabajo podrán ser obras tridimensionales (la obra acabada, su maqueta, su reproducción tridimensional en vídeo,

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

fotografías con las distintas perspectivas, hologramas u otros) y obras en plano bidimensional (proyectos, dibujos, bocetos, planos, fotografías, diapositiva u otros). Asimismo nos preocupa dispensar protección no sólo sobre este tipo de obras en su conjunto sino también simplemente a algunos de sus elementos.

Hasta la fecha los trabajos publicados en materia de protección jurídica de las obras de arquitectura, arquitectura del paisaje y de diseño de interiores son, de un lado, reducidos en número y, de otro lado, poco profundos en el tema. En efecto, en los estudios encontrados, si bien se menciona la posible protección jurídica de las obras y diseños mencionados, por el derecho de la Propiedad Intelectual (derechos de autor), por el de la Propiedad Industrial e incluso por ambos simultáneamente, no se analizan en detalle las particularidades que presentan los objetos protegidos ni los efectos derivados de una protección individual o combinada de ambas ramas del derecho. Es evidente que en la literatura hallada existe un vacío en el análisis pormenorizado de la protección jurídica de este tipo de creaciones “artísticas”.

Nuestro reto arranca de la necesidad de conocer cuál es la mejor manera de proteger una obra de arquitectura, arquitectura del paisaje y de diseño de interiores. Para su consecución procederemos a un estudio comprometido de las diferentes modalidades de protección que ofrece nuestro Derecho para estas obras, de forma aislada y finalmente de forma conjunta, para proceder por último a su valoración. Por otro lado, como es fácil adivinar, la concurrencia de legislaciones diferentes para un mismo objeto protegido suscita las naturales controversias igualmente merecedoras de un apasionado estudio.

Se evidencia así lo interesante y lo práctico de realizar un trabajo sobre el tema apuntado, que parte de la siguiente hipótesis:

“La forma más óptima, eficaz y conveniente de proteger las obras arquitectónicas, las de paisajismo y de diseño de interiores, entendemos y proponemos, que es aquella que contempla un marco jurídico respaldado por una doble y simultánea protección por el derecho de la propiedad intelectual e industrial”.

2. OBJETIVOS

A) PRINCIPALES:

- 1) Efectuar un estudio transversal de los requisitos que han de concurrir en la obra de arquitectura, de paisajismo y de diseño de interiores para merecer protección por el derecho de autor, diseño industrial y derecho de marcas, tanto de forma individual como acumuladamente.
- 2) Analizar el alcance de la protección y los límites, para las obras de arquitectura, de paisajismo y de diseños de interiores, por la vía del derecho de autor, diseño industrial y derecho de marcas aisladamente y de forma acumulada.
- 3) Comparar las diferencias existentes entre las distintas vías de protección para concretar el tipo de protección más aconsejable para la propia obra y para su autor.

B) SECUNDARIOS:

- 1) Analizar el límite del derecho de autor del artículo 35.2 de la Ley de Propiedad Intelectual sobre las obras de arquitectura ubicadas en la vía pública y su aplicación cuando sobre tales obras concurre algún derecho de propiedad industrial.
- 2) Evaluar los fundamentos que pudieran justificar una protección jurídica al *skyline* de las ciudades, entendido como silueta formada por sus edificaciones más singulares.
- 3) Valorar la posibilidad alternativa de proteger las obras de arquitectura, paisajismo y diseño de interiores también mediante registros de propiedad industrial además de la tradicional protección por derecho de autor.
- 4) Detectar y ofrecer una solución a las posibles contradicciones legales en el caso de la protección acumulada de la obra de arquitectura por derecho de la propiedad intelectual e industrial.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

- 5) Estudiar la protección complementaria de las obras de arquitectura como bienes de interés cultural a través de la legislación sobre Patrimonio Histórico.
- 6) Analizar y especificar las tendencias registrales en la protección por derecho de marca y de diseño industrial aplicadas a las obras de arquitectura, paisajismo y diseño de interiores.
- 7) Evaluar la conveniencia de determinadas cláusulas en los contratos de encargo de la obra o del diseño en favor de los autores.
- 8) Analizar y proponer posibles modificaciones en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

III. MATERIALES, MÉTODO Y REFERENCIAS

1. MATERIALES

Los materiales empleados para este trabajo nos han facilitado la información suficiente para desarrollar los aspectos relacionados con nuestra hipótesis y objetivos. A esos efectos hemos recurrido a la legislación nacional, europea e internacional sobre el derecho de autor, la propiedad industrial y el patrimonio histórico. El plano normativo lo hemos completado con la bibliografía existente sobre la materia y la jurisprudencia más relevante en el ámbito nacional y de la Unión Europea. Por último, para estudiar las cuestiones de práctica registral concernientes a los diseños industriales y marcas relativos a obras de arquitectura, paisajismo y diseños de interiores hemos recurrido a las bases de datos en línea de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y, en menor medida, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

2. MÉTODO

El método de elaboración de este proyecto se sustenta en un análisis secuencial de la protección jurídica de la estética de las obras de arquitectura, arquitectura del paisaje y diseño de interiores. En primer término, se introducen los aspectos esenciales de este tipo de creaciones. En segundo término, el debate jurídico se centra en la protección individualizada de las referidas obras bajo el lema “Propiedad Intelectual *versus* Propiedad Industrial”. En su virtud, se realiza el estudio particularizado de la protección que brinda el derecho de autor, la normativa sobre patrimonio histórico, el diseño industrial y el derecho marca. En tercer término, el análisis gira en torno a la protección acumulada, con el principio de “Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial” basándonos en una protección por todas o algunas de las modalidades de tutela cumulativamente. En paralelo nos hemos servido de una labor de investigación sobre la práctica registral de marcas y diseños industriales en el sector de la arquitectura y del diseño de interiores para medir las características y la frecuencia de estos registros. Tras este recorrido, estamos en condiciones de evaluar nuestra hipótesis, concretar los resultados obtenidos y formular conclusiones.

3. REFERENCIAS

Para no ser reiterativos en ocasiones nos referiremos a las obras de arquitectura en general, como término aglutinador tanto de las obras de arquitectura al uso como de las obras de arquitectura del paisaje.

IV. ANÁLISIS Y DEBATE JURÍDICO

**A) PROTECCIÓN INDIVIDUALIZADA: PROPIEDAD INTELECTUAL
VERSUS PROPIEDAD INDUSTRIAL**

- 1. Protección por derecho de autor.**
- 2. Protección por patrimonio histórico.**
- 3. Protección por diseño industrial.**
- 4. Protección por derecho de marca.**

**B) PROTECCIÓN ACUMULADA: PROPIEDAD INTELECTUAL Y
PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**A) PROTECCIÓN INDIVIDUALIZADA: Propiedad Intelectual
versus Propiedad Industrial**

1. PROTECCIÓN POR DERECHO DE AUTOR

1. PROTECCIÓN POR DERECHO DE AUTOR

1.1 LA PROBLEMÁTICA EN TORNO A LA PROTECCIÓN DE LA OBRA ACABADA

La propiedad intelectual se ocupa de la protección de las creaciones originales del ingenio humano, y en ese sentido, las obras de arquitectura son intuitivamente una de sus más acabadas manifestaciones. En efecto, esas obras no sólo plantean la resolución de problemas técnicos evidentes –cimentación, estructura, resistencia de materiales, bajantes, etc.- sino que son una de las manifestaciones más claras de la creatividad humana y un elemento clave de la historia del arte. Y del mismo modo, en tanto que disciplinas adscritas a la arquitectura, y si cabe con una mayor preponderancia del elemento estético sobre el técnico, encontraríamos la arquitectura del paisaje y la arquitectura o diseño de interiores

La traducción jurídica de lo anterior lleva de manera natural a la propiedad intelectual, y en concreto a los derechos de autor, como el ámbito lógico de protección de ese elemento creativo y artístico de la obra de arquitectura o ingeniería⁷. Y eso, lógicamente, prescindiendo de la consideración de los derechos reales que puedan existir sobre el soporte en que se materialicen (*corpus mechanicum*). No obstante, lo anterior no agota las posibilidades de protección de esas obras: los derechos de autor son compatibles y acumulables con los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra y con otros derechos de propiedad intelectual (artículo 3.2 LPI y D.A. X LDI)⁸. De esa protección y su acumulación se tratará más adelante. Ahora nos

⁷ La normativa básica sobre derechos de autor está integrada en el ámbito nacional por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (LPI). En la Unión Europea se ha producido una muy reducida armonización de los derechos de autor, a través de las siguientes directivas: Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, 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 y la Directiva 2006/116/CE 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. El 14 de septiembre de 2016, se ha publicado la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los derechos de autor en el mercado único digital, aún en tramitación.

⁸ Artículo 3.2 LPI: “Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables...con los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra”. En igual sentido, la Disposición Adicional X de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial: “La protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que

interesa centrarnos en la obra arquitectónica y sus asimilados en tanto protegible por el derecho de autor. A ese respecto, el artículo 10 LPI nos indica cuál es su objeto de protección:

“Art.10. Obras y títulos originales

1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas: [...]

f) Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería.

g) Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia. [...]”

De la lectura del precepto resulta clara la protección por derecho de autor de todos los *proyectos, planos o bocetos de arquitectura y de ingeniería*. Así, el legislador parece contentarse e incluso limitarse a la plasmación bidimensional previa a la proyección tridimensional de la construcción o edificio⁹. Esa referencia, no obstante, peca evidentemente por defecto.

De entrada, se queda corto el legislador en cuanto al objeto de esos planos maquetas y diseños, que evidentemente se deben extender no sólo a tanto a construcciones en general y a edificaciones en particular -entendiendo por tales las destinada a albergar personas en su actividad humana-, sino que deberán ampliarse a disciplinas complementarias a la arquitectura como la arquitectura del paisaje y la de interiores, que serán también objeto de propiedad intelectual en lo que se refiere a su plasmación bidimensional¹⁰. Por otro lado, y dentro de la arquitectura *stricto sensu*, la protección

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”.

⁹ Y que en la regla será preceptiva tanto por razones técnicas –salvo construcciones de simplicidad grosera, como legal, ya que Los proyectos de ejecución de edificación deberán visarse por el correspondiente Colegio de Arquitectos o de Ingenieros o a las licencias administrativas precisas (artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, con las excepciones del artículo 4 de esa norma).

¹⁰ R. Bercovitz Rodríguez- Cano, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Madrid 2007, p.178. Refiriéndose al artículo 10.1.f) dice: “*Dentro de esta categoría de obras queda incluido el urbanismo,... su adaptación al paisaje...determinadas partes, tanto interiores como exteriores de las construcciones: escaleras, cubiertas, techos, tejados, ascensores, patios, corredores, salas, salones....*”.

también alcanza y se puede restringir a elementos concretos como cubiertas, escaleras u otros más allá de su inclusión en un conjunto superior. No obstante, las anteriores no son las omisiones más significativas; en efecto, al enumerar los ejemplos de lo que puede ser objeto de propiedad intelectual, el legislador ha omitido la mención expresa de las obras de arquitectura o ingeniería acabadas, paisajismo o interiores.¹¹ A nuestro juicio, no obstante, esa no es una omisión deliberada (*inclusionis unius, exclusionis alterius*). En efecto, si la mera ideación es susceptible de protección, con mayor razón lo deberá ser la obra acabada.¹²

a) En primer lugar, porque el listado del artículo 10.1 de la LPI no agota los supuestos de protección sino que tiene un carácter meramente enunciativo (“*entre ellas...*”), lo que, de entrada, impide una argumentación a contrario o por exclusión.

b) En segundo lugar, un argumento lógico *a maiore* lleva a considerar que si el precepto contempla la protección de los proyectos, planos y maquetas, también comprenderá la protección de las obras acabadas esbozadas inicialmente en tales planos y maquetas. Siguiendo esta argumentación, se puede inferir la protección por derecho de autor de las obras de arquitectura o de diseño de interiores acabadas, al concebirse bien como reproducciones tridimensionales de los proyectos, planos o diseños de los que traen causa, bien como obras derivadas de los anteriores, fruto de su transformación. Prueba de ello, es el propio artículo 19.5 LPI, que alude a los “edificios” como obras con expresa exclusión de los derechos de alquiler y préstamo (cfr. art. 3.2 Dir. 2006/115 CE).

¹¹ El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla ha presentado una iniciativa de modificación del artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) para que incorpore las obras arquitectónicas de conformidad con el Convenio de Berna ratificado por España. Para A. Díaz del Río, decano del colegio de arquitectos de Sevilla, la legislación sobre propiedad intelectual debe incluir “*tanto elementos concretos, como la fachada, como la combinación de los mismos, es decir, la distribución de espacios en un edificio*”. Para más detalles véase: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/09/andalucia_sevilla/1297257028.html (última vez consultada, 04.03.2017).

¹² Entre otros; v., Bercovitz Rodríguez-Cano, “Comentario al artículo 10 LPI”, en R. Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Madrid 2007, pp.178-179 y J. Ortega Doménech, *Arquitectura y derecho de autor*, Madrid 2005, pp.11 y ss. Por su parte, G. Bercovitz Álvarez, en *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, Madrid 1997, p. 46, reconoce la protección de la decoración de interiores por cumplir una función similar a la de la arquitectura, apuntando no obstante a que podría ser considerada como obra derivada de la de los autores de los objetos empleados para la decoración final.

Lo anterior evidentemente y por coherencia valorativa nos llevaría a plantear si el boceto o ideación bidimensional de una escultura es una obra diferente de la escultura tallada o modelada que finalmente se elabora a partir del dibujo. A nuestro juicio es patente que ese dibujo es obra protegible y que su plasmación final, que puede evidentemente diferir de aquella, si se llega a producir, también lo será y de manera autónoma¹³.

c) En tercer lugar, las obras finalizadas de arquitectura, arquitectura del paisaje, ingeniería civil o de diseño de interiores deben tener cabida en la LPI, porque como obras plásticas que son quedarían subsumidas expresamente en el artículo 10.1.e) LPI: “...y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas”¹⁴. En esa línea posiblemente sea la de obra aplicada la que cuadre a las manifestaciones de que estamos tratando¹⁵.

d) Finalmente, y en cuarto lugar, el artículo 2 del Convenio de Berna, integrante de nuestro ordenamiento jurídico tras su ratificación por España, concede protección expresa a “*las obras de artes aplicadas, las ilustraciones, mapas, planos, croquis, y obras plásticas relativas a la fotografía, la arquitectura o a las ciencias*”.¹⁶ Es decir, que, más allá del carácter enunciativo de la enumeración, parece merecer previsión expresa y comprender de forma expresa tanto el plano como germen como la obra finalmente ejecutada.¹⁷

¹³ Así, en Portugal, el art. 2. LPI recoge como protegibles tanto las “g) Obras de desenho, tapeçaria, pintura, escultura, cerâmica, azulejo, gravura, litografiae arquitectura” como los “l) Projectos, esboços e obras plásticas respeitantes à arquitectura, ao urbanismo, à geografia ou às outras ciencias”. [Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de Março].

¹⁴ R. Bercovitz Rodríguez-Cano, et al., *Manual de la Propiedad Intelectual*, Valencia, 2012, p.61.

¹⁵ Vid., en extenso, R. Bercovitz Rodríguez-Cano, “Comentario al art. 2.1” en *Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*, [R. Bercovitz (Coord.)], Madrid, 2013, pp. 126-127, donde apunta la consideración de las obras de arquitectura como obras plásticas aplicadas y cita expresamente como posible objeto de protección el conjunto urbanístico en el que está ubicado un edificio o en su adaptación al paisaje o al entorno. No en vano, el art. 2.1.1. de la Ley portuguesa considera obra protegible a un conjunto urbanístico

¹⁶ Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 9 de septiembre de 1886, suscrito por el Reino de España en 1887. En el ámbito internacional también destacan el Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994 (ADPIC). En virtud de este último Acuerdo, la protección por derechos de autor se extiende, sin formalidad alguna, a todos los países parte de la Unión de Berna. Digna de mención es igualmente la Convención Universal sobre Derecho de Autor, de 6 de septiembre de 1952, ratificada por España

Además de las razones antes expuestas existe otra adicional que se remonta al procedimiento de aprobación parlamentaria de la LPI. En efecto, la no inclusión expresa de la mención de las obras de arquitectura e ingeniería acabadas – al estilo, p.ej., de la legislación portuguesa-, parece que obedeció a la intención de regularlas en una norma sobre la edificación. Así, en la enmienda 217 del Grupo Parlamentario de Coalición Popular en el Congreso de los Diputados al Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual de 1986, se arguyó que la norma de lo que sería luego el art. 10 f) LPI debería referirse a:

“Las obras de arquitectura e ingeniería y sus proyectos, planos, maquetas y diseños”.

El motivo de esta enmienda era incluir entre los objetos de propiedad intelectual estas obras, como se hace el Convenio de Berna en su art. 2.1¹⁸. La enmienda no se aceptó por considerarse por un lado como una obviedad que estas obras eran objeto de ese proyecto normativo¹⁹, y por entender, además, como indicó la ponencia, que las obras de arquitectura e ingeniería tenían una problemática particular que no se podía resolver en una ley tan estricta como en la LPI y sí en cambio en una ley más específica como la de la construcción. En el Senado, la enmienda 54 del Grupo Popular reitera los argumentos de su enmienda formulada en el Congreso de los Diputados pero, una vez más, fue rechazada²⁰. Desde el Grupo Socialista se señaló, que

*“esa exclusión si ha sido prevista por el legislador, en tanto que está pendiente una Ley de la edificación, que atendería esta cuestión, pues se supone que la idea y el proceso de creación, como se dijo antes, están incluidos en esos bocetos y planos. Por tanto, nos oponemos también”*²¹.

¹⁷ Vid., en extenso, R. Bercovitz Rodríguez-Cano, “Comentario al art. 2.1” en *Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*, [R. Bercovitz (Coord.)], Madrid, 2013, pp. 126-127, donde apunta la consideración de las obras de arquitectura como obras plásticas aplicadas.

¹⁸ Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), Congreso de los Diputados, de 11 de febrero de 1987, Núm. 14-6.

¹⁹ BOCG, Congreso de los Diputados, de 22 de abril de 1987, Núm. 14-7.

²⁰ BOCG, Senado, de 7 de septiembre de 1987, Núm.94 (c) y 23 de septiembre de 1987, Núm. 94 (d).

²¹ Diario de Sesiones del Senado, 7 de octubre de 1987, sesión plenaria número 46.

Sin embargo, al promulgarse la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, la memoria del legislador parece que fue corta y a pesar de lo indicado, no se aprovechó la ocasión para regular los derechos de autor de arquitectos e ingenieros²².

Los motivos antes descritos han servido de base para el reconocimiento expreso por nuestros jueces y Tribunales, de la categoría de derechos de autor a las obras de arquitectura en su plano tridimensional, pudiendo citar entre otras:

- La sentencia número 195/2014 (*European Case Law Identifier*, ECLI: ES:APM:2014:11756) de la Audiencia Provincial de Madrid, de 16 de junio de 2014, proclama el carácter original de una vivienda perteneciente al estilo arquitectónico “Movimiento Moderno”.
- En la sentencia número 298/2013 (ECLI: ES:APM:2013:15662) de la Audiencia Provincial de Madrid, de 25 de octubre de 2013, manifiesta el carácter original de una creación artística consistente en un Polideportivo.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, número 346/2012 (ECLI: ES:APSS:2012:1266), de 11 de diciembre de 2012, vivienda.
- La sentencia número 187/2009 (ECLI:ES:APBI:2009:1) de la Audiencia Provincial de Vizcaya ,de 10 de marzo de 2009, admitió como obra plástica, con la categoría de obra de arte a un puente, el famoso “Zubi Zuri” (puente blanco) de Bilbao del conocido arquitecto Santiago Calatrava (también la sentencia de primera instancia, número 543/2007 (ECLI: ES:JMBI:2007:120), del Juzgado mercantil número 1 de Bilbao de 23 de noviembre de 2007).
- La sentencia número 147/2006 (ECLI:ES:APB:2006:3390) de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 28 de marzo de 2006, que confirma la sentencia

²² En Estados Unidos, se ha regulado de forma independiente los derechos de autor del arquitecto en la *Architectural Works Copyright Protection Act* (AWCPA) de 1990. Resultan protegibles los edificios y estructuras habitables de carácter permanente (como casas) incluso las que son usadas pero no habitadas por seres humanos (iglesias, pérgolas, miradores o pabellones) y los diseños interiores. La AWCPA protege tanto el propio edificio, como los planos de arquitecto y los dibujos. Quedan excluidos los elementos funcionales. La AWCPA protege tanto el propio edificio, como los planos de arquitecto y los dibujos.

de instancia, reconoció el carácter de obra plástica original (art.10.1.e)LPI) y, por ende, merecedora de protección por derecho de autor a una Iglesia, el *Templo de la Sagrada Familia* de Barcelona del arquitecto modernista Antonio Gaudí.

- La sentencia con número de recurso 554/2002 (ECLI: ES:APB:2004:5500) de la Audiencia Provincial de Barcelona, en la sentencia del recurso 554/2002 (ECLI: ES:APB:2004:5500) ,de 4 de mayo de 2004, reconoce expresamente un derecho de autor respecto de una vivienda unifamiliar (los espacios arquitectónicos internos o la configuración externa, no es constitutivo de acto infractor del contenido de los derechos de explotación que corresponden al autor de ese proyecto).

De las referidas sentencias se extrae que la obra arquitectónica erigida encaja en el concepto legal de obra protegible por derecho de autor a pesar de no estar mencionada expresamente. Las diversas funciones utilitarias que pueden desempeñar las obras arquitectónicas pueden compatibilizarse con su faceta artística, pudiendo constituir obras originales. En ocasiones, una edificación permite identificar a una ciudad y los galardones que ésta haya podido recibir por su valor artístico contribuyen a singularizar los enclaves donde se sitúan convirtiéndolos en destinos atractivos.

1.2 LA ARQUITECTURA DEL PAISAJE Y DISEÑO DE INTERIORES COMO OBJETO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Consideraremos a continuación de forma breve el paisajismo y el diseño de interiores como objetos de derechos de autor. Los razonamientos hasta aquí esgrimidos nos sirven para extender el reconocimiento de los derechos de autor sobre proyectos y obras de arquitectura del paisaje, como subtipo de la disciplina de arquitectura. Así, en nuestro ámbito jurídico y cultural se ha reconocido expresamente el paisajismo como disciplina artística merecedora de protección²³. En realidad las obras sobre el paisaje aportan un

²³ Ortega Doménech, *Arquitectura y Derecho de Autor*, cit., pp.45-49. El autor -al hablar sobre la normativa norteamericana- refleja muy bien la necesidad de que el término “edificio” en relación con la obra arquitectónica de cabida a otras estructuras diseñadas por arquitectos aunque no encajen en la definición de “edificio”, como pérgolas, pabellones ajardinados o campos de golf.

aditamento estético a la obra de arquitectura a la que se refieren. A pesar de que además del ingenio humano se hace uso de la naturaleza, las creaciones de paisajismo pueden cumplir los criterios técnicos y estéticos para lograr una proyección armónica y funcional de la edificación²⁴. Es el caso de Francia, los tribunales han admitido el carácter artístico de la obra de arquitectura del paisaje consistente no ya en la creación de una obra paisajista sino en la restauración de los jardines de estilo francés circundantes al castillo parisino *Vaux-le Vicompte* (inspirador del palacio de Versalles)²⁵. En España, conforme a la LPI, podrá ser objeto de protección, no sólo la creación original de jardines sino también la *restauración* de los mismos, siempre y cuando, como en el supuesto francés analizado, no existiera documentación para la realización de una restauración fiel a la obra original²⁶.

En ese mismo sentido, es innegable para la sensibilidad jurídica más intuitiva la categoría de obra artística que representan, por ejemplo, las *Palm Islands* o el archipiélago *The World*, en la costa de Dubái. Estas islas artificiales con, respectivamente forma de palmera y de mapamundi han sido obra de la arquitectura del paisaje de la mano de la ingeniería.

Más controvertido, por su carácter novedoso –amén de por su falta de mención expresa en la Ley de Propiedad Intelectual- es la posible protección del denominado *skyline* o panorama urbano, esto es, del conjunto de las siluetas de los distintos edificios, construcciones y en ocasiones, también enormes esculturas, que se erigen sobre el cielo de una urbe. El resultado final, suma de las distintas obras que lo configuran, es en muchas ocasiones bello y admirable, pero ¿podría ser constitutivo de una obra artística? Muchos *skylines* espectaculares resultan de un indudable valor estético, como el de la

²⁴ F.P. Regoli, “Il giardino, oggetto di diritto di autore”, en *Diritto di Autore*, Anno LXXVI, n.º. 4, 2005, p. 484.

²⁵ Esta consideración del carácter artístico y original de la restauración de los jardines fue declarado en la sentencia de 11 de febrero de 2004 de la Corte de apelación de París la Corte de apelación de París (confirmando la decisión de primera instancia). El pleito se inició por una infracción de los derechos de autor sobre los jardines con ocasión de una publicación con fines publicitarios de una fotografía del jardín sin autorización de los creadores. En particular, por omitir el nombre de los arquitectos (derecho moral) y por realizar una utilización comercial de la obra sin autorización. Vid., F.P. Regoli, “Il giardino, oggetto di diritto di autore”, en *Diritto di Autore*, Anno LXXVI, n.º. 4, 2005, pp. 483-485.

²⁶ L.A. Anguita Villanueva y H. S. Ayllón Santiago, *Nuevas fronteras del objeto de la Propiedad Intelectual. Puentes, parques, perfumes, senderos y embalajes*, Madrid 2008, p.46.

ciudad de Estambul, con las siluetas de minaretes, palacios y edificios modernos que se observan al atravesar el llamado Cuerno de Oro.

Al hilo artículo 10.1.f) de la Ley de Propiedad Intelectual, la doctrina ha contemplado expresamente dentro de la categoría de proyectos y diseños de obras de arquitectura y de ingeniería tanto el urbanismo, concretado en un solo edificio como también el conjunto urbanístico donde se ubica e incluso la adaptación del paisaje al entorno²⁷. Es decir, se va madurando en la doctrina la convicción de la posible protección por parte del derecho de autor no sólo de obras de arquitectura singulares sino también de conjuntos de obras singulares, aun cuando pertenezcan a dominio público en todo o en parte, por atender a un criterio de ordenación determinado, como un complejo urbanístico o un barrio²⁸. Esta tendencia podría llevarnos en un futuro a una concreción legal de tutela del panorama urbano.

El *skyline* de un enclave geográfico puede ser observado como la suma de diversas creaciones humanas, que podrían ser consideradas como un conjunto original. Por lo tanto, el *skyline* se nos presentaría como una creación *sui generis*, potencialmente original, que sin haber nacido con esa vocación, se convierte *ad hoc* en una obra en cotitularidad. Esta creación “por accidente” o “por milagro” pone en contacto a diversos creadores que tienen el común denominador de haber participado individualmente en el proceso creativo de un lugar determinado. Podemos decir entonces, que la autoría del *skyline* es múltiple, aglutinando las contribuciones sucesivas de los autores de cada edificio y la de las autoridades públicas. Los autores de los distintos edificios o construcciones contribuyen consciente o inconscientemente en la formación del *skyline* de una ciudad, sin tener control sobre la resultante creación final. Las autoridades públicas encargadas del urbanismo y del paisaje de la ciudad participan también en su configuración. Estas autoridades actúan, de un lado, como directores de esta obra colectiva, con la normativa que delimita y ordena ese entorno urbano y, de otro lado, como guardianes custodios de su conservación, mediante las normas relativas a la conservación de edificios y con la expedición de las correspondientes licencias de obra.

²⁷ Vid. Bercovitz Rodríguez- Cano et al., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p. 178.

²⁸ Vid. Ortega Doménech, *Arquitectura y Derecho de Autor*, cit., p. 125.

Sin duda, la cotitularidad del *skyline* plantea cuestiones prácticas delicadas para el grupo de creadores “casados a la fuerza”. Desde dilucidar los porcentajes de participación en la obra colectiva como regular el goce, ejercicio y posible renuncia a su cuota de derechos. A estas dificultades se añadiría la de fijar el plazo particular de duración de su protección o si vendría establecido por la duración individual de cada obra constructiva. Transcurrida la duración estipulada, el derecho sobre el *skyline* parece que pasaría a formar parte del dominio público.

A nuestro modo de ver, el *skyline* es, *a priori*, encuadrable en el artículo 10.1.f) de la LPI como obra arquitectónica (obra constituida por un conjunto de obras arquitectónicas) y también en el artículo 10.1.e) como obra plástica.

En cuanto al diseño de interiores, el mismo se puede extender tanto a la totalidad de la configuración del espacio interior habitable o visitable como a las partes del mismo. No obstante, la posibilidad de la protección de elementos aislados del diseño resulta indudable. En efecto, de un lado, por relación valorativa con la posibilidad de proteger partes del diseño arquitectónico propiamente dicho. Es cierto que el artículo 10 LPI no hace referencia explícita a meras partes de la obra de arquitectura en contraposición a la obra en su totalidad. A pesar de ese silencio, nosotros consideramos que será objeto de protección por propiedad intelectual también una parte de la obra de arquitectura. Primero, porque la *ratio legis* del precepto comentado es amparar las obras de este género y, segundo, porque quedaría englobada bajo la máxima de quien puede lo más (la obra en su totalidad) puede lo menos (una parte de la misma).²⁹ Pues bien, si eso es posible en relación a un tejado respecto al edificio que lo cubre también lo debe poder ser en relación a un banco que se integra en el diseño de un interior (v., STS 29 de abril de 2014, ECLI: ES:TS:2014:3584A)³⁰.

²⁹ No obstante, *lege ferenda*, estimamos conveniente su mención expresa de forma análoga a lo regulado para los diseños industriales. En diseño industrial se reconoce expresamente la posibilidad de proteger la apariencia de la totalidad o de parte de un producto en cuestión (art. 1.2.a) LDI).

³⁰ El Tribunal Supremo, en su auto correspondiente al recurso 552/2013 (ECLI: ES:TS:2014:3584A), de 29 de abril de 2014, ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por el autor de una bancada (como elemento complementario a la arquitectura) contra la sentencia número 936/2012 (ECLI: ES:APBI:2012:3218) de la Audiencia Provincial de Bilbao. El artista había esgrimido la existencia de un umbral suficiente de originalidad. De las distintas opciones creativas para satisfacer la finalidad de crear unos bancos de reposo de personas, corresponde a su autor, la elección de una de ellas, su desarrollo y ejecución. Partiendo de la base de que toda bancada ha de reunir unos elementos mínimos y necesarios para merecer el nombre de tal (patas, respaldar, apoyabrazos), el demandante creó un sistema de bancadas

Por otro lado, no es menos claro que si un elemento aislado puede conformar una obra plástica, el hecho de que la misma se aplique en arquitectura para cumplir una función útil o no le quita la posibilidad de recibir esa misma calificación; así, la sentencia número 56/2003 (ECLI: ES:APGU:2003:346) de la Audiencia Provincial de Guadalajara, de 13 de octubre de 2003, confirma la sentencia de instancia, calificando de derecho de autor, conforme al artículo 10.1.e) LPI, la obra plástica consistente en la configuración del espacio interior de una sucursal bancaria, en torno a una *escalera de caracol*³¹.

En esta línea, en la sentencia de la Audiencia Provincial de la Rioja, número 554/01 (ECLI: ES:APLO:2001:803), de 10 de diciembre de 2001 se considera que los diseños correspondientes a los *conjuntos de muebles de baño* pueden ser objeto de protección de propiedad intelectual. El reconocimiento como obra artística protegible por la LPI a un *banco urbano* tiene lugar en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 24 de abril de 2003, sobre el recurso 938/2000 (ECLI: ES:APB:2003:3466). En esta sentencia, que confirma la de la instancia, se declara que el banco analizado es una versión modernizada de los bancos románticos, conocidos desde hace años en su uso como mobiliario urbano de gran parte de las capitales de nuestro entorno. Ello no obstante, el modelo estudiado constituye una versión superada de aquél en el que se han incorporado, no sólo materiales nuevos (aquél se hacía de hierro, éste de aluminio), sino nuevas formas (apreciables en los listones de madera que en aquél tenían una menor amplitud y no eran curvos a diferencia de lo que sucede en el nuevo modelo) y una longitud variable, lo que es bastante a los efectos de entender concurrente el examinado requisito de la originalidad.

1.3 PECULIARIDADES DE LAS OBRAS DE ARQUITECTURA

Si tuviéramos que concretar las peculiaridades de las obras de arquitectura éstas serían su *funcionalidad*, su posible *valor artístico*, su *aplicabilidad a la industria*, según los

caracterizado por los seis elementos a que alude el Dictamen pericial presentado, que en su consideración individual, pero sobre todo en la combinación creativa d todos ellos, dan un resultado que por su singularidad, permite percibir la impronta personal de su creador con el necesario umbral de originalidad para gozar de la protección dispensada por el derecho de autor.

31 Según la Audiencia Provincial de Guadalajara, se partió de un diseño escultórico, la escalera, en torno a la cual se interrelacionaron los demás elementos arquitectónicos, incluidas las marquesinas exteriores, formando una unidad plástica y estética. El resultado es un ejemplo de “banca cinética”.

casos, su *longevidad en el tiempo* con el consiguiente *envejecimiento*, su *carácter inevitable o ineludible* y la *libre reproducción* de las que se ubican en la vía pública

A diferencia de una canción o de un poema, que pueden obedecer a un ímpetu creativo y expresión artística, la obra de arquitectura y arquitectura del paisaje busca en primer término, antes de su concepción cumplir una función útil determinada: p.ej., dar cobijo, traer agua o cruzar un río. En otras palabras, la *función precede a la forma*. Los fines de culto religioso, los del ámbito empresarial, doméstico, industrial, cultural o público se compaginan en magnas obras de arquitectura y de arquitectura del paisaje³².

Más allá del marcado carácter funcional de estas obras subyace en muchas ocasiones un gran valor artístico, que las convierte en emblemas de la arquitectura mundial. En nuestro entorno abundan ejemplos de obras de arquitectura y arquitectura del paisaje, que además de constituir claros derechos de autor, tienen el valor añadido de haberse convertido en verdaderos símbolos de las ciudades donde se ubican. En una especie de simbiosis, los vecinos acaban sintiéndose identificados por las obras que habitan sus ciudades y las obras se convierten en la representación pública de los vecinos de esa ciudad³³.

El valor artístico de la obra de arquitectura puede generalizarse extendiéndose a un amplio público cuando se aplican a la industria. Es el caso del *denominado arte aplicado a la industria*, como pudiera ser el caso de un diseño arquitectónico trasladado a un juguete de construcción de ese diseño.

Asimismo las obras de arquitectura y arquitectura del paisaje –dejando aparte las construcciones efímeras- se caracterizan por su *longevidad*. Consecuencia de esta larga vida, es el normal deterioro y desgaste al que se enfrenta la obra de arquitectura y del paisaje, que exigirán medidas de restauración y conservación susceptibles, a su vez, de ser consideradas como intervenciones artísticas susceptibles de protección como obras

32 En la arquitectura de templos religiosos, especialmente en la Edad Media, con sus imponentes catedrales, lo relevante era levantar moradas divinas para mayor gloria de Dios, de forma que el papel del maestro de la obra era accesorio. Prueba de ello, es la habitual ausencia de constancia de sus nombres.

33 En la sentencia número 263/2008 (ECLI: ES:JMBI:2008:58) del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao de 21 de mayo de 2008, se reconoce el carácter simbólico y representativo de las obras de arquitectura y escultura para las ciudades y en particular, de la escultura ubicada en el ayuntamiento de Amorebieta y conocida popularmente como “La patata”.

derivadas. El deterioro consecuencia del envejecimiento de la obra o el cambio de sus usos puede determinar la necesidad o al menos conveniencia de llevar a cabo modificaciones sobre la obra plástica, lo cual desembocará en no pocos conflictos entre el artista y el propietario del soporte de la obra.

El considerable volumen de las obras de arquitectura y de arquitectura del paisaje y su ubicación en lugares generalmente abiertos al público las convierte en el *único arte inevitable*, Así lo explica el director de cine Peter Greenaway³⁴:

“Puedes esconder las pinturas, puedes evitar la literatura, si puedes – si eres ingenioso- puedes evitar escuchar música pero no puedes evitar la arquitectura. La arquitectura es el arte más duradero y más público. Los arquitectos (quizá también como los productores de cine) deben rendir cuentas al arte, al modo de financiación, a los críticos especializados, al hombre de la calle y quizá a la posteridad”.

Consecuencia del carácter inevitable de la obra de arquitectura y su ubicación, generalmente en la vía pública es la posibilidad legal de reproducirlas libremente sin necesidad de autorización de su autor, circunstancia que no se produce en el resto de artistas (artículo 35.2 LPI).

1.4 NACIMIENTO DEL DERECHO

En general, el derecho a la propiedad intelectual corresponde al autor por el sólo hecho de la creación de la obra literaria, artística y científica que reúna los requisitos legales para su protección (artículo 1 LPI). La inscripción del derecho que se curse en el Registro General de la Propiedad Intelectual con sede en Madrid o en cualquier otro Registro Territorial de las distintas Comunidades Autónomas será, por lo tanto, facultativa y no constitutiva. No obstante, la inscripción registral del derecho cumplirá en esencia una función facilitadora de la prueba de la adquisición del derecho.

En los Registros de la Propiedad Intelectual, se podrán inscribir también los actos y contratos de constitución, transmisión, modificación o extinción de derechos reales y de cualesquiera otros hechos actos y títulos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten

³⁴ Peter Greenaway, “El vientre del arquitecto”, 1987.

a los derechos inscritos. A diferencia de lo que sucede con los derechos de propiedad industrial, como se verá más adelante, en el ámbito de los derechos de autor efectuada la inscripción de la obra, el Registro General de la Propiedad Intelectual no realiza una publicación de la misma, de ahí que el público en general no tendrá conocimiento de la existencia de la obra hasta que no sea hecha accesible por su autor. El autor por otro lado, puede optar como manifestación de su derecho moral, por mantener en secreto la obra y nunca explotarla.

En el caso de las obras de arquitectura sometidas a requisitos de aprobación colegial o visado en el Colegio de Arquitectos correspondiente, ello será prueba suficiente pudiendo prescindirse de su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual. Fuera de esos casos, cuando se opte por no inscribir la obra en el Registro de la Propiedad Intelectual, a efectos de prueba de la fecha la creación de una obra y de su autoría, podrá ser conveniente levantar acta notarial o acudir a otros mecanismos menos ortodoxos como el auto envío de la obra por burofax o sin fehaciencia, el auto envío de la obra por correo electrónico con copia a varias personas de confianza.

1.5 EL TITULAR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Se considera autor a la persona natural que crea una obra artística (artículo 5 LPI)³⁵. Sin embargo, en los casos expresamente previstos por el legislador las personas jurídicas podrán beneficiarse de los derechos de autor. Destacamos el hecho de que el legislador no exige requisito formal adicional, como el de poseer el grado en arquitectura, estudios de arquitectura del paisaje o de diseño de interiores, por lo que un artista lego en técnica constructiva, un mero estudiante de esa carrera o un profesional de otra disciplina podría ser autor de un diseño arquitectónico, al menos en sus bocetos, planos o maquetas. Poco afecta si posteriormente no pueda ejecutarse técnicamente la obra pues sólo significaría que, en lugar de plano arquitectónico se debiera considerar como una obra plástica pura –del mismo modo que el diseñador de una nave espacial o un platillo volante no habrá realizado un plano de ingeniería sino una bonita obra plástica-. El régimen de protección en uno y otro caso, sea viable o no técnicamente, es idéntico.

35A. Carrasco Perera, en Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., pp.97-98. y Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Manual de Propiedad Intelectual*, cit., pp. 26-27.

Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique (artículo 6 LPI). En el caso de los arquitectos, su firma va estampada en los proyectos que se visan ante el correspondiente Colegio Oficial de Arquitectos con el objeto de obtener la licencia para edificar. Sin embargo, puede suceder, que a pesar de que un arquitecto firme el proyecto básico, la autoría corresponda a otro arquitecto, el que le hubiera facilitado un anteproyecto, unos bocetos o instrucciones previas, que anticipen el proyecto del que firma³⁶. El proceso para la culminación de la obra arquitectónica, precisa además del proyecto básico un proyecto de ejecución, en el que se desarrolla la idea del proyecto básico con los aspectos técnicos para adaptarla a las necesidades de construcción. Este proyecto de ejecución podría ser elaborado y firmado por otro arquitecto distinto al que firmó el proyecto básico, que incorporarse modificaciones tales, que hicieran de él una nueva obra original respecto del proyecto básico. Además, en virtud de su derecho moral al reconocimiento de su autoría, los arquitectos pueden solicitar, que figure su nombre identificando sus obras normalmente mediante una placa, en la parte exterior (artículo 14.3 LPI).

Debe notarse, que en la LPI no se contempla la autoría de una obra artística por parte de una persona jurídica o por un ente de derecho público (artículo 5 LPI)³⁷. Sin embargo, es viable que la titularidad de una obra artística la ostente una persona jurídica³⁸.

36 Vid. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid número 298/2013 (ECLI: ES:APM:2013:15662), de 25 de octubre de 2013. La audiencia resuelve un asunto sobre paternidad de la obra de arquitectura, un proyecto básico de polideportivo Príncipe de Asturias del Ayuntamiento de Pinto. Se denegó la autoría a la arquitecto demandante sobre el proyecto básico toda vez que carecía de originalidad respecto de un anteproyecto anterior de otro arquitecto. Por otro lado, el arquitecto autor del anteproyecto redactó y firmó un proyecto de ejecución modificado, que tiene poco que ver con el resultado final de la obra. El proyecto de ejecución modificado supone una transformación del anteproyecto, proyecto básico y anterior proyecto de ejecución, a excepción de la idea original, que ya aparecía reflejada en el anteproyecto.

Por otro lado, en las fases del trabajo de la obra de arquitectura, la diferenciación entre anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución tiene su origen en la tarifa 1.4 del Real Decreto 2512/1977, de 17 de junio, por el que se aprueban las Tarifas de Honorarios de los Arquitectos en Trabajos de su Profesión.

37 Sin embargo, el artículo 97 LPI contempla la autoría de los programas de ordenador por personas jurídicas.

38 Carrasco Perera, en Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p. 101.

Sentada esta base, nos planteamos la idoneidad de atribuir titularidad sobre los derechos de autor a los entes públicos, en la proporción que corresponda, por razón de su labor en la ordenación del urbanismo, en la conservación del medio ambiente, del paisaje, de lo bello y por qué no del *skyline*, esto es de los contornos de una ciudad, un pueblo o una aldea. Adicionalmente, para los entes públicos, nos encontraríamos con el problema del cálculo de la duración del derecho. Por ejemplo, si el Ayuntamiento de una ciudad fuera cotitular del *skyline*, difícilmente se podrán calcular los 70 años después de su muerte, pues se trata de un hecho, en principio, improbable.

En el ámbito de la arquitectura, hay numerosos ejemplos de obras individuales, cuya autoría corresponde a una sola persona, como el rascacielos más alto de la Unión Europea, *The Shard* (la astilla) en Londres, diseñada por Renzo Piano. Sin embargo, con mayor frecuencia, debido al alto grado de especialización y a la complejidad de las obras, en su diseño y ejecución colaboran equipos de arquitectos e incluso de ingenieros, resolviéndose en obras en colaboración o colectivas.³⁹ En estas obras en colaboración, todos los autores tendrán derechos sobre ellas en la proporción que hayan determinado (artículo 7 LPI). Un buen indicio para su determinación –si la obra es colectiva o en colaboración– es el grado de subordinación de los autores al tercero que hace el encargo y a nombre de quien se divulga la obra⁴⁰.

La obra arquitectónica o de diseño e interiores se calificará de obra en colaboración cuando sea el resultado unitario de la colaboración de varios autores todos ellos con derechos sobre la obra (artículo 7 LPI). Por lo tanto, lo relevante en la obra arquitectónica en colaboración es que los distintos autores creen y diseñen con la intención de alcanzar un resultado unitario⁴¹. Para divulgar y modificar la obra se requiere el consentimiento de todos los coautores⁴². Los derechos de propiedad

39 Este es el caso, p.ej., de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia a cargo de los arquitectos Santiago Calatrava y Félix Candela, junto con los ingenieros Alberto Domingo y Carlos Lázaro autores del diseño estructural de las cubiertas del L' Oceanografic o la terminal T4 del aeropuerto de Adolfo Suárez-Barajas de Madrid, fruto del arquitecto británico Richard Rogers en colaboración con el estudio del arquitecto madrileño Antonio Lamela

40 Vid. Bercovitz Rodríguez-Cano, “*Los derechos de la Propiedad Intelectual sobre la obra arquitectónica*”, cit., par. 34.

41 C. Troya Iñigo, “Derechos de autor en la obra arquitectónica”, p.22, accesible en <http://www.copyright.com/archivo/12.doc> (última vez consultado el 03.05.2017).

intelectual sobre una obra en colaboración corresponden a todos los autores en la proporción que ellos determinen. Mediante pactos privados podrán hacer constar las creaciones individuales de cada cual y la distribución de sus derechos. En lo no previsto en la LPI se aplicará supletoriamente lo prevenido en el Código Civil para la comunidad de bienes.

Por el contrario, la obra arquitectónica o de diseño de interiores será colectiva cuando esté constituida por la suma de aportaciones de varios autores, previa iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre. En la obra colectiva, salvo pacto en contrario, los derechos sobre la misma corresponden a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre (artículo 8 LPI). La obra colectiva será poco frecuente en el sector de la arquitectura, puesto que tendría que haber un arquitecto coordinador, que desde el momento de la concepción de la obra, estructure las aportaciones de otros colegas y que posteriormente la divulgue a su nombre, circunstancia que no encaja bien en la naturaleza de estas obras⁴³.

Finalmente, al hilo de esa cuestión se puede plantear la posibilidad de que una *sociedad profesional* de arquitectos o ingenieros pueda aparecer ostentando derechos de autor sobre una obra; en efecto, la prestación se realiza a todos los efectos por la propia sociedad o persona jurídica, que es la contratada para llevar a cabo el encargo; es decir, que es la propia sociedad el profesional, sin perjuicio de que, evidentemente, se deba auxiliar por los sujetos personas físicas colegiadas que son sus socios o trabajadores⁴⁴.

42 En la publicación de la obra en común la no indicación del carácter común ocultando la coautoría genera un daño moral al autor omitido, el cual ve como su obra intelectual conjunta se utiliza como si se tratase de una obra de la exclusiva autoría del que figura en ella. Vid. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, número 290/2005 (ECLI: ES:APM:2005:4838), de 27 de abril de 2005, sobre la publicación individual de libros de arquitectura, que eran obras conjuntas.

43 Véase Troya Iñigo, “Derechos de autor en la obra arquitectónica”, cit., pp.26-27, que además considera que no hay obra colectiva en por el hecho de que desde el estudio de arquitectura, al amparo del artículo 51 LPI, se den instrucciones a los arquitectos empleados coordinando sus distintas aportaciones y explotando el resultado a su nombre, puesto que faltaría el presupuesto de la divulgación y el arquitecto autor tendría el derecho al reconocimiento de su autoría.

44 La norma aplicable es la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. Llamamos la atención, sobre el hecho de que el visado de la ejecución de la obra será, en cambio a nombre del profesional que se responsabilice de ese trabajo. No obstante, podrá indicar además “por cuenta de” la Sociedad Profesional “x”. Véase documento del Colegio Oficial de arquitectos y aparejadores técnicos de León en <http://blog.miotroseguro.com/wp-content/uploads/2012/02/Sociedades-Profesionales-Arquitectura.pdf> (última vez accedida el 20.04.2017).

1.6 REQUISITOS DE PROTECCIÓN

Las obras de arquitectura, arquitectura del paisaje y diseños de interiores presentan en muchas ocasiones rasgos de funcionalidad y belleza. Sin embargo, la Ley de Propiedad Intelectual no demanda de la obra artística atributos de belleza o funcionalidad. A toda obra se le piden tres requisitos de protección concretados en el artículo 10. 1 LPI. A su tenor, una obra será considerada objeto de propiedad intelectual cuando sea una *creación artística*, que pueda ser considerada *original* y que esté expresada por cualquier medio o *soporte tangible o intangible*, actualmente conocido o que se invente en el futuro. Los métodos o procedimientos constructivos no tienen la consideración de creaciones artísticas, pero podrían ser objeto de protección por la vía de patentes de invención. A continuación analizaremos en profundidad cada uno de estos presupuestos del artículo 10.1.a) LPI:

1.6.1. CREACIÓN

El derecho de autor protege las formas o expresiones no las ideas⁴⁵. Además, la idea ha de estar correctamente expresada por su autor. En este sentido y por lo que respecta a la obra de arquitectura sobre plano en la sentencia número 138/2015 (ECLI:ES:APB:2015:5815) de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 28 de mayo de 2015, *Mar de Signes*, se enfatiza la necesidad de la corrección en la expresión de la idea, de forma que no vale cualquier cosa. La sentencia analiza un proyecto de diseño arquitectónico o artístico de un espectáculo como merecedor de derechos de autor y confirma lo dictado en primera instancia. El proyecto, *Mar de Signes*, es considerado tan deficiente en su exteriorización y concreción que no puede considerarse como una obra artística y por ende, no puede entenderse plagiada por la demandada. El proyecto se ve como una reproducción de ideas genéricas, con material gráfico inconexo, deficiente y difícil de entender. Se dice expresamente que:

“no constituye propiamente un proyecto de diseño arquitectónico o artístico de espectáculo con los elementos necesarios para su realización, integrando

45 J. C. Erdozain López, “El concepto de originalidad en el derecho de autor”, Revista PE.I, N° 3, 1999, p.70.

debidamente el conjunto de dibujos (planos o perspectivas), documentos explicativos escritos (memoria, guión, pliego de condiciones técnicas con definición de materiales y colores) y presupuestos de realización que permiten definir un espectáculo, pues faltan la estructura y los caracteres esenciales que concreten ideas (...)”.

La creación presupone una actividad humana por medio de la cual se da vida a algo anteriormente inexistente. En consecuencia, deben descartarse como creaciones aquellas obras en las que no ha habido intervención humana, ya sea porque se trate de un hallazgo o descubrimiento, de algo que se encontrara de ese modo en la naturaleza o porque haya sido el resultado de una operación ejecutada exclusivamente por una máquina⁴⁶.

Respecto de las primeras exclusiones hay que matizar que el hecho de que el autor utilice la naturaleza o elementos de la misma no lo priva de su calificación de creación, siempre que incorpore su participación personal original⁴⁷. Piénsese así en el uso o disposición de diversos tipos de plantas, setos o flores combinadas conforme a su color, textura o, en general, a su apariencia: se podría decir que la aportación personal del autor sería en estos casos la elección del objeto por su belleza, por su luz o por otras circunstancias adicionales. Por lo que respecta a la exclusión de las creaciones arquitectónicas, de paisajismo o diseño de interiores por falta de intervención humana, se producirían cuando un programa informático convencional o de inteligencia artificial consiguiera realizar por sí solo o con la mínima asistencia humana (desde luego si se protegería por propiedad intelectual el programa informático en cuestión). En cambio, estaremos ante una creación intelectual si la concepción de la obra procede del autor aunque posteriormente para completarlo se ayude de medios técnicos, como software de diseño asistido por computadora como el conocido AUTOCAD para el dibujo 2D y el modelado 3D.

En relación con el *skyline* y su posible consideración como creación, nos planteamos dos supuestos diferenciados. En primer lugar, si se ha producido un diseño previo del

46 Vid. Bercovitz Rodríguez-Cano et al., *Manual de Propiedad Intelectual*, cit., p.48.

47 Vid. Bercovitz Rodríguez-Cano et al., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p.153.

conjunto arquitectónico, a nuestro juicio existe claramente un proceso creativo que culmina en una creación. A nuestro modo de ver, no sería necesaria una planificación de todos los detalles bastando un proyecto de las líneas generales, como pudiera ser el caso de una ordenación urbanística en modo básico. En segundo lugar, si el *skyline* se produce casualmente tras la colocación sucesiva de los distintos elementos arquitectónicos, no habría existido una voluntad creativa, lo que impediría considerarlo a efectos de la ley de propiedad intelectual como una creación⁴⁸. No obstante, eso como luego se verá no sería óbice para su eventual protección a través de títulos específicos de propiedad industrial.

1.6.2 CREACIÓN ORIGINAL

La creación, señala el legislador, debe ser, además, original. Ante la ausencia de definición legal del concepto de original, la doctrina y jurisprudencia lo han ido perfilando como iremos viendo⁴⁹. Con carácter general la originalidad puede apreciarse en dos planos, el subjetivo y el objetivo. En el ámbito subjetivo, la originalidad será admitida en una obra cuando ella subyace la personalidad del autor. La originalidad subjetiva se basa en la impronta de las notas personales del autor sobre la obra y se acerca a la idea de la singularidad. La originalidad subjetiva ha sido el concepto tradicionalmente defendido por la doctrina y la jurisprudencia, si bien la tendencia actual se inclina por un concepto objetivo⁵⁰. En el ámbito objetivo, existe originalidad cuando la obra es diferente a lo ya existente. La originalidad de la obra desde un punto de vista objetivo se sustenta sobre el criterio de la novedad objetiva. Este concepto se recoge entre otras, en las Sentencias del Tribunal Supremo número ECLI: ES:TS:1992:17363, de 26 de octubre de 1992, número 138/1998 (ECLI:

48 E. Rus Alba, “El Ecce Homo de Borja, del fenómeno social al Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial”, en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, nº 33, Madrid 2013, pp. 283-306. El Ecce Homo de Borja es una pintura mural de Elías García Martínez, que se convirtió en un fenómeno internacional debido a una restauración fallida. En opinión de la autora, el artículo 10 LPI habla de creación, concepto que trae consigo una intencionalidad creativa. El cómic Ecce Homo resultante de la restauración no fue fruto de una intención expresa e inequívoca de su restauradora por lo que no puede calificarse de obra nueva.

49 Erdozain López, “El concepto de originalidad en derecho de autor”, cit. pp. 58-y ss.

50 Vid. Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Manual de Propiedad Intelectual*, cit., p.49 y Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., pp.154-155.

ES:TS:1998:1157) de 20 de febrero de 1998 y número 542/2004 (ECLI: ES:TS:2004:4443) de 24 de junio de 2004. En esta última, de forma directa y clara se precisa que la novedad objetiva:

“consiste en haber creado algo nuevo, que no existía anteriormente; es decir, la creación que aporta y constituye una novedad objetiva frente a cualquier otra preexistente: es original la creación novedosa, y esa novedad objetiva es la que determina su reconocimiento como obra y la protección por propiedad intelectual que se atribuye sobre ella a su creador”.

Si bien la originalidad objetiva es el criterio secundado mayoritariamente se viene admitiendo en sede jurisdiccional la condición de obra original cuando exista originalidad en cualquiera de los dos planos, el objetivo o el subjetivo⁵¹. En el ámbito de las creaciones de joyería, refiriéndose al elemento de la originalidad, el Tribunal Supremo, explica en su Sentencia número 1530/1990 de 26 de octubre de 1992, que:

“... no basta que una obra haya sido realizada utilizando materiales preciosos y siguiendo las técnicas de la joyería para que la misma merezca la protección dispensada por la Ley de Propiedad Intelectual;el requisito de "originalidad" que ha de darse en la creación literaria, artística o científica para ser objeto de propiedad intelectual ha sido entendido por la doctrina en dos sentidos diferentes, subjetivo y objetivo. En sentido subjetivo se entiende que la obra es original cuando refleja la personalidad del autor... es debida al esfuerzo creativo de aquel a quien se atribuye, Tampoco desde el punto de vista objetivo que considera la "originalidad" como "novedad objetiva" puede afirmarse que nos encontramos ante una creación original.....”.

En un estadio posterior, reforzando el requisito objetivo, la STS número 542/2004 (ECLI: ES:TS:2004:4443) de 24 de junio de 2004 indica que:

“Según autorizada doctrina científica, el presupuesto primordial, para que la creación humana merezca la consideración de obra, es que sea original, cuyo requisito, en su perspectiva objetiva, consiste en haber creado algo nuevo, que no existía anteriormente; es decir, la creación que aporta y constituye una novedad objetiva frente a cualquier otra preexistente: es original la creación novedosa, y esa novedad objetiva es la que determina su reconocimiento como

51 No obstante, en el caso CROCS, la Audiencia Provincial de Valencia, en su sentencia número 11/2011 (ECLI: ES:APV:2011:259) de 10 de enero de 2011, ante la falta de concurrencia del requisito de la originalidad en sentido de “novedad objetiva”, para con unos zuecos modelo caimán, recurrió a su vertiente subjetiva y al no ser la entidad recurrente la autora del diseño reproducido industrialmente en el zueco se evidenció una quiebra que impidió aceptar el presupuesto de novedad subjetiva (el zueco no reflejaba la personalidad del autor).

obra y la protección por la propiedad intelectual que se atribuye sobre ella a su creador".

Por falta de originalidad quedarían excluidos de protección los elementos ya conocidos, los que sean patrimonio por pertenecer al *acervo cultural* o los que estén al alcance de todos⁵². Este argumento llevó al Tribunal Supremo, en su Sentencia del recurso número 92/1990 (ECLI: ES:TS:1992:1663) de 20 de febrero de 1992 a declarar, en relación con guías de Zamora y álbumes de cromos con obras de arte zamorano, que los monumentos y obras de arte de Zamora pertenecen al acervo común, careciendo *por ende* las obras analizadas de originalidad para ser protegidas por derecho de autor⁵³.

En el mismo sentido, no se ha apreciado originalidad en elementos constructivos concretos, como “columnas” y “vidrieras”, que no suponían innovaciones respecto a las formas ya existentes⁵⁴.

No obstante, se admite la originalidad como consecuencia de una especial *combinación de elementos ya conocidos* que pueden dar lugar a un nuevo conjunto⁵⁵. Además, las ideas o los temas plasmados en la obra no tienen que ser necesariamente originales pues lo que debe ser original es la forma de expresión de las mismas⁵⁶. En efecto, un autor aun basándose en elementos conocidos puede crear una obra original, toda vez, que en derecho de autor “*lo relevante es la forma original de expresión, no tanto si la idea o datos expuestos sean conocidos o novedosos*”, lo cual supone que “*la originalidad concurre, cuando en términos de la SAP de Barcelona de 2000, la forma elegida por el*

52 Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1992 (del recurso número 92/1990 (ECLI: ES:TS:1992:1663) ,de 26 de octubre de 1992 (número 1530/1990, ECLI:ES:TS:1992:7972) y de 17 de octubre de 1997 (número 886/1997, ECLI: ES:TS:1997:6157) .

53 Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p.156.

54 La sentencia con número de recurso 560/2008 (ECLI: ES:JPI:2011:1), del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Salamanca, de 7 de febrero de 2011, analizó la posibilidad de reconocer derechos de autor a las vidrieras del Museo de la Casa Lis de Salamanca dado su especial diseño y ejecución, pero lo descartó por que no aportaban más a las vidrieras de tipo modernista ya conocidas. En relación con la “columna ful”, en la sentencia número 386/2011 (ECLI: ES:JMMU:2013:688) del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia, de 1 de julio de 2013, se concluye que los diseños realizados constituirían una combinación de elementos ya existentes en el mercado siendo ésta una modalidad más de las ya conocidas por lo que carece de la originalidad susceptible de protección.

55 Erdozain López, “El concepto de originalidad en derecho de autor”, cit., pp.82-83.

56 Vid. L. Peñuelas I. Reixach, “Autoría y originalidad de las obras de arte a efectos de su venta, exposición y divulgación”, en L. Peñuelas I. Reixach (Ed.), *Autoría, autenticación y falsificación de las obras de arte*, Barcelona 2013, p.54.

creador incorpora una especificidad que permite considerarla una realidad singular o diferente por la impresión que produce” (STS número 1125/2003 (ECLI: ES:TS:2003:7529) 26 de noviembre de 2003). La originalidad de la obra se aprecia en el *carácter singular* que pueda aportar sobre lo ya existente. La Audiencia Provincial de Valencia en su sentencia número 11/2011 (ECLI: ES:APV:2011:259), de 10 de enero de 2011, recuerda, que:

“La originalidad, como alecciona el Alto Tribunal únicamente concurre, cuando la forma elegida por el creador incorpora una especificidad tal que permite considerarla una realidad singular o diferente por la impresión que produce en el destinatario, lo que, por un lado, ha de llevar a distinguirla de las análogas o parecidas y, por otro, le atribuye una cierta apariencia de peculiaridad”.

La forma de expresión original del autor debe presentar una *relevancia mínima*. En este sentido, la doctrina alemana ha acuñado el término de altura creativa (*Gestaltungshöhe*), que debe apreciarse en la creación. La propiedad intelectual, como recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo, número 542/2004 (ECLI: ES:TS:2004:4443), de 24 de junio de 2004:

“... protege solamente la forma utilizada para su exteriorización en la medida en que la misma, y sólo ella, constituye una creación original. Esta exigencia de originalidad requiere un mínimo nivel de singularidad y novedad, de altura creativa suficiente”.

Además, parafraseando la Sentencia del Tribunal Supremo número 563/1995 (ECLI: ES:TS:1995:3284) de 7 junio de 1995, no es suficiente que una obra haya sido producida o publicada por su autor, sino que debe:

"ser hija de la inteligencia, ingenio o inventiva del hombre, con exclusión de lo que por su naturaleza, uso o costumbre está fuera del derecho de una persona y es del dominio de todos".

Por lo que respecta al momento temporal en que debe valorarse la originalidad parece que será no sólo en *el instante de la concepción* sino también a la hora de su *ejecución material*. Qué duda cabe que la maestría en la ejecución de la obra refleja la sensibilidad y la técnica del artista⁵⁷. En la práctica, una mala o deficiente ejecución podría incluso descartar la consideración de creación misma. Efectivamente, no sería razonable otorgar

57 Vid. Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit. p.174.

un reconocimiento al autor y un buen número de derechos morales y patrimoniales sobre una obra para cuya ejecución no se ha dedicado la diligencia necesaria para que el resultado sea al menos correcto, no ya perfecto. Admitir como creaciones originales obras defectuosamente ejecutadas sólo traería como efecto rebajar la calidad técnica de las creaciones protegidas lo que acabaría minusvalorando el valor de las obras de propiedad intelectual.

Llegados al examen de la concurrencia de esa novedad suficiente y de la originalidad de la obra se tendrá en cuenta el tipo de obra analizada, sus elementos relevantes, el grado de libertad de que disponga el creador y la opinión que merece para el colectivo al que se dirige o en su caso para los expertos del sector⁵⁸. En efecto, ante una obra muy específica y a falta de conocimientos concretos, será preciso recurrir a un especialista según el tipo de obra en cuestión, para que compare la obra objeto de debate con el resto de las existentes de esa misma naturaleza. Los *dictámenes de peritos* aportarán la luz necesaria para valorar aquellas obras cuyo análisis riguroso pueda escapar al público común. Respecto a la libertad creativa del autor será tanto mayor cuanto menores sean sus restricciones legales, técnicas, contractuales o de otro tipo y viceversa.

Aun cuando al menos la arquitectura es una de las denominadas Bellas Artes, no por ello la obra de arquitectura o arquitectura del paisaje va a ser automáticamente una obra artística en el sentido de la LPI. La obra de arte, para ser considerada como tal, ha de “reflejar de forma novedosa la personalidad del autor”⁵⁹. Cumplir el requisito de la originalidad en el sector que nos ocupa no es tarea fácil. Tanto en la arquitectura como en el diseño de interiores, habrá que analizar caso por caso, la concurrencia o no de originalidad. Las obras analizadas deberán salvar dos escollos importantes, el desmarcarse de las obras del acervo común y reflejar una correcta ejecución material.

Como apuntábamos, las obras de arquitectura, arquitectura del paisaje y diseño de interiores encuentran el inconveniente de que aunque con diferentes variantes, existen desde que el hombre se asienta en poblaciones, por lo que deberán desmontar en

58 Vid. Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p.157.

59 Vid. L. Peñuelas I. Reixach, “Autoría y originalidad de las obras de arte a efectos de su venta, exposición y divulgación”, cit., pp.53-54

muchos casos el argumento que se trata de obras del acervo común y, por ende, carentes de originalidad. Como quiera que un edificio, una construcción o un puente constituyan formas conocidas y destinadas a un fin, lo determinante será poder destacar en cada caso su expresión artística original frente a los objetos o ideas del patrimonio común.

Por lo demás, como expusimos en la introducción, tienen cabida en el concepto de creaciones originales tanto las obras en plano bidimensional (planos, bocetos o diseños) como en plano tridimensional, como las maquetas u obras plásticas acabadas. Generalmente, la reproducción tridimensional de lo expresado en el plano se erigirá como una obra, que agrupa las previas, es decir operaría como “obra consolidada”. Los primeros planos o diseños perderán su independencia, originalidad y entidad propia cediendo en favor de la obra plástica final, que como obra definitiva aglutinará las versiones previas, salvo que la ejecución haya incluido cambios que impliquen una transformación⁶⁰. En efecto, si la reproducción tridimensional incorpora nuevos elementos singulares, podrá considerarse como una obra nueva, en realidad, como una obra derivada de aquellos planos o bocetos en los que se basó el autor⁶¹.

Por su parte, la originalidad podrá predicarse de la obra considerada en su conjunto o solamente en relación a uno o algunas unidades de la misma, como el diseño de los balcones de un edificio o el diseño de la puerta de entrada a un local comercial. Incluso la originalidad puede producirse no ya en elementos físicos, stricto sensu, sino también en su dimensión abstracta. El arquitecto José Antonio Granero Ramírez ha expresado que la originalidad puede hallarse simplemente en aspectos arquitectónicos tales como el aprovechamiento de la luz o la especial distribución de los espacios⁶². En esta línea, de las obras de los ganadores del premio *Pritzker* 2017, Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramón Vilalta, se ha destacado sus valores transmitidos, en concreto su “localismo universal”, esto es, su capacidad de crear edificios y lugares que son locales y

60 Vid. Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p.175.

61 Vid. Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), “Los derechos de propiedad intelectual sobre las obras arquitectónicas”, cit., par.22.

62 Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid mayo de 2011 – junio de 2015, Conferencia de inauguración de la X edición de Máster de Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías de la Universidad Autónoma de Madrid, “La propiedad intelectual de la arquitectura. Equilibrio entre la autoría y el interés público”, 17 de septiembre de 2015, Residencia de Estudiantes, Madrid.

universales al mismo tiempo⁶³. Se da por supuesto, que las obras de esos arquitectos galardonados cumplen encomiablemente las exigencias tradicionales de la arquitectura. Por lo tanto, en este sector que estudiamos, vemos que la originalidad puede referirse no sólo a *elementos físicos* sino también *conceptuales*, como la belleza de la distribución de los espacios o la funcionalidad de los mismos.

Los arquitectos y diseñadores pueden dar lugar a *creaciones originales* aun habiéndose adherido a un *estilo determinado*. Así resulta muy clarificadora la sentencia número 195/2014 (ECLI: ES:APM:2014:11756) de la Audiencia Provincial de Madrid, de 16 de junio de 2014, que en relación con una vivienda analizada perteneciente al estilo arquitectónico, “Movimiento Moderno”, explica cómo analizar el requisito de la originalidad de obras seguidoras de un estilo artístico:

“...no puede negarse originalidad a una obra artística por la simple circunstancia de que concurren en ella un número variable de peculiaridades que permitan su incardinación en una determinada corriente, estilo o moda. ...O dicho de otro modo: considerar que una obra carece de singularidad por el solo hecho de que, atendidas sus características formales, se inserta plenamente dentro de un determinado canon estético equivaldría a restringir la protección jurídica a aquellas obras que, por apartarse de las tendencias estéticas del momento, solo destacasen bien por su extraordinaria peculiaridad o rareza, bien por su manifiesto desfase. Parece por ello prudente optar por una solución ecléctica en la que pueda afirmarse que una obra reviste el grado de singularidad susceptible de hacerla original cuando, a pesar de no apartarse esencialmente de determinada tendencia o estilo artístico, sea capaz de suscitar en el observador una impresión que difiera de la impresión que le provocan otras obras preexistentes pertenecientes al mismo estilo, sin que resulte exigible que entre ambas impresiones se interponga una distancia abismal”.

63 Se puede ver el análisis del fundamento de estos arquitectos premio Pritzker 2017 en: <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/806201/rafael-aranda-carne-pigem-y-ramon-vilalta-ganadores-del-premio-pritzker-2017> (última vez accedida el 13.03.2017). 63 En arquitectura, el mayor prestigio y reconocimiento internacional se galardona con los premios Pritzker concedidos anualmente bajo el patrocinio de la fundación estadounidense Hyatt. Son los premios Nobel de arquitectura para honrar a un arquitecto en vida de cualquier país. El arquitecto condecorado será aquel que haya demostrado a través de sus proyectos y obras su talento como arquitecto y su contribución al patrimonio artístico y cultural de la humanidad. Según Alejandro Aravena, arquitecto chileno, miembro del jurado que otorga el premio Pritzker, la evaluación de las obras va precedida de: “viajar a ver obras, no sólo de los candidatos actuales sino también de los ya premiados, otros arquitectos consagrados y obras más antiguas, para poder comparar la calidad de lo que proyectó en el pasado con las obras que se está evaluando en la actualidad..... La idea es tratar de ver si el cuerpo de obra que vamos a premiar ahora soporta esa comparación, si se las puede equiparar o va a llegar a un nivel parecido. Para eso, hay que tratar de saber si esas obras van a resistir el paso del tiempo, imaginarlas dentro de dos o tres siglos. Se puede decir que es todo lo contrario de premiar al edificio del año”. La entrevista completa se puede leer en http://www.clarin.com/arquitectura/titulo_0_SJnE3GFswXI.html (última vez accedida el 06.03.2017).

Cuanto *mayor sea la funcionalidad* requerida, *mayores* serán los *esfuerzos* del arquitecto o diseñador para alcanzar la originalidad necesaria. En relación con espacios interiores especialmente funcionales, como una *cocina o un baño*, la Audiencia Provincial de Barcelona en su sentencia número 411/2005 (ECLI: ES:APB:2005:7697), de 29 de septiembre de 2005 ha negado el carácter original, en sentido objetivo, de unos planos de cocinas y de baños, que incluían la disposición de su mobiliario (sanitarios, muebles e instalaciones de cocina) así como de un texto técnico descriptivo. Es un hecho no controvertido, que con anterioridad al plano discutido, ya existían en el mercado planos con grafías y disposiciones similares, dimensiones y parecida colocación de elementos, junto con textos técnicos explicativos o descriptivos de medidas y materiales. El texto técnico presentaba una forma de expresión, descripciones y terminología habituales. En realidad, como apuntó el perito el texto en la construcción es un “texto determinado” con una terminología habitual, en el que la originalidad expresiva o bien es escasa o nula. En los planos de los baños y cocinas la Audiencia reconoció que, “innovaciones hay pocas”, lo que unido a la indicación de que podían ser ejecutados con carácter libre (esto es sin reserva de derechos de propiedad intelectual en su ejecución) permitía descartar cualquier vestigio de originalidad objetiva en los mismos.

De esta sentencia, quisiéramos resaltar tres puntos esenciales. El primero, que el criterio de la *originalidad objetiva* se consolida como factor fundamental en el sector de la arquitectura. El segundo, que se reitera la regla que apuntamos sobre que la *funcionalidad suele ir en detrimento de la originalidad*, circunstancia que se cumple como en el caso de autos en los planos de unos baños y cocinas en los que la utilidad es clave. El tercero, que la *ejecución* del artista puede ser asimismo *factor determinante* en la originalidad de la obra. Si una ejecución no está al alcance de cualquiera ello viene sin duda a reforzar su carácter original. Así, un factor que puede desproveer de originalidad a la obra de arquitectura, arquitectura del paisaje o diseño de interiores es el de su inadecuada o defectuosa ejecución, especialmente si se percibe a simple vista. En palabras del Profesor Otero Lastres, el umbral mínimo de creatividad de la obra se refleja en el “*buen ejercicio*” por parte del autor de dos facetas, a saber, la *concepción intelectual de la obra y su ejecución personal y material*.

Por el contrario, un indicio de originalidad de la obra es el relativo a su *grado de representatividad*. En el sector de la arquitectura, en el diseño de interiores y, quizá en menor medida, en la arquitectura del paisaje las obras van indisociablemente unidas a la finalidad para la que se concibieron, siendo su grado de funcionalidad alto. Por ello, las obras de arte puro, creadas para el mero deleite de los sentidos y de carácter representativo presentan mayores posibilidades de creatividad original alcanzan el más alto grado de representatividad y en consecuencia de originalidad (SAP de Barcelona, número 147/2006 (ECLI:ES:APB:2006:3390), de 28 de marzo de 2006, sobre el *Templo de la Sagrada Familia*).

En realidad, podríamos afirmar, que a mayor funcionalidad de la obra mayor dificultad en la prueba de su carácter original. A nuestro modo de ver, otros indicios objetivos de originalidad en el sector analizado pueden ser un *dictamen de peritos*, los *premios obtenidos por la obra* o el *análisis de sus impactos* o número de *visitas*. Los galardones podrán ser locales, nacionales, europeos hasta internacionales.

Por su propia naturaleza técnica, por su necesaria funcionalidad y por la gran cantidad de normativa aplicable (urbanística, de seguridad, salubridad, medioambiental, etc.) el sector de la arquitectura, arquitectura del paisaje y diseño de interiores es el paradigma de las creaciones con una *reducida libertad del autor*.⁶⁴ Esta circunstancia dificulta la labor del autor en su búsqueda de elementos singulares y originales. Por ello, leves variaciones entre las obras de este ámbito pueden ser consideradas como obras diferentes o distintos reflejos de la personalidad de sus autores. Esta *reducida libertad creativa* del arquitecto ha servido de razonamiento en la Sentencia número 12/1995 (ECLI:ES:TS:1995:359) del Tribunal Supremo, de 28 de enero de 1995, para descartar la existencia de plagio entre dos proyectos arquitectónicos referidos a unas viviendas de protección oficial. En otras palabras:

“Por todo lo cual el concepto de plagio ha de referirse a las coincidencias estructurales básicas y fundamentales y no a las accesorias, añadidas, superpuestas o modificaciones no trascendentales , que es el caso de autos, máximo al tratarse de una obra constructiva de viviendas, sometida a reglas y

⁶⁴Téngase en cuenta, como se verá, que esa limitación de la libertad creativa es un factor que recorre el derecho de las creaciones estéticas, como en el caso de los diseños, e incluso en el derecho de la competencia desleal en el caso de las imitaciones de iniciativas empresariales ajenas (v., art. 11.2 LCD)

limitaciones oficiales impuestas, por razón del destino protector que les otorga la legislación especial, y en este sentido se ha pronunciado la Sentencia de esta Sala de 20 febrero 1992 (RJ 1992\1329), siendo todas estas razones las que determinan la claudicación de los motivos.”⁶⁵.

A las restricciones normativas se suman *los dictados del cliente o promotor*, que suponen una nueva merma a la libertad del artista y que podrían en teoría convertirle en coautor de aquellos elementos sugeridos. Las obras en este ámbito son generalmente convencionales y de encargo. Picasso retrata esta realidad repetida también en la pintura cuando decía, que un *“pintor es un hombre que pinta lo que vende y un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta”*. En definitiva, podemos afirmar que el auténtico artista, es el que da rienda suelta a su espíritu creador, plasmando su sello personal en cada obra, aún bajo el riesgo de la crítica o no aceptación por el público.

El análisis del requisito de la originalidad será valorado por el Juez quien podrá tener en cuenta el *dictamen de un perito especialista* en la materia o del dictamen de Academias e Instituciones especializadas, como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o la Academia de Doctores España, en aplicación de lo previsto en Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)⁶⁶.

Declarada la originalidad de una obra arquitectónica surge el interrogante de si las *sucesivas obras del mismo autor*, que reproducen la misma expresión artística, si bien con variantes, cumplen o no el requisito de la originalidad o constituyen ya parte del acervo común. Es relativamente frecuente entre los artistas, entre ellos los arquitectos rentabilizar sus genialidades mediante su aplicación con ciertas variantes a nuevas obras. Nos viene a la mente el arquitecto argentino César Pelli, autor de la *Torre Pelli* de Sevilla (o *Torre Cajazol*) y de otras obras muy similares como la *Torre de Cristal* en Madrid, la *Torre Iberdrola* de Bilbao, y *Torre Costanera*, en Santiago de Chile⁶⁷. Todas ellas tienen en común sus inconfundibles rasgos estéticos y constructivos.

65 Bercovitz Álvarez, *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, cit., p.43.

66 Se podría hablar de la figura de un “arquitecto medio” similar a la ficción legal del “consumidor medio” y “consumidor especializado” para marcas, el “experto en la materia” para patentes o el “usuario informado” para el diseño industrial. Sobre los peritos nos remitimos a los artículos 335.1 y 340 de la LEC.

Ante estas situaciones hay que determinar si la originalidad de la obra será atribuible sólo a la primera o pueden también beneficiarse de ella las sucesivas variantes. La primera de toda la saga de torres, sería la obra originaria, aquella creada *ex novo*. Las torres sucesivas podrían encajar en dos tipos de supuestos. De un lado, podrían considerarse como *meras reproducciones* de la primera torre, pero sin la consideración de obras independientes. De otro lado, podría tratarse de *obras compuestas o derivadas*, esto es de creaciones independientes que parten de una obra originaria, que es transformada (artículo 9 LPI). Será obra derivada cuando la actividad transformadora sea una actividad creativa que incorpore modificaciones tales que la hagan diferente y singular de la obra original (no basta con que sea objetivamente diferente)⁶⁸.

Siguiendo el primer criterio, vistas las torres del arquitecto argentino se podría reconocer que todas las torres gozan de una indudable originalidad con respecto a lo aportado al acervo común por otros arquitectos. Sin embargo, las comentadas torres de Pelli, comparadas entre sí no parecen aportar una dosis adicional de originalidad unas respecto de las otras. En línea con este razonamiento y como veremos en el capítulo relativo al diseño industrial, el conjunto de torres analizadas podrían registrarse como distintas variantes dentro de la misma solicitud de diseño industrial.

Por el contrario, siguiendo el segundo criterio, se podría considerar que una reproducción de una obra arquitectónica proyectada en otro lugar será diferente a la anterior por el mero hecho de que el entorno en el que se erija la obra nueva será diferente respecto de la anterior. Efectivamente, la ubicación de la edificación en otro lugar podrá permitir una nueva perspectiva, un nuevo juego de luces enriquecido por un entorno con diferentes volúmenes y colores, que sin duda bien podría producir en el espectador una sensación nueva y única. Todo ello podrá contribuir a descartar una identidad sustancial entre las distintas obras, más allá de la noción de estilo personal y

67 Véase el artículo de prensa sobre este tema en <http://sevilla.abc.es/sevilla/20121127/sevi-arquitectura-proyectos-clonados-201211261957.html> (última vez consultado, 15.03.2016)

68 En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marca Comunitaria), número 307/2001 (ECLI: ES:APA:2011:2245), de 14 de julio de 2011, no se aprecia carácter de obra derivada sobre los planos y maqueta relativos al diseño del techo de la sala sinfónica, forrado de madera labrada para el vestíbulo y del techo y distribución de butacas de una sala sinfónica. El diseño del techo de madera se elaboró sobre la base de otro proyecto anterior, respecto del cual se hacen meras incorporaciones (como de faldones o número de vigas) y variaciones, sin que con ello se logre una diferenciación notoria, no pudiéndose decir que el resultado final sea un diseño nuevo sino una versión del primero.

de que obviamente nadie tendría legitimación para denunciar una autocopia. Además, una solución contraria, podría privar de originalidad a las distintas obras del mismo autor que se sucedan dentro de una misma época, lo cual sería tan ilógico como considerar que todos los cuadros de Picasso de su época azul, carecen de originalidad frente al primero de esa época.

Por las razones expuestas estamos a favor de este segundo criterio, considerando que las sucesivas obras de arquitectura del mismo autor con ligeras modificaciones pero ubicadas en distintos enclaves con nuevos entornos pueden constituir, como en el caso analizado, obras independientes dotadas de originalidad.

1.6.3 CREACIÓN EXPRESADA EN CUALQUIER MEDIO O SOPORTE.

Finalmente, el legislador precisa, que la creación se hallará expresada en un medio o soporte tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro (art. 10 LPI). El autor debe acreditar la existencia de su obra entendida “*no como un conjunto de ideas o de información que el actor pudiera tener en su mente, sino en la medida en que conste exteriorizada, por cualquier medio o soporte tangible o intangible*” (STS número 778/2012, ECLI: ES:TS:2012:8998, de 27 de diciembre de 2012). Es de sobra conocido, que las meras ideas no están protegidas ni por derecho de autor ni por los derechos de propiedad industrial.

La plasmación más clara y natural de las obras de arquitectura, arquitectura del paisaje y de diseños de interiores es el propio, edificio, paisaje o diseño interior acabado pero también puede producirse de otros modos. Así, cabe su plasmación en un *soporte físico* (papel, fotografía, maqueta o el propio producto final), *digital* (vídeo, fotografías o maquetas en soporte electrónico) u otros que se desarrollen en el futuro. En nuestra opinión, una descripción oral o escrita de una obra de este género no constituye un modo de plasmación adecuado, pues además de ser un ejercicio descriptivo complicado, probablemente dejará por el camino muchos detalles sin enunciar, y por ende, sin proteger. En cualquier caso, recalamos la importancia de la correcta elección del modo de plasmación de la obra, porque una vez fijada la creación en un soporte concreto, el

derecho de autor protegerá esa plasmación en particular y no otras, que quedarían excluidas de protección.

1.7 ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

El alcance de la protección del derecho de autor puede medirse desde dos perspectivas, la territorial y la material.

1.7.1 ALCANCE TERRITORIAL

El alcance geográfico o territorial del derecho de propiedad intelectual constituye uno de sus puntos fuertes junto con la ausencia de requerimientos formales para su protección. En virtud del Convenio de Berna de 1886, y del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994 (ADPIC) suscritos por España una creación artística de origen español gozará de protección en todos los países que forman la Unión de Berna y a todos los países de la Organización Mundial del Comercio (OMC). A mayor abundamiento, conforme al principio de trato nacional cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas entre otros, en el Convenio de Berna (artículo 3.1 ADPIC). En definitiva, el alcance territorial del derecho de autor se extiende a la casi totalidad del mundo, sin requisito alguno de registro, por lo que no supondrá gasto alguno para el creador. Eso, en un mundo globalizado donde los viajes y las fotografías son cada vez más fáciles y frecuentes se revela, frente a otras vías de propiedad industrial, como una gran ventaja.

1.7.2 ALCANCE MATERIAL

Desde una perspectiva material deseamos llamar la atención sobre dos elementos fundamentales que afectan a las obras objeto de estudio, de un lado hasta dónde llega el derecho de autor frente a obras similares de terceros y cómo se extiende el derecho de la obra al título original de la misma. De este modo, estudiaremos primero: a) la copia y la comparación con otra obra para continuar con b) el título de la obra.

1.7.2.1 La copia. Comparación con otra obra

Hemos de partir del principio que el derecho de autor protege únicamente la obra tal y como ha quedado plasmada o fijada pero no la idea que subyace en la misma, que queda en dominio público para su libre uso⁶⁹. En este sentido, el derecho de autor, que protege la forma de expresión reflejada en cada obra original, no se extiende ni a la técnica de ejecución ni al estilo del autor, que puede ser libremente imitado⁷⁰. Igualmente aquellos elementos incluidos en la obra de arquitectura o de diseño e interiores, que no sean originales, podrán ser libremente empleados por terceros.

En la comparación de dos obras al efecto de determinar si una ha copiado a la otra vulnerando sus derechos de autor, rige el principio que a *mayor originalidad mayor nivel de protección* para su autor⁷¹. El autor de una obra de escasa originalidad deberá tolerar la concurrencia de otras obras posteriores, que aunque similares cumplan también un mínimo de originalidad y altura creativa. Se podrá considerar la opinión del público destinatario de las obras, que podrá expresar si vislumbra diferencias entre dos obras comparadas⁷².

Recordamos, que al considerar la existencia de infracción de una obra protegida por derecho de autor es requisito necesario el acceso por el infractor a la obra protegida y la existencia de algún tipo de similitud entre la obra infractora y la obra protegida por derechos de autor. Para la valoración de estas circunstancias se tienen en cuenta los criterios esbozados por el TJUE en su sentencia de 16 de julio de 2009, C-5/08, *Infopaq*, entre los que destaca que los elementos reproducidos sean una expresión de la creación intelectual de su autor.

Para definir más estrictamente el alcance del derecho de autor hemos de partir de tres premisas fundamentales. La primera, que lo protegido es la plasmación particular que el

69 Vid. Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p. 161.

70 Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p.174.y Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Manual de la Propiedad Intelectual*, cit., pp.62 y 63

71 Comparable con lo que sucede en el mundo marcario con la especial protección dispensada para las marcas notorias o renombradas.

72 Vid. Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Manual de Propiedad Intelectual*, cit., p.49.

autor haya escogido y no otras. La segunda, que el derecho de autor extiende su protección, desde luego, a cualquier copia no autorizada de la obra, en el sentido de copia servil (reproducción). La tercera, que el derecho de autor, no se puede hacer valer frente al creador independiente posterior⁷³.

A pesar de la claridad de esas premisas nos surgen dos interrogantes importantes: i) ¿la plasmación de la obra de arquitectura en un plano concreto limita el alcance de protección a ese plano en particular o puede extenderse a su reproducción en otro plano distinto? Asimismo: ii) ¿el derecho de autor puede impedir la reproducción de una obra en sus elementos esenciales o sólo puede impedir la reproducción idéntica?

i) La plasmación de la obra en un plano y su influencia en el alcance de su protección

En el sector de la arquitectura, paisajismo y diseño de interiores habrá que dilucidar si la expresión bidimensional confiere a su autor derecho para impedir una ejecución idéntica no ya sólo en un plano bidimensional sino también en uno tridimensional, como pudiera ser la construcción misma de la obra o ejecución de sus planos. Esta pregunta se repite con el fenómeno inverso, si el titular de una obra tridimensional puede o no impedir una reproducción de la obra en plano bidimensional, por ejemplo, con la estampación de su imagen en postales o en una modalidad de plano tridimensional diferente como en un puzzle 3D, tan de moda actualmente con reproducciones de edificios singulares. Entendemos, que la clave a estos interrogantes reside en discernir si la plasmación de la obra en plano distinto al fijado por el autor constituye o no una obra derivada. Por supuesto, como es bien sabido, el titular de la obra derivada, que se basa en una obra original previa, deberá contar con el consentimiento de éste.

Para nosotros, la ejecución material de un diseño arquitectónico plasmado en un plano convirtiéndolo en obra plástica bien podría considerarse como una obra derivada si se añaden unidades, formas, elementos o perspectivas diferentes a las reflejadas en el plano y de las que se desprenda originalidad y la huella personal de su autor. Del mismo

⁷³ A diferencia del derecho de exclusiva y excluyente del diseño industrial: arts. 33.3.b) y 45-47 LDI. Expuesto por Macías Antolín, “Cuarto Seminario regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina”, cit., pp. 7 y 10.

modo, cabe hablar de obra derivada en una representación pictórica de una obra arquitectónica o en un poema o canción inspirado en ella. Para nosotros, la plasmación de la obra en un plano determinado tiene influencia por lo que respecta a la cantidad de detalles de la obra que se reflejen en la misma, lo cual repercutirá en el alcance de la protección. Dicho lo cual, si las características esenciales de la obra quedan plasmadas en un plano concreto, ello permitirá que su titular pueda impedir la realización no autorizada de su obra en otro plano diferente puesto que supondría una reproducción sustancial de la misma.

En apoyo de esta postura traemos a colación la sentencia número 56/2013 (ECLI: ES:APGU:2003:346) de la Audiencia Provincial de Guadalajara de 13 de octubre de 2003, en la que se estimó que la reforma operada en una sucursal bancaria supuso una infracción del derecho de autor sobre una obra plástica (artículo 10.1.e LPI), consistente en un diseño que incluía una escalera en forma de caracol, descartando la consideración de la obra como un proyecto o plano bidimensional (artículo 10.1.f) LM), como esgrimía la demandada para defender que la reforma no supuso infracción de la obra al estar plasmada en un plano⁷⁴.

Excursus: Un fenómeno independiente a la utilización de la obra en un plano diferente al plasmado por el autor es el del *merchandising*. Con el *merchandising* se efectúa la explotación de la obra de arquitectura mediante la incorporación de la obra plástica a objetos de uso cotidiano, como un bolso, un paraguas, posavasos. Son los casos de explotación industrial de la obra de arte, a los que nos referiremos en el capítulo relativo al diseño industrial, concretamente al diseño artístico.

Como dijimos, la obra plástica, esto es en un plano tridimensional parece tener mayor amplitud, abarcando los planos y estudios previos que le sirvieron de base. De este modo, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sobre la Sagrada Familia se afirma, que los proyectos, planos obra arquitectónica y esculturas que conforman dicho templo se hallan dentro del concepto de obra original tutelada por la Ley de Propiedad Intelectual, cuyos derechos pertenecen al autor⁷⁵.

74 “...no cabe discutir que nos hallamos en presencia de una creación artística original, y no ante la simple copia de un proyecto arquitectónico como sostiene la recurrente...”.

75 M. J. Reyes López, “Artículo 35: Utilización de las obras con ocasión de informaciones de actualidad”, en F. Palau Ramírez y G. Palao Moreno (Dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Valencia 2017, p.605.

ii) El derecho de autor y el alcance de su *ius prohibendi*

El alcance del derecho de autor se extiende, desde luego, a la copia servil aunque otras interpretaciones doctrinales más generosas pretenden una mayor extensión de la protección. Con esta base, para un sector doctrinal, además de la copia servil, el derecho de autor abarcaría los casos de plagio en los que se reproduzcan las características esenciales de la obra original⁷⁶. El derecho de autor sobre una creación se extenderá también a toda aquella obra de un tercero, que sea tan similar a la suya en los elementos esenciales que no pueda ser considerada como una obra independiente. Esta situación se produciría claramente con reproducciones no consentidas de la obra protegida a diferente escala, como, p.ej., una reproducción en miniatura del museo *Guggenheim* de Bilbao. De igual modo, entendemos, que una reproducción parcial del elemento más característico de la obra puede suponer una infracción del derecho de autor de no mediar autorización como por ejemplo una reproducción de los pilares en forma de tirachinas con cubierta ondulada de la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid o elementos característicos del parque Güell de Barcelona.

Desde otra aproximación doctrinal, se entiende que si bien el alcance del derecho de autor quedaría limitado a la forma de expresión de la obra, ese concepto de expresión manejado debería ser amplio⁷⁷. En su virtud, el derecho sobre esa forma de expresión llegaría a expresiones idénticas materializadas a través de medios diferentes o a expresiones similares (teniendo en cuenta la novedad y el criterio de altura creativa).

Siguiendo esa interpretación el derecho de autor sobre la obra de arquitectura se extendería a su reproducción en un plano o viceversa o a su reproducción variando elementos o materiales empleados, siempre que el resultado final no supusiera una obra novedosa con suficiente altura creativa. Asimismo, con esa concepción amplia del

76 J.L. García-Pita y Lastres, Estudios de Derecho Mercantil, “Los límites materiales a la acumulabilidad de las facultades propias del derecho de autor y las propias del derecho de marca [Posible problemática suscitada por usos promocionales y marcarios de catálogos comerciales no reivindicados como creaciones industriales o marcarias]”, Valencia 2013, pp. 932-934 y pp.948-953.

77 F. Carbajo Cascón, “La protección del diseño industrial por la vía del derecho de autor. Concepto y régimen jurídico del diseño artístico”, en García Vidal et al., *El diseño comunitario*, cit., p. 606.

contenido del derecho de autor unido a objetivación del requisito de la originalidad se da solución al problema de las creaciones independientes, tradicionalmente admitidas⁷⁸.

Efectivamente, el criterio de la originalidad objetiva si bien no permitirá a un autor impedir la creación independiente de una obra igual o sustancialmente similar, ni su modificación, sí le permitirá impedir la divulgación y explotación de las mismas, salvo que se autoricen expresamente por el titular de la obra anterior. Es decir, el derecho de autor protegería frente al plagio, la copia y el desarrollo de diseños similares, frente a los actos de reproducción, distribución y comunicación pública en cualquier ámbito y frente a actos fabricación y distribución de réplicas u obras sustancialmente similares⁷⁹. Por lo tanto, dentro de esta concepción, ya sea por considerar la reproducción de la obra en distinto tipo de plano como una expresión idéntica o como una expresión similar a la prioritaria, el derecho de autor podrá ejercitarse como derecho excluyente frente a usos de terceros no autorizados de su obra o de la explotación en el mercado de otras sustancialmente similares o alteraciones de su obra.

Por todo lo cual, el alcance de la protección del derecho de autor se muestra, como hemos visto, muy amplio. A nuestro juicio pesan más los argumentos a favor de entender que la obra de arquitectura, arquitectura del paisaje o de diseño de interiores queda protegida frente a una reproducción idéntica no autorizada con independencia de una variación en el plano protegido y el plano en el que se realiza la reproducción⁸⁰.

1.7.2.2 El Título de la obra

Desde que existe el lenguaje y la necesidad humana de comunicarse, es una constante en nuestra historia dar nombre a las cosas. Desde el pasaje del Génesis en el que Adán

78 Vid. Bercovitz Rodríguez –Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., pp.154 y ss. y STS 24 de junio de 2004.

79 Vid. Carbajo Cascón, “La protección del diseño industrial por la vía del derecho de autor. Concepto y régimen jurídico del diseño artístico”, en García Vidal (Coord.), *El diseño comunitario.*, cit., p. 607.

80 No obstante, pueden existir situaciones, en las que sobre la base de un plano de arquitectura, otro autor efectúe una ejecución material del mismo, con ciertos cambios originales, que permitan calificarla de obra original derivada (lo mismo aplica a la inversa). Si tienen la consideración de obra derivada, tanto para la realización de las variaciones de la obra original como para su explotación comercial se precisará la autorización del primer autor (artículo 11 LPI).

pone nombre a los animales (2, 19-20) a la reflexión de Platón de que “todo objeto tiene un nombre natural, solo hay que descubrirlo”. El legislador, prevé que se pueda otorgar un nombre protegible a la creación artística siempre que el título sea, a su vez original (artículo 10.2 LPI). Ejemplos de títulos de obras de arquitectura originales que podrían quedar englobados en el derecho de autor de la obra, serían “Museo Guggenheim de Bilbao”, del arquitecto Franck Gehry, el edificio “Torres Blancas”, en Madrid, de Sáenz de Oiza o el *Oculus*, intercambiador del *World Trade Center* de Nueva York, de Santiago Calatrava. Atendiendo al tenor del precepto, el título de la obra se refiere a su literalidad y no comprende una especial tipografía, colores, formas o gráficos que decorativamente se pudieran añadir⁸¹. Estas especiales notas del título sólo serían protegibles mediante un registro como marca. La solución de un registro de marca para el título de una obra es también apropiada cuando estratégicamente se quiera proteger ese elemento de forma autónoma e independiente a la obra de derecho de autor, para identificar con él productos o servicios en el tráfico económico. En el sector que nos ocupa, lo habitual es que los edificios y construcciones estén bautizados con un nombre, ya sea el dado por el propio autor, el de la empresa allí ubicada o el que el público le dé como apodo.

Esta extensión del derecho de la obra a su título no puede confundirse con un posible derecho de marca sobre el título de la misma. Recordemos, que entre las funciones del derecho de marca, se halla primordialmente la relativa a la identificación de unos productos o servicios de un empresario con un origen empresarial determinado. Por lo tanto, convendrá el registro como marca del título de la obra, en dos ocasiones, si no se tiene clara la originalidad del título y, por tanto su tutela por derecho de autor o si quiere utilizar la denominación como marca, esto es para identificar el origen empresarial de ciertos productos y servicios.

Este debate se sustancia en la Sentencia del Tribunal Supremo número 759/2015 (ECLI: ES:TS:2015:5693), de 30 de diciembre de 2015, caso “*Templario*”. En esa decisión judicial se constata que el empleo del título de una obra cinematográfica, “*Templario*”, coincidente con una marca registrada “*Templario*”, no constituía un uso marcario, al no

81 Bercovitz Álvarez, *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, cit., p.245.

tener como finalidad identificar unos productos determinados a un origen empresarial concreto⁸².

A idéntica conclusión llega el Tribunal Supremo en su Sentencia número 611/2011 (ECLI: ES:TS:2011:5882), de 12 de septiembre de 2011, caso “*Briseis*” En esta decisión judicial subyace la fortaleza del vínculo del nombre de la edificación con su lugar físico aún incluso desaparecida la edificación. Esta situación aconteció en Almería, con ocasión de la cesión del solar donde había estado ubicada la sede de la empresa BRISEIS. Tras su derribo, en la plaza almeriense de Barcelona se procedió a una nueva construcción para un uso diferente, unos edificios para uso de vivienda. La promotora grabó el nombre de “*Briseis*” seguida de un número para identificar los edificios. La mercantil “*BRISEIS, S.A.*”, interpuso demanda contra las Comunidades de Propietarios por infracción de su marca *BRISEIS*, M-2241909, cl.35 y su rótulo de establecimiento “*BRISEIS, S.A.*”, para un establecimiento dedicado a la venta de productos de perfumería y droguería. Al respecto el Tribunal Supremo resolvió que no existía infracción de signos distintivos. El Tribunal consideró que a pesar de aparecer grabada la leyenda “*BRISEIS*” en la fachada principal no hay constancia de que se destinen directa o indirectamente a distinguir productos o servicios –o empresas o establecimientos mercantiles-. No se probó que las Comunidades de Propietarios actuaran en el mercado como sociedades mercantiles ni se mencionó si los locales de negocio existentes en los inmuebles tenían o no su particular rótulo o medio de identificación. Asimismo, se consideró que no existía infracción de marca porque no se efectúa por las demandadas un uso a título marcario⁸³. Respecto de un posible aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca registrada se concluyó, de un lado, que la marca registrada no goza de la consideración de notoria o renombrada y, de otro lado, que nuevamente esta facultad derivada del *ius prohibendi* no es aplicable al caso por no producirse un supuesto de uso no autorizado de marca en el tráfico económico.

82 Véanse los comentarios de A. Suñol, “Uso de un signo a título de marca”, Almacén de derecho, 11 de febrero de 2016, en <http://almacendederecho.org/uso-de-un-signo-a-titulo-de-marca/> (última vez accedida el 20.04.2017).

83 Esta conclusión se fundamenta en la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE, sentencias de 12 de noviembre de 2002, C-206/01 y de 16 de noviembre de 2004, C-245/02, en las que se afirma que el uso de un signo con una finalidad diferente a la de distinguir los productos o servicios queda fuera del *ius prohibendi* reconocido al titular de marca.

Existe, sin embargo, una decisión del Tribunal Supremo, número 505/2012 (ECLI: ES:TS:2012:6110) de 23 de julio de 2012, caso “*Maristas*”, en la que se opina de diferente manera. En este caso, una constructora da el nombre de “*Maristas*” a un edificio recién construido en la zona donde se ubicaba el prestigioso Colegio de los Maristas en Alicante. Los Hermanos Maristas, con base en su marca comunitaria registrada, demandan a la empresa constructora por infracción de marca solicitando el cese de su actuación vulneradora y la indemnización de daños y perjuicios teniendo en cuenta el carácter notorio de su marca. El Tribunal Supremo concluyó que existía un uso marcario, que la designación del edificio con el nombre “*Maristas*”, vulneraba el derecho de marca de los Hermanos Maristas y que, además, dada su notoriedad suponía un menoscabo de la distintividad y notoriedad del signo. Para algunos, esta decisión yerra, al extralimitar el principio de especialidad de las marcas, puesto que nada tiene que ver la notoriedad en el sector de la enseñanza adquirido por los Hermanos Maristas, con el prestigio de un barrio en el que se ubica un colegio con ese nombre⁸⁴. Nosotros compartimos esa opinión y aprovechamos para recalcar, que al margen del debate marcario del título de la obra, está claro que deja su impronta en el día a día de cada ciudad. Por este motivo, subrayamos la importancia de que el arquitecto o diseñador precise las notas esenciales del título de la obra en el contrato de encargo de la obra. Cuando el título sea escogido por el propietario de la obra apuntamos la posible conveniencia de su registro como marca.

Por último, se suscita la duda de si *destruida la obra* de la que trae causa, su nombre cae en dominio público y puede ser utilizada libremente. En realidad si lo que se destruye es la edificación, esto es el *corpus mechanicum*, la creación misma, su *corpus mysticum*, pervive en los planos o dibujos previos, que podrán ser en su caso reutilizados con una nueva construcción y bajo el mismo título. Esto podría ser el caso de una nueva construcción de la desaparecida Pagoda de Fisac, bajo ese mismo título.

Es un hecho innegable que los títulos de las obras de arquitectura, tras años de uso, generan en la mente del público una estrecha asociación geo localizadora con la zona de

84 J. Alfaro Águila Real, “La Sentencia Maristas: la protección de las marcas notorias más allá del principio de especialidad”, Almacén del Derecho, de 06.11.2012, consultable en <http://derechomercantilesana.blogspot.com.es/2012/11/la-sentencia-maristas-la-proteccion-de.html> (última vez accedida el 19.03.2017).

su ubicación física. Cuando la titularidad de la obra es pública la denominación asignada podría en cierto modo convertirse en una designación inherente al patrimonio común del municipio donde se localice. Por ejemplo, en Madrid, nada sorprendería, si sobre el lugar donde se erige actualmente el conocido *Hospital Universitario La Paz*, de titularidad pública, se construyeran tras su derribo unas torres de oficinas con el nombre “Torres de la Paz”. La utilización de ese nombre ayudaría al público a ubicar físicamente las nuevas torres. El fenómeno no es nuevo y nos evoca el caso de “las Cuatro Torres” cercanas a la Plaza Castilla, en Madrid, también conocidas por el público como “las Torres del Real Madrid” por la antigua ubicación del club deportivo con ese nombre, de titularidad privada y, que hasta la fecha, no se ha pronunciado en contra de ese uso, probablemente porque en el fondo es una publicidad positiva.

1.8 CONTENIDO DEL DERECHO

El derecho de la propiedad intelectual, como derecho de propiedad que es confiere a su titular el derecho a *explotar* su obra y *disponer* de ella a su voluntad (artículo 428 Cc). Su autor podrá gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes (artículo 348 Cc). Como propiedad especial sobre un bien intangible es importante recalcar la diferencia entre propiedad sobre la obra y propiedad sobre el soporte, que pueden ser tanto independientes como compatibles (artículo 3 LPI).

En el amplio elenco de derechos reconocidos en la LPI al autor de una obra se distinguen los derechos morales y los derechos patrimoniales, entre los que se hallan los derechos exclusivos de explotación.

1.8.1. LOS DERECHOS MORALES

Los derechos morales constituyen un rasgo definitorio de los derechos de autor. Los derechos morales son personalísimos, y por ello, irrenunciables e inalienables, no pudiéndose transmitir a terceros (artículo 14 LPI). No obstante, como veremos, el derecho moral del autor puede verse restringido por razones de su uso o destino, o por razones del gusto y preferencias del promotor⁸⁵.

⁸⁵ Vid. Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p.179.

Focalizándonos en la obra de arquitectura, paisajismo y de diseño de interiores, los derechos morales más significativos y que analizaremos detalladamente son: 1) el derecho de reconocimiento de la paternidad, 2) el derecho a la integridad, 3) el derecho de modificación, 4) el derecho de retirada o arrepentimiento y 5) el derecho de acceso al ejemplar –normalmente único.

1.8.1.1 Derecho al reconocimiento de la paternidad

Al igual que el pintor firma su cuadro o el poeta rubrica su poema, el autor de una obra de arquitectura, arquitectura del paisaje o diseño de interiores tiene derecho a exigir el reconocimiento de su condición de autor (artículo 14.3º LPI). La realidad revela, por el contrario, que en el sector que nos ocupa, abundan hermosas obras aparentemente “anónimas” ya sea por excesiva humildad de sus autores o simplemente por descuido del propietario de mencionar al autor en algún lugar visible del exterior de la obra. Así, aunque el derecho al reconocimiento de la paternidad está previsto expresamente en la LPI, convendría especificarlo en el contrato de encargo de la obra, detallando la forma concreta en que el nombre del autor se hará visible al público. Si se omitiera su previsión en el contrato de encargo, el autor podrá exigir su plasmación *a posteriori*, pudiendo acudir a la vía jurisdiccional en caso de no ser atendida su petición de forma amistosa. Lo habitual es hacer constar el nombre del autor en una placa en el exterior de la edificación o, en su caso, en su interior. No obstante, podría acordarse entre las partes, la plasmación de su autoría por otros medios, como la web corporativa donde se haga referencia al edificio sede de la empresa.

1.8.1.2 El derecho a la integridad. La restauración. La destrucción de la obra

La integridad de la obra arquitectónica, en concreto en su vertiente de arquitectura de interiores, fue defendida estoicamente con eco en la prensa de la época por nuestro célebre embajador del surrealismo, Salvador Dalí. En 1939 defendió a capa y espada la integridad de su obra, un diseño de un escaparate de almacenes *Bonwit Teller*, en Manhattan, frente a una modificación no autorizada de la misma⁸⁶. El pintor, que residía en Nueva York en aquel tiempo escogió el tema del día y la noche para este trabajo

⁸⁶Más información en <http://www.elmundo.es/especiales/2013/cultura/dali/extravagancia.html>. y <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/dali.htm> (última vez consultadas, 02.04.2016).

escaparatista. El día lo representó con un maniquí en una bañera forrada de astracán y la noche por medio de brasas y paños negros extendidos. Cuando la dirección modifica el decorado sin consultar a Dalí éste, iracundo, vuelca la bañera llena de agua y la lanza contra los cristales del escaparate produciendo un sonoro alboroto y notables destrozos. La opinión pública norteamericana alaba el arrojo con que nuestro pintor defendió sus derechos propiedad intelectual, si bien fue juzgado por los tribunales y condenado al pago de los daños causados.

Consecuencia del natural celo paternal, el autor tiene reconocido su derecho a exigir el respeto a la integridad de su obra y a impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra la misma, que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación (artículo 14.4º LPI). El derecho a la integridad de la obra no se halla protegido con la misma intensidad en todos los países⁸⁷. El derecho a la integridad de la obra ampara cualquier daño a la misma en su totalidad o parcialmente. A nuestro modo de ver, cabe afirmar la existencia de una violación del derecho a la integridad de la obra cuando se realice una reproducción deficiente de la obra, que pudiera dañar la imagen real de la obra plástica y por tanto, el prestigio de su autor. A modo de ejemplo podría acontecer esta situación cuando en los folletos anunciando la inauguración de un edificio, la representación del mismo es defectuosa y con una impresión en baja calidad.

Del tenor literal del artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual, que regula este derecho moral, encontramos varios supuestos que quedarían excluidos del derecho a la integridad y que, por tanto, no podrán ser perseguidos por su autor. Veamos cuáles son:

87 En un plano más relajado nos encontramos con las legislaciones de Propiedad Intelectual de Colombia y de Estados Unidos, en las que el derecho a la integridad de la obra cede en favor de modificaciones realizadas por el propietario de la misma. De este modo, en el artículo 43 de la Ley 23 de 1982 de Colombia se permite al propietario de la obra de arquitectura su modificación, frente a la cual, el arquitecto sólo puede prohibir que se asocie su nombre a la obra modificada. Con un mayor grado de detalle, en la United States Copyright Act de 2011, el propietario de la obra puede impedir una modificación o alteración de la misma que afecte a su prestigio (§ 106A .a) 2. y 3). Sin embargo, no se considera modificación o alteración de la obra plástica la resultado de su necesidad de conservación en el tiempo (§ 106A c)). En cualquier caso, el propietario podrá sin perjuicio de lo anterior, modificar o destruir la obra sin consentimiento del arquitecto (§ 120 b)).

- a. En primer lugar, y obviamente, los casos inevitables de *destrucción* de la obra por fuerza mayor (un terremoto o un incendio y posterior desaparición del edificio *Windsor* en Madrid en 2005⁸⁸).
- b. En segundo lugar, los *actos ajenos a la voluntad del propietario de la obra*, como pudiera ser una pintada consecuencia de un acto de vandalismo o el desmoronamiento de una cúpula de un edificio por falta de mantenimiento de la obra. Recordamos a este respecto, que de la LPI no se deduce obligación alguna del propietario de custodiar la obra⁸⁹. De forma contraria, la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, en su artículo 36 introduce la obligación del propietario de un bien integrante del patrimonio histórico de conservación, mantenimiento y custodia del mismo⁹⁰.
- c. En tercer lugar, quedarían excluidas del derecho de integridad *aquellas modificaciones de la obra que no afecten a los legítimos intereses del autor* o de su reputación. Aquí entra en juego la *restauración de la obra* que implique, por ejemplo, modificaciones consistentes en la limpieza de la piedra de la fachada de un edificio oscurecida por la contaminación, la sustitución de unas piezas metálicas oxidadas por el tiempo por unas nuevas. Claro está, que si la

88 Los autores del edificio Windsor fueron los arquitectos del estudio Del Río-Ferrero, Alas y Casariego, Pedro Casariego Hernández Vaquero, Manuel del Río Martínez, Genaro Alas Rodríguez, Ignacio Ferrero Ruiz de la Prada, Luis Alemany Indarte, Rafael Alemany Indarte y Miguel Ángel Rodríguez Torices Sanz

89 En este sentido se manifiesta la Audiencia Provincial de Pontevedra en su sentencia número 91/2015, (ECLI:ES:APPO:2015:477), de 17 de marzo de 2015, en relación con el conjunto escultórico “Vicus Petrae” en Vigo, que sufrió daños materiales y fue cambiado de ubicación en un lugar no visible para la ciudadanía. Aunque se considera que hay vulneración del derecho a la integridad de la obra debido a la pérdida de dos piezas de la escultura y rotura de otra, en relación con la conservación de la obra la Audiencia considera que no es obligación del propietario del soporte material: “...el propietario del soporte material, ...no tiene obligación de conservación que suponga una actuación positiva. ...En realidad sólo asumen una obligación de no hacer que es manifestación del respeto a la relación de la obra, pero que no obliga a asumir daños o deterioros producidos por el transcurso del tiempo o por el uso de la obra conforme a su destino. En realidad sólo existe infracción del derecho moral a la integridad en caso de actuaciones dolosas o de culpa grave”. Véase también. Bercovitz Rodríguez-Cano et al., *Manual de Propiedad Intelectual*, cit., pp.118-119.

90 A modo de ejemplo, en octubre de 2015, tuvo lugar la demolición de la cúpula de la cubierta del Palacio de Bellas Artes donostiarra. La propiedad alegó supuesto de fuerza mayor por deterioro insalvable. El Colegio de Arquitectos Vasco-navarro, cuestionó la legalidad del derribo instando la reposición de la cúpula, pues tratándose de un bien cultural inventariado la ley aplicable obliga a consolidar la cúpula mediante la sustitución de los elementos estructurales que se encontraran en mal estado. Puede consultarse la noticia en <http://www.diariovasco.com/culturas/201511/26/colegio-arquitectos-cuestiona-demolicion-20151126001030-v.html> (última vez accedida , 02.04.2016).

restauración se entiende como una reparación de los daños y desperfectos de una obra original, tal actividad no desencadena una obra nueva. En este caso, el restaurador tendrá como objetivo respetar la identidad de la obra absteniéndose de introducir elementos nuevos. Sin embargo, se producen casos peculiares de restauración, con protagonismo activo del restaurador, que plantean el problema de la posible infracción del derecho a la integridad de la obra del primer autor y que pueden dar lugar a una obra nueva derivada⁹¹. Un conocido caso de restauración arquitectónica “extralimitada” y cuya sorpresa se ha extendido más allá de nuestras fronteras ha sido la del Castillo de Matrera de Villamartín, en Cádiz, calificado como Bien de Interés Cultural⁹².

- d. En cuarto lugar, considerando el derecho de integridad como un derecho en favor del autor *éste podría destruir o modificar su propia obra*, por ejemplo, por un cambio de convicciones. No obstante, la destrucción o modificaciones operadas por el autor de la obra se topan con las limitaciones del artículo 14.5º y 6ºLPI, que dificultarían su materialización práctica al tener que respetar los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural. La consecuente obligación de responder con cuantiosas indemnizaciones de daños y perjuicios evitará con mucha probabilidad, que el arquitecto o diseñador ejercite en la práctica este derecho.
- e. En quinto lugar, el *interés público también podría justificar ciertas modificaciones* de la obra, que no serían consideradas actos de violación del derecho a la integridad. Encajan en este supuesto, modificaciones como la instalación de una rampa de acceso al edificio para minusválidos (véase el caso puente *Zubi Zuri*, de Calatrava, en Bilbao) o la reubicación de la obra en otro

⁹¹ J. Ortega Doménech, *Arquitectura y Derecho de Autor*, Madrid 2005, pp.757 y 773.

⁹² Para la asociación Hispania Nostra, dedicada a la defensa del patrimonio cultural y natural, “Lo que tenía que ser un trabajo de “consolidación y restauración” ha dado paso a un “desastre” arquitectónico que ha indignado a los vecinos de la zona y a la asociación I. Se ha llevado al extremo la legislación sobre restauración que obliga a distinguir las partes nuevas de las originales y se ha dañado el entorno con una cosa blanca, enorme que ha desvirtuado el aspecto histórico y paisajístico del enclave, ubicado en el cerro Pajarete, en una finca privada cuyo dueño costeó la obra. Accesible en: <http://www.elsalvador.com/noticias/internacional/181822/castillo-de-matrera-otro-caso-de-restauracion-polemica-que-salta-al-mundo/> (última vez accedida el 24.05.2017).

lugar de la urbe para servir a un destino social y un interés público⁹³. En el puente *Zubi Zuri*, de Calatrava en Bilbao, donde primó el interés general de los usuarios de esta obra, evitando el absurdo que el puente no sirviera para la función pública primordial para la que fue diseñado, servir de conexión entre distintas partes de la ciudad⁹⁴.

En arquitectura no es lo habitual, pero a veces se han trasladado edificios a otra ubicación, numerando para ello cada pieza⁹⁵. En la Sentencia del Tribunal Supremo número 1082/2006 (ECLI: ES:TS:2006:6958) de 6 de noviembre, se admitió la demolición de un muro sobre el que se ubicaba una obra de pintura creada para ser exhibida en un espacio público, porque su mantenimiento generaba un *riesgo para la seguridad* de las personas, resultado imposible la conservación de las pinturas⁹⁶. Aquí se recalcó que el destino es el uso social, y que va a integrarse en la ciudad y formar parte del urbanismo y que a las facultades dominicales del propietario del soporte se superpone la obligación de amparar el interés público, que en ocasiones podrá exigir (previa indemnización) el sacrificio de derechos morales –modificaciones urbanísticas, alteraciones de las características físicas o paisajísticas del entorno, etc.-. Mayor gravedad encerraría una posible expropiación forzosa del terreno y destrucción de la obra allí ubicada por motivos de utilidad pública o interés social, como serían la excavación de una mina o la construcción de una autopista.

93 A modo de ejemplo citamos la sentencia número 286/2015 (ECLI:ES:APIB:2015:2200) de la Audiencia Provincial de las Palmas, de 10 de julio de 2015, en la que se considera que la retirada de la obra plástica consistente en una escultura de gran tamaño titulada “Tensión” y su traslado al depósito municipal puesto que amenazaba con caerse no supone una vulneración de los derechos de autor. Se había desmontado la escultura que amenazaba caída y sus elementos más deteriorados podrán ser sustituidos y restaurados sin que se altere la integridad de la obra de arte.

94 Vid. I. Espín Alba, “Derecho moral del arquitecto: el caso Calatrava (Comentario a la sentencia del Juzgado Mercantil número 1 de Bilbao, de 23 de noviembre de 2007)”, en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, volumen 28, Madrid 2007-2008, p.701.

95 Esto sucedió con el Palacio de los marqueses de Prado erigido en Renedo de Valdetuéjar, en la provincia de León y trasladado tras su venta a León capital, donde hoy se conoce como el Hospital de Ntra. Sra. de Regla. Véase http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/mil-trozos-palacio-renedo_786332.html (última vez accedida el 18.05.2017).

⁹⁶ Se reitera en la STS número 458/2012 (ECLI:ES:TS:2013:371) de 18 de enero de 2013.

Caso especial es el de las *site-specific-works*, esto es, obras creadas para una ubicación concreta. Su reubicación en otro lugar puede afectar al *derecho de integridad* de la obra cuando ello produzca una alteración en el diálogo a tres bandas entre el autor, la obra y el público -*amén de a lo pactado contractualmente en el encargo*-. Esto se explica claramente en la sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora, número 147/2015 (ECLI: ES:APZA:2015:329), de 29 de septiembre de 2015⁹⁷:

“Pues bien, tratándose de obras plásticas concebidas y ejecutadas por su autor para la colocación del soporte material en un lugar específico –“site-specific works”-, el cambio de emplazamiento puede atentar a su integridad en la medida en la que altere o interfiera en el proceso de comunicación que toda obra comporta, al modificar los códigos comunicativos, distorsionando los mensajes que transmite y las sensaciones, emociones, pensamientos y reflexiones que despierta en quienes la perciben”.

La Audiencia Provincial de las Palmas, en su sentencia número 286/2015 (ECLI:ES:APIB:2015:2200), de 10 de julio de 2015 ratifica que, no toda reubicación de la obra supone una vulneración del derecho de integridad: *“el derecho de autor de la obra plástica, creada para ser colocada en un lugar específico, comprende el derecho a que no se modifique su ubicación”*. Si la reubicación de la obra no afecta a la comunicación del artista mediante su obra y la comunidad, no quedará conculcado el derecho a la integridad de la obra. No obstante, considera la Audiencia que, *“la alteración del lugar de ubicación vulnera el derecho del autor a la integridad de la obra y afecta a sus legítimos intereses, aunque se exhiba en condiciones que no supongan un perjuicio a su reputación”*. Sea como fuera, será preciso analizar caso por caso teniendo en cuenta que *“el derecho de autor, al igual que el del propietario del soporte*

97 En el mismo sentido se pronuncia, la sentencia número 112/2011 (ECLI: ES:APA:2011:668), de la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marca Comunitaria) de 11 de marzo de 2011, al considerar que hay vulneración del derecho a la integridad de la obra denominada “Proa”, como monumento al pescador, cuando ésta habiendo sido concebida e instalada para estar rodeada de agua en medio del mar, ha pasado, sin autorización del autor a estar rodeada de arena en medio de una playa artificial. Este cambio de ubicación desvirtuó la idea y concepción artística del autor.

material debe ejercitarse de buena fe, ...y coordinarse con los ...de la comunidad”.

- f. En sexto lugar, podría ponderarse la *función cultural* de las obras analizadas⁹⁸. En virtud de esta función podríamos entender razonable una reubicación de una obra motivada para facilitar un mayor acceso a la misma por el público. Nuevamente habrá que analizar casuísticamente todas las circunstancias del caso para lograr una solución equilibrada para el autor, propietario del soporte y la comunidad.

Sin duda alguna, el mayor atentado al derecho de integridad de la obra es el de su propia destrucción. Cuando el propietario tenga intención de destruir la obra, especialmente si se trata del único ejemplar, aunque no está previsto en la LPI, parece lógico que debiera ofrecerla previamente a su autor, en modo análogo a un derecho de tanteo y retracto a favor. Si no se localizara al autor o éste careciera de interés en su obra se tendría un consentimiento implícito para llevar a cabo la destrucción de la obra. El acto de destrucción deberá realizarse sin publicidad para no dañar la reputación del autor⁹⁹. Aún hoy día recordamos los sonados y lamentables casos de destrucción de la “Casa Guzmán” en Madrid, del arquitecto Alejandro de la Sota y, más aún, el de la “La Pagoda”, también en Madrid de Miguel Fisac, por estar vivo, padeciendo en propias carnes, este atentado a su derecho moral¹⁰⁰.

El arquitecto o el titular de derechos sobre la obra podrá solicitar ante los jueces y tribunales la adopción de medidas cautelares para la protección urgente de su obra en caso de que haya iniciado destrucción o cuando exista temor racional y fundado de que ésta va a producirse de modo inminente (artículo 141 LPI). Posteriormente, en el plazo

98 Esgrimida por la Audiencia Provincial de las Palmas, en su sentencia número 286/2015 (ECLI:ES:APIB:2015:2200), de 10 de julio de 2015.

99 Vid. Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Manual de Propiedad Intelectual*, cit., p. 119.

100 El hijo de Alejandro de la Sota afirmó ante el derribo de la casa de su padre: «Si el propietario no aprecia la casa, está en su derecho. Siempre habrá gente que piense así. El problema no es ése sino la desprotección que tiene la arquitectura del siglo XX», véase <http://www.elmundo.es/cultura/2017/01/13/5878847846163f39508b4673.html> (última vez accedida el 21.04.2017). La demolición de La Pagoda, fue en vida del propio Miguel Fisac. Los arquitectos compararon el derribo de "La Pagoda", de Fisac, con la quema de un "miró" (véase http://elpais.com/diario/1999/07/21/cultura/932508003_850215.html, última vez consultada el 21.04.2017).

previsto al efecto se deberá interponer la correspondiente demanda por infracción de derecho.

En nuestra opinión, en los supuestos de conflicto entre el derecho del autor y el del propietario del soporte, se deberá tener en cuenta lo que dice el Tribunal Supremo en su Sentencia número 458/2012 (ECLI:ES:TS:2013:371), de 18 de enero de 2013, esto es, que el derecho del autor de la obra plástica, *“no tiene carácter absoluto e ilimitado, no puede enjuiciarse exclusivamente desde una perspectiva individualista y no prevalece sobre el derecho del propietario del objeto en el que cristaliza la misma subordinándolo y relegándolo a un derecho residual, de tal forma que, en caso de discordancia entre ambos, no cabe imponer al dueño de la obra sacrificios desproporcionados susceptibles de ser encuadrados en el abuso que nuestro sistema repudia (artículo 7 del Código Civil)”*. En su virtud, los derechos del autor y del propietario del soporte material se ejercerán de buena fe, de forma no abusiva y anómala, coordinándose también con los derechos de la comunidad. Asimismo, podrían tenerse en cuenta circunstancias especiales al caso, como el prestigio del artista, el lugar de ubicación de la obra, naturaleza, carácter único del ejemplar, conocimiento público de la obra e importancia de la misma¹⁰¹.

Un recurso eficiente para impedir la destrucción de la obra arquitectónica es declararla bien de interés cultural, por la férrea protección que se despliega para la conservación del bien. Sin embargo, como veremos en el siguiente capítulo, de forma ilógica sólo se podrá solicitar el procedimiento para su declaración una vez fallecido el autor.

1.8.1.3 El derecho de modificación

Íntimamente relacionado con el derecho a la integridad se halla el derecho moral del autor a modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural (artículo 14.5 LPI).

101 Véase Sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara, número 56/2003 (ECLI:ES:APGU:2003:346), de 13 de octubre de 2003, sobre la eliminación de la escalera de caracol en la sucursal bancaria.

Sin embargo, los casos más interesantes son los opuestos, donde las modificaciones son realizadas por el propietario de la obra. La funcionalidad característica de la obra de arquitectura afecta al derecho moral de integridad y al de modificación de la obra, los cuales deberán considerar el uso y función de la construcción. De este modo, pueden realizarse modificaciones en la obra por el propietario sin quedar afectado el derecho moral de su autor cuando se hayan realizado de *buena fe y en el marco de lo razonable, no ocasionando perjuicio alguno o abuso a los legítimos intereses de su autor*¹⁰².

En el margen de lo razonable pueden citarse modificaciones motivadas, entre otros, por cambio de normativa (urbanística, medio ambiental, de seguridad, etc.); corrección de disfuncionalidades (pe. colocación de un canalón y modificación de la disposición del tejado para evitar humedades); adaptación a nuevas necesidades (pe. ampliación de los espacios, instalación de barandillas para niños o ancianos, apertura de una ventana para el aprovechamiento de una mayor luz o instalación discreta de elementos de alumbrado, refrigeración o vigilancia en las fachadas); o por el propio deterioro de la obra, que precise restauración.

Los medios de comunicación se han hecho eco de polémicas modificaciones o intentos de variaciones sobre obras arquitectónicas con una fuerte oposición del arquitecto, como la suscitada por el puente “Zubi Zuri” de Bilbao de Calatrava, en la que se pretendía corregir su resbaladiza cubierta de cristal así como su entronque con el paseo de las “Torres Isozaki Atea”, cuestiones no ya sólo razonables sino de absoluto sentido común (Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, número 187/2009, ECLI:ES:APBI:2009:1, de 10 de marzo de 2009). Se ponderó el derecho del autor a la integridad de su obra con la finalidad comercial y utilitaria del puente, que era un interés público, facilitar la comunicación peatonal entre dos partes del municipio.

Destacamos también la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora de 29 de septiembre de 2015, número 147/2015 (ECLI: ES:APZA:2015:329), en la que se reafirma que la modificación pretendida por la Hermandad penitencial de nuestro Señor Jesús, luz y vida, sobre una escultura y el trono de andas de su propiedad no debe permitirse por suponer una modificación en la concepción de la obra del artista. En

efecto, el paso había sido concebido para que los cargadores la rodearan en su totalidad y la nueva modificación sólo permitía que el “trono-andas” fuera cargado por cargadores delante y detrás (no en los laterales). Como advierte la Audiencia, la integridad de la obra no hubiera quedado afectada si la modificación hubiese consistido en “*que los banzos fueran de un material o de otro o porque tuvieran una longitud mayor o menor*” y no en la forma de cargar la imagen.

Las modificaciones comentadas hasta ahora se refieren a la obra plástica ya finalizada. Por el contrario, en un estadio anterior, en la fase de diseño también cabe la posibilidad de variaciones sugeridas o introducidas a petición del cliente, que encarga el diseño. Lo importante será estar al tipo de contrato suscrito. Si el contrato de encargo es muy general en las prescripciones del cliente, el arquitecto tendrá una mayor libertad para en su actividad creadora pudiendo sobre esa base rechazar sugerencias o modificaciones del cliente. Por ejemplo, en un encargo para el diseño y ejecución de una facultad universitaria de 1000 m² de superficie construida y 500 m² de instalaciones deportivas al aire libre, el arquitecto podrá decidir la ubicación de la edificación dentro del solar, su orientación, la previsión de un parking soterrado o su distribución interna. Por el contrario, si el contrato de encargo es muy detallado, con indicaciones concretas sobre los distintos aspectos de la obra, la libertad del arquitecto se verá minorada pudiendo oponerse con menos fuerza a las modificaciones que se soliciten por el cliente, dado que el espíritu de ese contrato trasluce la voluntad del cliente de ejercer un control amplio sobre el diseño y ejecución de la obra.

De lo anterior se atisban varios cauces para reconducir las modificaciones de la obra arquitectónica. Básicamente cabría especificar contractualmente unas reglas básicas para un óptimo y equilibrado entendimiento entre el arquitecto y el propietario de la obra plástica, bien *lege ferenda*, bien contractualmente¹⁰³. De este modo, el arquitecto debería tener derecho a ser informado, en todo caso, de cualquier intención de

103 M. T. Carrancho, en E. Vicente y R. de Román (Coord.), *Ingeniería y Propiedad Intelectual*, Madrid 2009, p.191. La autora expone las distintas fórmulas legislativas en derecho comparado para las modificaciones de la obra. Desde el reconocimiento a la facultad absoluta del propietario del soporte para hacer cualquier modificación sin necesidad de avisar al autor (Finlandia), la posibilidad del propietario de hacer las modificaciones que sean necesarias durante la ejecución de la construcción o con posterioridad a ella (Italia), la obligatoriedad de avisar, consultar o incluso ofrecer al autor la realización de las modificaciones (Australia), la oferta al autor de recompra de su obra si va a ser destruida (EEUU y Suiza) hasta el caso extremo de requerirse autorización previa y expresa del autor para cualquier modificación.

modificación de su obra. Por su parte, el arquitecto debiera aceptar las modificaciones necesarias y razonables antes analizadas para combatir su envejecimiento, sus posibles defectos o para afrontar nuevas necesidades, usos o exigencias normativas y pudiendo sugerir el modo de llevarlas a cabo. Para los supuestos más difíciles, a falta de entendimiento entre el autor y el propietario sobre la modificación y el modo de su realización de la obra se podrán prever los mecanismos de mediación o arbitraje.

1.8.1.4 El derecho de retirada o de arrepentimiento

El autor tiene reconocido el derecho a retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación (artículo 14.6º LPI). Sin embargo, al entrar en juego el derecho de propiedad y el monto excesivo que pudiera alcanzar una posible indemnización podría dificultar su realización.

1.8.1.5 El derecho de acceso al ejemplar- normalmente- único

El derecho de acceso al ejemplar – normalmente- único de la obra, cuando se halla en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda constituye nuevamente una facultad de difícil realización en caso de la obra plástica de arquitectura o de diseño de interiores (artículo 14.7º LPI). En efecto, el autor deberá ponerse en contacto con los propietarios para concertar el acceso a la obra sin afectar el derecho a la intimidad y para acordar una posible, indemnización a la propiedad. En cambio, el ejercicio de este derecho resultará más fácil cuando las obras de arquitectura, paisajismo y diseño de interiores estén plasmadas en un plano, boceto o dibujo.

1.8.2 LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la Ley de Propiedad Intelectual (artículo 17 LPI). Se trata de una lista enunciativa de derechos de explotación, a la que debe

añadirse cualquier otra facultad que permita el disfrute o explotación de la obra (artículos 348 y 428 Cc). A nuestro juicio, un supuesto de explotación de la obra sería su registro como marca o como diseño industrial. Se trata de un derecho que le corresponde al creador de la obra, como se desprende de la legislación de marcas y de diseño industrial, donde se exige contar con la autorización del autor de la obra para su registro por esas modalidades. Quien encarga el diseño de una obra de arquitectura, paisajismo o de diseño de interiores podrá estar interesado en estipular contractualmente la cesión del derecho al registro como marca o como diseño industrial de la creación encargada.

Los derechos de explotación se caracterizan por su carácter exclusivo y patrimonial. Como consecuencia de su exclusividad, el autor ostenta el derecho exclusivo de explotar la obra en cualquier forma y consiguientemente el de prohibir su uso por terceros no autorizados. Fruto de su carácter patrimonial, los derechos de explotación pueden ser objeto de los más variados negocios jurídicos patrimoniales (cesión, licencia, hipoteca mobiliaria, u otros). Como quiera, que los derechos de explotación son independientes entre sí, pudiendo ser objeto de negocios jurídicos o de infracciones independientes (artículo 23 LPI). A pesar de que el autor ceda los derechos de explotación sobre sus obras, seguirá conservando el derecho a publicarlas reunidas en colección escogida o completa, como pudiera acontecer con un compendio de planos o bocetos (artículo 22 LPI).

La autorización del autor a un tercero para la explotación de su obra podrá ser verbal o escrita, si bien ésta última forma es la deseable a efectos de prueba. La autorización será en todo caso explícita y lo más clara posible en cuanto a su contenido, duración, condiciones, especificando por ejemplo el espacio geográfico al que se ciñe, el número de copias permitidas así como su carácter gratuito u oneroso. De no pactarse duración en la autorización de la explotación se entiende que el autor podrá retirarla en cualquier momento e incluso habiéndola pactada también podrá retirarla antes del término previa indemnización de daños y perjuicios si procediera.

Seguidamente analizaremos los derechos de explotación y sus peculiaridades en relación con la obra de arquitectura, paisajismo y diseño de interiores.

1.8.2.1 Derecho de reproducción

El concepto de reproducción abarca la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias (artículo 18 LPI). En definitiva, la reproducción se refiere al fenómeno de producción de copias de la obra. Cada copia no autorizada, que se realice de la obra puede suponer una infracción del derecho de autor. Hoy día los medios técnicos y tecnológicos permiten hacer avanzadas copias de una obra en distintos soportes, con vídeo, película, fotografía, fotocopia, impresión 3D u otros que puedan surgir.

En el ámbito de la arquitectura, paisajismo y diseño de interiores, como vimos, el derecho de su autor parece alcanzar la reproducción de la obra en su mismo tipo plano o en otro diferente. De este modo, la reproducción de un plano puede producirse a través de una fotocopia pero también mediante la ejecución de la obra plástica diseñada en el plano. A la inversa, la reproducción de la obra plástica de arquitectura puede producirse mediante la construcción de una réplica de la misma o de otra así como mediante una fotografía de la misma o mediante un plano o proyecto elaborado sobre su base¹⁰⁴.

Igualmente el derecho de autor se verá conculcado por una reproducción no autorizada de su obra en una escala diferente (mayor o menor) así como por una reproducción parcial de su obra, en particular de algún elemento caracterizador, que se asocie indubitadamente con él. En caso de duda, lo más recomendable es solicitar la oportuna autorización. Hay que tener presente, que en las reproducciones de la obra en otra escala o en otro plano podrá producirse una obra derivada si subyace en ella alguna novedad introducida por el nuevo autor. Como en cualquier obra derivada, el nuevo autor precisará autorización del autor de la primera obra original desde luego para su explotación posterior. Por ello, no existe infracción en una reproducción autorizada por el titular de la obra para que un tercero realice con base en ella una nueva obra original, denominada obra derivada. Por ejemplo la reproducción de un diseño de interiores en

¹⁰⁴ Caso de la Corte de apelación de Londres de 21 de enero de 1999 sobre la construcción de un edificio muy similar a los planos y diseños del arquitecto demandante, comentado por Rivero Hernández, “Comentario al artículo 18 TRLPI”, en Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p. 298.

una foto original por la perspectiva escogida por su bello juego de luces o por su combinación de color sepia o blancos y negros podrá suponer una nueva obra original. Para no afectar al derecho moral de integridad de la obra anterior, el nuevo autor dejará claro que su obra modifica la anterior constituyéndose en una obra derivada¹⁰⁵.

Una forma de reproducción de la obra protegida es el *plagio*. El plagio consiste en copiar una obra ajena en lo sustancial y atribuyéndose su autoría. Según la jurisprudencia del TS, entre otras en la Sentencia número 237/1999 (ECLI: ES:TS:1999:2020) de 23 de marzo de 1999:

“Por plagio hay que entender, en su acepción más simplista, todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial: se presenta más bien como una actividad material mecanizada y muy poco intelectual y menos creativa, carente de toda originalidad y de concurrencia de genio o talento humano, aunque aporte cierta manifestación de ingenio”.....”las situaciones que representan plagio hay que entenderlas como las de identidad, así como las encubiertas, pero que descubren, al despojarles de los ardidés y ropajes que las disfrazan, su total similitud con la obra original, produciendo un estado de apropiación y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectual ajeno. No procede confusión con todo aquello que es común e integra el acervo cultural generalizado o con los datos que las ciencias aportan para el acceso y conocimiento por todos, con lo que se excluye lo que supone efectiva realidad inventiva, sino más bien relativa, que surge de la inspiración de los hombres y difícilmente, salvo casos excepcionales, alcanza neta, pura y total invención, desnuda de toda aportación exterior. Por todo lo cual, el concepto de plagio ha de referirse a las coincidencias estructurales básicas y fundamentales y no a las accesorias, añadidas, superpuestas o modificaciones o trascendentales”.

Generalmente la obra arquitectónica se realiza en un *ejemplar único*, circunstancia que se ve reforzada por el hecho de ser irrepetible el entorno en el que se proyecta¹⁰⁶. Para asegurar este *carácter singular*, en ocasiones, el propio contrato de encargo o diseño de la obra, se podrá hacer constar la prohibición para ambas partes de repetir la misma obra, impidiendo así su duplicación o multiplicación o permitir exclusivamente un número limitado de reproducciones.

105 Vid. Bercovitz Álvarez, *Obra Plástica y derechos patrimoniales de su autor*, cit., p.235 y Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Manual de la Propiedad Intelectual*, cit., p.79.

106 Vid. Bercovitz Álvarez, *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, cit., p.43.

En Estados Unidos su legislación es muy clara. Según el ordinal 501 (a) de ley estadounidense de protección de las obras de arquitectura, la *Copyright Protection of Architectural Works* (AWCPA), el derecho del arquitecto titular le permitirá prohibir una copia de sus planos, así como también la ejecución de los planos incluso cuando no se usen los planos originales Sin embargo, el derecho del autor no se extiende a elementos convencionales (como ventanas o puertas) o elementos funcionales por no cumplir de forma independiente el requisito de la originalidad¹⁰⁷.

El derecho de reproducción, como se verá más adelante, tiene cuatro límites: el derecho a la copia privada, las reproducciones efímeras o provisionales, la reproducción para fines de investigación y la ubicación en vía pública, éste último con gran afectación para las obras de arquitectura (artículos 31, 36.3 y 37.1 LPI).

1.8.2.2 Derecho de distribución

Se entiende por *distribución* la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma (artículo 19 LPI). Esta puesta a disposición del público no requiere que se produzca la consumación de la distribución¹⁰⁸. Por lo tanto, la realización no autorizada de una copia de la obra y su posterior distribución supondría la comisión de dos infracciones frente al derecho de autor. La distribución de la obra podrá ser a título oneroso o gratuito. Los negocios jurídicos que pueden arbitrar la distribución son el de la transmisión, el préstamo o el alquiler. Se producirá una distribución de la obra con el mero ofrecimiento de la misma, sin necesidad de la materialización de su venta. Ante el auge del comercio electrónico, un fenómeno cada vez más habitual es el de la distribución de la obra de forma no autorizada a través de sitios web incluso de países no miembros de la UE¹⁰⁹.

107 Rashida Y.V. MacMurray, “Trademarks Or Copyrights: Which Intellectual Property Right Affords Its Owner The Greatest Protection Of Architectural Ingenuity?”, 3 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 111, 2005, accessible en <http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol3/iss2/2> (última vez consultada el 03.05.2017).

108 Vid. Francisco Rivero Hernández, en Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p. 309.

109 En este sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de junio de 2012, cuestión prejudicial, C-5/11: “un comerciante que dirige su publicidad al público residente en un Estado miembro determinado y que crea o pone a su disposición un sistema de entrega y un modo de

Sin embargo, el derecho de distribución del autor no se extenderá al alquiler y préstamo de los edificios y obras de arte aplicadas (artículo 19.5 LPI). Esto quiere decir, que el derecho de autor del arquitecto no alcanza al arrendatario del edificio. En estas situaciones se entiende que será de aplicación la legislación civil sobre arrendamientos. Esta limitación parece discriminatoria con respecto a otras artísticas y choca también con la concepción actual de la arquitectura como arte del espectáculo, en la que se concibe el alquiler de espacios singulares para procurar auras determinados en cierto tipo de eventos¹¹⁰. Algún autor ha comentado, que el que explote el alquiler y préstamo de la obra se está lucrando gracias al autor de la misma, quien bien podría percibir una cantidad o porcentaje de estas operaciones¹¹¹.

El derecho de distribución encuentra otro límite en denominado *agotamiento del derecho*. Como aproximación a este concepto diremos, que cuando la distribución de la obra se efectúe mediante venta u otro título de transmisión de la propiedad, en el Espacio Económico Europeo (EEE), por el propio titular del derecho o con su consentimiento, este derecho se agotará¹¹². La razón de ser de este límite es que el autor ha obtenido la merecida compensación con la primera distribución. Este límite tiene sentido con los planos de arquitectura, paisajismo o diseño de interiores y no tanto con la obra plástica.

Efectuada la distribución de la obra, precisamos, que el adquirente de la propiedad del soporte a que se haya incorporado la obra no tendrá, por ese título, derecho alguno de explotación sobre la obra, salvo que se haya agotado el derecho (artículo 56 LPI). El adquirente del soporte, sólo adquiere la propiedad del ejemplar. Si quisiera derechos de

pago específicos, o que permite hacerlo a un tercero, poniendo de este modo a ese público en condiciones de que se le entreguen copias de obras protegidas por derechos de autor en ese mismo Estado miembro, realiza, en el Estado miembro en que tiene lugar la entrega, una «distribución al público», en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29”. En este caso se dirigió la publicidad al público a través de una página web.

110 A. Pla Masmiquel, “Arquitectura y Verdad. La obra de Livio Vacchini”, Revista DPA 23, Barcelona 2007, pp. 78 y 79: “Cuando la Arquitectura parece haberse convertido en espectáculo mediático en forma de piezas singulares y emblemáticas desprovistas de referencia histórica, se hace necesario reflexionar sobre las obras menos propagadas pero capaces de recoger el auténtico proceso evolutivo de la arquitectura contemporánea”.

111 Vid. Rivero Hernández, en Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p.325.

112 Vid. Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Manual de la Propiedad Intelectual*, cit., pp.83-84.

explotación sobre la obra precisaría un título de adquisición específico sobre la misma¹¹³. No obstante, el propietario del original de una obra de artes plásticas tendrá el derecho de exposición pública de la obra, aunque ésta no haya sido divulgada, salvo que el autor hubiera excluido expresamente este derecho en el acto de enajenación del original. Esto es casi inevitable en la obra arquitectónica, que se halla generalmente por definición expuesta en la vía pública. En todo caso, el autor podrá oponerse al ejercicio de este derecho, mediante la aplicación, en su caso, de las medidas cautelares previstas en el artículo 141 LPI, como la suspensión de la distribución, reproducción o comunicación pública de la obra, cuando la exposición pudiera perjudicar su honor prestigio profesional. Entendemos, que podría ser el caso, de un edificio, que se fuera a destinar como sede de una empresa dedicada al armamento y con la cual el autor no quisiera ver relacionado su buen hacer profesional. En estos casos el autor debería indemnizar por los daños que se pudiera irrogar con la suspensión. Como quiera que esta facultad de exhibición pública que asiste al propietario de la obra plástica conlleve una limitación del derecho de autor no se ve razonable su aplicación analógica a las reproducciones de la obra¹¹⁴.

1.8.2.3 Derecho a la comunicación pública

El término comunicación pública se refiere a todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas (artículo 20 LPI). Atendiendo a esa definición de comunicación pública, se infiere que ésta tendrá lugar no sólo cuando el público haya accedido a la obra sino también cuando aun teniendo acceso a la misma no haya hecho uso de esta facultad. Por el contrario, no se habrá efectuado comunicación pública de la obra cuando el acceso a la misma esté restringido a un ámbito estrictamente doméstico, que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo.

El acto de comunicación pública por excelencia para las obras de arquitectura, paisajismo y de diseños de interiores es la exhibición pública de las mismas o de sus

113 Vid. J. J. Hualde Sánchez, en Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., pp. 884-887. En caso de exposición pública, de *lege ferenda*, sería conveniente establecer una remuneración para el autor.

114 Vid. G. Bercovitz Álvarez, *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, cit., p.85.

reproducciones. En el caso de las dos primeras, lo habitual es que la comunicación pública sea permanente al estar visiblemente expuestas generalmente en la vía pública.

En ocasiones, la comunicación de la obra de arquitectura o de diseño de interiores, puede formar parte de una obra compleja, en la que se incorporan otros elementos importantes, como luz, sonido, combinación de imágenes u otros¹¹⁵. En estos casos, se deberá disponer de la autorización a la comunicación pública por parte del autor de la obra de arquitectura. Pensemos en una serie de televisión, en cuyos anuncios apareciera en lugar principal la reproducción de una obra de arquitectura y cuyo título fuera el nombre de esa obra, por ejemplo, “Torre Picasso”. El autor de la obra de arquitectura, podría retractarse de su consentimiento, si con posterioridad el contenido de la serie pudiera dañar su reputación.

Resulta importante precisar que, el derecho relativo a la comunicación pública de la obra de arquitectura no se ha de considerar vulnerado por el hecho de que aparezca tangencialmente en una revista de decoración de interiores, donde se comunique con carácter principal los aspectos de la decoración interior de una obra de arquitectura, máxime cuando para ello intervino un estudio profesional de interiorismo¹¹⁶.

1.8.2.5 Derecho a la Transformación

El derecho de *transformación* de una obra permite transformar o modificar la obra de forma que de la misma se derive una obra diferente (artículo 21 LPI). El autor tiene derecho, como advierte la doctrina, “*a que el público no perciba la obra deformada o alterada; a que no se le atribuya una obra alterada*”¹¹⁷. Para no atentar contra este derecho a la integridad es recomendable que el nuevo autor indique inequívocamente al público, que se trata de una transformación libre de la obra originaria pero constitutiva

115 Vid. Bercovitz Álvarez, *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, cit., p. 339.

116 En este punto resulta de gran claridad la SAP de Barcelona de 4 de mayo de 2004, sobre el recurso 554/2002 (ECLI: ES:APB:2004:5500). En la Sentencia se destaca, que la revista no versa sobre arquitectura sino sobre diseño de interiores y decoración, referidos en concreto a dos estancias: cuarto de baños y cocina. En el reportaje se muestran fotografías de esos espacios ya equipados, resaltando los aspectos de diseño de interiores, mobiliario, estética de útiles o enseres de uso cotidiano (encimera, toallero, sanitarios, estanterías, apliques, lavamanos, toallas, albornoces, grifería, complementos, ...facilitándose presupuestos de sanitarios, encimeras, grifería, mobiliario de cocina, electrodomésticos, etc.).

117 Vid. Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Manual de la Propiedad Intelectual*, cit., p.91.

de una obra diferente. Como se puede adivinar, el meollo de la cuestión estriba en deslindar dónde termina el derecho de integridad a la obra y dónde comienza el derecho de transformación sobre la misma. El artículo 7 del Código Civil insta la máxima que debe seguirse, consistente en que el ejercicio de los derechos deberá ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe, lo que impediría un ejercicio abusivo de los mismos.

El derecho de transformación de la obra está íntimamente relacionado con los derechos morales de integridad y de modificación de la obra. En caso de cesión a un tercero del derecho de transformación de la obra para evitar posibles colisiones futuras con el derecho a la integridad de la obra, se podrá especificar los casos específicos de modificación permitidos o los límites a la modificación.

En el ámbito que nos ocupa, de la obra de arquitectura y de diseño de interiores será altamente recomendable prever en el contrato de cesión todo tipo de precisiones relativas a las posibilidades de modificación de la obra para el adquirente, al objeto de delimitar si puede crear una obra nueva derivada o reservarse el derecho a modificaciones futuras, a la adaptación de la obra a nuevas necesidades de uso y funcionalidad o incluso a la adaptación de la obra a las modas venideras.

1.9 LÍMITES AL DERECHO

Los derechos de explotación económica de propiedad intelectual, si bien son derechos de exclusiva y excluyentes no son derechos absolutos, sino que están sujetos a una serie de límites, fijados en los artículos 31 a 40 de la LPI, que se refieren a los derechos patrimoniales, no a los morales¹¹⁸. Además, como hemos anticipado rige el principio del artículo 7 del Código Civil, en virtud del cual los derechos deberán ejercerse conforme a las exigencias de la buena fe. En particular, el ejercicio de los derechos de autor tendrá

118 I. Garrote Fernández-Díez, “*Fair use, ius usus innocui* y otras limitaciones atípicas en los derechos de marcas y propiedad intelectual”, en Grupo Español de la AIPPI, XVIII Jornadas de Estudio sobre propiedad industrial e intelectual, Madrid 2013, p. 52. Se trata de un sistema de límites cerrado en el que no cabría admitir la doctrina del “fair use” en su versión romanizada “*ius usus innocui*”, para negar automáticamente el *ius prohibendi* del titular del derecho de autor, con la argumentación que na actuación no autorizada es inocua en términos de perjuicio económico. El titular debería tener oportunidad de entablar acción de cesación contra las actuaciones no consentidas para evitar futuros daños económicos.

en cuenta los derechos del propietario que haya adquirido la obra al que no se le puede someter a sacrificios desproporcionados¹¹⁹.

A diferencia de los diseños de interiores, es consustancial a la obra de arquitectura ser creada para su exhibición en un espacio público. De este modo, la obra pasa a integrarse en una ciudad y en su urbanismo añadiendo otro límite adicional a su autor, cual es el uso social de la obra. En efecto, en estos casos a las facultades dominicales del propietario del soporte y las del autor tendrán que conjugarse además con la *función cultural de la obra* y con el *interés público o utilidad social* del lugar donde se ubique la misma. Así se produciría una alteración de las características del entorno con una modificación urbanística para hacer un carril bici o un paseo peatonal¹²⁰.

Asimismo, la doctrina advierte de otros posibles límites por la naturaleza propia de estas obras plásticas como los catálogos y la exposición de las obras para la venta (por ejemplo catálogos de agencias inmobiliarias con la muestra de edificios que ofertan para su venta)¹²¹.

En cualquier caso, con ese espíritu protector hacia el autor el legislador precisa una *cláusula de salvaguardia*, basada en que los límites no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran¹²². A continuación nos detendremos aquellos límites que presenten alguna peculiaridad especial con las obras de arquitectura, paisajismo y diseño de interiores.

119 Vid. Sentencia de la Audiencia Provincial de las Palmas, número 286/2015 (ECLI:ES:APIB:2015:2200), de 10 de julio de 2015, confirmando la valoración de la sentencia de instancia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de las Palmas de Gran Canaria.

120 Sirva de ejemplo la SAP de las Palmas de Gran Canaria 10 de julio de 2015 –sobre la retirada de una escultura en la vía pública-, que reitera doctrina de la STS de 6 de noviembre de 2006, -sobre la destrucción de un muro de la vía pública, que incorporaba una obra de pintura-.

121 Vid. Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Manual de la Propiedad Intelectual*, cit., p.63.

122 Vid. R. Casas Vallés, en Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., pp. 688-707.

1.9.1 COPIA PRIVADA

La realización de una *copia privada* por persona física de una obra ya divulgada constituye un límite al derecho de autor (artículo 31 LPI). Para que este límite sea operativo es preciso, en primer lugar, que se haya accedido a la obra de forma legal; en segundo lugar, que la reproducción la efectúe una persona física y; en tercer lugar, que sea destinada a un uso privado, excluyendo cualquier utilización colectiva o lucrativa¹²³. Un ejemplo de copia privada permitida, sería la reproducción de una conocida obra de arquitectura o de un diseño de interiores a la que se ha tenido acceso de forma legal (desde la calle, exposición, o mediante el pago de una entrada) en una parcela o en una construcción de mi propiedad o la copia de un plano de una casa y su utilización particular como elemento decorativo de una vivienda (cuadro).

A nuestro modo de ver, tomando como referencia la aplicación de este mismo límite en los derechos de patente o de diseño industrial, cabría pensar *a priori* en la posible copia privada de una obra de arquitectura o de diseño de interiores, consistente en una reproducción de la obra plástica o en una ejecución de los planos de la misma. Cualquier persona física podría reproducir una preciosa casa de un arquitecto de moda mediante la construcción de una idéntica para uso de vivienda propia¹²⁴.

Advertimos dos inconvenientes en la admisión definitiva de esta posible copia privada en España. La primera, que una eventual venta de esa copia privada, esto es de la casa, con la ventaja económica que pudiera proporcionar al vendedor por lo apreciado de la obra artística, podría eliminar el rasgo de copia privada de esta reproducción. La segunda y, principal, en contra de admitir la copia privada de la obra arquitectónica es que choca con código deontológico de los arquitectos¹²⁵. En efecto, el arquitecto requerido para proyectar la copia de la obra deberá, según el ordinal 2.13 del código

123 I. Garrote Fernández-Díez, en Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., pp.555-570.

124 Vid. Ortega Doménech, *Arquitectura y Derecho de Autor*, cit., p.188., donde se informa que, en Alemania es admisible la reedificación de una obra arquitectónica para uso personal si se cuenta con la autorización del autor y en Gran Bretaña se permite incluso sin tal autorización.

125 Código Deontológico de los arquitectos de 2015. Accesible en http://www.cscae.com/images/stories/Secretaria/CODIGO_DEONTOLOGICO_101215-FINAL.pdf (última vez consultada el 13.12.2016).

vigente: “*Verificar el origen de la autoría de cualquier material obtenido previamente a la elaboración del primer diseño y, en su caso, solicitar la correspondiente autorización*”, “*Especificar la procedencia y autoría de los trabajos realizados por otros profesionales que vayan a utilizarse en el trabajo propio*” y por supuesto evitar “*Atribuirse como propios trabajos de autoría ajena*”. En consecuencia, en un actuar leal y honesto del arquitecto encargado de proyectar una copia de una obra de arquitectura precisará la oportuna autorización del compañero.

Lo anteriormente expuesto para el límite de la copia privada es aplicable a las obras de paisajismo y de diseño de interiores.

1.9.2 SEGURIDAD, PROCEDIMIENTOS OFICIALES Y DISCAPACIDADES

El legislador exime de autorización del autor la reproducción de una obra o su comunicación pública cuando obedezca a fines de seguridad pública o para el correcto desarrollo de procedimientos administrativos, judiciales o parlamentarios (artículo 31 bis LPI). Hoy día es comprensible, que en aras a la seguridad ciudadana, se puedan hacer públicos los planos y demás características de determinadas edificaciones, para una correcta evacuación en caso de incendios, o atentados terroristas. En relación con la utilización de la obra en beneficio de personas con discapacidad, ésta debe ser realizada de forma no lucrativa. Así, el Museo tiflológico de la ONCE (Organización nacional de ciegos de España), expone en Madrid modelos de monumentos de España y del mundo como el acueducto de Segovia, la torre Eiffel, o el Kremlin, que se pueden tocar para facilitar su conocimiento a las personas invidentes¹²⁶.

1.9.3 CITA E ILUSTRACIÓN DE LA ENSEÑANZA

El derecho de autor no puede impedir a un tercero la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación,

126 Sobre el Museo tiflológico de la ONCE, puede verse <http://museo.once.es/home.cfm?id=43&nivel=2> (última vez accedida el 22.04.2017).

en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. El fundamento de esta excepción se halla en intereses públicos ligados al acceso a la cultura¹²⁷.

Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa tendrán la consideración de citas. Por lo tanto, estaríamos hablando de citas, cuando se reproducen esquemáticamente obras arquitectónicas o diseños de interiores en revistas o publicaciones propias de este sector. No obstante, cuando se realicen recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción y dicha actividad se realice con fines comerciales, el autor que no se haya opuesto expresamente tendrá derecho a percibir una remuneración equitativa. En caso de oposición expresa del autor, dicha actividad no se entenderá amparada por este límite.

En aplicación de este límite, no necesitará autorización del autor, el profesorado de la educación reglada para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, excluidos los libros de texto y los manuales universitarios, cuando tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas en las aulas, en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida, siempre que se trate de obras ya divulgadas y, salvo en los casos en que resulte imposible, se incluyan el nombre del autor y la fuente.

No se entenderán comprendidas en el párrafo anterior la reproducción, distribución y comunicación pública de compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo. De ahí que, entre otros, no pueda publicarse sin autorización del autor un libro recopilatorio de las obras de arquitectura de un famoso arquitecto.

La redacción de este límite de la cita tal y como se contempla actualmente en el artículo 5, apartado 3, letra a) de la Directiva EU 2001/29, 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, se verá sustituida por esta otra recogida en el

127 C. Pérez de Ontiveros Vaquero, en Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p.586.

artículo 117 de la Propuesta de Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital de 16 de septiembre de 2016, con una redacción más detallada y precisa que la anterior:

“a) cuando el uso tenga únicamente por objeto la ilustración con fines educativos o de investigación científica, siempre que, salvo en los casos en que resulte imposible, se indique la fuente, con inclusión del nombre del autor, y en la medida en que esté justificado por la finalidad no comercial perseguida, sin perjuicio de las excepciones y la limitación previstas en la Directiva [la presente Directiva]”.

1.9.4 TRABAJOS E INFORMACIONES DE ACTUALIDAD

Cualquier obra susceptible de ser vista u oída con ocasión de informaciones sobre acontecimientos de la actualidad puede ser reproducida, distribuida y comunicada públicamente, si bien sólo en la medida que lo justifique dicha finalidad informativa (artículo 35 LPI)¹²⁸. Pensemos en un acontecimiento de actualidad, que tiene lugar en la zona donde está ubicada una obra de arquitectura o un diseño de interior protegidos. Asimismo será un acto de información de actualidad la comunicación misma del acto de inauguración del propio edificio. En estos casos, el legislador prioriza el derecho de la información.

1.9.5 REPRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN DE OBRAS SITUADAS EN VÍAS PÚBLICAS. LA “LIBERTAD DE PANORAMA”

A tenor del artículo 35.2 LPI las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales. El objeto de este límite son las obras de arquitectura y esculturas ubicadas en la vía pública. Por tanto, los diseños de interiores de las obra de arquitectura ubicadas en la vía pública quedan excluidos de este límite, salvo que cerramientos de cristal permitan su visibilidad desde la vía pública. Asimismo quedan fuera del ámbito del artículo 35.2

¹²⁸ Pérez de Ontiveros Vaquero, en Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., pp. 598-599.

LPI, aquellas obras que estén ubicadas enclaves públicos, pero, sólo temporalmente, por ejemplo en una exposición. En cuanto a los actos permitidos con base en este límite, a tenor de las definiciones dadas en el artículo 86 LPI, la reproducción, distribución y comunicación pública de las obras ubicadas en la vía pública realizada por procedimientos audiovisuales, incluirá tanto vídeos como obras cinematográficas.

En la práctica, podemos decir que casi la totalidad de obras de arquitectura y de paisajismo se ubican en la vía pública, por lo que ninguna escaparía de esta excepción. Conforme a la regulación urbanística es preciso construir en parcelas que sean solares, esto es que tengan acceso rodado desde la vía pública y que tengan referencia catastral. De este modo la gran mayoría de inmuebles se identifican con una dirección concreta en la vía pública en la que se ubican de forma permanente¹²⁹. Por otro lado, atendiendo al espíritu del artículo 35.2 LPI algunos defienden, entre los que nos incluimos, que si las obras están ubicadas en un lugar privado, pero son visibles desde un lugar público, podrán utilizarse libremente en cuanto forman parte del paisaje urbano o rural¹³⁰.

Apuntamos que estamos ante un límite delicado para el arquitecto, cuya vaga redacción dificulta más si cabe su situación. A continuación abordaremos los distintos factores intervinientes en la aplicación del artículo 35.2 LPI. Comenzaremos por los conceptos de “accesibilidad” y fijación de “precios” para el acceso a su interior y seguiremos con el alcance de la libre reproducción, distribución y comunicación del artículo 35.2 LPI.

La accesibilidad se entiende que ha de ser desde la vía pública, como parece sugerir el legislador. De este modo, si desde la vía pública no se puede acceder “normalmente” a la obra arquitectónica no será posible una libre reproducción de la obra. Siguiendo esta línea, la sentencia número 195/2014 ((ECLI: ES:APM:2014:11756) de la Audiencia Provincial de Madrid, de 16 de junio de 2014, sobre un edificio publicado en una revista sin autorización del arquitecto, afirma que ésta constituye una infracción del derecho de autor al no estar englobada en una reproducción permitida por el artículo 35.2 LPI. El

129 Según señaló Carmen Serrano de Haro Martínez, arquitecta de Hacienda y Licenciada en Derecho, en la Mesa redonda, “El arquitecto y los derechos de autor”, celebrada en el Colegio de Arquitectos de Madrid, el 7 de mayo de 2015.

130 Rodríguez Tapia y Bondía Román, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Madrid 1997, pp.184-185.

edificio en cuestión se ubicaba en una finca, siendo la finca, que no la edificación la que lindaba con la vía pública. Efectivamente, la edificación estaba más alejada de la vía pública, concretamente junto a un acantilado no accesible para los viandantes. La Audiencia recalca, que por vía pública ha de entenderse: “*un espacio de dominio público caracterizado por su aptitud para el tránsito de peatones y/o la circulación de vehículos*”.

Continuando con la accesibilidad de la obra arquitectónica desde la vía pública cabe plantearse si la misma lo es sólo a través de medios humanos, básicamente por la vista o si se extiende a otros de carácter técnico, como drones o telescopios. Estos recursos sofisticados para alcanzar la accesibilidad de la obra arquitectónica no encajan en la filosofía del artículo 35.2 LPI Para la doctrina el límite analizado se refiere a obras cuya ubicación sea accesible por el público con independencia de que sean de titularidad pública o privada y que permitan su normal visualización *sin necesidad de medios especiales, como pudieran ser medios aéreos, o telescopios*¹³¹. En la comentada sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de junio de 2014 se rechaza que la toma de fotografías aéreas a través de la herramienta “Google maps” consolide el argumento de que la vivienda está ubicada en la vía pública. Más al contrario, el espacio aéreo (accesible también con drones o helicópteros) no encaja en el concepto de vía pública. En cualquier caso, la Audiencia, va al meollo del asunto, estimando que lo relevante es que el objeto esté situado “en” o “linde con” una vía pública perdiendo relevancia desde dónde o a través de qué procedimiento podría obtenerse una fotografía del edificio. Por ello, según este criterio los creadores de obras arquitectónicas no ubicadas en la linde de la vía pública podrán ejercitar sus derechos frente a tomas fotográficas aéreas no consentidas¹³².

En relación con la *fijación de un precio para el acceso al interior* de la obra arquitectónica ubicada en la vía pública, parece que ello no afecta a la libertad de reproducción y explotación del exterior de la obra, pues donde la Ley no distingue no

131 Vid. Bercovitz Rodríguez-Cano et al., *Manual de la Propiedad Intelectual*, cit., pp. 104-105.

132 Con una técnica legislativa más rigurosa, en Estados Unidos, la Ley de Propiedad Intelectual concreta esta limitación a las obras que sean visibles desde la vía pública (US Copyright Act, § 120 a).

debiera distinguirse¹³³. Este razonamiento se refrenda en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, número 147/2006 (ECLI:ES:APB:2006:3390), de 28 de marzo de 2006, *Templo de la Sagrada Familia*. En esta sentencia, se sustancian acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre Templo de la Sagrada Familia. La parte demandada había actuado de modo ilegítimo incorporando, transformando, reproduciendo y distribuyendo CD ROM denominados La Sagrada Familia terminada y otra obra gráfica.

Por lo expuesto, el concepto de vía pública se halla más asociado a la existencia de recorridos integrantes del ámbito normal de los ciudadanos, que a la circunstancia que deba pagarse una contraprestación o que por el contrario sea gratuito¹³⁴.

Considerando que un tercero ha accedido a un edificio de la vía pública en los términos del artículo 35.2 LPI conviene delimitar seguidamente cuáles son sus facultades de reproducción, distribución y comunicación. Atendiendo a una interpretación literal del precepto, lo permitido es la reproducción de la obra ubicada en la vía pública por una pintura, dibujo, fotografía o grabación es libre lo cual no abarca la comunicación y distribución de una transformación de la obra, esto es una creación independiente, que precisará la autorización del titular de la obra anterior¹³⁵. En la sentencia referida sobre la Sagrada Familia se recalca que, el artículo 35.2 LPI, al ser un límite, debe interpretarse restrictivamente. En su virtud, dicho límite “*no ampara en modo alguno ni la transformación del exterior ni incluye en su protección al interior del edificio*”. Por estas razones, la Audiencia ha considerado ilícita la reproducción y comercialización de CDs y pósters con la imagen del *Templo de la Sagrada Familia*, protegida como obra arquitectónica en virtud del artículo 10.1 LPI¹³⁶.

133 Algún autor defiende lo contrario, como S. Díaz Alabart, según Pérez de Ontiveros Vaquero, en Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p. 621.

134 Reyes López, “Artículo 35: Utilización de las obras con ocasión de informaciones de actualidad”, en Palau Ramírez y G. Palau Moreno (Dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., pp. 603-607.

135 J. M. Rodríguez Tapia y F. Bondía Román, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Madrid 1997, pp.182-184.

136 En la Sentencia del Tribunal de Milán de 17 de enero de 2004, se consideró igualmente ilícita la reproducción y distribución de un proyecto arquitectónico, que fue publicado sin autorización de la autora en una revista con la inclusión de fotos de los planos, del exterior y de los espacios interiores¹³⁶. En esta línea, la Sentencia de la Grand Instance de París de 11 de octubre de 2000 reconoció también una

Siguiendo con el criterio de interpretación restrictiva del artículo 35.2 LPI jurisprudencialmente se afirma con rotundidad, que este límite no permite una reproducción material de la obra ubicada en la vía pública. Así, entre otras, en la sentencia número 13/2010 (ECLI: ES:APM:2010:298) de la Audiencia Provincial Madrid, de 22 de enero de 2010, -aun cuando referida a una escultura ubicada en la vía pública- se señala, que con base en el artículo 35.2 LPI, lo permitido es una reproducción de la obra por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales, pero, *en ningún caso, la una reproducción material de la obra*, esto es la construcción de la edificación. Buena parte de la doctrina sigue este criterio¹³⁷. Nosotros discrepamos *a priori* puesto que, la reproducción material de la obra ubicada en la vía pública no está prohibida del tenor literal del artículo 35.2 LPI y encaja también en el límite de copia privada si se realiza por un particular con fines privados no comerciales. Ahora bien, si ello es así en la teoría, en la práctica, para el caso de la obra de arquitectura y, por analogía, para la obra de paisajismo y de diseño de interiores, no se podría materializar esta reproducción material puesto que, las normas de *deontología profesional* del arquitecto o diseñador de interiores se lo impedirían. En efecto, el arquitecto o diseñador de interiores no podría reproducir la obra de un compañero de profesión sin su consentimiento o al menos sin su puesta en conocimiento.

Dentro del ámbito de libre reproducción, distribución y comunicación de las obras ubicadas en la vía pública no queda claro si ésta comprende tanto las gratuitas como las realizadas a título oneroso. El artículo 35.2 LPI guarda silencio al respecto.

Alguno podrá pensar, que obviamente, si el autor ha puesto voluntariamente a disposición del público su obra al ubicarla en la vía pública, posteriormente no podrá ir en contra de sus actos propios y deberá admitir cualquier tipo de reproducción, distribución o comunicación pública de su obra, ya sea a título gratuito u oneroso. Este planteamiento aunque inicialmente pudiera ser correcto se ve inmediatamente frustrado por los principios que deben interpretar los límites del derecho de autor. En efecto, para muchos, este límite es discriminatorio con respecto a otras obras artísticas y, además,

infracción del derecho de autor en la publicación de un libro con dibujos y reproducciones de obras de Le Corbusier (entre otros) sin la autorización de sus derechohabientes. Ambas sentencias citadas por Rivero Hernández, "Comentario al artículo 18 TRLPI", en Bercovitz Rodríguez-Cano et al., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit. p. 298.

137 Vid. Bercovitz Álvarez, *Obra plástica y derechos patrimoniales*, cit., p. 406.

contrario al artículo 40 bis de la LPI, al artículo 9.2 del Convenio de Berna y al artículo 5.5 la Directiva 2009/96, sobre la protección jurídica de las bases de datos.

Recordamos que, en relación a los límites, el artículo 40bis LPI señala que:

“Los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran”.

El principio del artículo 40bis LPI se contempla de modo similar en el artículo 9.2 del Convenio de Berna, que advierte en relación con las obras literarias y artísticas, que los límites que se fijen no serán injustificados para los legítimos intereses del autor¹³⁸:

*“Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor”*¹³⁹

Por otro lado, el principio del ejercicio proporcionado de los derechos consagrado en nuestro artículo 7 del Código Civil, nos impediría una interpretación del artículo 35.2 LPI que privara de todo contenido al titular del derecho de autor de una obra ubicada en la vía pública.

Adicionalmente, una interpretación restrictiva del artículo 35.2 LPI limitándolo a una reproducción, distribución o comunicación pública exclusivamente gratuita encaja con el hecho de que los límites contenidos en la LPI sobre los derechos económicos del autor se condicionan a la falta de finalidad lucrativa (docencia, investigación,

138 Vid. I. Garrote Fernández-Díez, Bercovitz Rodríguez-Cano, *Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*, Madrid 2013, pp. 758-786.

139 Casas Vallés, en Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., pp.701-707.

información pública) o bien establecen una compensación para el autor o sólo permiten una reproducción parcial¹⁴⁰.

En virtud de los anteriores argumentos la doctrina defiende una consideración del artículo 35.2 LPI limitada a actos a título gratuito de la obra ubicada en la vía pública¹⁴¹. En este sentido, resulta un uso bastante común, que las fotografías de la parte exterior de las obras utilizadas con fines editoriales aunque suelen estar permitidas, en ocasiones están sujetas al pago de royalties por la reproducción tanto del exterior como del interior, lo que incita a proponer la gestión de los derechos de estos autores por una sociedad de gestión colectiva¹⁴².

No obstante, llamamos la atención sobre la sentencia número 502/1995 de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de 9 de septiembre de 1995, en la que fue irrelevante el hecho de que la reproducción se realizara a título oneroso o gratuito. Así, la Audiencia no apreció infracción de los derechos de autor en las reproducciones fotográficas que se habían tomado de una escultura ubicada en la vía pública y cuyo destino era la distribución como venta de postales¹⁴³. A nuestro modo de ver, esta postura excede de un ejercicio proporcionado del derecho de un tercero.

No podemos dejar de llamar la atención sobre la interesante sentencia en la que aunque referida a una escultura es perfectamente aplicable a la obra de arquitectura ubicada en la vía pública. El asunto versa sobre una reproducción de la escultura erigida en la calle para entregarla como un premio y que podría producirse con la reproducción de una obra de arquitectura singular sita en la vía pública. Además se analizan aspectos prácticos de la dimensión del artículo 35.2 LPI. Se trata de la sentencia número 13/2010 (ECLI:ES:APM:2010:298) de la Audiencia Provincial de Madrid, de 22 de enero de 2010, en la que se debate la posible infracción de los derechos patrimoniales y morales del autor de la obra escultórica, “El Cartero” ubicada en la vía pública en Baracaldo

140 Vid. Pérez de Ontiveros Vaquero, “Comentarios al artículo 35 LPI”, en Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., pp.618-619, ratificándose en lo dicho por S. Díaz Alabart.

141 Por muchos, C. Pérez de Ontiveros Vaquero “Comentarios al artículo 35 LPI”, en Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p.622.

142 Vid. Bercovitz Álvarez, *Obra plástica y derechos patrimoniales*, cit., pp. 401-405.

143 Reyes López, “Artículo 35: Utilización de las obras con ocasión de informaciones de actualidad”, en Palau Ramírez y Palau Moreno (Dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p. 606.

(Guipúzcoa). El autor de la escultura había vendido la obra a la entidad LLOSEMAR, S.A., para su instalación en la calle por el Ayuntamiento de Baracaldo. Asimismo, el autor había entregado al representante de Correos, de forma gratuita el soporte físico en el que se plasma el original de su obra, “El Cartero”, la cual fue ubicada en la vía pública. Posteriormente, Correos entregó dos trofeos consistentes en sendas reproducciones no autorizadas de la obra escultórica en cuestión mereciendo el acto la oportuna cobertura mediática. En consecuencia, el debate gira en torno a una posible infracción de un lado, de los derechos de reproducción, distribución y comunicación y, de otro, de los derechos morales del autor. Los razonamientos de la sala son de meridiana claridad y pura lógica.

Para la sala, resulta evidente la identidad de las piezas reproducidas con la obra protegida así como la autoría de su autor. Dicho lo cual, la sala estima que hay una obvia la existencia de dos reproducciones no consentidas de la escultura. Seguidamente se aclaran conceptos clave. En primer lugar, que la entrega realizada en su día a Correos de la escultura en ese soporte físico, lo era del *corpus mechanicum*, lo cual no supone una cesión de derecho alguno de explotación sobre la obra (artículo 56 LPI). En segundo lugar, aun cuando la escultura se halla en la vía pública, la libre reproducción de la obra a la que se refiere el artículo 35.2 LPI se extiende a una reproducción por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales pero en modo alguno habilita a la realización de una reproducción material de la obra, como sucedió en el caso de autos con las estatuillas de premio. La entrega de las estatuillas no puede considerarse sin embargo, como un acto de distribución no autorizado puesto que no ha habido un ofrecimiento del original o de la reproducción de la obra al público en general. En efecto, la entrega de las reproducciones de la obra tuvo como destinatarios un círculo muy restringido de personas, los premiados.

A continuación, en atención al derecho de comunicación pública, la sala parte del hecho que en las obras plásticas ésta suele quedar reducida a la exposición pública de las mismas. En el caso de autos, la entrega de los trofeos y su consiguiente difusión mediática no tienen por objeto la comunicación pública de la escultura sino la persona galardonada por lo que se estima la infracción de este derecho. Por último, se mantiene el criterio de instancia de considerar la existencia de vulneración del derecho moral de autor por el mero hecho de que exista un perjuicio a sus intereses legítimos (artículo

14.1 y 3 LPI), aun no habiéndose acreditado que, las reproducciones de las esculturas supusieran un menoscabo de la reputación o prestigio del autor (lo cual *ex* artículo 140 LPI afectaría al *quantum* indemnizatorio). En consecuencia, se considera infringido el derecho del autor únicamente por las reproducciones no consentidas y por los daños morales causados.

La libertad de reproducción, distribución o comunicación de las obras situadas permanentemente en la vía pública está íntimamente relacionada con el derecho de acceso a la cultura de los ciudadanos. El artículo 35.2 LPI estudiado vela por la materialización del acceso de los ciudadanos a las obras arquitectónicas erigidas en la vía pública pero nuevamente se ha de entender en un sentido restrictivo. Así, la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, número 66/2006 (ECLI:ES:APSE:2006:1), de 31 de enero de 2006 explica, que el artículo 35.2 LPI debe interpretarse conjuntamente con el artículo 40 bis LPI, en cuya virtud, entiende, que sólo cabría una reproducción de la obra ubicada en la vía pública cuando se realiza con fines culturales.

De este modo, la Audiencia recalca la posible reproducción o explotación de la obra ubicada en la vía pública siempre que cumpla un fin cultural, en contraposición con una explotación comercial de la obra, que quedaría excluida. El asunto versaba sobre la marca relativa a la famosa silueta del Toro de Osborne, presente en las carreteras españolas y que había sido utilizada por un empresario para artículos de regalo sin autorización del titular. El demandado esgrimía su libertad de uso del toro amparado en el límite del artículo 35.2 LPI. La Audiencia si bien reconoce la innegable dimensión cultural del Toro enfatiza, que tal “culturización” debe entenderse como que su titular ha consentido la explotación de la silueta con una dimensión estricta o predominantemente cultural¹⁴⁴. De ahí que utilizar sin autorización del titular la marca registrada relativa a la silueta del toro para artículos de regalo supone un uso no autorizado que excede de la finalidad cultural antes mencionada.

144 La mercantil OSBORNE Y CIA, S.A. había presentado denuncia ante la Guardia Civil contra los titulares de unos establecimientos de Sevilla por comercializar sin su autorización artículos de regalo con el signo gráfico de la silueta del denominado Toro de Osborne.

La Audiencia, aprovecha para recordar, que el apartado 2 del artículo 35 de la LPI debe complementarse con lo dispuesto en el artículo 40 bis del mismo cuerpo legal: "... los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran...". Concluye la Audiencia, excluyendo la aplicación del artículo 35.2 LPI por no concurrir sus presupuestos aplicativos.

Para garantizar el *derecho de acceso a la cultura* se priva al arquitecto de obtener un rendimiento económico por el disfrute de su obra. Esta privación de obtener una ventaja económica de su obra es discriminatoria para el arquitecto en relación con otro tipo de artistas que, no se ven afectados por este límite. Además, tampoco se ha previsto una compensación para el arquitecto de alguna otra forma¹⁴⁵.

Recapitulando lo expuesto, las pautas hermenéuticas observadas son las siguientes: a) interpretación conjunta del límite del artículo 35.2 LPI en consonancia con el artículo 40bis LPI, para no privar de contenido el derecho de autor, b) el artículo 35.2 LPI no se extiende a la reproducción, distribución o comunicación pública de la obra a título oneroso, c) consideración del valor cultural de las obras ubicadas en la vía pública que permite una reproducción de las mismas con este fin d) la libertad de explotación del exterior de la obra ubicada permanentemente en la vía pública será de aplicación con independencia de si el acceso a su interior está restringido por el pago de una entrada, e) La libertad de reproducción y explotación de las obras mencionadas en el artículo 35.2 LPI no alcanza a la reproducción en libros o revistas o una reproducción material de la obra, salvo que se cuente con la autorización de su autor

El artículo 35.2 LPI arrastra otras consecuencias para el arquitecto. La situación del arquitecto empeora, aún más si cabe, por el hecho de que al ubicar su obra en la vía pública se facilita la reproducción y copia de la misma. Además, el artículo 35.2 LPI se olvida de los derechos morales del arquitecto, como el *derecho a la mención de su condición de autor*. En efecto, el legislador omite indicar que la reproducción, distribución o comunicación de la obra ubicada permanentemente en la vía pública,

145 Véase Pérez de Ontiveros Vaquero, "Comentario al artículo 35.2 LPI", en Bercovitz Rodríguez-Cano et al., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p. 618.

realizada libremente por un tercero deberá mencionar el nombre del autor. No obstante, la doctrina considera que el respeto al derecho de paternidad del autor se debe presuponer en estos casos¹⁴⁶.

Si bien, la idea del artículo 35.2 LPI era excluir del derecho de autor, ciertos usos inocuos como las reproducciones con fotografías o vídeos de turistas, la redacción del precepto es muy amplia (libre reproducción, distribución y comunicación por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales)¹⁴⁷. Se ha desperdiciado la oportunidad de haber previsto una solución equilibrada para los intereses del arquitecto y del público, en su acceso a la cultura. Para nosotros, la LPI nacida con vocación de proteger al autor, abandona en este precepto a su suerte al arquitecto primando el acceso a la cultura, sin prever compensación alguna por este perjuicio¹⁴⁸. En ese sentido, el arquitecto cuya obra está erigida en la vía pública podría, a nuestro juicio, tener derecho a una compensación económica de forma análoga al canon por copia privada que se prevé en la ley de propiedad intelectual para otros artistas.

Extinguidos los derechos de autor sobre la obra de arquitectura erigida en la vía pública cabe una plena y libre reproducción de la misma. Es frecuente además la reproducción de la obra de arquitectura en la que se combina el acceso a la cultura con la explotación comercial de la misma. Es el caso de las reproducciones de arquitectónicas en parques temáticos¹⁴⁹. Las reproducciones de los conocidos edificios se podrían haber rentabilizado a favor de sus autores si hubieran sido registradas como marca.

146 Vid. Bercovitz Álvarez, *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, cit., p. 407.

147 Vid. Bercovitz Álvarez, *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, cit., p. 405.

148 Vid. Pérez de Ontiveros Vaquero, “Comentario al artículo 35.2 LPI”, en Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p.618.

149 A modo de ejemplo, sirva esta reproducción del Taj Mahal, Parque temático Windows of the World en Shenzhen (China),Foto: Felix Hug:



La libre reproducción de los edificios situados en la vía pública ha desembocado en el conocido movimiento de “*Panorama Freiheit*” o “libertad de Panorama”, al que ahora nos referiremos.

Libertad de Panorama

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 permite a los Estados miembros incluir en sus legislaciones el límite al derecho de autor sobre las obras ubicadas en lugares públicos de forma permanente¹⁵⁰. De hecho, como hemos analizado, en España se prevé este límite en el artículo 35.2 LPI.

En la práctica, la singularidad y la espectacularidad ha llegado también a la arquitectura, madurándose una conciencia, cada vez más creciente, de la necesidad de proteger la reproducción no autorizada de sus obras. Esta tendencia choca con el límite de la libre reproducción de las obras ubicadas en la vía pública y que ha desencadenado el conocido movimiento por la “libertad de panorama”.

El movimiento por la “libertad de panorama”, defiende la posibilidad de tomar fotografías de un edificio, escultura u otra obra similar y colgarlas en la red mundial de telecomunicaciones sin infringir el derecho de su autor¹⁵¹. El problema surge por la existencia de una diversidad de legislaciones nacionales sobre este límite al derecho de autor¹⁵². En resumen, la libertad de panorama, experimenta distintas versiones según el

150 Artículo 5.3.h) Directiva 2001/29/CE: “Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los derechos a que se refieren los artículos 2 y 3 en los siguientes casos: h) h) cuando se usen obras, tales como obras de arquitectura o escultura, realizadas para estar situadas de forma permanente en lugares públicos”.

151 El término procede del vocablo alemán “*Panorama Freiheit*”.

152 De este modo, en Francia, la legislación en materia de derecho de autor no contempla esta limitación de las obras que se ubican en la vía pública. En el nivel más alto de restricciones a la reproducción de obras arquitectónicas hallamos las de Le Corbusier, en un rango más razonable, el museo de Louvre y su pirámide (de I.M. Pei), la Defense, Notre Dame y Moulin Rouge, todos ellos en París y también el puente de Normandía. Aclaremos que sucede, como es el caso de la Tour Eiffel, que si bien los derechos de autor de Gustave Eiffel (falleció en 1923) y sus herederos sobre la famosa “Torre Eiffel” diseñada para la Exposición Universal de 1889 ya se han extinguido existen en vigor derechos de autor sobre la torre iluminada de noche. En Bélgica el panorama es similar, así el Atomium, diseñado por el ingeniero André

país Europeo. Algunos Estados diferencian según el tipo de obra y según se realice un uso comercial o no.

Al objeto de clarificar la libertad de panorama en Europa y dotar a los derechos de autor de un enfoque más moderno y adaptado a un entorno digital se está trabajando sobre una revisión 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 información¹⁵³.

En el trámite de consulta pública de este proyecto normativo, la sociedad europea de derecho de autor, la *European Copyright Society, ECS*, en su contestación de 15 de junio de 2016, manifestó que la excepción del artículo 5.3.h) de la Directiva 2001/29/CE debería permanecer intacta. El motivo indicado es que el público seguirá tomando fotografías de las obras ubicadas en la vía pública, por lo que esta sociedad llega incluso a sugerir que, esta excepción no sea voluntaria para los Estados miembros, sino obligatoria. De este modo, la credibilidad del sistema de derecho de autor se vería reforzada. Por otro lado, instaurar la obligatoriedad del límite de la libre reproducción de las obras ubicadas en la vía pública para todos los Estados miembros redundará en una mayor armonización del derecho de autor evitando disparidades en el alcance del derecho de un país a otro. La ECS apunta asimismo que, la libertad de panorama afecta en muchos casos a la *libertad de expresión*, que deberá ser en todo caso garantizada por ser un derecho fundamental.

Waterkeyn, con ocasión de la Feria Mundial 1958 en Bruselas, convertido hoy día en enseña nacional tiene vigentes sus derechos de autor lo que impide su libre reproducción salvo excepciones tasadas. En Luxemburgo tiene derechos de autor, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; en Alemania, el Olympic Park de Múnich, el Reichstag en Berlín; en Reino Unido, concretamente en Londres, el Museo Británico, El London Eye, el aeropuerto de Heathrow; en Rusia, destaca el Museo del Hermitage. Fuera de Europa ostentan derechos de autor, en Estados Unidos, el Rockefeller Center, el paseo de la Fama de Hollywood, La Oak Alley Plantation en Lousiana (hermoso paseo flanqueado por robles) o ciertos hoteles de las Vegas; En Australia, la Opera House de Sidney; en Dubái archipiélago artificial Dubái Palm Island (imágenes aéreas) y un largo etcétera con campos privados de golf, universidades privadas y otras tantas obras de arquitectura. Ciertos sitios web alertan de qué edificios no son susceptibles de ser reproducidos en fotos o en caso de serlo, bajo qué condiciones por ejemplo en: <http://wiki.gettyimages.com> (última vez accedida, 11.10.2016).

153 Para más información se puede examinar la Comunicación de la Comisión Europea, “Hacia un marco de derechos de autor moderno y más europeo”, de 09.12.2015, COM (2015) 626 final, file:///C:/Users/agonzal4/Downloads/CommunicationTowardsamodernmoreEuropeancopyrightframework%20(1).pdf (última vez consultada, 16.08.2016).

Aunque la propuesta de Directiva no contempla ninguna aclaración sobre esta limitación, lo cierto es que se planteó un acalorado debate durante su tramitación. La polémica surge con una propuesta del eurodiputado liberal francés Jean-Marie Cavada, que pretendía someter a autorización de los titulares de derechos de autor el uso comercial de imágenes y fotografías en las que aparecen sus edificios públicos y obras de arte. El eurodiputado francés previene que una libertad de panorama en toda Europa abriría la puerta a que redes como *Wikimedia* pudieran explotar estos edificios u obras de arte con fines comerciales y no sólo educativos sin compensar a los autores y lamenta que *Facebook* pueda evitar pagar derechos de autor por la utilización comercial de fotos subidas a su red al hacer recaer esta responsabilidad a sus usuarios a través de sus condiciones de utilización. En sus últimas declaraciones indicó, que: "*En este contexto, hay que garantizar la protección de los consumidores con las excepciones existentes y la compensación financiera de los artistas a cargo de los intermediarios de Internet*"¹⁵⁴. En el extremo contrario se situaba la eurodiputada alemana, Julia Reda, de los verdes (Partido Pirata), que reclamaba una defensa de la libertad de Panorama para superar la fragmentación legal en Europa sobre esta excepción y además para adaptar la Directiva 2001/29 a los cambios tecnológicos, que vinieron después de 2001 (*Facebook* o *Youtube*)¹⁵⁵. Finalmente, la enmienda fue rechazada por el Parlamento Europeo en julio de 2012, manteniéndose el límite como hasta ahora, es decir con la libertad de los Estados para regularlo¹⁵⁶.

En junio de 2016 finalizó el plazo para recabar opiniones de los sectores interesados y con fecha 14 de septiembre de 2016, se ha publicado la *Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los derechos de autor en el mercado único digital*, en la que se guarda silencio sobre el devenir de la limitación a las obras ubicadas en la vía pública¹⁵⁷. En nuestra opinión, se ha desaprovechado la ocasión para

154 Consultable en: <http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20150701STO72903/%C2%BFdebe-extenderse-la-libertad-de-panorama-por-toda-la-ue> (última vez accedida, el 16.08.2016).

155 Su argumentación puede leerse en: <https://juliareda.eu/2015/01/la-reglamentacion-europea-de-los-derechos-de-autor-esta-mal-adaptada-a-internet/> (última vez accedida, el 16.08.2016).

157 COM(2016) 593 final; 2016/0280(COD.) La propuesta de Directiva es accesible en: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-directive-european-parliament-and-council-copyright-digital-single-market>, (última vez consultada, 14.10.2016).

solventar de forma equilibrada, para los intereses de los autores y del público, las reproducciones de edificios y esculturas permanentemente ubicadas en sitios públicos¹⁵⁸.

El tema es de plena actualidad, como lo evidencia la fiebre del videojuego *Pokémon Go* experimentada a nivel mundial en los meses estivales de 2016. El conocido *Pokémon GO*, para teléfonos *Iphone* y *Android*, está creado en la plataforma de juego del mundo real de *Niantic* y utiliza ubicaciones reales para animar a los jugadores a que salgan a explorar por todo el mundo los *Pokémon*. El videojuego ha utilizado enclaves singulares del mundo real, como Nueva York, París o las regiones japonesas de *Hokkaido* y *Kanto*, para crear los escenarios fantásticos¹⁵⁹. La captura de los *Pokémon* en estos lugares tan atractivos recibe la oportuna inmortalización con sus cazadores, que se guardan en el teléfono. Desde el terminal las fotos pueden ser colgadas en la red de telecomunicaciones con el consiguiente problema en aquellos lugares en los que no hay libertad de panorama y pudiera infringirse los derechos de autor. Sirva de ejemplo de las capturas de las criaturas *Pokémon* en Londres, con el *Big Ben* de fondo:



Figura 20: Captura de Pokémon junto al Big Ben de Londres
Fuente: mirror.co.uk

1.10 CESIÓN DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

La naturaleza dual del derecho de autor no permite una cesión absoluta del mismo. Como hemos tenido ocasión de exponer, los derechos morales del autor de la obra son

158 Según Comunicado de prensa de la Comisión Europea de 9 de diciembre de 2015: “La Comisión da los primeros pasos para ampliar el acceso a contenidos en línea y expone su visión de modernizar las normas sobre derechos de autor de la UE”. Disponible en: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_es.htm (consultada por última vez 16.08.2016).

159 Todos los detalles del videojuego se encuentran en: <http://www.pokemon.com/es/videojuegos-pokemon/pokemon-go/> (consultada por última vez: 16.08.2016).

inalienables. El autor podrá ceder los derechos de explotación de la obra pero éstos quedarán condicionados por los derechos morales, que aún vinculan al autor con su obra¹⁶⁰. De este modo, el cesionario tendrá, por ejemplo, que aceptar en su caso la retirada de la obra del comercio por el autor (artículo 14.6 LPI)¹⁶¹. Por otro lado, para preservar la libertad creativa del autor está prohibida tanto la cesión de derechos sobre una o varias obras concretas futuras como el compromiso de no crear alguna obra en el futuro (artículo 43 LPI).

Como hemos comentado el adquirente del inmueble constitutivo de la obra de arquitectura, de paisajismo o de diseño de interiores no tiene sólo por ese título ningún derecho de explotación sobre la obra¹⁶². No obstante, tendrá el derecho de exposición pública de la misma, aunque ésta no haya sido divulgada, salvo que se hubiera excluido expresamente este derecho en el acto de enajenación del original. Esto parece sólo aplicable a los diseños interiores puesto que la obra de arquitectura ubicada en la vía pública ya está de hecho expuesta al público, sin necesidad que los adquirentes lleven a cabo un acto de exposición expresa¹⁶³. En todo caso, el autor podrá oponerse al ejercicio de este derecho, mediante la aplicación, en su caso, de las medidas cautelares previstas en esta Ley, cuando la exposición se realice en condiciones que perjudiquen su honor o reputación profesional (artículo 56 LPI).

Estas cuestiones subyacen en la Sentencia del Tribunal Supremo número 138/1998 (ECLI: ES:TS:1998:1157), de 20 de febrero de 1998 cuando se “*distingue entre la propiedad de un boceto de escultura y el derecho a explotarlo mediante copias del mismo*”, lo cual recalca la independencia del *corpus mysticum* frente al *corpus*

160 S. Cavanillas Múgica, en Bercovitz Rodríguez-Cano, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p. 821.

161 Martínez Espín, en Bercovitz Rodríguez-Cano, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p. 231.

162 En la STS número 138/1998 (ECLI: ES:TS:1998:1157), de 20 de febrero de 1998, sobre la cesión de un boceto original, se recalca que: “la posibilidad de transmisión de la propiedad del boceto, no puede comprender derecho alguno sobre la explotación de la obra recogida en el mismo”.

163 Vid. Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, número 346/2012 (ECLI: ES:APSS:2012:1266 de 11 de diciembre de 2012).

*mechanicum*¹⁶⁴. El Tribunal Supremo enfatiza, que el adquirente de la propiedad del soporte, en concreto la copia en bronce de la escultura (no el boceto original) no tendrá por ese sólo título derecho alguno de explotación sobre la obra.

Desde el punto de vista formal, la cesión de los derechos de autor, sobre la obra de arquitectura, paisaje y diseño de interiores, tendrá que realizarse por escrito con documentos independientes para cada modalidad de explotación cedida (artículos 45 y 57 LPI). A nuestro modo de ver, este rigorismo formal limita considerablemente la autonomía de las partes y restringe la flexibilidad en los lógicos cambios en los modos específicos de explotación que con frecuencia acontecerán en la realidad. En este sentido, si se ceden los derechos de explotación para la exhibición de la vivienda en una revista, esta cesión se limitará a esa revista en concreto y no a otras¹⁶⁵.

El contrato de cesión podrá ser exclusivo o no exclusivo. El carácter exclusivo de la cesión deberá indicarse en el contrato expresamente (artículo 48 LPI). Por lo demás, en la cesión de derechos se podrán establecer los límites temporales y territoriales que se estimen oportunos. A falta de indicación de estos factores, el legislador fija presunciones, como una duración de la cesión limitada a 5 años, para el país en el que se realiza la transmisión y para la modalidad de explotación que se deduzca necesariamente indispensable para la ejecución del contrato (artículo 43 LPI).

La cesión en exclusiva atribuirá al cesionario, la facultad de explotar la obra con exclusión de otra persona, comprendido el propio cedente, y, salvo pacto en contrario, las de otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros. El cesionario en exclusiva tendrá asimismo legitimación para perseguir las violaciones que afecten a las facultades que se le hayan concedido (artículo 48 LPI). Asimismo, la exclusividad confiere al cesionario la facultad de transmitir su derecho con el consentimiento expreso del cedente, salvo si la transmisión es consecuencia de la disolución o cambio de titularidad de la empresa cesionaria (artículo 49 LPI). Por otro lado, la cesión en exclusiva constituye al cesionario en la obligación de poner todos los medios necesarios para la efectividad de

164 Vid. Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Manual de Propiedad Intelectual*, cit., p.19.

165 Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid número 195/2014 (ECLI: ES:APM:2014:11756), de 16 de junio de 2014. Sobre la publicación en una revista de una fotografía de una vivienda sin consentimiento de su autor intelectual y sin mención de su autoría.

la explotación concedida, según la naturaleza de la obra y los usos vigentes en la actividad profesional, industrial o comercial de que se trate (artículo 48 LPI). En este sentido, si el arquitecto o diseñador de interiores cede en exclusiva a un promotor el derecho a ejecutar los planos mediante la construcción de la obra arquitectónica o del diseño de interiores, podrá posteriormente resolver el contrato de cesión si transcurrido el plazo pactado o en su defecto uno razonable no se hubiera iniciado o terminado la construcción¹⁶⁶. De este modo, el arquitecto o diseñador de interiores recuperaría su obra y su derecho de explotación sobre la misma, ya sea por él mismo o por un tercero tras otra cesión. Asimismo, si procediere el autor podrá reclamar una indemnización de daños y perjuicios al promotor por este incumplimiento. Es importante precisar, la importancia de la redacción del contrato de cesión, puesto que salvo que se haya pactado expresamente, la cesión meramente para la ejecución del plano no conllevará la de la explotación económica de los planos¹⁶⁷.

En la cesión no exclusiva, se acordará el modo y circunstancias en las que el cesionario pueda hacer uso de la obra. Este cesionario compartirá el uso con el propio artista cedente y con cualesquiera otros nuevos cesionarios. El arquitecto podrá ceder al cliente su derecho a utilizar el proyecto encargado para construirlo en una parcela determinada. La ejecución de ese proyecto podrá ser realizada por otro arquitecto. El cliente no tendría derecho de propiedad intelectual sobre la obra, que le permitiera (sin autorización del autor) ceder el proyecto a terceros para ejecutar otro idéntico. Sin embargo, salvo que se excluya expresamente, el arquitecto siempre podrá exponer públicamente su obra, por ejemplo en la página web donde indique con fotos los proyectos de su trayectoria profesional¹⁶⁸. Por otro lado, parece comprensible, que contractualmente el arquitecto pueda especificar, que no se cede derecho alguno sobre

166 En aplicación del artículo 1.128 Cc. Véase Bercovitz Rodríguez-Cano, “Los derechos de Propiedad Intelectual sobre las obras arquitectónicas”, cit., par.41.

167 Vid. Ortega Doménech, *Arquitectura y derecho de autor*, cit., p. 311.

168 Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa número 346/2012, (ECLI:-ES:APSS:2012:1266), de 11 de diciembre de 2012. En este asunto los clientes demandaron a los arquitectos por haber publicado en su página web fotos de la vivienda que le habían encargado por considerarlo una extralimitación a los derechos reconocidos en la LPI y una intromisión en la intimidad de los demandantes. La Audiencia, que desestimó el recurso, consideró que no se había producido transmisión expresa del derecho de comunicación pública y que estando la vivienda en la vía pública, cualquier podría haber tomado fotografías de la misma sin que ello suponga vulneración de su intimidad. Además la web no indicaba la dirección de la vivienda y se centran en su aspecto exterior.

el uso de los planos o del proyecto hasta que se haya efectuado el pago completo de las cantidades acordadas¹⁶⁹.

La cesión de derechos de explotación podrá ser onerosa o gratuita¹⁷⁰. En la cesión onerosa de los derechos de explotación, la fijación del precio de la cesión no es libre para las partes. El autor cedente percibirá una participación proporcional en los ingresos de la explotación, en la cuantía convenida con el cesionario (artículo 46.1 LPI). No obstante, podrá pactarse una remuneración a tanto alzado cuando concurren determinadas circunstancias (artículo 46.2 LPI). Para nosotros esta fórmula restringe innecesariamente la libertad de pactos, por lo que la consideramos negativa para el autor de las obras de arquitectura y de diseños de interiores. En la cesión gratuita, la jurisprudencia viene siendo restrictiva en cuanto a lo que realmente se cede. En este sentido, parece razonable que la cesión gratuita o incluso la cesión onerosa en la que simplemente se pagan los gastos de realización material de la obra suponga la transmisión del soporte de la obra (*corpus mechanicum*), pero en ningún caso de los derechos de explotación sobre la misma. En este sentido, la sentencia número 13/2010 (ECLI: ES:APM:2010:298) de la Audiencia Provincial de Madrid, de 22 de enero de 2010, recalca, que

"[...] la adquisición de una obra plástica no implica la adquisición del derecho de autor o de facultades del mismo sobre esa obra. Quien compra un cuadro o una escultura no puede reproducirla, ni distribuir copias de la misma, ni comunicarla públicamente ni transformarla o autorizar su transformación.".
Así, la Sala considera que lo mismo ocurre cuando la adquisición se hace a

169 R. Stevenson, "Architects' intellectual property rights in their designs: an introduction", London 2011, <https://www.architecture.com/Files/RIBAProfessionalServices/Practice/SmallPracticeConference/2010/2011RobertStevensonHandout.pdf>, (última vez consultada el 03.05.2017).

170 En la sentencia número 282/2012 (ECLI: ES:JMM:2012:851) del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, de 19 de octubre de 2012, sobre el alcance de la cesión de derechos por el artista a la "Fundación Museo Jorge Oteiza" se manifiesta que hoy resulta pacífica en el ámbito doctrinal la admisión de la cesión gratuita de derechos de explotación. Añade, que lo que sucede es que, en estos casos de "venta de la propiedad intelectual", se rechaza la posibilidad de aplicar las normas de la donación a este negocio de cesión gratuita de derechos, que deberá regirse en cuanto al alcance de lo transmitido por lo previsto en los artículos 43 y siguientes de la LPI. En el caso de y de la documentación examinada se afirma, que la cesión de derechos al pueblo navarro –ejercitables por la Fundación– no fue exclusiva y, que además podían convivir con las facultades de explotación del autor o su heredera. Dicho lo cual, se concluye que las actividades de explotación denunciadas por la actora constituían actos de explotación lícitos realizados por la Fundación.

título gratuito o sin más contraprestación que el pago de los costes de elaboración material de la obra, sin que pueda suponer que se cedieron a ésta todos los derechos de autor sobre tal obra, ni siquiera los derechos de explotación, pues para ello sería necesario pacto expreso o algún acto concluyente inequívocamente significativo de tal cesión. De lo anterior, concluye la sentencia que lo cedido fue el “corpus mechanicum”, cuyo alcance es mucho menor que el “corpus mysticum”.

Además de las cesiones inter vivos, los derechos de explotación de la obra se transmiten *mortis causa* por cualquiera de los medios admitidos en derecho (artículo 42 LPI). Así, la enajenación de la obra de arquitectura no comporta la cesión de los derechos de explotación de la misma, salvo el de exposición pública de la obra siempre que no se haya excluido del contrato (artículo 56.1 LPI).

Entre los tipos de cesión, ocupa un lugar importante el de la cesión del trabajador asalariado al empresario. La LPI alude a las relaciones de tipo laboral, para las que rige la regla general es que la transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral se regirá por lo pactado en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito¹⁷¹. En defecto 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 (artículo 51.2 LPI). Sin embargo, ante el silencio del legislador, en el caso de las relaciones por contrato de obra o de servicios, hemos de entender, que no cabría una aplicación analógica de la presunción de cesión de derechos de autor sobre la obra, salvo que así se especifique expresamente en el contrato¹⁷².

1.11 DURACIÓN

Los derechos de explotación de la obra duran toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento (artículo 26 LPI). Los plazos se computarán desde el día 1 de enero del año siguiente al de la muerte o declaración de

172 J. Miguel Rodríguez Tapia, en Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., pp. 840-841.

PROTECCIÓN POR DERECHO DE AUTOR

fallecimiento del autor o al de la divulgación lícita de la obra, según proceda (artículo 28 LPI). Por su parte, los derechos de reconocimiento de la autoría y de integridad de la obra podrán ser ejercitados sin límite de tiempo (artículo 15.1 LPI). El derecho a decidir si se divulga la obra y cómo se extiende durante la vida del autor y hasta setenta años después de su muerte (artículo 15.2 LPI).

IV. PROTECCIÓN INDIVIDUALIZADA: PROPIEDAD INTELECTUAL VERSUS PROPIEDAD INDUSTRIAL

2. PROTECCIÓN COMO BIEN DE PATRIMONIO HISTÓRICO

2. PROTECCIÓN COMO BIEN DE PATRIMONIO HISTÓRICO O BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC)

2.1 RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL E INDUSTRIAL DE LAS OBRAS DE ARQUITECTURA

El *patrimonio cultural* refleja la identidad, la historia y el estilo de vida de las distintas comunidades. Su conservación y transmisión de generación en generación permite mantener viva la riqueza cultural creada en cada comunidad y que la hace única y diferente a otras. Los Estados cada vez son más conscientes de esta realidad lo que les empuja a conservar y difundir su patrimonio cultural y simultáneamente, profundizar e investigar sobre su origen, desarrollo y contenido. En el ámbito público, los derechos de propiedad Industrial e intelectual de instituciones culturales del Estado (pensemos en el Museo Nacional del Prado o la Biblioteca Nacional) constituyen activos cada vez más importantes desde el punto de vista cultural y económico. Los ingresos derivados de su valor añadido contribuyen a la financiación de su actividad cultural en una imparable carrera hacia su autogestión¹⁷³. El reto para estas instituciones públicas es alcanzar un equilibrio entre los derechos de propiedad industrial e intelectual y el acceso a la cultura. Las mayores amenazas para estos valiosos bienes son, de un lado, las guerras, ejemplo de ello son las ruinas provocadas por la Segunda Guerra Mundial y, de otro, los terremotos (y otros desastres naturales). Para paliar los daños causados por las primeras, se adoptó en 1954 en La Haya la *Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado*¹⁷⁴. Este Tratado fue ratificado por España el 07.07.1960¹⁷⁵.

¹⁷³ Conclusiones de la Conferencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre “Propiedad intelectual y Patrimonio Cultural en el entorno digital” coorganizada con el Ministerio de Cultura de España en 2010. Véase, J. Mendoza Fernández, “El patrimonio cultural en el entorno digital”, Revista de la OMPI, abril 2010. Accesible en: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2010/02/article_0010.html (última vez accedida el 11.09.2016).

¹⁷⁴ El texto de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado de 1954 puede examinarse en: <http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/the-hague-convention/text-of-the-convention-and-its-1st-protocol/#P> (última vez accedida, el 17.08.2016).

¹⁷⁵ Con carácter complementario, de forma simultánea se adoptó un Protocolo para prevenir la exportación de bienes culturales de un territorio ocupado, y exige el retorno de dichos bienes al territorio del Estado de donde fueron exportados. La Convención de 1954 fue modificada en 1999 a través del Segundo Protocolo a la Convención de la Haya para introducir una mayor y más eficaz protección de

A pesar de estas buenas intenciones, los conflictos armados no dejan de suceder y todos aun recordamos con horror las imágenes de grupos terroristas destruyendo obras arquitectónicas patrimonio cultural de la Humanidad¹⁷⁶. Sin embargo, es de destacar el hito que ha supuesto que, en marzo de 2016, la Corte Penal Internacional de La Haya ha iniciado su *primer* juicio de la historia por destrucción de bienes culturales, asimilándolo a crímenes de guerra. Al acusado se le imputaba haber ordenado y participado en 2012 en la demolición de mausoleos en la mezquita de “Sidi Yahya”, los conocidos como los monumentos de Tombuctú. Años antes, en 1993, la Corte Internacional de la Haya, no trató como una categoría especial el hecho de la orden y destrucción del Puente Viejo de la ciudad de Mostar durante la guerra de Bosnia, que fue tratado como un cargo más de los veintiséis imputados a Slobodan Praljak desde violación del *Convenio de Ginebra* hasta crímenes de lesa humanidad¹⁷⁷. Ello nos demuestra la evolución en la creciente conciencia de la protección del patrimonio cultural en la protección de lo humano y sus creaciones.

Con el fin de contrarrestar los daños provocados al patrimonio histórico y cultural a causa de terremotos u otros desastres naturales, se han actualizado las normas sobre seguridad de la edificación para fortalecer y dotar de resiliencia a las construcciones¹⁷⁸. No obstante, como bien sabemos las fuerzas naturales en ocasiones superan todos los cálculos y previsiones.

La inquietud por preservar el patrimonio histórico, artístico y cultural está fuertemente arraigada. En el contexto europeo, surge la idea de un *Sello de Patrimonio Europeo*

estos bienes. Este Segundo Protocolo también fue ratificado por el Reino de España el 06.07.2001. En este protocolo se establecen también sanciones en caso de atentados graves contra los bienes, así como las condiciones en que se incurre en una responsabilidad penal individual. Por último, el Protocolo creó un Comité para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado para velar por la aplicación del Segundo Protocolo y, de hecho, de la Convención. El Segundo Protocolo a la Convención de la Haya, de 1999 puede consultarse en: <http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/the-2nd-protocol-1999/text-of-the-2nd-protocol/#c280779> (última vez accedida el 17.08.2016)

¹⁷⁶ National Geographic en español, <http://www.ngenespanol.com/el-mundo/culturas/15/10/8/lista-sitios-antiguos-destruidos-por-isis-estado-islamico/>, última vez consultada el 14-3-2016.

¹⁷⁷ R. Menéndez Salmón, “Los discípulos del juez Holden”, ABC cultural, Madrid, 12 de marzo de 2016, p.2.

¹⁷⁸ El código sísmico español se rige por la norma NCSE-02 de 2002. Para la UE se ha dictado el Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras sismo resistente, NP EN 1998-1:2010.

(también conocido por sus siglas en inglés EHL, *European Heritage Label*) a raíz de una Decisión 1194/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2011¹⁷⁹. A nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, *United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization*) vela por la adecuada conservación de los bienes de Patrimonio Mundial, a través instrumentos como la *Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO de 2003*, ratificada por el Reino de España.

En España, la *Constitución Española de 1978* proclama en su artículo 46 que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad; asimismo establece, que la ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio¹⁸⁰. A nivel estatal, la *Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español* (LPHE) percibe este Patrimonio y todos los bienes que lo componen como una riqueza colectiva que todos los ciudadanos tienen derecho a su disfrute y contemplación como vía obligada de acceso a la cultura. Bajo esa concepción, la LPHE tiene como finalidad la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futura del Patrimonio Histórico Español (artículo 1 LPHE). Las Comunidades Autónomas de España cuentan con su legislación particular sobre patrimonio histórico¹⁸¹. La protección de bienes inmuebles como integrantes del Patrimonio Histórico Español genera *obligaciones en el diseño del urbanismo* de los municipios en los que radican los inmuebles protegidos (artículos 20 y 21 LPE).

¹⁷⁹ La Decisión 1194/2011/UE se puede consultar en: http://www.mecd.gob.es/mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/mc/patrimonioeur/sello-de-patrimonioeur/presentacion/Decision_1194-2011-UE_16-11-2011_Es.pdf (última vez accedida el 17.08.2016). Tras una reunión el 13 de octubre de 2008 con el Comité de Asuntos Culturales el Consejo de Europa transmite a la Comisión sus conclusiones favorables al Sello Europeo junto con su petición de preparación de un borrador para la creación por la Unión Europea de una "Etiqueta del patrimonio europeo". Las conclusiones del Consejo de Europa de 21.10.2008, n° doc. prec: 13884/08 CULT 112, se pueden examinar en: http://www.mecd.gob.es/mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/mc/patrimonioeur/sello-de-patrimonioeur/presentacion/Conclusiones_Consejo_UE.pdf (última vez consultada el 17.08.2016).

¹⁸⁰ Este mandato constitucional se recoge en los artículos 321 a 324 el Código Penal aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre.

¹⁸¹ Sobre esta materia véase C. López Bravo, "Interrelación de las categorías legales de protección del Patrimonio Cultural en España", en *Revista PH, Boletín* 27, pp.83-90, consultable en: <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/viewFile/806/806> (última vez accedida el 15.05.2017).

PROTECCIÓN POR PATRIMONIO HISTÓRICO

Como especialidad del patrimonio cultural tenemos el denominado *patrimonio industrial*, representado en las huellas que la actividad industrial ha dejado en paisajes, arquitecturas, maquinaria o instalaciones industriales de nuestro país. Ejemplos de patrimonio industrial son la Real Fábrica de Tapices de Madrid o antigua fábrica de harinas “La Esperanza”, en Alcalá de Henares Existe un *Plan nacional de Patrimonio Industrial*, creado para conseguir tres fines: establecer una metodología de actuación unificada sobre conjuntos de bienes; programar las inversiones de acuerdo con las necesidades de conservación y coordinar la participación de las distintas instituciones que intervienen en la conservación de esos conjuntos patrimoniales¹⁸².

2.2 TIPOS DE PROTECCIÓN DE LA OBRA

En el régimen general Ley 16/1985 existen tres niveles de protección, que de menor a mayor importancia son los siguientes por orden creciente:

- Patrimonio Histórico Español.
- Inventario General de Bienes Muebles.
- Bienes de Interés Cultural.

En el grado mínimo de protección, el *Patrimonio Histórico Español* integra a todos los bienes inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico científico o técnico. También forman parte del mismo el Patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, los sitios naturales, jardines y parques, que tengan un valor artístico, histórico o antropológico (artículo 1 LPHE). El concepto de bien inmueble manejado por la Ley 16/1985 es el recogido en el artículo 334 del Código Civil así como cuantos elementos puedan considerarse consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o de su entorno o lo hayan formado, aunque en el caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a otras construcciones o a usos distintos del suyo original¹⁸³. A su vez, los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Cultural Español

¹⁸² El plan nacional de protección del patrimonio industrial puede consultarse en: <http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/patrimonio.html> (última vez accedida el 15.05.2017).

¹⁸³ Según se desprende del art. 14.1 LPHE. Por su parte, el art.334 Código Civil declara, que: “*Son bienes inmuebles: 1º. Las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas al suelo. 2º Los árboles y plantas y frutos pendientes, mientras estuvieren unidos a la tierra o formaren parte integrante de un inmueble*”.

pueden ser declarados: monumentos, jardín histórico, conjunto histórico, sitio histórico y zona arqueológica. Un ejemplo de bien inmueble del Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía es el Chalet Pérez Carasa (Huelva):



Fig.21:Chalet Pérez Carasa
 Autor: LÓPEZ MACÍAS, Ángel
 Fuente: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

En un nivel superior de protección, se encuentran los bienes incluidos en el *Inventario General de Bienes Muebles*, que poseen un notable valor histórico, arqueológico, científico, artístico, técnico o cultural, y que no hayan sido declarados de interés cultural (artículo 26 LPHE).

Por último, el grado máximo de protección lo constituyen aquellos *bienes inmuebles y bienes muebles declarados de interés cultural* (BIC). Estos bienes se incluyen en el Registro General de Bienes de Interés Cultural. En primer término, se atribuye de forma automática la categoría de BIC a los inmuebles destinados a la instalación de archivos, bibliotecas y museos de titularidad estatal, así como los bienes muebles custodiados en su interior. De igual manera, las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre los castillos, emblemas, cruces de término y otras piezas similares, al igual que hórreos o cabazos antiguos existentes en Asturias y Galicia (artículos 40.2, 60.1 y disposición adicional segunda LPHE)¹⁸⁴. En segundo término, previo procedimiento administrativo, se podrá declarar por Real Decreto la categoría de BIC¹⁸⁵. En la Comunidad de Madrid, ejemplos de bienes inmuebles declarados BIC son: la plaza de toros monumental de las Ventas de Madrid (categoría

¹⁸⁵ En el caso del Estado además se deberá contar con un informe favorable de alguna de las siguientes instituciones consultivas: Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, las Reales Academias, las Universidades españolas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o las Juntas Superiores. En el caso de los bienes que afecten a las Comunidades Autónomas, el informe será emitido por las instituciones por ellas reconocidas.

de monumento), la Puerta de Toledo (BIC), la Puerta de Alcalá (monumento), el Puente de Segovia, el Colegio Nuestra Señora del Pilar (monumento), el Hospital Universitario infantil del Niño Jesús, el Hotel Palace (monumento), el Jardín denominado la princesa de ciudad universitaria (jardín histórico), el Banco Bilbao Vizcaya, en Paseo de la Castellana (monumento) , el Banco Central Hispano en Plaza de Canalejas, 1 (monumento registrado con ese nombre) Parque el capricho en la Alameda de Osuna (sitio histórico), Jardines y fuentes del Paseo del prado, el Campo del Moro, la Iglesia de San Francisco de Sales (monumento BIC) y gran cantidad de otras Iglesias y Monasterios.¹⁸⁶. Llamam poderosamente la atención dos circunstancias de esa base de datos: la primera, que en la ficha consultable de los bienes registrados como BIC no figura el autor del bien y, la segunda, que la ficha se refiere al nombre primitivo del bien, aunque con posterioridad haya cambiado. Acompañamos representaciones gráficas de alguno de los inmuebles BIC anteriormente citados.



Fig:22:Jardín del Capricho (Alameda de Osuna)

Fuente: barriosdemadrid.net



Fig.23:Plaza de toros Las Ventas

Fuente: Las-ventas.com



Fig.24:Banco Bilbao Vizcaya

Fuente: es.wikipedia.org



Fig.25: Jardines y fuentes del Paseo del

¹⁸⁶ Para ulteriores consultas nos remitimos a la base de datos de bienes inmuebles y muebles inscritos en el registro de BIC del Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Para bienes inmuebles acudir a: <http://www.mecd.gob.es/bienes/cargarFiltroBienesInmuebles.do?layout=bienesInmuebles&cache=init&language=es> , para bienes muebles véase: <http://www.mecd.gob.es/bienes/cargarFiltroBienesMuebles.do?layout=bienesMuebles&cache=init&language=es> (última vez accedidas el 11.09.2016).

Prado

Fuente: www.giardini-mondo.it



Fig.26: Hotel Palace
Fuente: absolutmadrid.com



Fig.27: Banco Central Hispano
Fuente: turismomadrid.net



Fig.28: Hospital Universitario del Niño
Jesús
Fuente: Lallavedemadrid.com



Fig.29: Colegio Ntra. Sra. del Pilar
Fuente: scholarum.net

De lo anterior colegimos, que las *obras de arquitectura* y las *de arquitectura del paisaje* pueden quedar encuadradas en la categoría de bienes del Patrimonio Histórico Español y en los de Bienes de Interés Cultural. *Las obras y proyectos de decoración interior* no encontrarían tutela en ninguno de los niveles de protección de la Ley 16/1985, si bien los bienes muebles y conjuntos de elementos empleados en tales obras podrán estar integrados en todas las categorías -Patrimonio Histórico Español, Inventario General de bienes muebles y Bienes de interés cultural-. Esto sería el caso para los patios interiores, los bajorrelieves, mosaicos, lienzos, frescos, fuentes, lámparas, y otras piezas singulares de mobiliario por su valor técnico, artístico, histórico o cultural.

2.3 INICIO DE LA PROTECCIÓN DESDE LA MUERTE DEL AUTOR

La protección de los bienes del Patrimonio Histórico Español sean bienes del registro de bienes muebles o bienes BIC), se inicia tras su reconocimiento por las Administraciones Públicas. Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español además de su reconocimiento público deberán ser inventariados y, en su caso, declarados bienes de

interés cultural (artículo 1 LPHE). Por último, los bienes de interés cultural serán declarados como tales bien por ministerio de la Ley 16/1985, como es el caso de las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre bien por Real Decreto de la Administración tras el seguimiento de un procedimiento administrativo, que podrá ser iniciado de oficio o a instancia del titular de un interés legítimo y directo (artículos 40.2 y 9.4 LPHE).

Llama la atención, la previsión de que no podrá ser declarada Bien de Interés Cultural la obra de un autor vivo, salvo que cuente con la autorización de su propietario o medie su adquisición por la Administración (artículo 9.4 LPHE). Es decir, que la obra de un autor vivo sólo puede ser declarada BIC a solicitud de su dueño o si media su adquisición por una Administración. En caso de no contar con la autorización del propietario, una vez fallecido el autor, los herederos de éste podrán iniciar los trámites para la declaración de la obra como BIC. Realmente, no queda muy clara la motivación de esta previsión legal de tener que esperar a la muerte del autor para poder declarar la obra como BIC. Tampoco hemos hallado ningún comentario de la doctrina, por lo evitamos darle un sentido lógico a su razón de ser. Parece obvio que no es necesario esperar años hasta la muerte del autor para considerar que su obra puede ser merecedora de una protección por patrimonio histórico.

Por otro lado, estando en vida el autor la única defensa que tiene frente a una posible alteración o destrucción total de su obra es interponer una acción ante los jueces y tribunales con base en la infracción de sus derechos morales. Como vimos en el capítulo anterior, el juez a la luz de las circunstancias, sopesará los derechos morales del autor con el derecho a la propiedad del propietario del inmueble y en su caso, con el interés general, según la relevancia del inmueble. En un término medio se sitúa el artículo 16.2 de la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del Patrimonio Cultural de Galicia, que permite la declaración de bienes de interés cultural a partir de los treinta años desde su construcción o creación, salvo en casos de excepcional interés público, suficientemente acreditado y después de la autorización expresa de la persona propietaria. A nuestro juicio, esta solución resulta más lógica para preservar el patrimonio cultural, velando por los tres intereses en juego, el del autor, el del propietario y el del interés cultural por acceder, conocer y disfrutar los bienes culturales. Desde luego, como veremos más

adelante, la declaración del edificio como bien de interés cultural resulta, en la práctica, más efectiva que hacer valer el derecho moral a la integridad del autor.

2.4 EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO COMO BIEN DE PATRIMONIO HISTÓRICO, A SU DECLARACIÓN COMO BIC O A SU INSCRIPCIÓN EN EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES

El derecho al reconocimiento como bienes de patrimonio histórico, bienes integrantes del inventario general de bienes muebles y de bienes de interés cultural corresponde a aquellas personas que ostenten un interés legítimo o directo. En esa categoría podrían estar los creadores del bien, sus herederos, los propietarios o titulares de derechos reales sobre el bien. Cualquier persona (sin necesidad de interés legítimo o directo) podrá solicitar la incoación de expediente para la declaración de un Bien de Interés Cultural, lo que no significa que finalmente se inicie el procedimiento (artículo 10 LPHE).

2.5 ALCANCE Y CONTENIDO DE LA PROTECCIÓN: BLINDAJE A LA DESTRUCCIÓN

Un inmueble declarado BIC será inseparable de su entorno (artículo 18 LPHE). No se podrá desplazar o retirar el inmueble salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor o de interés social, y en todo caso a esos efectos deberá seguirse el procedimiento legalmente establecido. Asimismo, tendrán la consideración de BIC todos aquellos muebles que estén contenidos en un inmueble BIC (artículo 27 LPHE).

De estos preceptos se desprende que el alcance de la protección de los bienes inmuebles declarados BIC es muy amplio pudiendo comprender no sólo el contenido de bienes muebles de su interior, sino también los jardines que pueda tener e incluso las inmediaciones de su ubicación (plaza o calle con sus edificios, esculturas o fuentes).

El titular de los bienes declarados bajo alguna de las categorías mencionadas conserva su natural derecho de explotación económica de los mismos, si bien con las limitaciones que veremos más adelante. Adicionalmente, la declaración de los bienes en las categorías de PHE ya como BIC o bienes del inventario general de bienes muebles, y su enraizamiento en su entorno le confiere a su titular una serie de derechos y medidas

PROTECCIÓN POR PATRIMONIO HISTÓRICO

favorables al acrecentamiento, conservación y protección de los mismos, entre las que destacan:

- La suspensión de las licencias municipales de parcelación, edificación o demolición de las zonas afectadas tras la incoación del expediente de declaración de interés cultural del bien inmueble (artículo 16 LPHE).

- La paralización de un derribo y la suspensión de cualquier clase de obra o intervención en un bien declarado BIC. Estas acciones las emprenderá la Administración competente (artículo 37.1 LPHE).

- Derecho a que no se realice ninguna construcción que altere el carácter los bienes declarados de interés cultural o que perturbe su contemplación (artículo 19.3 LPHE).

- La obligación del municipio donde se ubique un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica declarados como tales, de aprobar un *Plan Especial de Protección* del área afectada. Con base en dicho plan, los Ayuntamientos interesados serán los competentes para autorizar las obras que desarrollen el planteamiento aprobado (artículo 20 LPHE).

- La legitimación de la Administración competente para intervenir en un expediente de ruina de algún inmueble declarado de Bien de Interés Cultural (artículo 24 LPHE).

Como se comprueba en las noticias, la modificación de las obras de patrimonio histórico dista de ser un procedimiento rápido y sencillo. En Madrid, el proyecto de remodelación del *Edificio España*, en la madrileña plaza que lleva su nombre se ha tropezado con la legislación del Patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid. La Comisión Local de Patrimonio Histórico de Madrid ha rechazado de plano la oferta del grupo chino Wanda inicial comprador del edificio e interesado en sustituir los elementos catalogados por otros idénticos pero nuevos. Esta operación sería más barata que remodelar y ha indicado, que las obras deberán llevarse a cabo sin derribar ni desmontar las fachadas. Como consecuencia de la rigidez del procedimiento de remodelación el grupo chin desistió de su proyecto empresarial revendiendo el edificio a otro comprador.



Fig.30: Edificio España (Madrid)
Arquitecto: Luis Blanco-Soler
Foto: es.wikipedia.org

La característica, sin duda, más destacable de la protección por Patrimonio Histórico es que confiere una suerte de blindaje a los bienes inmuebles por él protegidos. A modo de ejemplo podemos comentar la intervención del Ayuntamiento de Sant Adrià del Besòs impulsado por las demandas previas de una plataforma ciudadana ante la solicitud de licencia de derribo de las denominadas Tres Chimeneas y de la sala de turbinas presentada por la empresa ENDESA¹⁸⁷. Se trata de unas torres muy características de la central eléctrica de ENDESA y actualmente en desuso. Tras las tramitaciones oportunas, finalmente el 26 de septiembre de 2016, el conjunto ha sido declarado como Bien Cultural de Interés Local (BCIL), circunstancia que impedirá su derribo. El Alcalde, asimismo ha exhortado a otras Administraciones para colaborar en su mantenimiento. Lo cierto es que las tres torres se han convertido en un icono metropolitano¹⁸⁸:



Fig. 31: Las tres chimeneas de ENDESA en Sant Adrià del Besòs
Foto: Cristóbal Castro

¹⁸⁷ Clara Blanchar, El país.com, Cataluña, Barcelona, 20 nov 2015, http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/11/19/catalunya/1447964893_026572.html. Última vez consultada el 11-04-2016. Endesa es una empresa española que opera en los sectores eléctrico y gasístico si bien la mayor parte de su capital social pertenece a una compañía extranjera.

¹⁸⁸ Véase el artículo de prensa del diario EL PAIS, “Iconos metropolitanos en disputa: las tres chimeneas”, 24.10.2016, http://elpais.com/elpais/2016/10/24/seres_urbanos/1477288800_147728.html (última vez accedida el 24.10.2016).

La misma suerte ha tenido la antigua fábrica de CLESA en Madrid diseño del arquitecto Alejandro de la Sota y joya de la arquitectura industrial de la capital, que ha sido rescatada de su inminente demolición para la posterior construcción de un complejo residencial, tras ser catalogada como bien perteneciente al Patrimonio Histórico de Madrid¹⁸⁹. Se ha celebrado un concurso para elegir el mejor proyecto para su remodelación.



Fig.32: Antigua fábrica CLESA de Madrid
Arquitecto: Alejandro de la Sota
Foto: alimarket.es

Por el contrario, la Pagoda de Miguel Fisac, construcción de formas singulares en Madrid, que junto con otras edificaciones fue la sede de los laboratorios Jorba no pudo escapar a las garras de la demolición tras su venta. Lo singular de este caso es que Miguel Fisac aún estaba vivo. La construcción de Fisac no agotaba la edificabilidad de la parcela que ocupaban los Laboratorios Jorba, lo cual fue el desencadenante para que el nuevo propietario iniciara la actuación de derribo. Uno de los argumentos que exponían el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid era que este edificio no estaba incluido en el catálogo de bienes protegidos, lo cual no era una excusa, puesto que el artículo 8.1 de la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, vigente en ese momento, no exigía la declaración ni la integración en inventario para que un inmueble fuera considerado integrante del patrimonio histórico de Madrid. A pesar de las protestas de arquitectos, del propio Fisac y de particulares la *falta de declaración* de la Pagoda como *Bien de Interés Cultural*,

¹⁸⁹ La antigua fábrica de Clesa se ubica en la madrileña calle Cardenal Herrera Oria nº.67. La Comisión Local de Patrimonio Histórico de Madrid ha decretado en abril de 2015 su protección a través de su catalogación en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Han contribuido en esta enérgica defensa la Fundación Alejandro de la Sota, el Colegio Oficial de Arquitectos y el DOCOMOMO (Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the modern movement). Véase: <http://www.abc.es/madrid/20150418/abci-blindaje-patrimonial-fabrica-clesa-201504171806.html>. Última vez consultada el 11-04-2016.

motivada porque aún vivía su autor fue determinante para evitar esta pérdida de la que sólo guardan testimonio los libros. El Decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, Chueca Goitia consideraba que “era un edificio muy singular y que formaba parte de la historia de Madrid. Era una imagen familiar, interesante y familiar”, así como que “debían haberlo consultado al Colegio de Arquitectos antes de proceder a su demolición” (ABC, 1999: 96). Chueca Goitia introdujo un elemento clave en este error histórico, que era el factor económico; así dijo que “es una actuación en la que están implicados muchos intereses económicos y nosotros no podemos hacer mucho” (ABC, 1999: 96)¹⁹⁰.

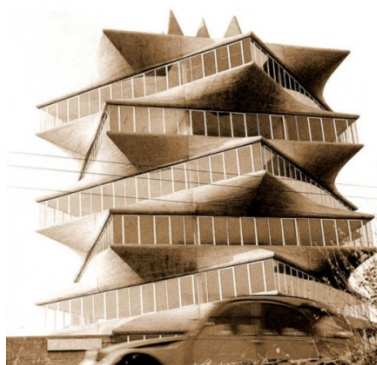


Fig. 33: La Pagoda (demolida)
Arquitecto: Miguel Fisac
Foto: www.archdaily.com

Otro derribo arquitectónico conocido fue el del chalet que el arquitecto Alejandro de la Sota construyó en la Urbanización Santo Domingo en Algete (Madrid), también conocido como Casa Guzmán por haber sido su amigo Enrique Guzmán quien se lo encargó allá por los años setenta del pasado siglo. Al morir éste sus herederos demolieron esta joya arquitectónica antes de haber sido declarada como bien de patrimonio histórico.

Las medidas económicas que favorecen al titular de los bienes declarados esta categoría son, entre otras, beneficios crediticios, (art.67 LPHE), aportación estatal de un 1% de los fondos en cada obra pública financiada total o parcialmente por el Estado para financiar los trabajos de conservación o enriquecimiento del PHE (art.68.1 LPHE), exenciones y deducciones fiscales y hasta la posibilidad del pago de deudas Tributarias

¹⁹⁰ J.C. Olmo García, I. Henares Cuéllar, M.L. Márquez García, A. Delgado Olmos, A. Burgos Núñez en “Expresión gráfica, diseño geométrico y demolición de los Laboratorios Jorba de Fisac. El patrimonio sin protección”, Revista e-RPH, diciembre 2011, pp.14 y ss.

mediante la entrega de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario General (artículos 67 y ss. LPHE).

2.6 LÍMITES A LA PROTECCIÓN

Los límites fijados a los bienes integrantes del Patrimonio Histórico tienen por objeto la preservación de los mismos. Destacamos los siguientes límites legales:

- El *derecho moral del autor a la retirada del ejemplar* se verá frenado por el hecho de que un inmueble declarado BIC es inseparable de su entorno. En consecuencia, no se permitirá su desplazamiento o remoción salvo que resulte imprescindible por causas de fuerza mayor o de interés social (art 18 LPE).
- El *derecho moral a la modificación de la obra perderá su operatividad*. En efecto, incluso si mediara acuerdo de modificación de la edificación entre el arquitecto autor de la misma y su propietario puede no llevarse a cabo si no obtiene la oportuna autorización administrativa al poder contravenir la esencia de la protección por patrimonio histórico, que se basa en la protección y conservación de las obras, tal cual fueron diseñadas y construidas (artículos 1, 7 y 16 LPHE).
- En los monumentos BIC no podrá hacerse obra interior o exterior que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes sin autorización previa de la autoridad competente. Las obras que en su entorno hubiera que realizar contarán con la autorización de los Organismos competentes. Será preceptiva la autorización para colocar rótulos, señales o símbolos en sus fachadas o cubiertas (artículo 19 LPHE).
- No se permitirá la colocación de publicidad comercial, cables o antenas ni sobre los monumentos ni en los Jardines declarados BIC (artículo 19 LPHE).

- Cualquier obra o remoción de terreno que se proyecte en un Sitio Histórico o en una Zona Arqueológica declarados Bien de Interés Cultural deberá ser autorizada por la administración competente (artículo 22 LPHE).
- El organismo competente podrá ordenar la suspensión de las obras de demolición total o parcial, o de cambio de uso de los inmuebles integrantes del PHE no declarados de interés cultural (artículo 25 LPHE).
- Los propietarios, titulares de derechos reales o poseedores de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberá conservar, mantener y custodiar tales bienes. (artículo 36.1, .2 y .4 LPHE).

2.7 LA RESTAURACIÓN DE LOS BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

Un factor fundamental en la protección y conservación de los bienes de patrimonio histórico es el de su restauración. J. Ruskin nos anticipa la complejidad y trascendencia de la restauración, cuando afirma que: *“Lo que constituye la vida del edificio, el alma que sólo pueden dar los brazos y los ojos del artífice, no se pueden recuperar nunca. Otra época podría darle otra alma, pero esto sería un nuevo edificio. No se podrá evocar el espíritu del artista muerto, no se podrá lograr que dirija otras manos y otras mentes”*¹⁹¹. Efectivamente, la restauración es una actividad delicada, que requiere tener conocimiento tanto de los espacios arquitectónicos, de los materiales y sistemas constructivos como de la intensidad y del tipo de la intervención. Asimismo, la restauración de un monumento histórico se ha de regir por unos principios teóricos, básicamente: el respeto a la historicidad del inmueble, la no falsificación, el respeto a la pátina, la conservación *in situ* y la reversibilidad¹⁹².

¹⁹¹ J. Ruskin, en el capítulo “La lámpara del recuerdo” de su obra, *Las Siete Lámparas de la Arquitectura*, 1849.

¹⁹² J. A. Terán Bonilla, “Consideraciones que deben tenerse en cuenta para la restauración arquitectónica”, *Conserva* n.8, pp 1,108-109, accesible en http://www.dibam.cl/dinamicas/DocAdjunto_631.pdf (última vez accedida el 24.05.2007).

PROTECCIÓN POR PATRIMONIO HISTÓRICO

El artículo 39 LPHE establece las coordenadas que deberá seguir toda restauración de bienes de interés cultural. En primer término, antes de comenzar cualquier tratamiento se ha de obtener la oportuna autorización expresa de los Organismos competentes. En segundo término, se especifica claramente que todas las actuaciones se orientarán a la conservación, consolidación y rehabilitación. La labor de restauración se abstendrá de cualquier intento de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas. En tercer término, se hace énfasis en que las sucesivas restauraciones respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará con carácter excepcional y siempre que los elementos que traten de suprimirse supongan una evidente degradación del bien y su eliminación fuere necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo. Las partes suprimidas quedarán debidamente documentadas¹⁹³.

Por lo expuesto, la legislación de patrimonio histórico vela con celo exquisito la conservación de los bienes de su haber, tomando las cautelas necesarias para evitar que incluso en los procesos de restauración se pudiera modificar la obra atentando contra su fidelidad.

2.8 TRANSMISIÓN DE LOS BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

La transmisión de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico está sujeta a reglas relativas a controles y autorizaciones para el caso no ya sólo de su transmisión sino también de su exportación o salida temporal de España (artículos 29 y ss. LPHE).

2.9 DURACIÓN DE LA CONDICIÓN DE BIEN DE PATRIMONIO HISTÓRICO O BIEN BIC

¹⁹³ Para más detalles sobre la restauración, véase A. Capitel, *Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración*, Madrid 1988.

La duración de la categoría de bien de patrimonio histórico español, de bienes del inventario general de bienes muebles y de bienes de interés pública es indefinida. Una vez declarados los bienes como integrantes de estas categorías existe vocación de protegerlos, acrecentarlos y transmitirlos como tales de generación en generación (artículo 1 LPHE).

IV. PROTECCIÓN INDIVIDUALIZADA: PROPIEDAD INTELECTUAL VERSUS PROPIEDAD INDUSTRIAL

3. PROTECCIÓN POR DISEÑO INDUSTRIAL

3. PROTECCIÓN POR DISEÑO INDUSTRIAL

3.1 EL DISEÑO INDUSTRIAL REFERIDO A OBRAS DE ARQUITECTURA, PAISAJISMO Y DISEÑO DE INTERIORES

El diseño constituye una herramienta creativa que, aplicada sobre un producto, le proporciona un mayor valor cifrado en su atractivo. Hoy día nadie discute el papel decisivo del diseño industrial en el fomento de la *innovación y el desarrollo económico*¹⁹⁴.

El diseño industrial puede referirse a formas puramente *ornamentales* pero también a otras que añadan *funcionalidad*, en la medida que cumplen una finalidad determinada. De este modo, el diseño industrial resulta el mejor aliado para la *competitividad*, constituyendo la clave del éxito comercial de todo tipo de productos industriales y comerciales. El propio diseño en sí mismo, se convierte con frecuencia, en el elemento de deseo para el público consumidor, que ansía hacerse con un producto básicamente por la mera imagen que proyecta (pe. un teléfono móvil, un portátil o un coche determinado). El diseño industrial persigue fundamentalmente proteger el *interés del creador* en recuperar su inversión rentabilizándolo a través del monopolio temporal que le será otorgado¹⁹⁵. El diseño industrial protege el valor comercial y económico de una apariencia creada, con independencia de su belleza, de su valor estético o de su funcionalidad¹⁹⁶. No obstante, la naturaleza particular del diseño industrial permite, que ciertas creaciones de forma, provistas de carácter artístico puedan ser merecedoras además de una *protección simultánea por derechos de autor*, como se verá en el siguiente capítulo. Además, el diseño industrial puede constituir una marca y protegerse simultáneamente por este título si cumple los requisitos legales que le son propios.

¹⁹⁴ Considerando 47 del Reglamento (CE) 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios –modificado por el Reglamento (CE) 1891/2006, de 18 de diciembre: “*Una mejor protección de los dibujos y modelos industriales no sólo estimulará las aportaciones de los creadores a la brillante trayectoria comunitaria en este ámbito, sino que fomentará también la innovación y la creación de nuevos productos y las inversiones en su fabricación*”.

¹⁹⁵ J. M Otero Lastres, *El modelo industrial*, Madrid 1977, pp.315 y ss. y C. Lence Reija, *La protección del diseño en el Derecho español*, Madrid 2004, pp.22 y 23.

¹⁹⁶ J. Macías Martín, “La protección comunitaria del diseño industrial”, en A. Bercovitz Rodríguez-Cano (Dir.), *Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea*, Cizur Menor 2007, p.301.

Al igual que en las marcas, los diseños industriales se refieren a bienes inmateriales. En el *corpus mysticum*, hallaríamos la “fórmula” del diseño y en el *corpus mechanicum*, el objeto físico sobre el que se plasma el diseño¹⁹⁷.

El objeto de la protección del diseño industrial, es la apariencia de un producto cuando de la misma se deriven características tales como, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación u otras (artículos 2.a) LDI, 3.a) RMC y 1.a) Directiva 98/71, DDC). La apariencia protegida por diseño industrial puede referirse a un producto en su totalidad o solamente a una parte del mismo. En la LDI la apariencia el diseño se caracterizará por la nota de la *visibilidad*¹⁹⁸. En ese sentido, el diseño se mantendrá *visible* durante su *utilización normal* por el usuario final. La visibilidad no es requerida por el contrario durante el mantenimiento, la conservación o la reparación del producto sobre el que se aplica (artículos 8 LDI, 4.2 y .3 RMC y 3.3 y .4 Directiva 98/71). Por otro lado, es importante destacar, que además de la nota de la visibilidad, el legislador menciona expresamente la cualidad de la *textura*, de donde entendemos al igual que otros autores, que podrían admitirse cualidades apreciables no ya sólo por el *tacto* sino incluso por el *olfato*¹⁹⁹. Las características concernientes a la sensación de un tacto o un aroma determinado pueden ser clave en los diseños de interiores de espacios comerciales para crear un ambiente característico.

¹⁹⁷ En el ámbito nacional rige la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI) y Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial; En el ámbito comunitario es de aplicación el Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, el Reglamento (CE) nº 2245/2002 de la Comisión, de 21 de octubre de 2002, de ejecución del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios y 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. En el ámbito internacional es aplicable el Arreglo de la Haya relativo al depósito internacional de Dibujos y Modelos Industriales cuya Acta de Ginebra de 2 de Julio de 1999 ha sido ratificada por España mediante instrumento depositado el 23 de septiembre de 2003. El Diseño Internacional se enmarca en el sistema de Registro Internacional de Diseños para países que están integrados en el Arreglo de La Haya, que comprende las Actas de 1934, 1960, y el Acta de Ginebra de 1999. La aplicación del Acta de 1934 está suspendida desde el 1 de enero de 2010. El Arreglo de la Haya consigue la simplificación y unificación de una serie de trámites como serían el examen formal y la publicación, con objeto de obtener en cada uno de los países designados un registro con los mismos derechos y obligaciones que si se tratara de un diseño nacional.

¹⁹⁸ J.M. Otero Lastres, *Entorno a la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos*, ADI, XIX, 1998, p.22.

¹⁹⁹ G.M. Ibáñez Román, “El concepto de dibujo o modelo en el Reglamento Comunitario”, en G. Palao Moreno y M. Clemente Meoro (Coord.), *El Diseño Comunitario*, Valencia 2003, p.170.

En cuanto al producto, cuya apariencia se pretenda proteger, éste puede ser cualquier artículo industrial o artesanal. Se admite igualmente la protección del *producto complejo*, entendido como aquel producto constituido por múltiples componentes reemplazables, que permitan desmontar y volver a montar el producto (artículos 2.b) y c) LDI, 3.b) y c) RMC y 1.b) y c) Directiva 98/71)²⁰⁰. En este sentido, no se ha admitido el registro como modelo comunitario de un enrejado de alambre, que para su utilización se incrusta en hormigón, toda vez que no puede utilizarse o sustituirse en productos que pudieran montarse o volverse a desmontar²⁰¹.

En la Unión Europea y, por tanto, también en España existen dos modalidades de diseño industrial, de un lado el *diseño industrial registrado*, y de otro, el no registrado. El *diseño no registrado* nace en el momento que se hace público en la Unión Europea y goza de protección menor que el diseño registrado, que se limita a tres años desde tal fecha y no desde que se hacen accesibles con posterioridad modificaciones del diseño (disposición adicional 8ª LDI y artículo 11 RDC). El diseño no registrado surge por la necesidad y compromiso de adaptarse a las creaciones prolíficas y efímeras de algunos sectores (como el textil) en los que resulta poco práctico el trámite del registro y como veremos (artículo 25.2 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC). En el sector de la arquitectura, diseño de interiores y arquitectura del paisaje el diseño no registrado cobra gran importancia. Pensemos en un diseño o en un proyecto que se efectúa para un concurso público o privado, en el que a su creador le interese una cierta protección frente al plagio (cuando no está clara su altura creativa para ser considerada como creación original merecedora de protección por derecho de autor) o la apropiación por un tercero no autorizado y en todo caso, evaluar el éxito de su diseño antes de registrarlo.

De las anteriores definiciones se puede afirmar, que encajan en el concepto de productos protegibles por diseño industrial, las *obras de arquitectura, de arquitectura*

²⁰⁰ Para mayor detalle, véase J. M. Otero Lastres, “El diseño de la nueva Ley 20/2003”, en P. García-Escudero Márquez (Coord.), J. M. Otero Lastres y A. Casado Cerviño (Directores), *Compendio práctico sobre la protección de la Propiedad Industrial*, Valladolid 2012, pp. 208-209. Por el contrario, no se ha admitido el carácter de producto complejo a una galleta rellena de chocolate en la Sentencia del Tribunal General de la UE, STGUE de 9 de septiembre de 2014 (T-494/12).

²⁰¹ Decisión de 16 de febrero de 2007 de la División de Anulación de la EUIPO en su, *DrahtwerkPlochingenGmbH vs. AVI Alpenländische Veredelungs-IndustrielGessellschaft m.b.H*

*del paisaje, las de diseños interiores, los dibujos sobre las mismas, estructuras de arquitectura, mobiliario urbano, pequeñas construcciones, elementos constructivos específicamente los escaparates de locales comerciales y el skyline*²⁰². A elección del solicitante, podrá protegerse el diseño en su *forma bidimensional o tridimensional*. En efecto, las obras mencionadas se pueden considerar productos con apariencias de las que pueden derivarse características tales como sus líneas, contornos, colores, forma, textura, materiales, ornamentación u otras. Por otro lado, la arquitectura y el diseño de interiores pueden considerarse como un sector industrial, al que se abre la figura del diseño industrial tal y como se desprende del considerando número 15 del RMC: “*Los dibujos y modelos comunitarios deben cubrir, en la medida de lo posible, las necesidades de todos los sectores industriales de la Comunidad, que son numerosos y variados*”²⁰³.

Prueba de esta compatibilidad del diseño industrial para con la arquitectura y el diseño de interiores es la Clasificación de productos del Arreglo de Locarno²⁰⁴. Esta clasificación es aplicable a las solicitudes de registro de diseño industrial para indicar a qué productos se refiere el diseño cuya protección se reivindica. La clasificación prevé específicamente productos de arquitectura, diseños de interiores y escaparates. En efecto, las clases principales donde se recogen los productos relacionados con la arquitectura, paisajismo y diseño de interiores son la clase 25 del citado Arreglo bajo la rúbrica “*Unidades de construcción y elementos de construcción*”, que aglutina los productos de arquitectura terminados; la clase 19.08, que comprende los *planos de arquitectura y topografía* y la clase 32, que se refiere expresamente a los escaparates, con el nombre de “*presentaciones*”. Las subclases del Arreglo de Locarno llegan a un amplio nivel de detalle en este sector lo que permitirá al arquitecto o diseñador

²⁰² D. Stone, *European Union Design Law. A Practitioners' Guide*, Oxford 2012, p. 41. Hay multitud de registros de diseños comunitarios de escaparates, pe. RDC 000521760-0001, de la firma ESCADA. En cuanto a las estructuras de arquitectura si bien lo habitual es permitir el registro como diseño industrial de las, la excepción la hallamos en Eslovaquia y Estonia.

²⁰³ Vid. Stone, *European Union Design Law*, cit., p. 43.

²⁰⁴ Adoptada en virtud del Arreglo de Locarno (1968). Se trata de una clasificación internacional empleada a los fines del registro de los diseños industriales. La décima edición de la Clasificación está en vigor desde el 1 de enero de 2014. La clasificación de Locarno es consultable en la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI: <http://www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno10/index.htm?lang=EN> (última vez consultada el 13.06.2016).

recuperar en las bases de datos de las Oficinas de registro, todos los diseños registrados según el subelemento deseado. Aunque con menor frecuencia, nos referimos asimismo a las clases 12 y 21 del Arreglo de Locarno, donde se hallan estructuras de construcción tales como: 12-04: teleféricos, telesillas, remontadores de pendientes, 21-03: estructuras de atracciones al aire libre o la 21-04: carpas de circo.

Sin embargo, en el Libro Verde de la Comisión sobre la protección legal del diseño industrial de 1991, se nos advierte de la existencia de una zona gris, donde no es fácil determinar si un diseño industrial constituye un *producto complejo* o un *diseño de interiores*. Sería el caso de un *diseño de una cocina* con sus diferentes armarios, fregadero, electrodomésticos y otros elementos que juntos forman un todo²⁰⁵.

3.2 FENOMENOLOGÍA PRÁCTICA DE DISEÑOS INDUSTRIALES SOBRE OBRAS DE ARQUITECTURA

a. LOS PLANOS

Los planos de casas u otros planos arquitectónicos, dibujos, representaciones de diseños de interiores y de paisajismos son considerados “productos” admitiéndose su protección, en el plano bidimensional, bajo la indicación de “productos de imprenta”, clase 19.08 de la Clasificación del Arreglo de Locarno. En la práctica, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), no admite el registro de planos arquitectónicos como tal al incorporar leyendas explicativas y cotas que impiden su protección mediante esa modalidad²⁰⁶. Esto supone una divergencia interpretativa con la EUIPO y la OMPI

²⁰⁵ Véase página 67 del Libro Verde, apartado 5.4.14.2.

²⁰⁶ Sin embargo, de la base de datos “Diseños” de la OEPM, bajo el criterio de búsqueda de “plano” y clase 19.08 se recupera un diseño industrial, sobre un plano arquitectónico, el D0019021, con fecha de publicación 1987:



que sí admite el registro en la clase 19.08, para los planos de arquitectura, que contienen una apariencia sin cotas o medidas y que son respetuosos con la definición y requisitos de protección del diseño industrial²⁰⁷.

Probablemente en un intento de obtener protección para el plano, hemos encontrado un ejemplo curioso de diseño industrial, DI 0521704, registrado en la OEPM, bajo el título, *interior de construcción*, en la clase 25.03 (viviendas), que combina una imagen del diseño acabado con un plano del interior:



Figura 34: Diseño industrial, DI 0521704



Figura 35: Diseño industrial, DI 0521704



Figura 36: Diseño industrial, DI 0521704



Figura 37: Diseño industrial, DI 0521704



Figura 38: Diseño industrial, DI 0521704



Figura 39: Diseño industrial, DI 0521704



Figura 40: Diseño industrial, DI 0521704



Figura 414: Diseño industrial, DI 0521704



²⁰⁷ Los planos de arquitectura también son registrables ante la Oficina del Benelux y como diseños nacionales, en Austria y Reino Unido. Por el contrario, los planos de arquitectura no son registrables como diseño industrial ni en España, ni en Alemania, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia. Véase *Legal review on Industrial Design Protection in Europe*, Comisión Europea, Bruselas 15.04.2016. Accesible en http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8845 (última vez consultada el 08.11.2016), p. 58.

Figura 105: Diseño industrial, DI 0521704 Figura 106: Diseño industrial, DI 0521704

Lo que no podría admitirse es solicitar el registro como diseño industrial de un plano en la clase 25-03, casas garajes y otras construcciones, por tratarse de una apariencia exterior de un producto no acabado, que debería clasificarse correctamente en la clase 19.08, planos de arquitecto. Se ve claramente en esta diapositiva²⁰⁸:



Fig.42: Ejemplo de lo no registrable como diseño en clase 25

Reproducimos estos ejemplos de registros de diseños industriales en la clase 19.08, planos de arquitecto, de las bases de datos de la EUIPO (diseños comunitarios) y de OMPI (depósito internacional de diseños):

²⁰⁸ K.M Bennett, “Vía comunitaria: protección en la Unión Europea”, ponencia en representación de la EUIPO en IV Seminario regional sobre las Marcas y los Diseños Industriales como factores de innovación y activos empresariales: el diseño como herramienta estratégica de la empresa y como elemento diferenciador. Cartagena de Indias (Colombia), del 7 al 10 de marzo de 2016, accesible en http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/100_00_PonenciasIV SeminarioRegional2016.pdf (última vez consultada el 17.05.2017).



Fig. 43 Diseño comunitario 002349985-0001

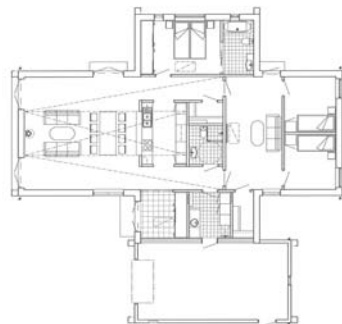


Fig.44: Diseño comunitario 001434500-0001



Fig.45: Diseño comunitario 002748137-0002

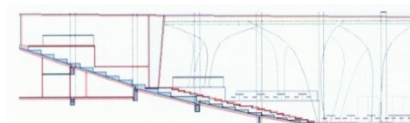


Fig.46: Diseño D082872-0002, depósito internacional en OMPI; países designados CH y UE.



Fig.47: Diseño D095391-0008, depósito internacional países designados CH y UE.

En vista de lo anterior, sería deseable un cambio de criterio de la OEPM para equipararse a la práctica de la EUIPO y OMPI en la admisibilidad de planos de arquitectura en clase 19.08.

b. PRODUCTOS SENCILLOS

El producto protegible podrá ser sencillo cuando lo protegido es el conjunto. A estos efectos reproducimos estos ejemplos de diseños

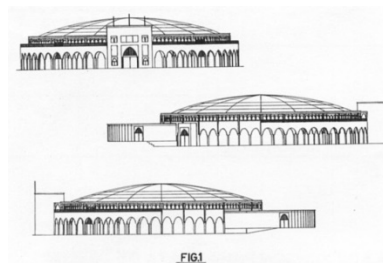
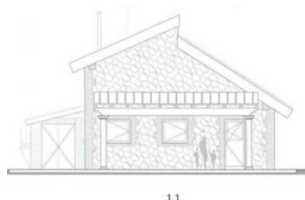


Fig.48: Diseño nacional, DI 517611, Vivienda bioclimática autosuficiente energéticamente.

Fig. 49: Modelo industrial nacional, I-156585, referido a una edificación para plaza de toros.

c. PRODUCTOS COMPLEJOS: CONSTRUCCIONES MODULARES

Los productos de arquitectura a los que se aplique un diseño industrial, serán por lo *productos complejos* en los casos de *construcciones modulares* con elementos intercambiables como podría ser el caso de estos diseños registrados:

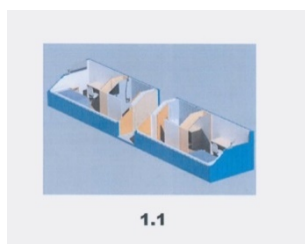


Fig. 50: Diseño nacional, D-0513451, módulo de construcción

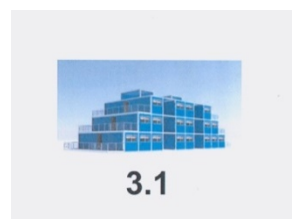


Fig. 51: Diseño nacional, D-0513451, módulo de construcción



Fig. 52: Diseño comunitario, RDC-002051482-0001, Estructuras para construcción de edificios, Módulos para construcción, Partes de construcción prefabricadas o pre ensambladas, Construcciones, Construcciones [transportables].

d. PRODUCTOS DE ARQUITECTURA EN SU CONJUNTO

Por otro lado, el diseño de la obra de arquitectura, arquitectura del paisaje o del diseño de interiores se podrá proteger como diseño industrial en su *totalidad* o simplemente alguna *parte de las mismas* (pe. el diseño de un balcón). Ejemplos de diseños industriales sobre la obra de arquitectura en su conjunto:



Figura 53: Torre Iberdrola A.I.E, diseño industrial nacional DI512081, Torre-Edificio.

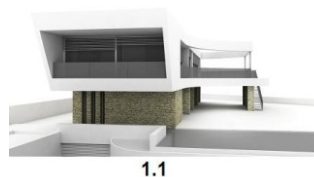


Figura 54: Edificio, diseño industrial nacional, DI 518098.

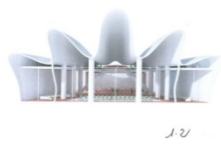


Figura 55: Diseño nacional, DI 511755, Edificio hotel.

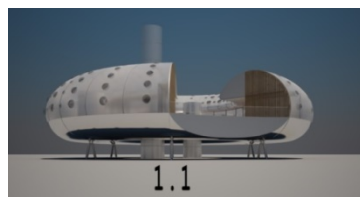


Figura 56: Diseño nacional, DI 518395, Edificio de oficinas.



Figura 57: Diseño comunitario RDC-001784083-0001, Casas, garajes y otras construcciones.



Figura 58: Diseño comunitario RDC-001690611-0001, Barracas, Casas, garajes y otras construcciones, Otras construcciones.



Figura 59: Diseño comunitario, RDC-001785247-0001, Construcciones [transportables], Casas unifamiliares, Casas, garajes y otras construcciones.



Figura 60: Diseño comunitario, RDC-001799123-0001, viviendas.

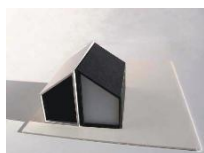


Figura 61: Diseño comunitario, RDC-001800368-0010, viviendas.



Figura 62: Diseño comunitario, RDC-002042994-0001, construcciones.



Figura 63: Diseño comunitario, RDC+-002124669-0001, 002114710-0004, viviendas.



Figura 64: Diseño comunitario, RDC-002214791-0006, construcciones.

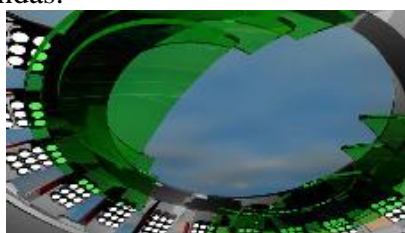


Figura 65: Diseño comunitario, RDC-001983669-0002, Construcciones, Otras construcciones, Polideportivos, Estadios.



1.1

Figura 66: Diseño nacional, D-514093, diseño 1.1.

e. ELEMENTOS AISLADOS DE LA OBRA DE ARQUITECTURA

Una muestra de un diseño industrial referido a *una parte de la obra* de arquitectura son los reproducidos consistentes en una cubierta y en una fachada de edificios:



Figura 70: Diseño nacional, DI 520463, Construcción-vivienda.

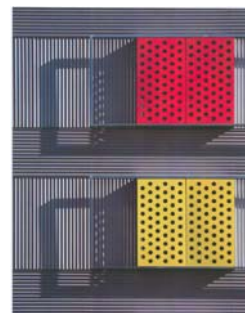


Figura 71: Diseño nacional, DI 510625, Fachada de edificio.

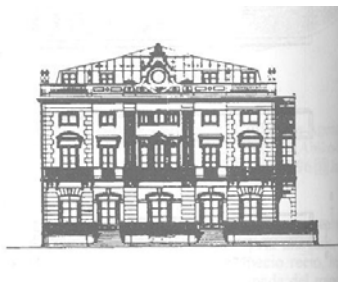


Figura 67: Diseño nacional, MI 0139034, Fachada de edificio.

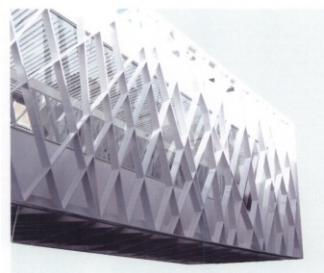


Figura 68: Diseño nacional, DI 510625, Fachada de edificio.



Figura 69: Diseño comunitario, RDC- 002111625-0010, Fachadas de edificios.



Figura 70: Diseño comunitario, RDC- 002111625-0018, Fachada de edificio.

Dentro de la categoría de elementos arquitectónicos aislados ocupan un lugar destacado en número, los *escaparates y entradas a establecimientos*. Estos diseños podrán incorporar la marca del empresario. Como veremos en los criterios de comparación de diseños enfrentados, en principio este detalle no será relevante aunque dependerá del caso. A continuación pueden observarse estos ejemplos:



Figura 71: Diseño nacional, D-0517034, escaparate.



Figura 72: Diseño nacional, D-0517034, escaparate.

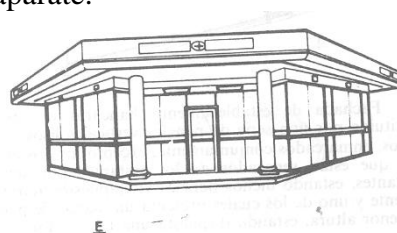
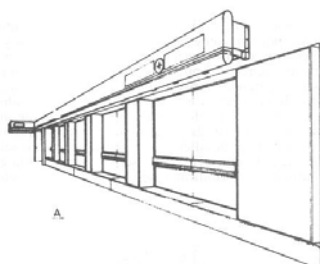


Figura 73: Diseño nacional MI0114800, Fachada de establecimientos bancarios o similares.

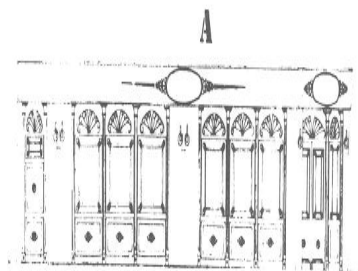


Figura 74: MI0114800, diseño nacional, Fachada de establecimientos bancarios o similares.

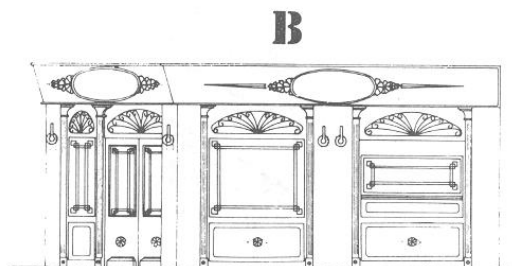


Figura 75: Diseño nacional, MI 111842, Fachada de establecimiento (Chocolates Valor).

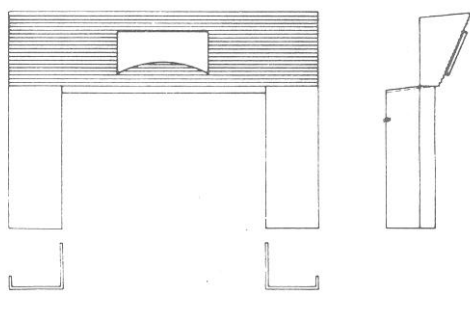


Figura 76: Diseño nacional, MI 111842, Fachada de establecimiento (Chocolates Valor).

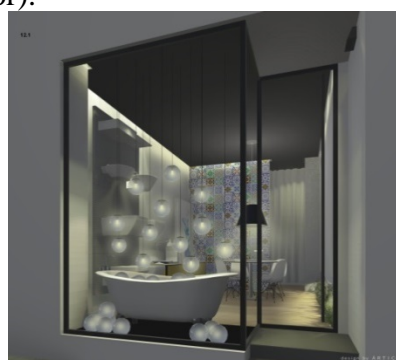


Figura 77: Diseño nacional MI 107766, Fachada de establecimiento (Camper).

Figura 78: Diseño nacional DI-0521873, Escaparate.



Figura 79: Diseño nacional DI 508979, Establecimiento comercial.

Figura 80: Diseño nacional DI 508979, Establecimiento comercial.



Figura 81: Diseño nacional, DI 517926, Decoración exterior e interior de establecimiento comercial.



Figura 82: Diseño nacional, DI 518930, Establecimiento.



Figura 83: Diseño nacional, D0517899, establecimiento comercial.

f. CONSTRUCCIONES MENORES

Las *construcciones menores* también tienen su acogida en el diseño industrial éstas pueden ser carpas, cabinas y como subgrupo están las variadas formas de diseños de *equipamiento urbano*. Abajo reproducimos unos ejemplos:

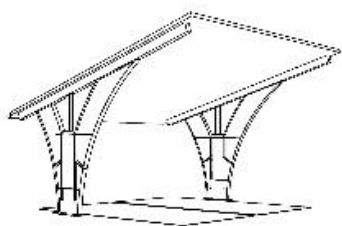


Fig. 84: Diseño comunitario, RDC-001794645-0001, Garajes.



Fig. 85: Diseño comunitario, RDC-001842105-0001, pérgolas.



Fig. 86: Diseño comunitario, DC-001951906-0001, carpas.

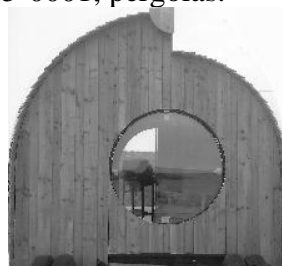


Fig. 87: Diseño comunitario, RDC-002219030-0001, barracas.

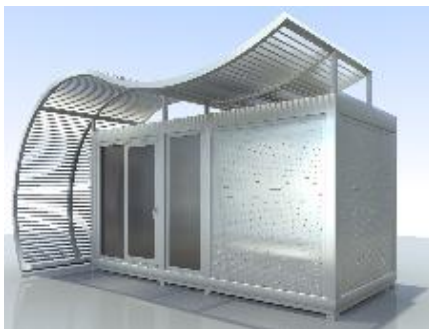


Fig. 88: Diseño comunitario, RDC-001843830-0001, Cabinas portátiles, Construcciones [transportables].



Fig. 89: RDC- 001843830-0002, Cl. Cabinas portátiles, Construcciones [transportables].

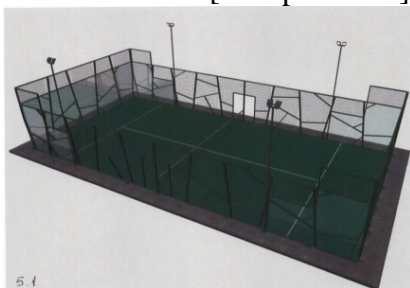


Fig. 90: Diseño nacional, D-516181, Cerramiento de Pista de Pádel.



Fig. 91: RDC- 001782137-0004, Indicación de producto: Refugios, Marquesinas para paradas de autobús

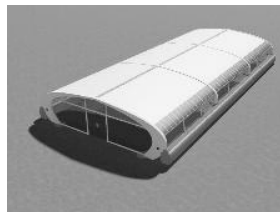


Fig. 92: RDC- 001782137-0005, Indicación de producto: Refugios, Marquesinas para paradas de autobús



Fig. 93: Diseño comunitario, RDC - 002155499-0036, marquesinas, paradas de autobús.



Fig. 94: Diseño comunitario, RDC- 001841479-0002, marquesinas para paradas de autobús.



Fig. 95: Diseño comunitario, RDC-002155499-0037, marquesinas, paradas de autobús.

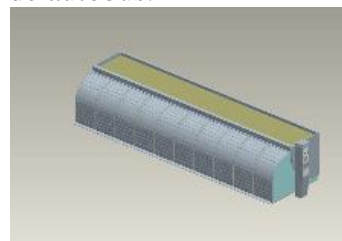


Fig. 96: Diseño comunitario, RDC-001799016-0001, Armarios de almacenamiento, Sistemas para aparcamiento bicicletas, Cobertizos para bicicletas, Garajes, Sistemas de aparcamiento.



Fig. 97: Diseño comunitario, RDC-001789835-0001, Cl. 25.03, Indicación de producto: Hangares.

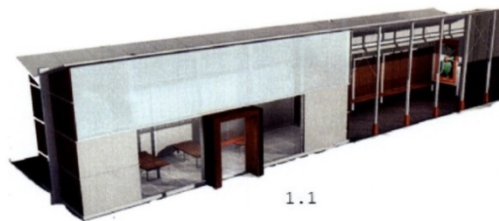


Fig. 98: Diseño comunitario, DI 503545, diseño nacional, registrado ante la OEPM, Construcción para equipamiento urbano.



Fig. 99: Diseño comunitario, RDC-002159426-0001, estaciones de servicio.

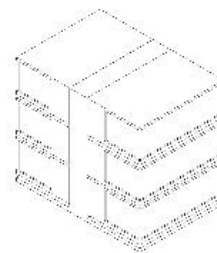


Fig.100: Diseño comunitario RDC-002188250-0003, construcciones, pabellones.

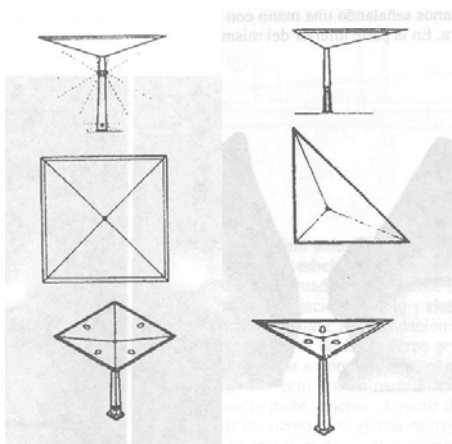


Fig. 101: Diseño industrial nacional, I-01404, marquesinas

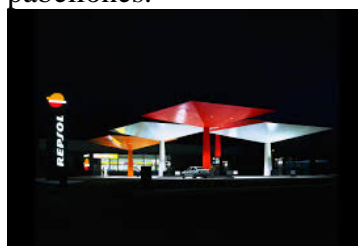


Fig. 102: Marquesinas de Sir Norman Foster, producto real. Foto: www.fosterandpartners.com

g. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Se admite el registro como diseño industrial de *elementos constructivos* que sean nuevos y produzcan una impresión general distinta en el usuario informado. Es fundamental que los elementos constructivos sean *visibles* en la edificación como los que reproducimos abajo:



Figura 103: Diseño comunitario, RDC-001014674-0001, Construcciones, Elementos de construcción, Materiales de construcción, Revestimientos [construcción], Paneles murales.



Figura 104: Diseño comunitario, RDC-001013718-0002, Estructuras para construcción de edificios.



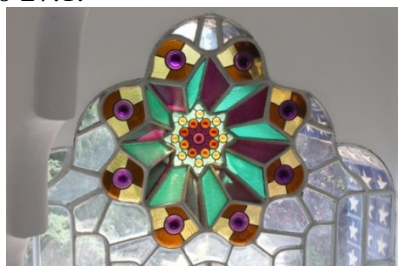
27.1

Figura 105: Diseño nacional, D-514093, diseño 27.1.



42.1

Figura 106: Diseño nacional, D-514093, diseño 42.1.



44.1

Figura 107: Diseño nacional, D-514093, diseño 44.1.



40.1

Figura 108: Diseño nacional, D-514093, diseño 40.1.

h. ESTRUCTURAS

El arquitecto y diseñador también podrá recurrir al diseño industrial para dar protección a sus creaciones relativas a estructuras. Reproducimos dos ejemplos de estructuras registradas en la OEPM:

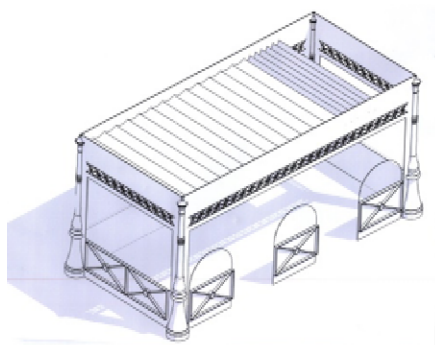


Fig.109: D0523575, Estructura ligera para terraza, permanente.

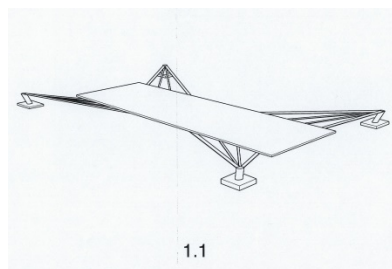


Fig. 110: D0507230, Estructura auto tensada para puente de material compuesto.

i. DISEÑOS SOBRE EL PAISAJE

En cuanto a los *diseños sobre el paisaje*, en un principio el legislador comunitario, no era partidario de su protección como diseño industrial afirmando, que lo más razonable sería su tutela por derecho de autor. Lo mismo se pensaba de los diseños de interiores. Esto se plasmó en el Libro Verde de la Comisión sobre la protección legal del diseño industrial de 1991²⁰⁹. Sin embargo, en un momento posterior, tanto en la Directiva 98/71 (DDC) como en el Reglamento 6/2002 (RDC), sobre el Diseño Comunitario no se excluyeron expresamente de protección este tipo de diseños por lo que podrían protegerse por esta vía. En refuerzo de esta postura, cabe considerar que el paisajismo y los diseños de interiores pertenecen a un sector industrial que debe ser cubierto por los dibujos y modelos comunitarios, como se desprende del ya comentado Considerando 15 del. Incluso, la Clasificación del Arreglo de Locarno, prevé específicamente productos relacionados con diseños en este ámbito como: casas, garajes y *otras construcciones* (25.03), *piscinas* (25.99), *estructuras de atracciones al aire libre* (21.03) o *carpas de circo* (21.04). En nuestra opinión, hay obras de arquitectura del paisaje, que reúnen todos los requisitos para ser protegibles por diseño industrial, por conjugar armónicamente líneas, colores (del cielo o del mar de fondo), texturas (agua, arena, árboles, césped de distintas alturas), líneas (en ocasiones siluetas de las montañas), volúmenes con distintos tamaños y formas,

²⁰⁹ El Libro Verde de la Comisión sobre la protección legal del diseño industrial de 1991, concluye en la página 67, párrafo 5.4.14.1, señalando que la actividad de un diseñador no se puede limitar a un determinado tipo de producto, pudiendo abarcar la decoración interior o el paisajismo. Asimismo estima que estas contribuciones al diseño deben ser protegidas, siendo su vehículo natural de protección el derecho de autor.



Figura 111: Diseño comunitario, DC-001199525-0014, piscina de jardín.



Figura 112: Diseño comunitario, RDC-001843681-0001, Alojamientos flotantes, Plataformas flotantes, Puentes flotantes, Estaciones de servicio flotantes, Estructuras flotantes para el amarre de barcos.



Figura 113: Diseño nacional, DI- 0521873, Construcción, decoración de exteriores y decoración de interiores.



Figura 114: Diseño nacional, D0521759, construcción.



Figura 115: Diseño nacional, D0520248, construcción vivienda

2.1

i. DISEÑOS DE INTERIORES

Probablemente los diseños industriales más numerosos en este campo son los relativos a los *diseños de interiores*. Probablemente muchos de los diseños que extractamos abajo no reunirían la altura creativa para gozar de tutela por derecho de autor. Asimismo, se perciben representaciones de los diseños de baja calidad, en las que pudieran no percibirse con claridad todos los detalles y, en consecuencia, la materia protegible. En

esta categoría de diseños encontramos dos subgrupos: los diseños de interiores en general y los diseños de establecimientos comerciales. Ejemplos de diseños de interiores en general son los siguientes:



Fig. 116: Diseño comunitario, RDC-001794454-0001, Habitaciones de hotel.



Fig. 117: Diseño comunitario, RDC-001794454-0002, Habitaciones de hotel.



Fig. 118: Diseño comunitario, RDC-001794454-0004, Habitaciones de hotel.



Fig. 119: Diseño comunitario, RDC-001794454-0006, Habitaciones de hotel.



Fig. 120: Diseño comunitario, RDC-001794454-0009, Habitaciones de hotel.



Fig. 121: Diseño comunitario, RDC-001794454-0011, Habitaciones de hotel.

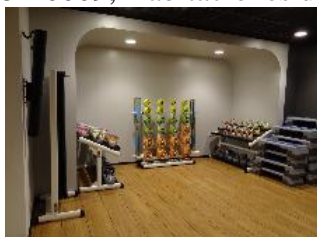


Fig.122: Diseño comunitario, RDC-002158683-0009, viviendas (parte de-), instalaciones de deporte.

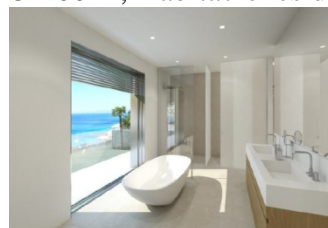


Fig. 123: Diseño industrial nacional, D0521759, decoración de interiores



Fig. 124: diseño industrial nacional, D0519770, decoración de interiores



1.1

Fig. 125: diseño industrial nacional, D0513313, decoración para interiores de cocina



Fig.126: Diseño industrial nacional, D0519991, decoración de interiores



Fig. 127: Diseño industrial nacional, D0520470, decoración de interiores

Los *diseños de interiores de establecimientos comerciales* son registrados como diseño industrial igualmente de forma muy profusa. Los titulares de este tipo de registros evitarán que otro empresario utilice la disposición de su establecimiento (u otra que no produzca una impresión general diferente en el usuario informado). Hemos encontrado estas muestras de diseños de establecimientos comerciales:

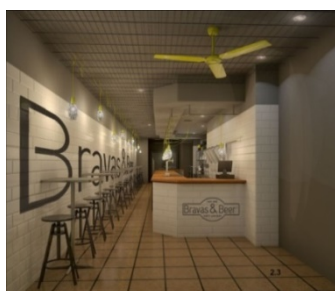


Fig. 128: Diseño industrial, DI- 0521873

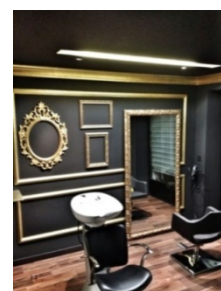


Fig. 129: Diseño industrial, DI- 0521873



Fig. 130: Diseño industrial, DI 517926,



Fig.131: Diseño industrial, DI 518930,

PROTECCIÓN POR DISEÑO INDUSTRIAL

Decoración exterior e interior de Establecimiento
establecimiento comercial



Fig. 132: Diseño industrial, DI 518710



Fig. 134: Diseño industrial, D0524344



Fig. 136: Diseño industrial, D0523987,
decoración restaurante



Fig. 138: Diseño industrial, D0518245,
interior de establecimiento



8.1.

Fig.133: Diseño industrial, D0507180



1.1

Fig. 135: Diseño industrial, D0521492



Fig. 137: Diseño industrial, D0523358,
Decoración establecimiento



Fig. 139: Diseño industrial, D0519870,
decoración interior de local comercial

La *gran ventaja* del registro del diseño industrial es que permite hasta un *máximo de 50 diseños* en la misma solicitud de registro nacional y sin límite para el registro comunitario, siempre y cuando pertenezcan al mismo tipo de productos (artículos 22

LDI y 37 RDC)²¹⁰. La solicitud de registro podrá recoger un máximo 7 perspectivas distintas para representar cada diseño industrial²¹¹. Las perspectivas podrán ser vistas de planta, de alzado, de sección, en perspectiva o desplegadas. De cada perspectiva sólo podrá presentarse una copia. Si estuviéramos ante un producto complejo lo indicado será una vista desplegada de la perspectiva en la que se muestren todos los componentes del producto complejo de forma desmontada para explicar cómo pueden montarse.

De esta forma, un arquitecto o diseñador podrá registrar para España por lotes de 50 todas sus obras por el precio de una única solicitud de registro cada vez. El procedimiento de registro puede concluirse en 72 horas si no hubiera acuerdos de suspensión²¹². Veamos el siguiente ejemplo del DI- 0521873, diseño nacional, en el que se incluyen diferentes diseños referidos tanto a construcción, como decoración de exteriores y decoración de interiores:



Fig.140: DI- 0521873, diseño nacional

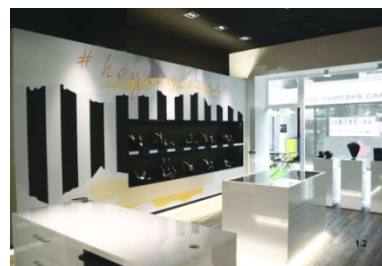


Fig.141: DI- 0521873, diseño nacional

²¹⁰ La excepción a este requisito de la unidad de clase se produce en el caso de las ornamentaciones bidimensionales de la clase 32 del Arreglo de Locarno, que al poderse aplicar a un producto sin modificar su contorno se pueden combinar en una solicitud múltiple con productos de otra clase.

²¹¹ En relación con la representación gráfica del diseño, podrán concurrir elementos externos al mismo así como expresiones o símbolos explicativos bajo ciertas condiciones. Así, según las Directrices de la EUIPO, Examen de las solicitudes, v. 1.0 de 23.03.2016, las perspectivas podrán incluir elementos externos y ajenos al diseño a los meros efectos ilustrativos y siempre que su inclusión no ponga en entredicho la protección solicitada (por ejemplo, la inclusión de una mano o de edificios y vegetación en algunas de las perspectivas sirve para aclarar cómo se utilizará el producto en que se incorpora el diseño o el contexto en que se utilizará. Por su parte, en atención al Anexo del Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, las representaciones del diseño no podrán mostrar expresiones o símbolos salvo la indicación “parte superior”, si se estimase necesario o el nombre y la dirección del solicitante. Si las palabras, letras, números y símbolos (como las flechas) claramente no forman parte del dibujo o modelo, el examinador podrá requerir al solicitante para que las retire. En los casos en que las palabras, letras, números, etc., forman parte del dibujo o modelo (símbolo gráfico), el dibujo o modelo será admisible (Directrices de la EUIPO Examen de las solicitudes, v. 1.0 de 23.03.2016).

²¹² Tal y como se manifiesta en el folleto de la Oficina Española de Patentes y Marcas, “Porqué solicitar un diseño industrial?”, accesible en http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folleto/Folleto_Disenos/015-12-diseno-industrial.html (última vez consultada, 29.04.2017).



Fig.142: DI- 0521873, diseño nacional



Fig.143: DI- 0521873, diseño nacional



Fig.144: DI- 0521873, diseño nacional



Fig.145: DI- 0521873, diseño nacional



Fig.146: DI- 0521873, diseño nacional



Fig.147: DI- 0521873, diseño nacional



Fig.148: DI- 0521873, diseño nacional



Fig.149: DI- 0521873, diseño nacional

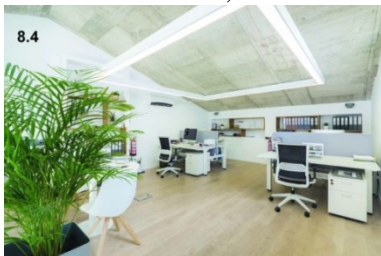


Fig.150: DI- 0521873, diseño nacional

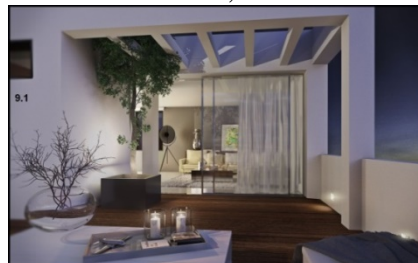


Fig.151: DI- 0521873, diseño nacional



Fig.152: DI- 0521873, diseño nacional



Fig.153: DI- 0521873, diseño nacional

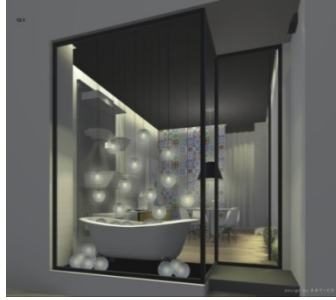


Fig.154: DI- 0521873, diseño nacional

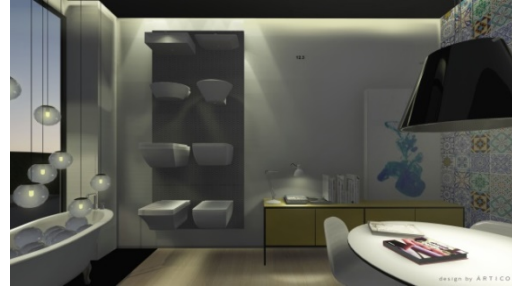


Fig.155: DI- 0521873, diseño nacional



Fig.156: DI- 0521873, diseño nacional



Fig.157: DI- 0521873, diseño nacional



Fig.158: DI- 0521873, diseño nacional



Fig.159: DI- 0521873, diseño nacional



Fig.160: DI- 0521873, diseño nacional



Fig.161: DI- 0521873, diseño nacional

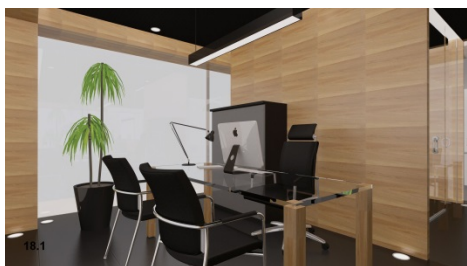


Fig.162: DI- 0521873, diseño nacional

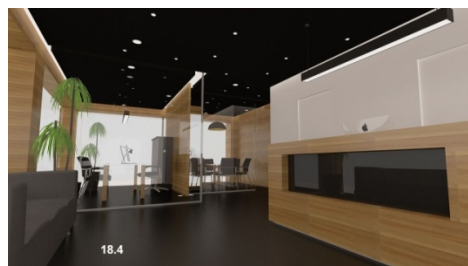


Fig.163: DI- 0521873, diseño nacional



Fig.164: DI- 0521873, diseño nacional



Fig.165: DI- 0521873, diseño nacional



Fig.166: DI- 0521873, diseño nacional

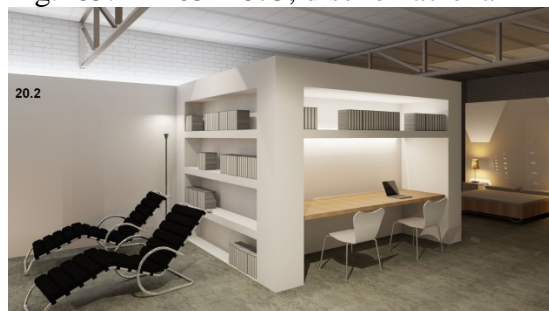


Fig.167: DI- 0521873, diseño nacional

Otra ventaja adicional del diseño industrial, es la posibilidad de que en la propia solicitud de registro del diseño se solicite un *aplazamiento en la publicación* del mismo por 30 meses desde la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad si hubiera sido reivindicada (artículos 32.1 LDI y 50.1 RDC). Esta petición de aplazamiento no afectará a la fecha de nacimiento del derecho, Cuando se haya solicitado el aplazamiento en la publicación, se publicará el registro del diseño, número asignado, fecha de presentación y de registro, datos del solicitante y en su caso de su representante. Lo que se aplaza es la publicación de la representación del diseño y la indicación de sus productos. Estos dos datos podrán ser consultados con autorización del titular o si se demuestra interés legítimo (art.74.1 y .2 RDC). Esta práctica puede resultar muy útil para los arquitectos y diseñadores que participen en concursos y hayan registrado como diseño industrial sus proyectos, lo que les servirá de prueba de su autoría, pero no quieren su divulgación al público hasta que se resuelva el concurso.

A pesar de las inmensas posibilidades de protección que brinda el diseño industrial para las obras de arquitectura y de diseños de interiores *aún no se ha consolidado* como una fórmula ampliamente extendida. La decisión de no proteger este tipo de proyectos por diseño industrial puede deberse en buena medida al desconocimiento²¹³.

3.3 TITULARIDAD DEL DISEÑO INDUSTRIAL SOBRE LA OBRA DE ARQUITECTURA

El derecho a registrar el diseño pertenece al autor o a su causahabiente. El solicitante de un diseño industrial ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE podrá ser *persona física o jurídica* (artículo 4 LDI)²¹⁴. En la EUIPO se ha optado por un *sistema abierto de legitimación* para ser titular de un derecho de diseño industrial comunitario.

Cuando el diseño haya sido realizado por varias personas conjuntamente, el derecho a registrar el diseño pertenecerá en común a todas ellas en la proporción que determinen (artículos 14 LDI y 14 RDC). Para el diseño nacional, en defecto de pacto contractual y en lo no regulado en la normativa de diseño se aplicarán supletoriamente las normas del Código Civil sobre la comunidad de bienes (artículo 14.2 LPI)²¹⁵. Si un mismo diseño ha sido creado por distintas personas de forma independiente, el derecho a registrar el diseño pertenecerá a aquél cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación.

En relación con la titularidad del diseño industrial nos detendremos sobre dos aspectos importantes, a saber, A) la titularidad del diseño creado por encargo o por el empleado y B) la reivindicación de la titularidad del diseño.

²¹³ G. Penas García, R. Sampedro Calle y E. Rojas Romero, “10 años de la Ley de Diseños: Balance y Perspectivas de Futuro”, en *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual, Colección de Trabajos en conmemoración de los 50 años (1963-2013) del Grupo Español de la AIPPI*, Barcelona 2015, p.778.

²¹⁴ El RDC establece en su artículo 14 un principio de legitimación abierto para la solicitud de registro de diseño comunitario.

²¹⁵ Para Otero Lastres, en García Vidal (Coord.), *El Diseño Comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm.6/2002*, cit., pp. 304-305, cuando hay cotitularidad de dos diseñadores en España, es dudosa la aplicación del artículo 14.2 LPI, puesto que el artículo 14 RDC no hace remisión a las legislaciones nacionales por lo que, en su caso, para aclararlo pudiera plantearse una cuestión de prejudicialidad al TJUE.

3.3.1 TITULARIDAD DEL DISEÑO CREADO POR ENCARGO O POR EL EMPLEADO

En el sistema español, cuando el diseño haya sido desarrollado por un arquitecto o diseñador empleado en ejecución de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empleador como si ha sido desarrollado 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 en el contrato se disponga otra cosa (artículos 15 LDI).

Por el contrario, el sistema del diseño de la UE, se fija una presunción similar pero exclusivamente en una relación de tipo laboral. En concreto, se establece que en defecto de previsión en el contrato laboral o en la legislación laboral aplicable, se presumirá, que el derecho al diseño corresponde al empleado. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional, determinar si el derecho sobre el diseño ha sido transmitido a quien encarga la obra a la luz del contrato y el derecho aplicable al mismo²¹⁶.

Por lo tanto, para mayor seguridad, en una relación contractual de encargo, el arquitecto o diseñador deberá asegurarse su derecho al diseño mediante una cláusula específica.

3.3.2 REIVINDICACIÓN DE LA TITULARIDAD

El derecho a registrar el diseño o la marca corresponde al autor de las mismas o a quien éste autorice. La excepción reside en las creaciones surgidas en el marco de una relación laboral o contractual, cuyo derecho al registro corresponde al empleador o a la parte que encargó la creación.

Como novedad frente a lo regulado en la LPI, la LDI y la LM prevén un mecanismo de reivindicación de titularidad frente a quienes sin legitimación legal hayan presentado solicitud de registro de marca o de diseño industrial o hayan conseguido ya su registro. En estos casos, la persona legitimada podrá exigir que le sea reconocida y transferida la titularidad registral, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que

²¹⁶ C. Gielen y V. von Bomhard, *Concise European Trade Mark and Design Law*, Alphen aan den Rijn, Países Bajos 2011, pp. 382-383, Otero Lastres, en García Vidal (Dir.), *El diseño Comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, cit., pp. 303-306 y STJUE de 2 de julio de 2009, C-32/08, *Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)*, par.45 y 46

podieran corresponderle. También podrá quien tuviere derecho a la cotitularidad del diseño reivindicar su reconocimiento e inscripción como cotitular en el Registro de Diseños (artículos 16 LDI y 15 RDC)²¹⁷.

3.4 EL DERECHO A LA MENCIÓN DEL DISEÑADOR

El autor del diseño tiene derecho a ser mencionado como tal en la solicitud de registro de diseño industrial y la publicación del diseño registrado. Si el diseño ha sido creado en equipo la mención del equipo podrá sustituir a la de los autores (artículos 19 LDI y 18 RDC). La solicitud de inscripción de la mención como diseñador o diseñadores puede ser presentada en cualquier momento durante la vida registral del diseño industrial (artículo 69.2.j RDC). Si se incluye la mención del diseñador en la solicitud de registro, este dato será publicado y constará en el título de diseño que se conceda por la Oficina de Registro. No obstante, este derecho se ve desvalido en la medida, que más adelante, el legislador dispone, que la mención del autor del diseño será un *elemento voluntario* en la solicitud de registro del diseño (artículo 21.2.e) LDI y artículo 36.3 RDC). Por lo tanto, el derecho a la paternidad reconocido en la LPI se alza como un auténtico y eficaz derecho en reconocimiento de la autoría, nada comparable con este endeble derecho a la mención del diseñador previsto en la LDI.

3.5 REQUISITOS DE PROTECCIÓN

El diseño industrial registrado se concederá tras seguir un procedimiento en el que se exige, si bien no se examina de oficio, que el diseño cumpla los requisitos de *novedad de carácter singular* y que no esté incurso en *prohibiciones de registro o motivos de denegación* del diseño (artículos 5-9 LDI, 4-6 RDC y 4-6 Directiva 98/71). El diseño industrial no registrado también deberá cumplir los requisitos de novedad y carácter singular (disposición adicional 8ª LDI y artículo 11 RDC). Se examinará la novedad o el carácter singular del diseño industrial cuando se cuestione su cumplimiento por un tercero, vía oposición, vía solicitud de nulidad administrativa (sólo ante la EUIPO) o

²¹⁷ Las acciones encaminadas al reconocimiento de los derechos anteriores deberán ejercitarse antes de que transcurran tres años contados desde la fecha de publicación del registro del diseño o del día de divulgación del diseño industrial no registrado. Este plazo no será aplicable cuando la persona no legitimada haya actuado de mala fe al solicitar el registro o al adquirir los derechos reivindicados.

instando su nulidad en sede jurisdiccional²¹⁸. Seguidamente, analizaremos los pormenores de estos requisitos: A) La novedad, B) El carácter singular y C) Criterios comunes para el examen de la novedad y el carácter singular.

3.5.1 LA NOVEDAD

Los diseños relativos al campo de la arquitectura, diseños de interiores y arquitectura del paisaje, serán nuevos cuando no sean *idénticos* (en lo sustancial) a otros que hayan sido hechos *accesibles al público* en cualquier lugar del mundo, antes de la fecha de su solicitud o prioridad (artículo 6 LDI, artículo 5 RDC y artículo 4 Directiva 98/71)²¹⁹. Ello implica no pocas dificultades cuando se trata de proteger la obra plástica de arquitectura o arquitectura del paisaje, ya sea construida o en construcción, ya que, por su ubicación, generalmente en la vía pública, podría ser visible por el público en general (incluso aun cuando sólo sea visible parcialmente, si es que se usan vallas, andamios o envoltorios publicitarios, siempre que permita adivinar su apariencia sustancial). En estos casos, para evitar la pérdida de novedad, sería necesario proteger sus diseños con carácter previo al inicio de su construcción, en una representación que se haga de ellos, en maqueta o en planos o bocetos. Se sigue un criterio de *novedad mundial*, si bien quedará matizado por los presupuestos relativos a la *accesibilidad al público* y sus *excepciones*, como veremos más adelante.

Para valorar el requisito de novedad habrá que determinar primeramente cuáles son los diseños anteriores, que hayan de tenerse en cuenta, que en palabras del Prof. J.M. Otero Lastres, constituyen el denominado “*patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria*”, en modo análogo al estado de la técnica para las invenciones. El siguiente

²¹⁸ En el diseño nacional cabe oposición post-concesión ante la OEPM o ejercicio de la acción de nulidad en sede jurisdiccional ante los juzgados de lo Mercantil. Para el diseño comunitario se podrá presentar una declaración de nulidad ante la EUIPO o plantear una reconvencción en el marco de una acción por infracción ante los Tribunales de dibujos y modelos comunitarios. En el caso de las solicitudes de protección internacional cabe la presentación de oposiciones (artículo 76 LDI). En España, los Juzgados de la Marca de la UE y del diseño comunitario se corresponden con los Juzgados de lo Mercantil de Alicante, siendo la primera instancia. Los Tribunales de Marca comunitaria y del diseño comunitario son los órganos de segunda instancia y se corresponden con varias secciones de la Audiencia Provincial de Alicante (artículos 82.2. 3º y 86 bis 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ).

²¹⁹ La terminología no es uniforme. Así el artículo 6 LDI alude al concepto de “accesibilidad al público”, el artículo 5 RDC indica que se “haya hecho público” y el artículo 7 RDC se refiere a “divulgación”. El derecho de prioridad unionista consagrado en el artículo 4 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883.

paso será la comparación del diseño cuestionado con los ya divulgados. El legislador es categórico al exigir que exista identidad entre los diseños comparados para desvirtuar la novedad del posterior. Sin embargo, el concepto realmente aplicado no es el de la identidad absoluta sino el de la *identidad sustancial*. En efecto, una obra de este sector podrá ser novedosa frente a otra cuando difiera en *elementos esenciales* y, según el caso, éstos podrían referirse al tipo de materiales empleados o sus colores, la supresión o la adición de un elemento accesorio y no significativo. A la inversa, un diseño será considerado idéntico a otro diseño cuando sus características difieran sólo en detalles irrelevantes con respecto del anterior, por ejemplo, cuando de los dos diseños comparados uno de ellos incluya una marca y el otro no, o cuando su tipografía sea diferente pero las proporciones las mismas.

En la apreciación del requisito de la novedad, es clave la determinación de la *fecha de divulgación*. A estos efectos, cuando se aporte documental probatorio de sitios web en los que aparezcan diseños anticipatorios, habrá que acreditar suficientemente la fecha de divulgación²²⁰. En el caso de los diseños no registrados la fecha relevante para el examen de la novedad será la fecha en la que el diseño ha sido hecho accesible al público en la Unión Europea por primera vez. Asimismo, para conseguir la declaración de nulidad de un diseño industrial por falta de novedad, será preciso aportar las *pruebas oportunas*²²¹.

Para evaluar correctamente el requisito de la novedad es preciso además, concretar de un lado, los conceptos de “la accesibilidad” y “el público” así como, de otro lado, sus excepciones conocidas bajo el nombre de “divulgaciones inocuas” y “divulgaciones en el plazo de gracia”.

²²⁰ En la SAP de Alicante, Tribunal de Marcas de la UE de 16 de julio de 2014, Nº 272 C-32 13 (ECLI:ES:APA:2014:1785, se estima la reconvención sobre la nulidad del diseño industrial de la actora por no generar una impresión general diferente. Sin embargo, no se estima la falta de novedad del diseño en relación con unas pruebas sobre la anticipación del diseño en la red de telecomunicaciones. Las impresiones de las páginas web aportadas tuvieron cierta manipulación y no acreditan que los modelos que en ellas aparecen fueran hechos públicos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de diseño declarado nulo.

²²¹ En la Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, número 369/2016 (ECLI:ES:APC:2016:2759), de 3 de noviembre de 2016, por falta de aportación de pruebas, no se declaró la nulidad de un diseño industrial consistente en piezas de bisutería y joyería consistentes en la reproducción de diversos rosetones correspondientes a varias iglesias y catedrales de Galicia.

i) La accesibilidad (la divulgación)

La accesibilidad al público *no tiene que ser del propio producto*, esto es de la obra de arquitectura o de sus planos o bocetos, bastando con que el diseño haya sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo con una foto, dibujo, imagen u otra representación gráfica del mismo –con la exclusión de una descripción en palabras porque resultaría insuficiente-²²². Por lo tanto, una obra de arquitectura, paisajismo o diseño interiores podrá considerarse que ha sido accesible para el público si se han mostrado sus planos o maquetas o sus fotografías. Se produce la accesibilidad al público aun cuando el producto no haya sido puesto en el comercio²²³.

Dado el carácter inevitable de las obras de arquitectura y su ubicación generalmente en la vía pública, podemos señalar que su accesibilidad al público es inmediata y generalmente de forma permanente desde su construcción (al menos en los rasgos definitorios) e incluso antes si, se han difundido los planos o bocetos de las mismas. Por su ubicación, los diseños de interiores requieren mayores esfuerzos para ser divulgados al público.

Con carácter general, se puede afirmar que no todo diseño hecho accesible al público destruye la novedad, sino sólo aquellas que son relevantes. Ejemplos de divulgaciones relevantes (*relevant disclosures*) serían la publicación de la solicitud de un diseño industrial de una vivienda o de una marca sobre un paisaje en un Boletín Oficial de la Oficina de Propiedad Industrial de la UE o una Oficina nacional de Propiedad Industrial de un país Europeo, de Estados Unidos o de Australia, una exhibición en una feria de arquitectura, de arte o de diseños de interiores en París o Madrid o la publicación en revistas de arquitectura, paisajismo o diseño de interiores dentro de la UE²²⁴.

²²² Vid. Stone, *European Union Design Law*, cit., p.111.

²²³ La terminología no es uniforme. Así el art.6 LDI alude al concepto de “accesibilidad al público”, el art. 5 RDC se refiere a que el diseño se “haya hecho público” y el art.7 RDC introduce el vocablo de “divulgación”. Sin detenernos en los distintos matices conceptuales de uno y otro término, no existe un tratamiento diferenciado en la norma española frente a la directiva o reglamento de la UE en materia de modelos y dibujos comunitarios.

²²⁴ Vid. Stone, *European Union Design Law*, cit., p.121.

En cuanto al territorio, la divulgación relevante podrá producirse *dentro o fuera de la UE*, siempre y cuando haya podido *llegar razonablemente a los círculos especializados* del sector en cuanto a su existencia y en cuanto a su contenido²²⁵. En cualquier caso, la accesibilidad al público debe sustanciarse en el *tráfico comercial normal* por lo que quedarían excluidos circuitos no comerciales, como la explicación y exhibición de los planos de la obra en un ámbito privado, familiar, con fines experimentales o docentes, así como en circuitos comerciales no frecuentes, como pudiera ser la presentación de un proyecto arquitectónico en un lugar remoto de difícil acceso como en Islandia, puesto que no se cumpliría el requisito de accesibilidad a los círculos especializados.

Finalmente precisamos, que la divulgación no es una cuestión de cantidad sino de *calidad*, pudiendo producirse el conocimiento en los *círculos especializados*, bajo determinadas circunstancias, simplemente mediante la presentación de un anteproyecto a un único estudio de arquitectura en la UE²²⁶.

ii) El público (los círculos especializados)

En diseño industrial, el concepto de accesibilidad al público no se refiere al público en general, sino a los *círculos especializados* del sector en cuestión de la Unión Europea, que en el sector de la arquitectura, diseño de interiores o arquitectura del paisaje abarcarán, en nuestra opinión, a los promotores y constructores de obras de este sector, editores de publicaciones especializadas, agentes inmobiliarios, que interviene en la compra y venta de este tipo de obras, el adquirente, así como el usuario al que se destina este tipo de obras (público en general en obras abiertas al público), profesores universitarios (al corriente de estilos, tendencias, novedades del sector), y por supuesto a arquitectos, ingenieros paisajistas y diseñadores de interiores y representantes de sus respectivos Colegios Profesionales

²²⁵ Vid. Ortuño Baeza, en *El Diseño Comunitario*, cit., 112 y 113 y P. RODINGER, “Divulgaciones anteriores relevantes en la protección de los diseños anteriores”, en A. Casado Cerviño et al., *XXIV Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual: Colección de Conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 17 y 18 de febrero de 2009, por el Grupo Español de la AIPPI*, Barcelona 2009, p. 112. Véase también STJUE de 13 de febrero de 2014, C-479/12, *Gautzsch Grosshandel*.

²²⁶ STJUE de 13 de febrero de 2014, C-479/12, *Gautzsch Grosshandel* (comunicación del diseño de una pérgola a una única empresa del sector).

Por otro lado, al referirse a “círculos” el legislador está ampliando el ámbito de este público, que puede incluir diferentes grupos de personas²²⁷. En cuanto al diseño no registrado, los círculos especializados serán aquellos relacionados con el producto sobre el que se ha materializado la accesibilidad al público (publicación, exposición, comercialización u otras).

Un diseño será accesible para los círculos especializados del arte de la arquitectura y del diseño de interiores, bien porque *se dirige a ellos específicamente* (por ejemplo con una conferencia en un Colegio de Arquitectos) o bien porque *se dirige al público en general* (por ejemplo, una entrevista a un diseñador o un programa de obras arquitectónicas de una ciudad en un programa de televisión) y llega también a los círculos especializados.

Los profesionales de los círculos especializados en arquitectura, paisajismo y diseño de interiores, como su nombre sugiere son público con un grado de conocimiento superior al del usuario informado. El usuario informado prestará más atención a las similitudes existentes entre los elementos no necesarios y a las diferencias entre los esenciales que a aquellas semejanzas que vienen definidas por la estructura de base.

iii) Divulgaciones inocuas y divulgaciones durante el plazo de gracia

Por el contrario, aun en el caso de que el diseño de la obra de arquitectura haya sido hecho accesible al público, bajo determinadas circunstancias, ello no destruirá su novedad. Se trata de las denominadas divulgaciones inocuas y divulgaciones dentro del plazo de gracia del diseñador (artículos 9.2 y 10 LDI y artículo 7.1 RDC), en particular:

1. si el diseño *no ha podido ser razonablemente conocido en el tráfico comercial normal* por los círculos especializados del sector de que se trate en la UE. Pensemos en una exposición de un gran proyecto de arquitectura, como una ciudad estadio de un partido de fútbol, cuya celebración ha sido anunciada con mucho eco en los medios de comunicación y por supuesto en los círculos especializados, pero cuya entrada y por tanto acceso al contenido se ha mantenido excesivamente restringido.

2. si se ha hecho accesible al público *rompiendo condiciones tácitas o expresas de confidencialidad*. Es lógico y comprensible, que el arquitecto o diseñador de un estudio no podrá desvelar a otros colegas de la competencia detalles sobre los proyectos de su estudio. No obstante, será conveniente a efectos de prueba, firmar acuerdos de confidencialidad (*o NDA Non Disclosure Agreements*) con los arquitectos o diseñadores empleados o colaboradores, con terceros en las conversaciones previas a la venta de un proyecto o al participar en un concurso público o privado.

3. si se ha hecho accesible al público por un tercero en una *conducta abusiva* frente al autor o su causahabiente.

4. si se ha *divulgado por el propio autor, su causahabiente, o un tercero*, como consecuencia de la información facilitada o de los actos realizados por el autor o su causahabiente, durante los *doce meses anteriores* a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad (plazo de gracia)²²⁸. Esta medida puede resultar muy útil por ejemplo para evaluar el impacto del diseño de arquitectura, paisajismo o diseño de interiores en sus círculos especializados y la conveniencia de su registro (párrafo 20 del preámbulo del RDI).

3.5.2 EL CARÁCTER SINGULAR

Además de ser nuevo, el diseño debe tener carácter singular. Un diseño de la obra arquitectónica tendrá 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 público antes de la fecha de presentación de

²²⁸ Según D. Stone en, *European Union Design Law*, cit., pp.126-128, se trata de permitir comprobar la aceptación comercial de un diseño durante 12 meses antes de incurrir en los gastos de un registro de diseño o incluso en función de la respuesta efectuar alguna modificación del mismo antes de su registro. Este periodo de gracia permite registrar el diseño hasta 12 meses después de que haya sido hecho accesible al público por su titular, pero en ningún modo adelanta la fecha de prioridad de la solicitud de diseño. El diseño divulgado debe ser idéntico al que se solicite con posterioridad a los 12 meses. De la lectura de los textos legales, se podrá permitir el registro del diseño idéntico al divulgado o de otro que no siendo idéntico produzca una misma impresión general en el usuario informado. Podrá darse el caso, que en el periodo de gracia se divulguen diferentes variantes del diseño de las cuales sólo se registre una, quedando el resto protegidas durante 3 años como diseño comunitario no registrado.

la solicitud de registro o de la fecha de prioridad en caso de haberla reivindicado. Para el caso del diseño no registrado la fecha relevante para determinar el acervo de formas existentes será antes del día en que el diseño analizado haya sido hecho público por primera vez. Para determinar si el diseño industrial posee carácter singular se tendrá en cuenta el *grado de libertad del autor* para desarrollar el diseño (artículos 7 LDI y 6 RDC). Mientras que el requisito de la novedad es puramente objetivo, el requisito del carácter singular es de carácter subjetivo pues se basa en la impresión general que se produce en el usuario informado.

En todo momento debe tenerse presente, que el presupuesto del carácter singular es clave no ya sólo para determinar la *validez* o no (junto con el resto de requisitos legales) del diseño industrial, sino para delimitar el *alcance de su protección*. En efecto, el titular del diseño industrial podrá hacer valer sus derechos frente a cualquier diseño que no produzca en el usuario informado una impresión general diferente (artículos 47 LDI y 10 RDC). El examen del requisito del carácter singular, precisa en la medida de lo posible, de una *comparación simultánea* de los diseños en cuestión, uno junto al otro²²⁹. Para evaluar si un diseño posee carácter singular a su vez tendremos que concretar tres conceptos importantes: i) el usuario informado, ii) la impresión general y iii) el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.

i) El usuario informado

El usuario informado para los diseños del sector de la arquitectura, paisajismo y diseño de interiores no sería ni el profesional que realiza estos diseños (arquitecto o diseñador) ni tampoco los vendedores de los mismos (agentes inmobiliarios)²³⁰. Dada la naturaleza de los productos de este sector, el usuario informado se refiere más bien a quienes encargan las obras y al público usuario final al que se destinan²³¹. En función del tipo de obra de arquitectura, paisajismo o diseño de interiores el usuario informado

²²⁹ Conclusiones del Abogado General, C-281/10, *PepsiCo Inc. V. Grupo Promer Mon Graphic SA (Tazos)*, par.52.

²³⁰ Directrices de Examen de EUIPO, solicitudes de nulidad de dibujos y modelos, v.1.0 de 23.03.2016 y STGUE de 9 de septiembre de 2011, T-10/08, *Internal combustion engine*, par.25-27.

²³¹ STJUE de 20 de octubre de 2011, C-281/10P, *PepsiCo*, par. 54.

podrá incluir también a quienes adquieren dichos productos para distribuirlos a los usuarios finales como los propios usuarios finales.

Cuando el diseño referido a la arquitectura, paisajismo o diseños de interiores pueda considerarse por su naturaleza y condición como un *producto de uso ordinario*, el concepto de usuario informado se amplía pudiéndose equiparar al concepto de consumidor y además el propio juzgador podrá desempeñar un papel empático²³². Por el contrario, opinamos que en que en obras arquitectónicas de especial singularidad, el usuario informado no va a ser un consumidor al uso, puesto que ni son concebidas con esa finalidad ni tampoco suele ser éste el público que las encarga. El usuario de estas obras importantes se ligaría a grandes empresas u organismos públicos, que solicitan el encargo. En los casos que existan varios grupos de usuarios informados, como es el caso de las disciplinas que nos ocupan, bastará con que a uno de ellos el diseño discutido no le produzca una impresión general distinta para descartar el requisito del carácter singular²³³.

El propio término “usuario” hace alusión a que la persona en cuestión utiliza el producto sobre el que se incorpora el diseño de conformidad con el fin para el que se concibió el mismo²³⁴. El usuario está además “informado” sobre ese tipo de productos. Vemos que se trata de una ficción legal a medio camino entre el concepto de consumidor medio aplicable a marcas, que no ha de tener un conocimiento específico y efectúa una comparación no directa de los signos y el del experto del sector, persona con amplios conocimientos especializados, sin ser diseñador (autor) ni experto técnico y, por tanto, sin conocer necesariamente qué aspectos del producto en cuestión vienen responden a su función técnica²³⁵. En un extremo, se ubicaría el consumidor medio para el que las

²³² En la SAP de Alicante (Tribunal de Marca de la Comunitaria y de Dibujos y Modelos Comunitarios) de 8 de mayo de 2014, N° 85, C- 13 14 (ES:APA:2014:1047), *Todoluz* (lámparas), se afirmó: “El papel empático del juzgador en la posición de usuario informado se justifica con claridad en el caso de productos de uso común”. En la STGUE de 29 de octubre de 2015 T-334-14, *Roca* (grifos monomando) parece que para estos productos de consumo ordinario se equipara usuario informado con el consumidor.

²³³ STGUE de 14 de junio de 2011, T-68/10, *Watches*, par.56.

²³⁴ Directrices de Examen de EUIPO, solicitudes de nulidad de dibujos y modelos comunitarios v.1.0 de 23.03.2016, par 5.5.2.3, citando las SSTGUE de 22 de junio de 2010, T-153/08, *Communications equipment*, par.46; de 9 de septiembre de 2011, T-10/08, *Internal combustion engine*, par. 24 y de 6 de junio de 2013, T-68/11, *Watches*, par.58.

²³⁵ STGUE 22 de junio de 2010, T-153/08, *Communications equipment*, par.48.

diferencias apenas serían perceptibles por lo que serían muy pocos los diseños con carácter singular. En el otro extremo, el experto técnico, sí se percataría incluso de las leves diferencias por lo que a su juicio serían muchos los diseños que tendrían carácter singular. El usuario, al ser “informado”, está al corriente de los diferentes diseños existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos diseños y dado su interés por los productos en cuestión, presta no ya un grado medio de atención al utilizarlos sino un cuidado especial, bien debido a su experiencia personal bien a su amplio conocimiento del sector de que se trate²³⁶.

Para concretar la figura del usuario informado, la impresión general y el grado de libertad del autor resulta necesario determinar previamente la naturaleza del producto sobre el que se aplica el diseño impugnado. A estos efectos se tendrán en cuenta los productos relacionados en la solicitud de registro, pero también, el propio diseño, en la medida en que ayuda a concretar la *naturaleza del producto, su destino o su función* (artículos 21.2.c) LDI y 36.2 RDC)²³⁷.

En la STS número 160/2014 (ECLI: ES:TS:2014:1766) de 30 de abril de 2014, *FIESTA, S.A.* se explica que a la hora de examinar el carácter singular de diseños parecidos hay que tener en cuenta la naturaleza del producto al que se aplica o incorpora el diseño y, en particular el *sector industrial* al cual pertenece²³⁸. De este modo, si estamos comparando un diseño relativo a una construcción y otro consistente en un elemento ornamental (p.ej. que se incorpora a las puertas de un armario) estaríamos ante productos de sectores diferentes que podrían causar una impresión general distinta por cuanto los respectivos usuarios informados (uno del sector de la arquitectura y otro del sector del mobiliario). De ahí que la determinación de los sectores industriales a los que

²³⁶ Directrices de Examen de EUIPO, solicitudes de nulidad de dibujos y modelos v.1.0 de 23.03.2016, par 5.5.2.3, citando la STJUE de 20 de octubre de 2011, C-281/10P, PepsiCo, par. 53 y 59; las SSTGUE de 22 de junio de 2010, T-153/08, *Communications equipment*, par.47 y de 6 de junio de 2013, T-68/11, *Watches*, par.59. Asimismo se confirmado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2014 con número de recurso 585/2013 (ECLI: ES:TS:2014:918).

²³⁷ Véase STGUE de 18 de marzo de 2010, T-9/07, Grupo *Promer Mon Graphic, S.A* (Tazos), par.56.

²³⁸ STS número 160/2014 (ECLI: ES:TS:2014:1766), de 30 de abril de 2014, *FIESTA, S.A.* El Tribunal concluye, que aunque el contenedor para caramelos de palo con forma de caramelo de palo gigante y el caramelo de palo son productos diferentes, de distinta naturaleza, pertenecen sin embargo al mismo sector industrial y su usuario informado es el mismo.

pertenezcan los productos cuyos diseños se analizan es clave para concluir quién o quiénes son los usuarios informados.

ii) **Impresión general**

Pasando al siguiente concepto, al de la “impresión general”, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, entre otras acepciones, recoge la relativa al efecto, sensación, opinión, sentimiento o juicio que algo suscita en alguien o en su ánimo. El concepto de la “impresión general distinta” es un criterio normativo, que se basa en la *impresión visual* que producen los diseños comparados en la figura del “usuario informado”. No obstante, ello no impide, que en casos de sectores muy específicos se pueda recurrir a *informes periciales o estudios particulares*²³⁹. Nosotros, no dudamos, que en el sector que nos ocupa, dado su extremado carácter técnico y a la par artístico, sea necesario además de recurrir a una comparación de las obras en cuestión y a informes periciales.

Cuando la naturaleza del producto sobre el que se incorpore el diseño analizado así lo permita, la impresión general se apreciará teniendo en consideración, que el usuario informado puede hacer una *comparación directa* de los diseños objeto de análisis²⁴⁰. La *comparación* se realizará *de forma sintética y global*, sin descomposición del todo en partes y con exclusión de las características funcionales, invisibles o no reivindicadas²⁴¹.

Sin embargo, como acontece con los criterios jurisprudenciales de comparación de marcas, en ocasiones, *algunos elementos tendrán mayor relevancia* que otros como expondremos seguidamente²⁴². En este sentido, en primer lugar, considerando que el usuario informado utiliza el producto al que está incorporado el diseño de conformidad con la finalidad para la que está destinado dicho producto, es lógico, que se otorgue

²³⁹ A. García Vidal, “El contenido del derecho sobre el diseño comunitario”, en García Vidal, *El Diseño Comunitario*, cit., pp. 357-358.

²⁴⁰ STS de 14 de marzo de 2014 con número de recurso 585/2013 (ECLI: ES:TS:2014:918) y SSTJUE de 20 de octubre de 2011, C-281/10P, *PepsiCo* y de 18/10/2012, asuntos acumulados C-101/11P y C-102/11P, *Ornamentación*, par.54-55.

²⁴¹ STS número 339/2014 (ECLI:ES:TS:2014:3156), de 26 de junio de 2014, *Tous*.

²⁴² Directrices de Examen de EUIPO, v.1.0 de 23.03.2016.

menor relevancia a aquellas características del diseño, que en la utilización del producto sobre el que se incorporan tengan menor importancia o menor visibilidad²⁴³. En segundo lugar, el usuario informado dará menor valor a las características que sean totalmente *banales y comunes* al tipo de producto en cuestión otorgando protagonismo a las *características más singulares* y más alejadas de lo habitual²⁴⁴. En tercer lugar, las semejanzas referidas a características respecto de las que el autor disfruta de un *grado de libertad reducido* tendrán escasa relevancia para el usuario informado y su impresión general sobre los diseños comparados²⁴⁵. En cuarto lugar, el usuario informado considerará de forma especial cualquier pequeña diferencia entre los diseños comparados, cuando se apliquen sobre productos de sectores con *saturación técnica* por el inmenso acervo de diseños industriales existentes y con los que el usuario informado está plenamente familiarizado²⁴⁶. En estos casos, corresponde al titular del diseño industrial registrado la prueba de la saturación del sector y su consiguiente influencia en la impresión general del usuario informado, debiendo aportar pruebas suficientes del acervo de diseños industriales existentes y su volumen en la fecha de presentación del diseño industrial analizado o de su prioridad en su caso²⁴⁷.

Asimismo, puntualizamos, que para concluir que una obra de arquitectura posee carácter singular, habrá que determinar con anterioridad, cuáles son las obras concretas, con las que se deberá comparar. A posteriori, la comparación se hará con cada una de esas obras anteriores *individualmente no extractando una combinación de sus distintas peculiaridades de diversos diseños anteriores*. Respecto del nivel de exigencia del carácter singular en el diseño no registrado, éste será menor, así en caso de una demanda de infracción del mismo, a su titular no se le podrá exigir que demuestre que

²⁴³ SSTGUE de 22 de junio de 2010, T-153/08, *Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd*, par. 64-66 y 72, de 21 de noviembre de 2013, T-337/12, *Sacacorchos*, par.45-46, de 4 de febrero de 2014, T-339/12, *Butaca cúbica*, par.30; de 4 de febrero de 2014, T-357/12, *Butaca cúbica*, par.57. Véanse también las SSTS de 30 de abril y de 25 de junio de 2014.

²⁴⁴ STGUE de 18 de marzo de 2010, T-9/07, *Grupo Promer Mon Graphic, S.A (Tazos)*, STS, número 160/2014 (ECLI: ES:TS:2014:1766), de 30 de abril de 2014, par.77, Resolución EUIPO de 28 de noviembre de 2006, 1310/2005-3, *Galletas*, par.13, Resolución EUIPO de 30 de julio de 2009, R1734/2008-3, *Forks*, par.26 y siguientes .

²⁴⁵ STGUE de 18 de marzo de 2010, T-9/07, *Grupo Promer Mon Graphic, S.A (Tazos)*, par.72.

²⁴⁶ SSTGUE de 13 de noviembre de 2012, T-83/11 y T-84/11, *Radiatori per riscaldamento*, par. 81; de 12 de marzo de 2014, T-315/12, *Radiatori per riscaldamento*, par. 87.

²⁴⁷ Resoluciones de la Sala de Recursos de la EUIPO de 10 de octubre de 2014, R1272/2103-3, *Radiador I*, par.36 y 47 y de 9 de diciembre de 2014, R1643/2014-3, par.51

tiene carácter singular, sino únicamente que identifique las características del diseño que a su juicio le imprimen tal carácter²⁴⁸.

Por último, quisiéramos resaltar, que en ocasiones las *diferencias*, que posibilitan una impresión general distinta en el usuario informado son tan *sutiles*, que puede llegar a ser difícil expresarlo en palabras²⁴⁹.

iii) El grado de libertad del autor

El tercer concepto que precisa concretarse para evaluar si un diseño industrial tiene carácter singular es el del grado de libertad del autor para desarrollarlo. En su actividad creadora, la libertad del autor será tanto mayor cuanto menores sean las exigencias técnicas que esté obligado a respetar, y a la inversa. Tanto es así, que se ha llegado a señalar, que el diseñador está sujeto a la llamada “forma necesaria” del producto²⁵⁰. El grado de libertad del autor depende de la *naturaleza* y de la *finalidad* del producto sobre el que se incorpora el diseño así como del *sector industrial* al que pertenece dicho producto. En función de esos tres factores se va a determinar el grado de libertad del autor. Para ello se tomarán todos los imperativos vinculados a la función técnica del producto, a un elemento del producto y la normativa que en su caso fuera aplicable al producto. Este conjunto de imperativos constituye un mínimo común denominador a los diseños aplicables a ese producto en cuestión²⁵¹. El margen que supere a ese núcleo armonizado de características constituirá el ámbito de la libertad del autor. Si se prueba que unas características del producto necesarias para cumplir su finalidad pueden ser sustituidas por otras que cumplen el mismo fin, el grado de libertad del autor en la elaboración del diseño no será tan reducido²⁵². Cuanto mayor sea la libertad del autor en

²⁴⁸ El TJUE en su Sentencia de 19 de junio de 2014, C-345/13, *Karen Millen Fashions*, afirma categóricamente, que el carácter singular de un dibujo o modelo debe determinarse respecto de dibujos o modelos concretos, individualizados, determinados e identificados entre todos los dibujos o modelos divulgados con anterioridad. En consecuencia, esta determinación no puede hacerse respecto de una combinación de características concretas y aisladas, basadas en varios dibujos o modelos anteriores. Asimismo aclara el Tribunal que sólo habrá que identificar los elementos del diseño que tienen carácter singular.

²⁴⁹ Vid. Stone, *European Union Design Law*, cit., p.168 y STJUE en el caso C-281/10P, de 20 de octubre de 2011, *PepsiCo Inc v. Grupo Promer Mon Graphic S.A*

²⁵⁰ Lence Reija, *La protección del diseño en el Derecho español*, cit., p. 47.

²⁵¹ SSTGUE de 13 de noviembre de 2012, T-83/11 y T-84/11, *Radiatori per riscaldamento*,; par. 44.

la elaboración del dibujo o modelo impugnado, menor será la probabilidad de que unas diferencias de escasa magnitud entre los diseños comparados sean suficientes para producir una impresión general diferente en el usuario informado y a la inversa a menor libertad del autor, más probabilidad que pequeñas diferencias generen una impresión distinta en el usuario informado²⁵³.

Salta a la vista, que el *grado de libertad del diseñador* en el sector de la arquitectura está *bastante restringido* toda vez que son muchos los imperativos, que afectan a la naturaleza y destino de los productos sobre los que se aplican: normativa urbanística, a normativa sobre seguridad, medio ambiente, eficiencia energética (y otras), deseos del promotor y hasta la propia finalidad del producto sobre el que recaerá el diseño. Todo ello permite hablar de una cierta “normalización” de determinados elementos constructivos como por ejemplo la forma de las ventanas o de las puertas²⁵⁴. A pesar de todas estas exigencias legales, el autor aún mantiene un cierto margen de libertad creativa para singularizar sus obras. Por supuesto que se deberá tener en cuenta el grado de afección de la normativa legal sobre ciertas apariencias para reducir el grado de exigencia del requisito de carácter singular y, como no, las modas imperantes. Dicho lo cual, entendemos que en ocasiones en este sector incluso leves diferencias percibidas por el usuario informado permitirán obtener impresión general distinta de dos diseños comparados.

Cuestión ajena al grado de libertad del autor es la *moda o las tendencias* del momento para el diseño de un producto en cuestión. Obviamente aun no siendo una exigencia

²⁵² SSTGUE de 14 de junio de 2011, T-68/10, *Watches*, par. 69; de 6 de octubre de 2011, T-246/10, *Reductores*, par. 21-22 y de 9 de septiembre de 2011, T-10/08, *Internal combustion engine*, par.37.

²⁵³ SSTGUE de 18 de marzo de 2010, T-9/07, *Grupo Promer Mon Graphic, S.A (Tazos)*, 67 y 72 y de 9 de septiembre de 2011, T-10/08, *Internal combustion engine*, par.33.

²⁵⁴ En la STS número 343/2014 (ECLI: ES:TS:2014:2804), de 25 de junio de 2014, *Hansgrohe*, se recuerda aludiendo a la STGUE de 21 de noviembre de 2013, T-337/12, que “*el grado de libertad del autor de un dibujo o modelo se define sobre la base, concretamente, de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características, que entonces pasan a ser comunes a diversos dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate*”. Por su parte, en la STGUE de 29 de octubre de 2015, T-334/14, *Roca* (grifos monomando), se afirma, que “*La saturación de la técnica, pese a que no puede considerarse que limita la libertad del autor sí que puede hacer al usuario más sensible a las diferencias de detalle*” (El carácter singular puede derivar de características que, de no existir tal saturación, no podrían suscitar una diferente impresión general en el usuario).

obligada para los arquitectos y diseñadores, es comprensible, que la mayoría las refleje en sus creaciones sigan las modas de su época, desde terrazas con acristalamientos, empleo profuso del color blanco u otros²⁵⁵. La impresión general distinta, vendrá dada por el o los elementos relevantes que se incorporen a la obra. En la SAP Alicante (Tribunal de Marca Comunitaria) nº 385 (C-49) 13, de 6 de febrero de 2014, se alude a la ponderación equilibrada que debe efectuar el juzgador entre la *libertad creativa* y las *líneas impuestas por el mercado*. En consecuencia, el grado de libertad del autor del arquitecto o diseñador no se verá afectado por el hecho de que coexistan en el mercado otras obras y diseños propios de una tendencia general²⁵⁶. Ciertamente estas tendencias, si bien no limitan la libertad del autor, en cambio pueden influir sobre la *impresión general*, reduciendo el grado de diferenciación de una obra frente a las ya existentes²⁵⁷. Este razonamiento es el que como hemos visto ha sido compartido por la Jurisprudencia en derecho de autor.

iv) Criterios comunes para el examen de la novedad y el carácter singular

Si los diseños comparados se hallan registrados se analizarán tal y como hayan sido reivindicados en sus respectivas solicitudes de registro. En cambio, en el caso de que el diseño sea no registrado, se atenderá a la forma de éste tal y como se haya hecho público por primera vez²⁵⁸. Los diseños en liza se *compararán individualmente* no pudiendo descartar su novedad o carácter singular con base en una combinación de elementos de distintos diseños anteriores²⁵⁹.

²⁵⁵ La Exposición de Motivos de la LDI lo refleja así: “*Hay que tener en cuenta que la industria del diseño incluye sectores muy diversos y que no pocas veces la creatividad de los diseñadores se mueve en el seno de tendencias o márgenes de sensibilidad compartida, común a los gustos o modas de la época*”.

²⁵⁶ Directrices de Examen de EUIPO, v.1.0 de 23.03.2016, STGUE de 22 de junio de 2010, T-153/08, *Communications equipment*, Par.58 y resolución de la Sala de Recursos de la EUIPO de 1 de junio de 2012, R0089/2011-3, Sacacorchos, par.27.

²⁵⁷ STS de 25 junio 2014, número 343/2014 (ECLI: ES:TS:2014:2804), *Hansgrohe* (grifos monomando).

²⁵⁸ De donde se desprende la necesidad de aportar el diseño físicamente al juicio siempre que el tamaño o sus características lo permitan.

²⁵⁹ STJUE de 19 de junio de 2014, C-345/13, *Karen Millen Fashions*, par.23-35 y STGUE de 22 de junio de 2010, T-153/08, *Communications equipment*, par. 23-24.

En el análisis de estos dos requisitos, los diseños se evaluarán teniendo en cuenta estas reglas²⁶⁰:

- a) El análisis de los diseños será de *todos sus elementos en conjunto*, salvo determinadas excepciones (características dictadas por su función técnica, elementos estructurales no visibles o características omitidas o no reivindicadas en la reproducción del diseño en la solicitud). Por otro lado, cuando el diseño de la obra constituya sólo una parte del diseño anterior, la *comparación* se efectuará *de forma parcial* atendiendo sólo a la porción del diseño anterior que pudiera verse afectada.
- b) La *inclusión de un signo distintivo* en los diseños suele considerarse como un detalle irrelevante, aunque según el caso, por su dimensión o características puede ser un factor relevante. Entonces en la comparación de sendos edificios generalmente no podrá rebatirse su identidad sustancial por el hecho que sean diferentes las marcas de las empresas propietarias cuyos logotipos se reproducen.
- c) Los diseños se considerarán idénticos si sólo difieren en detalles irrelevantes. Atendiendo a la definición de diseño industrial protegible se desprende, que podrán ser *detalles relevantes* aquellos referidos a las líneas, configuraciones, colores, formas, texturas o materiales empleados. Partiendo de esta premisa, podría suceder que una construcción básicamente idéntica a otra pero con una variación de materiales y colores se considere novedosa respecto de la anterior.

En cuanto al *color*, aun considerándose, en principio, como un detalle relevante, en ocasiones pierde este carácter. Así, por regla general, cuando el diseño cuestionado está reproducido en blanco y negro y el diseño prioritario en color, el primero no podrá invocar la relevancia del color puesto que no lo especificó. Hay algún caso, en el que a la inversa, cuando el diseño prioritario estaba en blanco y negro y el cuestionado en color se concluyó que los diseños eran idénticos, no considerando relevante el color para valorar la impresión general.

²⁶⁰ Vid. Ortuño Baeza, *El Diseño Comunitario*, cit., pp.141-191 y García Vidal, en misma obra, p.393.

Respecto a la *variación de dimensiones y proporciones* en los diseños comparados según la naturaleza del producto, pueden no ser suficientes como para considerarlos realmente diferentes²⁶¹. Puede ser el caso de ligeras variaciones de longitud o anchura que no determinan un cambio sustancial de forma. Asimismo se han dado casos en los que las diferencias relativas a la orientación de determinados elementos en los diseños objeto de estudio se ha revelado como detalle relevante para descartar la identidad entre los mismos. A nuestro entender, en los diseños sobre la arquitectura, paisajismo y diseños de interiores las dimensiones, proporciones y orientaciones influyen de manera determinante en el resultado y en la impresión final. No obstante habrá que analizarlo casuísticamente.

Atendiendo a una *modificación de los materiales empleados* en los diseños en liza, por regla general, la doctrina, jurisprudencia y la práctica de la EUIPO no aprecian que consiga producir una impresión general distinta. Se considera que la reproducción gráfica de los diseños no indica los materiales utilizados, por lo que en la comparación de los diseños habrá de *atenderse a la forma y no al material* empleado²⁶². Para nosotros, en casos especiales, con buena resolución gráfica, la imagen de un edificio con materiales brillantes, rugosos o con relieves podría ser apreciable, y por ende, podrían ser elementos relevantes a efectos de diferenciación²⁶³.

3.6 EXCLUSIONES A LA PROTECCIÓN COMO DISEÑO INDUSTRIAL

En este apartado describiremos lo que está excluido a la protección por diseño industrial agrupándolo, en las causas que más pueden afectar a las obras en el campo de la arquitectura, paisajismo y diseños de interiores: A) Diseños funcionales y diseños *must-fit*, B) Diseños contrarios al orden público o a las buenas costumbres y C) Concurrencia de causas de denegación del registro y de nulidad del mismo.

²⁶¹ STS número 160/2014 (ECLI: ES:TS:2014:1766), de 30 de abril de 2014, *FIESTA, S.A.*

²⁶² Vid. García Vidal, *El Diseño Comunitario*, cit., p.395 con mención a la Sentencia número 47/2007 (ECLI: ES:JMA:2007:794) del Juzgado de Marca Comunitaria nº1 de Alicante, de 28 de febrero de 2007 y Resolución de la división de anulación de 27 de abril de 2004, *Eredú, S. Coop Arrmet, S.R.L.*

²⁶³ En esta línea, véase Gielen y von Bomhard, *Concise European Trade Mark and Design Law*, Alphen, cit., p. 367.

3.6.1 DISEÑOS FUNCIONALES Y DISEÑOS *MUST-FIT*

El objeto de la protección del diseño industrial excluye expresamente una serie de diseños (artículos 11 LDI y 8 RDC). En primer lugar, quedan excluidos los diseños exclusivamente técnicos, en los que las características de apariencia de un producto estén dictadas exclusivamente por su función técnica. Asimismo se descartan de protección las interconexiones también denominadas diseños *must-fit*, en particular, las características de apariencia de un producto, que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas para permitir que el producto al que se aplique o incorpore el diseño pueda ser conectado mecánicamente a otro producto, adosado, o puesto en su interior o en torno al mismo, al objeto de que cada uno de ellos pueda cumplir su función. Hay una excepción a las interconexiones, que es la de los diseños modulares, lo que es lo mismo, aquellos diseños, que siendo nuevos y teniendo un carácter singular, permiten el ensamble o la conexión múltiples de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular (como sucede con los ladrillos de construcción de juguete tipo *Lego*). Esto podría ser aplicable a construcciones modulares.

La razón de ser de las comentadas excepciones a la protección es evitar dos tipos de supuestos. De un lado, que sean protegidos por diseño industrial aquellos, que por su *carácter exclusivamente técnico* pudieran ser merecedores de títulos de propiedad industrial relativos a invenciones, a saber, las patentes y los modelos de utilidad o que en caso de no haber recurrido a tales títulos las características técnicas permanezcan en libre uso para los competidores. De otro lado, esta exclusión tiene por objeto descartar aquellos diseños, que, por su carácter exclusivamente técnico, a pesar de no ser constitutivos de una invención, *no dejen margen para la introducción de cualidades estéticas*, y por tanto, no cumplan el requisito de carácter singular²⁶⁴.

La apreciación del carácter exclusivamente técnico de un diseño no corresponde a la figura del usuario informado²⁶⁵. El término “exclusivamente” no resulta fácil de

²⁶⁴ A. Casado Cerviño, “Diseño, Función Técnica y modelos de interconexiones”, en A. García Vidal (Coord.), *El diseño Comunitario*, cit., pp.282-283.

interpretar y conjugar con los intereses en juego. Han surgido varios métodos para determinar cuándo un diseño es funcional. En la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) se han seguido paulatinamente tres, el de la *multiplicidad de las formas*, el de las *consideraciones no estéticas* y el de la *libertad del diseñador*²⁶⁶. El criterio de la multiplicidad de las formas parte de la pregunta de si la función técnica puede ser conseguida con alguna otra configuración. Si la respuesta es positiva, entonces el diseño de esa característica no está dictado exclusivamente por una función técnica. Bajo el test de la multiplicidad de las formas en realidad pocas características y aún menos diseños serán nulos por este motivo por lo que no se alcanzará la finalidad del precepto. El test de las consideraciones no estéticas trata de averiguar si en el diseño de una característica de apariencia el diseñador tuvo en cuenta alguna otra función además de la función técnica, labor subjetiva. Si esa característica no consigue realizar otra función adicional entonces estará dictada exclusivamente por una función técnica.

A finales de 2011, la División de Anulación de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, adoptó un tercer método, más próximo a un criterio objetivo, entendiéndose que si el diseñador había gozado de cierto margen de libertad en su creación se trataría de un diseño no funcional.

En España, se aboga por la teoría de la *separabilidad de la forma y la función*, para cuya determinación se emplean el criterio de la *multiplicidad de las formas* y el de la *variación de la forma* de un objeto sobre el resultado por éste producido. En virtud de la teoría de la multiplicidad de las formas, se excluye de la protección como diseño a aquellas apariencias cuya función pueda conseguirse única y exclusivamente con esa forma²⁶⁷. Por el contrario, el diseño con una función técnica podrá registrarse si el

²⁶⁵ Vid. Stone, *European Union Design*, cit., pp.72-73 y STJUE de 20 de octubre de 2011, C-281/10P, *PepsiCo. Inc. v. Grupo Promer Mon Graphic SA*, par.53 y STGUE de 22 de junio de 2010, T-153/08, *Shenzhen Taiden Industrial Co Limited v OHIM – Bosch Security Systems BV*.

²⁶⁶ Vid. Casado Cerviño, “Diseño, Función Técnica y modelos de interconexiones”, en A. García Vidal (Coord.), *El diseño Comunitario*, cit., p. 292. Asimismo, J .M. Otero Lastres, “Lindes entre marcas y diseños”, en J. Trullén Tomás et al. , *XXI Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual: colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 1 y 2 de febrero de 2006 por el Grupo Español de la AIPPI*, Barcelona 2006, p.129. Vid. Stone, *European Union Design*, cit., pp.65-66.

²⁶⁷ J. Macías Martín, “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial”, en Grupo Español de la AIPPI, *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a Alberto Bercovitz*, Barcelona 2005, pp.659-660.

resultado que consigue puede obtenerse utilizando otras formas. Por lo tanto, será posible el registro cuando la forma del objeto pueda separarse del resultado técnico²⁶⁸. Para su valoración se tendrá en cuenta el grado de libertad del creador. El segundo criterio, el de la incidencia de la variación de la forma de un objeto sobre el resultado por éste producido considera, que una forma es separable del efecto técnico que produce si al variar esa forma no se modifica la función que cumple²⁶⁹.

Por ser inherente a su propia naturaleza, en el sector de la arquitectura, arquitectura-ingeniería, diseño de interiores y arquitectura del paisaje abundan las *obras de alto contenido técnico*, piénsese por un instante en los edificios inteligentes, que ahorran energía, evitan fugas térmicas y aprovechan la luz solar. Esas funcionalidades de las edificaciones inteligentes pueden haber condicionado en mayor o menor medida la apariencia de externa de la construcción del producto (alternativas a otras) pero la incorporación de otros elementos de apariencia novedosos y singulares permitirá su registro como diseño industrial, por dejar de ser apariencias exclusivamente técnicas.

Incluso en obras de ingeniería pura como un puente puede existir margen para la ornamentación, como es el caso del *Golden Gate* de San Francisco, parte del paisaje también de multitud de películas. Su construcción terminó en 1937, y de ella destacamos su peculiar color naranja, resultado de una mezcla cromática especial, lo cual sin duda, sería un factor relevante para su consideración como diseño industrial²⁷⁰. El distintivo color naranja vermilion o “naranja internacional” del puente fue escogido por el arquitecto Irving Morrow (rechazando el color negro o gris acero) tiene su razón de ser. El naranja escogido es un color que se integra bien con la variedad cromática del paisaje, además es un color cálido frente a los colores fríos del cielo y del mar y por último, con carácter funcional, porque proporciona una óptima visibilidad para los barcos que transiten por debajo de él. Adicionalmente, el propio nombre del puente, es también original y distintivo, “*Golden Gate*”, pudiendo ser registrable como marca.

²⁶⁸ La Exposición de Motivos de la LDI, dice: “*La separabilidad de la forma y la función es lo que permite que la forma externa de un producto utilitario pueda ser protegida como diseño, cuando las características de apariencia revisten además novedad y singularidad*”.

²⁶⁹ Vid. Otero Lastres, “Lindes entre marcas y diseños”, cit., p. 129.

²⁷⁰ Los datos referidos y otros adicionales y otros adicionales pueden extraerse en <http://goldengatebridge.org/research/facts.php>, (última vez consultada el 04.05.2016).



Fig. 168: Puente *Golden Gate*, San Francisco
Foto: www.mundo-minecraft.com

Otros ejemplos de construcciones, que además de cumplir una función técnica han dejado cierto *margen a la estética* son los siguientes diseños industriales registrados:

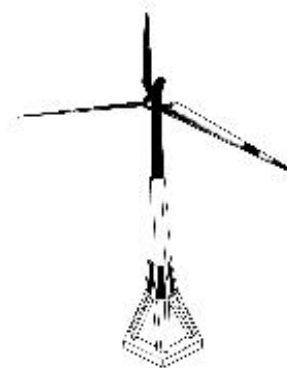
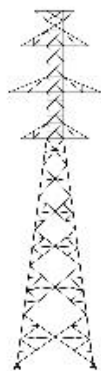


Fig. 169: Diseño comunitario, RDC-002206334-0007, postes de conducciones eléctricas, pilonas.

Fig. 170: Diseño comunitario, RDC-002206615-0001, molinos de viento.



Fig. 171: Diseño comunitario, RDC - 000757828-0002, Fachadas de edificios, Estructuras para construcción de edificios

Fig. 172: Diseño industrial nacional, I0158567, Torre para generador eólico.



Fig. 173: Diseño comunitario, RDC-002069088-0001, silos.

3.6.2 DISEÑOS CONTRARIOS AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES

En términos parecidos a las marcas el legislador no permite el registro de los diseños industriales contrarios al orden público o a las buenas costumbres (artículos 12 LDI y 9 RDC). Los términos “orden público” y “buenas costumbres” albergan conceptos subjetivos, vagos y a su vez cambiantes en el tiempo y según el país. En cuanto al orden público, deben suponer una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad²⁷¹. A modo ejemplificativo, podrán considerarse contrarios al orden público aquellos diseños que supongan un riesgo para la salud de las personas dados los materiales empleados (pintura o aislantes tóxicos), que el riesgo fuera para su seguridad, como en el caso de fachadas con revestimientos de espejo, que deslumbraran a los conductores en la vía pública o con luces rojas y verdes, que se confundieran con las de los semáforos. Serían contrarios a las buenas costumbres, aquellas obras que se consideren insultantes u ofensivas desde un umbral razonable de sensibilidad y tolerancia²⁷². Encajarían en esta categoría aquellos diseños que incluyeran de manera visible formas, o imágenes con carga de violencia, de discriminación racial, de contenido obsceno, atentatorios contra las creencias religiosas (un edificio en un país occidental que incluya el sable de Alá). También podrían ser contrarios a las costumbres construcciones con grandes cristalerías transparentes que permitan ver a sus ocupantes (especialmente en los baños). Los diseños industriales de mal gusto, que no sean

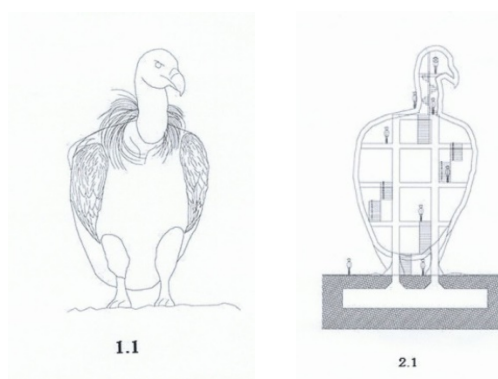
²⁷¹ Directrices de Examen de la EUIPO, v.1.0, 23 de marzo de 2016, STJUE de 14 de marzo de 2000, C-54/99, *Église de scientologie*, par. 17.

²⁷² Directrices de Examen de la EUIPO, v.1.0, 23 de marzo de 2016 y. STGUE de 9 de marzo de 2012, T-417/10, “¡QUE BUENU YE! HIJOPUTA”, par. 21.

específicamente contrarios al orden público o a las buenas costumbres podrían acceder al registro.

En cualquier caso, estas prohibiciones de registro admiten remedio pues si en el procedimiento de registro se advirtiera que el diseño solicitado es contrario al orden público o a las buenas costumbres, el solicitante será notificado y se le otorgará la oportunidad de retirar dentro de un plazo, los elementos afectados por la prohibición señalada.

Caso distinto a los diseños contrarios al orden público o a las buenas costumbres es el los *diseños raros*, que no están prohibidos por la LDI, por lo que no existiendo traba alguna por parte de la normativa de la edificación podrán erigirse sobre la vía pública²⁷³. Reproducimos a modo de ejemplo el diseño industrial nacional concedido, DI 507891, Monumento-Edificio, que para algunos pudiera resultar raro.



Figuras 174 y 175: Diseño industrial nacional, DI 507891, Monumento-Edificio²⁷⁴.

3.6.3 CAUSAS DE DENEGACIÓN DEL REGISTRO Y CAUSAS DE NULIDAD

De oficio, cuando así lo disponga en la LDI o mediando oposición, en los casos y bajo las condiciones legalmente establecidas, el registro del diseño industrial sobre obras arquitectónicas, paisajistas o de diseños de interiores será denegado, o si hubiere sido

²⁷⁴ Relacionada con esta prohibición de registro nos encontramos con una reciente norma del Gobierno chino vetando la construcción de edificios “raros”. En los últimos años en China habían proliferado una gran cantidad de edificios con una experimentación de formas que rayaba lo extravagante. Bajo la nueva norma, los edificios tendrán que ser “funcionales”, “con gusto estético” y “respetar el medioambiente”, Más detalles en la noticia de 23/02/2016, http://www.abc.es/internacional/abci-china-prohibe-construir-edificios-raros-201602231232_noticia.html (última vez consultada el 09.03.2016).

concedido será cancelado cuando concurren cualquiera de los motivos que enunciaremos seguidamente (artículos 13 LDI y 25 RDC).

1. El diseño incorpore una *marca anterior idéntica o similar* cuyo titular tenga derecho, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado (artículos 13.f) LDI y 25.1.e) RDC). Según la Ley de Marcas, es preciso además, que exista identidad o semejanza en sus respectivos ámbitos aplicativos, de forma que se genere confusión o asociación en el público (artículo 6 LM)²⁷⁵. A la hora de evaluar la semejanza o identidad de ámbitos aplicativos de la marca anterior y el diseño se tendrá en cuenta, que en el diseño industrial no rige el principio de la especialidad y que la protección se dispensa para cualquier producto. Esta tarea no exenta de su dificultad puede verse aliviada por ciertos indicios, como la propia forma del diseño²⁷⁶. En efecto un diseño de un edificio aplicado a un colgante sugiere su aplicación a productos de bisutería lo cual aporta información importante para su comparación con el ámbito aplicativo de la marca con la que se esté comparando el diseño.
2. El diseño suponga un *uso no autorizado de unos planos, bocetos u obras de arquitectura, paisajismo o diseños de interiores protegidos por un derecho de propiedad intelectual anterior* (artículos 13.g) LDI y 25.1.f) RDC). Este motivo de denegación se verá subsanado si se aporta la autorización del titular del derecho permitiendo el registro como diseño industrial. En efecto, salvo que la creación corresponda al empleador o a la parte contractual que encargó el diseño, corresponde al autor el derecho a registrar su obra como diseño industrial.

²⁷⁵ M. M. Maroño Gargallo, “Las relaciones y los conflictos entre los diseños comunitarios y las marcas”, en A. García Vidal (Coord.), *El Diseño Comunitario*, cit., pp.477-479 con alusión a la STGUE de 12 de mayo de 2010, T-148/08, *Beifa Group Co. Ltd.*

²⁷⁶ Vid. Maroño Gargallo, *El Diseño Comunitario*, cit., pp.486-489.

3.7 DISEÑOS QUE INCORPORAN UNA CREACIÓN QUE HA CAIDO EN DOMINIO PÚBLICO

Como hemos analizado, el diseño industrial no podrá incorporar una representación que constituya una marca registrada o una creación protegida por derecho de autor, salvo que cuente con la autorización de sus titulares. Por el contrario, si la creación protegida por derecho de autor ha entrado en dominio público por el transcurso de su duración, no será necesaria autorización alguna para su inclusión en una solicitud de diseño industrial.

Teniendo en cuenta, el espectro del examen que se efectúa de la solicitud de registro del diseño (artículos 29 LDI y 47 RDC) este tipo de diseños acabaría concediéndose. Entendemos, sin embargo cualquier podrá presentar oposición en los dos meses siguientes a la concesión del signo o instar su nulidad en vía civil, si el diseño carece de novedad por ser una burda reproducción de la obra arquitectónica ya conocida en el patrimonio común de las formas estéticas o porque aun introduciendo variaciones o elementos ornamentales adicionales (artículos 33.1 LDI)²⁷⁷. Lo mismo procede, si el diseño no consigue causar una impresión general distinta en el usuario informado. Véase a estos efectos las representaciones del DI D0522201 registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas para imanes, en el que además de reproducir las obras arquitectónicas de dominio público se añade una grafía, una forma o algún elemento ornamental adicional:



1.01



6.01

Fig. 176: Diseño nacional, DI D0522201. Fig. 177: Diseño nacional, DI D0522201.

²⁷⁷ Así como la legitimación para presentar oposición contra un diseño concedido por falta de novedad o carácter singular es muy amplia (cualquiera) solamente podrán instar su nulidad por esos motivos quienes tengan un derecho subjetivo o un interés legítimo (artículo 66.1 LDI). Para el diseño comunitario se legitima a cualquiera para instar la nulidad ante la EUIPO por falta de novedad o carácter singular (artículo 52.1 RMC).



Fig. 178: Diseño nacional, DI D0522201.



Fig. 179: Diseño nacional, DI D0522201.



Fig. 180: Diseño nacional, DI D0522201.



Fig. 181: Diseño nacional, DI D0522201.



Fig. 182: Diseño nacional, DI D0522201.



Fig. 183: Diseño nacional, DI D0522201.



Fig. 184: Diseño nacional, DI D0522201.



Fig. 185: Diseño nacional, DI D0522201.

Si lo solicitado es una marca que incorpora una creación de tipo arquitectónico, cuyos derechos de autor se hayan extinguido, como veremos en el siguiente capítulo, en principio son perfectamente registrables. No obstante, se podrá impedir su registro por estar incurso en la prohibición absoluta bien de las marcas contrarias al orden público (artículo 5.1.f) LM) –al impedir el acceso a la cultura de una creación libre-, o bien la de las marcas constituidas por una forma que afecta sustancialmente a su valor intrínseco (artículo 5.1.e) LM). Igualmente podría denegarse si la marca supone un menoscabo de la obra o reputación del autor.

3.8 CONTENIDO Y ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

Una vez registrado, el diseño industrial confiere a su titular un auténtico monopolio o derecho de exclusiva caracterizado por una doble vertiente, positiva y negativa. Se trata de un derecho de exclusiva positivo en el sentido, que exclusivamente su titular y los terceros que él autorice podrán explotar el diseño²⁷⁸. El contenido de protección de protección será diferente según que el diseño sea registrado (a) o no registrado (b).

a) Diseño registrado

La protección conferida a los planos, bocetos u obras de arquitectura, paisajismo o diseños de interiores por el diseño industrial registrado se extenderá a cualquier otro diseño que no produzca en los usuarios informados una impresión general diferente. Para concretar este alcance de protección se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar su dibujo o modelo (artículos 47 LDI y 20 RDC). Bajo la premisa de la “ausencia de una impresión general distinta” el titular de un diseño industrial podrá *impedir su utilización no consentida en otro plano diferente al protegido (bidimensional o tridimensional), en diferentes tamaños o cuando se aplique sobre productos muy diferentes* al suyo, como una funda de móvil o un mantel. Ya hemos comentado, que la solicitud de registro del diseño podrá incluir la clasificación los productos a los que vaya a incorporarse o aplicarse el diseño industrial, solamente con fines administrativos (para facilitar búsquedas en las bases de datos), pero sin que afecte al alcance de la protección del diseño (artículos 36.5 LDI y 36.6 RDC).

Los diseños industriales referidos a establecimientos comerciales extienden su protección a la *disposición del establecimiento*, pero, no a los productos que se pudieran

²⁷⁸ En el ámbito del diseño nacional, la mera solicitud de registro de un diseño industrial confiere cierta protección a su titular. Es la llamada protección provisional, que otorga 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, hubiera llevado a cabo una utilización del diseño que después de ese período quedaría prohibida (artículo 46 LDI). Se podrá adelantar la fecha de inicio de esta protección provisional si se demuestra, que antes de la fecha de la publicación del diseño se había advertido fehacientemente al presunto infractor de la presentación de la solicitud de registro y de su contenido. La protección provisional sólo podrá reclamarse después de la publicación del registro del diseño. En los últimos años, con las mejoras operativas de las Oficinas de Registro, entre las que de forma pionera se encuentra la Oficina Española de Patentes y Marcas, es ya una realidad poder obtener el registro de un diseño industrial en un plazo de cuarenta y ocho horas cuando no hay defectos. Es por ello, que la protección provisional, salvo en los casos de aplazamiento en la publicación del diseño, no va a tener una gran relevancia en diseño industrial.

ver en la representación (pe. mobiliario, prendas de vestir, productos de cosmética, los cuales, en su caso, pueden merecer una protección independiente también por diseño).

El titular del diseño podrá ejercitar acciones por infracción contra utilizaciones no consentidas. El elenco de actividades que puede impedir el titular del diseño es muy amplio, comprende la “fabricación”, que podríamos asimilar a ejecución de un plano, a construcción de la edificación cuyo diseño está protegida o la utilización de los diseños interiores; la “oferta o venta al público”, de los planos o dibujos protegidos o una exhibición de una reproducción del diseño en una feria de diseños de interiores²⁷⁹. Será irrelevante si estas utilizaciones no autorizadas son a *título gratuito u oneroso*.

El arquitecto o diseñador podrá también defenderse frente a los denominados “*diseños de cobertura*”, aquellos diseños muy semejantes al suyo registrados por terceros para que con el título concedido dispongan de “una cobertura” para usar el diseño en el tráfico económico. En la práctica incluso se puede llegar a usar en una forma distinta a como fue registrado aproximándose sospechosamente a la estética del diseño prioritario. En estos casos, se podrá interponer una acción por infracción del diseño sin tener que acudir previamente a una anulación del diseño de cobertura (artículo 51 LDI)²⁸⁰.

b) Diseño no registrado

La protección del diseño no registrado es *menor* que la del diseño registrado. Se limita al derecho a impedir que un tercero sin su consentimiento lleve a cabo una utilización de su diseño industrial no registrado, cuando esa utilización resulte de haber copiado su diseño (disposición adicional octava LDI y artículo 19.2 RDC).

El diseño no registrado se asemeja al derecho de autor, en la medida en que el diseño no registrado gozará de *protección frente a la copia*. No se le reconoce un derecho de

²⁷⁹ En adaptación al comercio electrónico, el *ius prohibendi* podría ejercitarse contra actos de oferta de planos arquitectónicos o de diseños de interiores desde lugares fuera del Espacio Económico Europeo, siempre que los actos de oferta estén dirigidos a ciudadanos del EEE (STJUE de 1 de diciembre de 2011, C- 446/09 y C- 495/09, Philips).

²⁸⁰ En el RDC no existe una norma como el artículo 51 LDI, pero el TJUE, llega a la misma conclusión en su sentencia de 16 de febrero de 2012, asunto, C-488/10, *Cegasa*. El Tribunal rechaza la validez de los registros de cobertura y considera que la nulidad no es un requisito previo al ejercicio de una acción de infracción con independencia de si el titular del diseño posterior actuó con buena o mala fe.

exclusiva sobre el diseño sino tan sólo la facultad negativa de impedir la copia. El diseño no registrado no goza de la presunción de validez del diseño registrado, por lo que para hacer valer su derecho frente a la copia deberá acreditar que reúne los requisitos de novedad y carácter singular así como la fecha de la primera accesibilidad al público del diseño. A los efectos de la prueba resulta altamente recomendable conservar todo los posibles documentos acreditativos como folletos, publicidad de exposiciones o contratos.

El legislador no define el término copia, sin embargo excluye del mismo a aquellos diseños industriales que prueben haber sido el resultado de un trabajo de creación independiente realizado por un autor del que quepa pensar razonablemente que no conocía el diseño divulgado por el titular. En ningún caso se condiciona la existencia de una infracción del diseño industrial a la concurrencia de mala fe del presunto infractor. Ahora bien, de la existencia de numerosas coincidencias en los diseños comparados, pueden considerarse como indicios de que se ha producido una copia, la prueba del conocimiento del diseño prioritario o que el diseñador cuestionado haya tenido en el pasado otros incidentes de supuestas copias²⁸¹.

3.9 LÍMITES AL DERECHO

Los principales límites que afectan al diseño industrial referido al sector de la arquitectura son los siguientes²⁸²:

- a) *Los actos realizados en el ámbito privado con fines no comerciales* (artículos 48 LDI y 20.1.a RDC)

Se ha sugerido que este límite no es aplicable a personas jurídicas, organizaciones gubernamentales, educativas o dedicadas a labor caritativa, que no actúan en el ámbito privado y que no persiguen fines comerciales²⁸³. Con base en este límite, sería admisible la reproducción de un diseño de una

²⁸¹ Vid. García Vidal, en García Vidal (Coord.), *El Diseño Comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, cit., pp.405-408 y Gielen y von Bomhard, *Concise European Trade Mark and Design Law*, cit.pp.389-390

²⁸² Vid. Gielen y V. von Bomhard, *Concise European Trade Mark and Design Law* cit.a, pp. 390-396.

²⁸³ U. Suthersanen, *Design Law: European Union and United States of America*, 2nd edition, London 2010, p.139.

edificación arquitectónica, un diseño de arquitectura del paisaje o un diseño de interiores para uso privado. No obstante, como se dijo en el capítulo de protección por derecho de autor las normas de deontología profesional impedirían esta reproducción sin el consentimiento previo del colega de profesión.

- b) *Los actos de reproducción del diseño realizados con fines experimentales y con fines ilustrativos o docentes*, siempre que estos actos no sean contrarios a los usos comerciales leales, no perjudiquen indebidamente la explotación normal del diseño y se mencione la fuente de éstos (artículo 48.b) y) LDI y artículo 20.1.b.RDC)

Es comprensible que en ciertos procesos creativos el arquitecto o diseñador pueda necesitar hacer pruebas experimentales con diseños protegidos para basarse en ellos un diseño posterior. Por lo que respecta a los usos docentes y de cita, éstos no podrían perjudicar la explotación normal del diseño, en el sentido de lo previsto en el artículo 10 Convenio de Berna (nos remitimos a lo dicho en el capítulo sobre protección por derechos de autor). Agotamiento del derecho (artículos 49 LDI 21 RDC).

- c) *El agotamiento del derecho* (artículos 49 LDI 21 RDC).

En virtud de este límite, el arquitecto o diseñador (o un tercero con su consentimiento) que haya puesto en el comercio del Espacio Económico Europeo un producto que incorpore un diseño, por ejemplo unos planos, habrá agotado su derecho con esa primera comercialización. Seguidamente, el arquitecto o diseñador no podrá impedir con base en su derecho de diseño industrial las sucesivas comercializaciones.

- d) *Derechos derivados de la utilización anterior* (artículos 50 LDI 22 RDC)

El arquitecto o diseñador titular de un diseño industrial registrado no podrá ejercitar su *ius prohibendi* frente a quien con anterioridad a la fecha de presentación o prioridad de su diseño, haya comenzado a explotar de buena fe

comenzado a explotar en España (diseño nacional) o en la UE (diseño comunitario) un diseño que esté en su esfera de protección y no sea copia del mismo. Si el diseñador de buena fe anterior hubiera efectuado preparativos serios y efectivos para su explotación podrá proseguir e iniciar la explotación. El titular del derecho de preuso no podrá extralimitarse en la dimensión de la explotación del diseño inicialmente planteada, así no podrá conceder licencias de uso a terceros.

e) *Usos por el gobierno* (artículo 23 RDC)

Para el diseño industrial comunitario existe una excepción adicional, relativa al uso por el gobierno. Los usos de los dibujos o modelos comunitarios por o para los poderes públicos en casos de necesidades esenciales de defensa o seguridad, cuando la legislación nacional de un Estado miembro permita tales usos con respecto a los dibujos o modelos nacionales.

f) *¿Libertad de expresión?*

Aunque parece que el listado de excepciones y límites al contenido del derecho de diseño industrial parece exhaustivo, se ha cuestionado su posible ampliación al uso del diseño industrial en el ejercicio de un acto de libertad de expresión²⁸⁴.

²⁸⁴ En el caso *Plesner Joensen v Luis Vuitton Malletier SA*. La artista Nadia Plesner pintó un cuadro titulado “Darfurnica” (inspirado en el Guernica de Picasso) sobre los dramas humanos de Darfur. El cuadro muestra a un niño africano con un bolso estampado de Louis Vuitton, modelo “Audra”, protegido por diseño comunitario n.º. 84223-0001. Como actividad adicional de denuncia a artista procedió a la venta de camisetas con la imagen del cuadro. Louis Vuitton demandó y en 2008 el Tribunal de París acordó la existencia de infracción del diseño industrial afectado. En 2011, Plesner puso en venta su lienzo en una galería, editando para ello entradas con la imagen controvertida del cuadro, lo que motivó una nueva demanda ahora en La Haya. El Tribunal de la Haya falló el 27 de enero de 2011 considerando que las entradas a la galería con la imagen del bolso suponen una infracción del derecho al diseño industrial de L. Vuitton. Se argumentó, que la libertad de expresión de Plesner no podía afectar al derecho de propiedad industrial de L. Vuitton. Por último, el Tribunal sí que advierte, que los titulares de marcas notorias deben tolerar un uso crítico de sus marcas. Véase M. Schweizer, “Louis Vuitton vs. Nadja Plesner:

Court lifts ex parte injunction against the artist”, 15.05.2011, accessible en: <http://ipkitten.blogspot.com.es/2011/05/louis-vuitton-vs-nadja-plesner-court.html> (última vez consultada el 27.04.2017)

3.10 TRANSMISIÓN Y LICENCIAS

El diseño como derecho de propiedad, puede ser objeto de diferentes negocios jurídicos, como la cesión, licencia, constitución de derechos reales o de medidas que resulten de un procedimiento de ejecución forzosa de insolvencia (artículos 59 y ss. LDI y 27 ss. RDC). La regulación de los negocios jurídicos sobre el diseño industrial se caracteriza por el protagonismo de la autonomía de la voluntad de las partes y la libertad de forma.

3.11 DURACIÓN

El diseño industrial registrado nace tras el seguimiento de un procedimiento de registro que culmina con su inscripción registral en las Oficinas de registro elegidas. Sin embargo, el cómputo de la vida legal de este diseño se inicia desde la fecha de presentación de la solicitud de registro en la Oficina correspondiente. El diseño industrial no registrado inicia su vida legal desde el día en que se hace público dentro del territorio de la Unión Europea y no en la fecha de divulgación de una ulterior modificación²⁸⁵. El registro del diseño industrial se otorgará por 5 años contados desde la fecha de presentación de la 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 (artículos 43 LDI y 12 RDC).



Fig. 283: Detalle del Dafurnica de Plesner

²⁸⁵ M. Curell Aguilá, “Panorama actual de la protección jurídica de los diseños industriales”, en *Estudios sobre propiedad Industrial e Intelectual y derecho de la competencia. Colección de trabajos en Homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Barcelona 2005, p.317.

IV. PROTECCIÓN INDIVIDUALIZADA

4. PROTECCIÓN POR DERECHO DE MARCA

4. PROTECCIÓN POR DERECHO DE MARCA

4.1 LA OBRA DE ARQUITECTURA COMO MARCA

La marca es un signo distintivo que, como señala la doctrina, cumple tres funciones principales; a saber, *la indicación del origen empresarial, una función de garantía y una función publicitaria*²⁸⁶. Para que un signo pueda acceder al Registro como marca es preciso que sea percibido como tal -es decir, como marca-, que tenga capacidad distintiva y que sea susceptible de representación para determinar de forma clara el objeto de su protección²⁸⁷. Asimismo, el signo pretendido no debe estar incurso en ninguna prohibición absoluta o relativa de registro (artículos 6-10 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, LM y 1 y 8 Reglamento sobre Marca de la UE 207/2009 – consolidado-)²⁸⁸. Las primeras se refieren a motivos de interés general y contemplan supuestos de falta de idoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial²⁸⁹. Las prohibiciones relativas se refieren a impedimentos por razón de conflicto con derechos anteriores de terceros. Como es sabido, los derechos prioritarios obstaculizantes podrán ser una marca, un nombre comercial, un diseño industrial, el nombre o la imagen de otra persona, un derecho de autor o una denominación de origen previa (artículos 6-9 LM y 8 RMUE).

²⁸⁶ C. Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Madrid 2004, pp.66-78 y M. Lobato García –Miján, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Madrid 2007, p. 81.

²⁸⁷ El actual artículo 4.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas precisa, que la marca ser susceptible de representación gráfica. Sin embargo, el Anteproyecto de Ley modificación parcial de la Ley de Marcas, prevé suprimir el carácter gráfico de la representación del signo, en consonancia con el artículo 3 de la Directiva UE 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas: Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres propios, o los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas; b) ser representados en el registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares. art.1 del Reglamento UE 2424/2015, de 16 de abril en vigor desde el 23.03.2016) que modifica el Reglamento de 207/2009 sobre Marca Comunitaria, en virtud del cual, la marca deberá ser representada en el Registro de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección. El anteproyecto de ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, está accesible en el sitio web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Normativa/AnteproyectoLeyModificacionParcialLey172001_7dic_Marcas.pdf (última vez accedida el 04.05.2017).

²⁸⁹ Vid. Lobato García-Miján, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, cit., p. 218.

Los dibujos, representaciones y obras de arquitectura, paisajismo o diseños de interiores encajan en la definición de marca²⁹⁰. Por otro lado, como subcategoría de los diseños de interiores se hallan las disposiciones de establecimientos comerciales, que han sido reconocidas por el TJUE, en su sentencia de 10 de julio de 2014, C-421/13, *Apple*, como un nuevo tipo de marca, de carácter exótico o no convencional²⁹¹. Es preciso recordar el evidente el *valor emocional* de las marcas y su *poder de fidelización* de sus clientes²⁹². La permanente visibilidad de la obra arquitectónica o de paisajismo, por ubicarse en la vía pública, la hace especialmente idónea para fortalecer la imagen de marca de un empresario y fidelizar a la clientela. Los diseños de interiores aun no siendo tan visibles y accesibles como los anteriores igualmente potencian la imagen de marca cada vez que visita su establecimiento comercial favorito, generando en ocasiones, el deseo de entrar cada cierto tiempo y contemplar las posibles novedades en los productos ofertados

En cuanto al objeto de la marca, podrá ser un dibujo de un edificio, paisaje o diseño de interiores o una imagen de la obra de arquitectura, paisajismo o diseño de interiores, tanto *en su globalidad*, como solamente en un *elemento singular* de la misma. Este elemento escogido como marca deberá tener fuerza distintiva y ser percibido por el consumidor como marca y no como un mero elemento decorativo²⁹³. El consumidor, al contemplar el elemento arquitectónico lo identificará con los productos o servicios de una determinada empresa. Por el contrario, será difícil apreciar aptitud diferenciadora en planos muy simples del diseño final (sin el aderezo de los elementos más característicos) o en meros planos de plantas de la edificación.

²⁹⁰ Según la extensión territorial de la protección, se podrá optar por marca nacional registrable en la Oficina Española de Patentes y Marcas, marca de la UE ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) o marca internacional ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

²⁹¹ C. Fernández- Nóvoa, “La marca constituida por la representación visual de una tienda”, ADI, tomo 35, 2015, p. 437.

²⁹² I. L. Sempere Massa, *La protección de las formas como marca tridimensional*, Valencia 2011, p. 33.

²⁹³ STJUE de 13 de abril de 2011, T-202/09, *Deichman S.A. v. OAMI* confirmada por el auto de 26 de abril de 2012, *Deichmann/OAMI*, C-307/11 (Representación de un ángulo bordeado por una línea discontinua), mantiene la falta de carácter distintivo de la *marca gráfica consistente en una parte del producto, que ángulo bordeado por una línea discontinua para calzado ortopédico (cl.10) y calzado (cl.25) marca se solicitaba para las clases 10 («Calzado ortopédico») y 25 («Calzado») También STJUE de 10 de diciembre de 2015, T-615/14, Fútbol Club Barcelona, en la que se manifiesta la falta de carácter distintivo (ni su adquisición sobrevenida) de la silueta del escudo del citado club de fútbol.*

En Estados Unidos son relativamente comunes las marcas constituidas por estructuras arquitectónicas o *architectural feature marks*, en las que suele destacar un elemento particular del edificio o establecimiento sobre el que recae el peso de la fuerza distintiva²⁹⁴. En ocasiones, estas marcas arquitectónicas son de uso obligado en contratos de franquicia para los establecimientos o estructuras arquitectónicas del franquiciado. El efecto perseguido es que los consumidores al pasar junto a la marca-edificio fijen su mirada especialmente en esa parte característica del edificio, que les llevará a identificar al empresario que oferta unos productos o servicios determinados²⁹⁵.

Como sucede en el derecho de autor, por la vía marcaria también están *excluidos de protección los estilos en general* de arquitectura o de diseño de interiores, como el estilo modernista o el minimalista. En cambio podrían protegerse individualmente cada una de las obras de un estilo determinado²⁹⁶.

4.2 TIPOLOGÍA DE MARCAS DE ARQUITECTURA

La naturaleza de las obras de arquitectura, paisajismo y diseño de interiores se adapta en la forma de *marcas gráficas, mixtas y tridimensionales*. La marca podrá consistir exclusivamente en la representación de la edificación, paisaje o diseño de interiores o podrá ser mixta cuando incorpore una denominación, como el nombre de la obra, el de la empresa alojada en su interior o incluso el patrocinador (por ejemplo, parque de la Fundación “X”). Otra alternativa consistirá en realizar *dos registros*, uno de marca

²⁹⁴ Vid. C. Fernández Nóvoa, “Reconocimiento de la marca arquitectónica por la jurisprudencia norteamericana”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI), T-VII, Madrid 1981, p.497.

²⁹⁵ Vid. P. Mathély, *Le droit français des signes distinctifs*, Paris 1984, pp.60-61. Mathély critica un caso antiguo de 1972 relativo a la anulación en Francia de una marca para productos alimenticios y servicios de restauración (cl. 29 y 42 –antigua-), consistente en una forma especial de local comercial basada en una construcción de planta baja circular, ventanas con cuadrículas, techo en forma cónica del que emerge una chimenea. Los motivos fueron que la forma exterior de un edificio no era un signo material registrable como marca ni tampoco podía designar servicios de una empresa y que al ser protegible por derecho de autor no cabía conceder una marca que extendería indefinidamente su protección en el tiempo. Este autor considera que no hay impedimento legal alguno para el registro de marcas referidas a edificios, que además como cualquier otro tipo de marca podrán designar servicios. No obstante, será delicado el caso de la protección como marca de una forma original para ese tipo de productos arquitectónicos, que impida su utilización perpetuamente a cualquier tercero. Un escenario dramático sería si un tercero registra una forma conocida e impida a aquel que la creó su utilización como marca.

²⁹⁶ P. Isern Jara, “¿Podemos proteger las fachadas como marcas?: la protección de la apariencia de edificios, locales y establecimientos como marcas y diseños”, Inmueble a fondo, nº63, 2006, p.6.

gráfica o tridimensional para la imagen del edificio, paisaje o diseño de interiores y otro de marca denominativa para el nombre de esa creación.

En los últimos tiempos, se ha evidenciado un aumento considerable de la solicitud de registro de marcas tridimensionales. Si “*una imagen vale más que mil palabras*” podríamos afirmar, que una forma vale aún más²⁹⁷. El número de marcas tridimensionales no sólo ha ido en aumento sino que las formas solicitadas han incrementado su atrevimiento y por lo que a nosotros nos interesa, y de forma pacífica, formas arquitectónicas y diseños de interiores, como veremos en este epígrafe²⁹⁸. Dentro de la categoría de marcas gráficas, mixtas y tridimensionales, se habla y se deben incluir también las *marcas de posición*, que se definen por el lugar o “la posición” en que aparecen en un determinado producto o se fijan a él²⁹⁹. Ejemplo de marca de posición sería la marca *Levi’s* consistente en una etiqueta rectangular roja, hecha de tela, cosida en la parte superior izquierda del bolsillo trasero de pantalones, pantalones cortos o faldas y que sobresale de la costura³⁰⁰. En la arquitectura, podría encontrar su equivalente, entre otros, en una cornisa de un determinado color que se ubica en un punto concreto de la obra y donde reside el carácter distintivo de la marca.

Las marcas mixtas, también son frecuentes en el ámbito de la arquitectura. Lo vemos a nuestro alrededor con estos ejemplos de potenciales marcas:

²⁹⁷ Lejanas quedan ya las tímidas marcas tridimensionales solicitadas, consistentes en pastillas de detergente para lavavajillas o en diferentes tipos de botellas para bebidas, como la famosa botella esmerilada de *Freixenet*. Sentencia del Tribunal Supremo número 392/2005 (ECLI: ES:TS:2005:3133) de 17 de mayo de 2005 y SSTJUE de 20 de octubre de 2011, C-344/10 y C-345/10, *Freixenet*.

²⁹⁸ La fauna marcaria se ha vuelto tan exótica que incluye en su haber, marcas tridimensionales como galletas, caramelos (Marca de la UE (MUE-4147799), encendedores (MUE-4758595), pilas (*Duracell* MUE-000146704) suela de un zapato (la famosa suela roja de *Louboutin* MUE-5282322), estilográficas (MUE-4136420), bombonas de butano (MUE-4206454), tubos de pasta dentífrica (MUE-4360962), coches de juguete en miniatura (Ferrari MUE-4969564)El TJUE ha confirmado en su sentencia de 15 de marzo de 2016, T-618/14, la denegación de la marca 3D de una tortilla mejicana de maíz solicitada por la empresa BIMBO. La marca está constituida por el aspecto del propio producto: la representación de un taco mejicano.

²⁹⁹ Documento preparado por la Secretaría de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, 16ª edición, SCT/16/2, 1 de septiembre de 2006, accesible en el sitio web de la OMPI y C.Gielen y V. von Bomhard (Edit.), *Concise European Trade Mark and Design Law*, Alphen aan den Rijn (Países Bajos) 2011, pp. 13-14.

³⁰⁰ STJUE de 18 de abril de 2013, *Levi’s* (C-12/12).



Figura 186: Torre Cepsa, Madrid
Arquitecto: Norman Foster
Foto: Luis García



Figura 187: Detalle de la denominación CEPSA en la parte superior. Torre Cepsa
Arquitecto: Norman Foster
Foto:elconfidencial.com



Figura 188: Nuevo edificio “La vela”, Las Tablas (Madrid) de la entidad BBVA
Arquitectos: Herzog and De Meuron
Foto:bbva.com



Figura 189: Edificio anterior de la entidad BBVA
Arquitecto: Francisco Javier Sáenz de Oiza.
Foto: Xauxa Håkan Svensson



Figura 190: Dos torres de la Puerta de Europa³⁰¹ (Madrid)
Arquitecto: Philip Johnson(discípulo del



Figura 191: Maison Dior, Seúl
Arquitecto: Christian de Portzamparc
Foto: Nicolas Borel

³⁰¹ Usualmente conocidas como las *Torres KIO* (*Kuwait Investment's Office*) por su promotor.

Nobel de arquitectura Mies van der Rohe),
que incorporan respectivamente los
términos “BANKIA” y “REALIA”

Foto:

<http://www.arq.com.mx/tag/Philip+Johnson>

La marca registrada consistente en una imagen de una obra de arquitectura, paisajismo o diseño de interiores puede llegar a sus más altas cotas cuando, como consecuencia del uso y del buen hacer comercial de su titular, se convierte en una *marca notoria* (conocimiento en el sector en cuestión) o inclusive en una *marca renombrada*, cuando sea de conocimiento generalizado para todo el público en general³⁰². Las marcas notorias y renombradas confieren a su titular una *protección reforzada* como veremos más adelante. El titular de la marca registrada que sea notoriamente conocida o renombrada en España podrá impedir el registro como marca o el uso en el comercio de signos idénticos o similares si el uso de esa marca posterior pudiera indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos (artículos 8 y 34.2.c) LM y 8.5 y 9.2.c RMUE).

Por otro lado, nuestro sistema jurídico, en virtud del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, protege también a las *marcas notoriamente conocidas pero no registradas*. Esto podría acontecer con creaciones del sector de la arquitectura, paisajismo y diseño de interiores, que teniendo su protección por derecho de autor y siendo notoriamente conocidas o renombradas en el territorio relevante, se haya descuidado su registro como marca a pesar de utilizarla en el tráfico económico para distinguir productos o servicios de un empresario. El titular de la marca notoriamente conocida tendrá capacidad obstativa frente al registro solicitudes de registros de signos idénticos o similares para ámbitos aplicativos iguales o parecidos, de forma que se genere riesgo de confusión o asociación así como facultades inherentes a su *ius prohibendi* (artículo 6.2.d) y 34.5 LM y 8.2.c RMUE).

³⁰² La Directiva UE 2015/2436, en su considerando 10 y artículo 5.3.a, persigue la armonización de la marca de renombre de la UE y la nacional. En consecuencia, el anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, se refiere solamente a la categoría de marcas renombradas (en la que estarán englobadas las marcas notorias).

4.3 EL CARÁCTER DISTINTIVO EN LAS MARCAS DE ARQUITECTURA, PAISAJISMO Y DISEÑOS DE INTERIORES

Las obras de arquitectura, arquitectura del paisaje o de diseño de interiores pueden ser constitutivas de marca si son percibidas como marca por el público, si pueden ser representadas para plasmar su objeto de protección y, fundamentalmente, si son capaces de distinguir productos o servicios de un empresario de los de otro empresario. Además deberán no estar incursas en prohibiciones absolutas y relativas de registro.

Los criterios de apreciación del *carácter distintivo* de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas³⁰³. Este carácter distintivo debe apreciarse, de una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, de otra, en la percepción que de ellos tiene el público relevante³⁰⁴. Atendiendo a estas premisas, cierto es que el consumidor medio no suele presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual, por lo que puede resultar más difícil acreditar el carácter distintivo de una marca tridimensional que de una marca denominativa o gráfica³⁰⁵. Un indicio útil para determinar el carácter distintivo del signo tridimensional es que si la marca *difiere de manera significativa, de la norma o de los usos del sector* y por ese motivo cumple su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo³⁰⁶. En estas circunstancias, cuanto más se acerque la forma cuyo registro como marca se solicita a la forma más probable que tendrá el producto de que se trata, más verosímil será que aquella forma carezca de carácter distintivo³⁰⁷.

³⁰³ SSTJUE de 7 de mayo de 2015, C-445/13, *Voss of Norway ASA*, de 7 de octubre de 2004, C-136/02 P, *Mag Instrument/OAMI* y de 20 de octubre de 2011, C-344/10 y C-345/10 P, *Freixenet/OAMI*

³⁰⁴ SSTJUE de *Freixenet/OAMI*, C-344/10 P y C-345/10 P, apartado 43, y jurisprudencia citada.

³⁰⁵ SSTJUE de 7 de mayo de 2015, C-445/13, *Voss of Norway ASA*, de 7 de octubre de 2004, C-136/02 P, *Mag Instrument/OAMI* y de 20 de octubre de 2011, C-344/10 y C-345/10 P, *Freixenet/OAMI*.

³⁰⁶ SSTJUE de 7 de mayo de 2015, C-445/13, *Voss of Norway ASA*, de 7 de octubre de 2004, C-136/02 P, *Mag Instrument/OAMI*, C-136/02 P, apartado 31, y de 24 de mayo de 2012, C-98/11 P, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OAMI*,

³⁰⁷ SSTJUE de 7 de mayo de 2015, C-445/13, *Voss of Norway ASA*, de 7 de octubre de 2004, *Mag Instrument/OAMI*, C-136/02 P, apartado 31, y de 24 de mayo de 2012, C-98/11 P, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OAMI*, apartado 42).

Así, es una práctica habitual de las grandes empresas (generalmente de servicios) recurrir a afamados arquitectos para construir edificios corporativos emblemáticos, que exceden de cualquier edificación convencional. El *edificio singular* podrá tener carácter distintivo lo que permitirá su registro como marca, pudiendo utilizarse como tal, en el tráfico económico, reproduciéndolo en tarjetas de visita, anuncios publicitarios, folletos de empresa, catálogos y hasta en su sitio web.

La capacidad distintiva de la obra arquitectónica, de arquitectura del paisaje o de diseño de interiores es mucho más patente y visible *si incorpora otro signo adicional*, por ejemplo el *logo o denominación* del empresario. Tanto si la marca incluye denominación como si tan sólo consiste en un gráfico su titular podrá mediante su uso en el comercio y mediante campañas promocionales imbuir en el consumidor la idea de que se trata de una marca. De este modo, la marca sobre el sector que nos ocupa podrá adquirir la denominada *distintividad sobrevenida*.

Las *marcas-edificio, marcas-paisaje y marcas-diseño de interiores* podrán reivindicar indistinta y conjuntamente productos y servicios como los del sector bancario o del seguro. Los edificios que sean declarados bienes de patrimonio histórico también podrán ser objeto de registro como marca, al no tener ningún impedimento legal para ello. Los diseños interiores de establecimientos comerciales pueden tener también una clara vocación de marca.

Los requisitos de protección para la *disposición de los establecimientos comerciales* tienen alguna peculiaridad más. Celebramos tener una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que arroja luz para este tipo de marcas. El TJUE ha manifestado expresamente la posibilidad de registrar como marca la particular imagen y disposición de un establecimiento, en su sentencia de 10 de julio de 2014, C-421/13, *Apple*. Los hechos comenzaron con el registro parte de la entidad Apple Inc. en Estados Unidos de una marca tridimensional consistente en la representación mediante un dibujo en color de sus tiendas insignia ("*flagship stores*"). Esta marca se registró para "servicios de comercio al por menor en relación con ordenadores, programas informáticos, periféricos, teléfonos móviles, elementos electrónicos de consumo y sus accesorios, así como la demostración de productos a este respecto". Posteriormente, para extender su protección a Alemania se recurrió a una marca internacional por la vía

del Sistema de Madrid³⁰⁸. La Oficina Alemana de Patentes rechazó la solicitud de protección como marca tridimensional por considerar, que la representación de espacios destinados a la venta de productos de una empresa constituye una representación de un aspecto esencial de los negocios de dicha empresa y que el consumidor no va a percibir esa disposición como una indicación del origen de los productos. La representación de la marca solicitada era ésta:

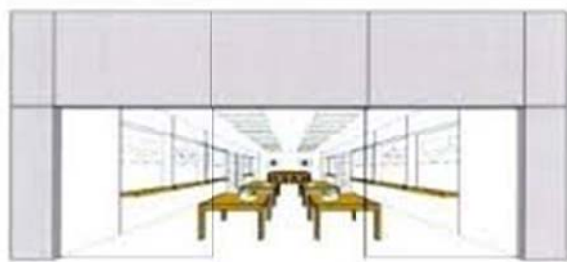


Figura 192: Establecimiento *Apple Store*

El asunto llega al Tribunal Federal de Patentes de Alemania, que plantea una cuestión prejudicial al TJUE con dos interrogantes. Primero, si en el marco de los artículos 2 y 3 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008- la representación de la disposición de un espacio de venta por medio de un simple dibujo, en el que no figuran indicaciones sobre el tamaño o las proporciones, puede registrarse como marca para los servicios con los que se pretende lograr que el consumidor adquiera los productos del titular de la solicitud de registro, y segundo, en caso de respuesta afirmativa, si dicha presentación en la que se materializa un servicio puede asimilarse a la presentación del producto. El TJUE, en su sentencia de 10 de julio de 2014, comienza recordando que para poder constituir una marca, el objeto de la solicitud de registro debe cumplir tres requisitos: debe constituir un signo, debe poder ser objeto de una representación gráfica y debe ser apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras. El Tribunal añade, que una representación de la disposición de un espacio de venta puede constituir marca siempre que sea apropiada para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Puntualiza que esta aptitud diferenciadora puede acontecer cuando la disposición representada difiera de manera significativa de la norma o de los usos del ramo de que se trate. Para examinar esa aptitud diferenciadora, el TJUE advierte que en este tipo de

³⁰⁸ El Sistema de Madrid se fundamenta en el Arreglo de Madrid para el registro internacional de Marcas de 1891, administrado por la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

marcas, debe tenerse en cuenta los productos o servicios designados y la percepción de éstos por el público pertinente, en realidad, el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. A continuación, el Tribunal se refiere al examen que debe efectuar la autoridad competente para determinar si la marca es o no descriptiva para el ámbito aplicativo designado o si incurre en cualquier otra causa de denegación. Para este examen los criterios de apreciación no difieren de los empleados para otros signos. Finalmente, el Tribunal de Justicia considera, que si ninguna de las causas de denegación de registro se oponen a ello, un signo mediante el que se representa la disposición de las tiendas insignia de un fabricante de productos puede registrarse válidamente no sólo para tales productos, sino también para prestaciones de servicios, siempre que no formen parte de la comercialización de los productos como pudiera ser el caso de demostraciones de productos a través de seminarios en las propias tiendas *Apple*³⁰⁹.

De esta sentencia extraemos interesantes conclusiones sobre los requisitos para el registro de marcas relativas a la disposición de establecimientos comerciales. En concreto se precisa:

- a) *tener aptitud diferenciadora*
- b) *representación gráfica*. Añadimos que deberá ser adecuada y lo más completa posible, para no caer en rasgos genéricos.
- c) *diferir de la forma habitual de las disposiciones* de los establecimientos del sector particular

Por otro lado, el Tribunal deja la puerta abierta para que, aunque la actividad principal del establecimiento en cuestión sea la *venta de productos*, se permita el registro de la marca no sólo para tales productos sino también para *servicios relacionados* con su comercialización³¹⁰. Esta matización, también sirve para delimitar desde un inicio los

³⁰⁹ Comunicado de Prensa nº 98/14 del TJUE, Luxemburgo, 10 de julio de 2014 y ELZABURU (M. Desantes y otros), *Anuario Elzaburu 2014 Jurisprudencia Europea Propiedad Industrial e Intelectual*, pp. 26-28.

³¹⁰ Para Fernández-Nóvoa, en “La marca constituida por la representación visual de una tienda”, cit., p.439, esta sentencia deja vía libre para que en el futuro se adopte la tesis de que la representación de un espacio de venta pueda ser calificada como la forma de presentación de un servicio. Esta postura se ve reforzada por el argumento de la progresiva equiparación de la marca de servicios a la marca de productos.

servicios que pudieran entrar en el ámbito de la semejanza con el ámbito aplicativo de la marca de productos.

Las *marcas de paisaje* tienen asimismo plena cabida en la legislación de marcas. En este ámbito, consideramos que los campos de golf y, en particular, algunos de sus legendarios hoyos pueden tener suficiente capacidad distintiva como para acceder al registro³¹¹. En efecto, la simple visión del diseño del hoyo puede identificar los servicios de este deporte ofrecidos por un determinado campo. Abajo reproducimos la imagen del hoyo 7 del Campo de golf, *Pebble Beach*³¹².



Figura 193: Hoyo 7 del Campo de golf, *Pebble Beach* California
Foto: pebblebeach.com

4.4 FENOMENOLOGÍA EN LA PRÁCTICA

Las bases de datos de marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), accesibles desde sus sitios web, brindan numerosos ejemplos de registros de marca relativos a obras de arquitectura, paisajismo e interiorismo. Nos fijaremos en una selección de marcas que abarcan la imagen de la obra de arquitectura, paisajismo, diseño de interiores y sobre el *skyline*, tanto en su globalidad como sólo algún elemento característico de la misma todas ellas (como la entrada a establecimientos comerciales), todas ellas bajo la forma de marcas puramente gráficas o tridimensionales y marcas mixtas (incluyen gráfico y

³¹¹ Se reconoce cierta distintividad de los campos de golf por R. D. Howell, “Tee 'd Off - Golf Course Designers Score Double Bogey in Search for Protection of Their Hole Designs”, *Journal of Intellectual Property Law*, University of Georgia Law, Volume 5, Issue I, Article 8, 1997, pp.338-364. Disponible en: <http://digitalcommons.law.uga.edu/jipl/vol5/iss1/8> (última vez accedida, 27.10.2016).

³¹² Ciertos hoyos de ese campo y de otros de Estados Unidos fueron reproducidos sin consentimiento de sus titulares por la empresa Tour 18 en un nuevo campo de golf. Esto motivó la interposición de sendas demandas por violación de derechos prioritarios. Puede consultarse al respecto: <http://www.nytimes.com/1995/09/13/us/imitators-don-t-flatter-famous-golf-courses.html> (última vez accedida 28.10.2016).

denominación. Las marcas de este sector reivindican la protección tanto de productos como de servicios. Hemos detectado marcas sobre obras arquitectónicas, que han sido declaradas como *bienes de patrimonio histórico*, circunstancia permitida por no estar prohibida ni en la Ley de Marcas ni en la normativa de Patrimonio Histórico. Por lo general, hay pocas construcciones más modernas registradas como marcas.

En los expedientes de marca consultados no se aprecian suspensos relevantes en su tramitación, lo que refuerza la *idoneidad* de la marca para creaciones referidas a la arquitectura, paisajismo y diseños de interiores como.

La titularidad de las marcas, que acompañamos, en ocasiones es privada pero también pública, lo cual revela el *interés de las autoridades públicas* por proteger obras arquitectónicas singulares, iconos de ciudades, especialmente aquellas cuyos derechos de autor están extinguidos. De los ejemplos mostrados, con carácter general la regla seguida es que el arquitecto o diseñador ha podido transmitir su derecho a registrar como marca la creación o bien la transmisión ha podido obedecer a la presunción derivada de los contratos de encargo o laborales, en los que la creación trae causa.

En cuanto a las cuestiones formales, algunos registros contienen un *mero dibujo* de la obra de arquitectura, otras una *fotografía de la obra plástica*. Atendiendo al color, se utiliza indistintamente el *blanco y negro o el color*. Una u otra opción, a nuestro juicio, aportará una protección similar a su titular puesto que en caso de conflicto con otra marca en diferente color no se cree que afecte al eventual riesgo de confusión en el público o la ausencia de él. Como en el diseño industrial en el caso de las marcas la calidad de la representación gráfica del signo es también muy relevante a efectos de delimitar claramente el objeto protegido. Veamos el grupo de marcas escogido:

a.MARCAS GRÁFICAS O TRIDIMENSIONALES SOBRE UNA OBRA DE ARQUITECTURA

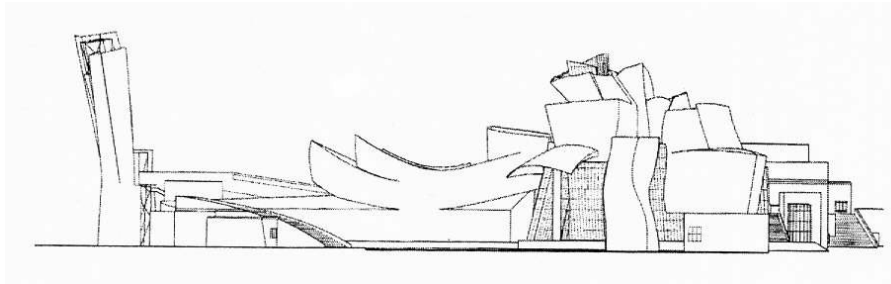


Figura 194: Marca de la UE, MUE-2756153, Museo Guggenheim Bilbao, diseñado por el arquitecto estadounidense Frank Gehry. La marca ha sido registrada por la Fundación del Museo Guggenheim Bilbao para las clases 2, 3, 6, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 y 45 del Nomenclátor Internacional.

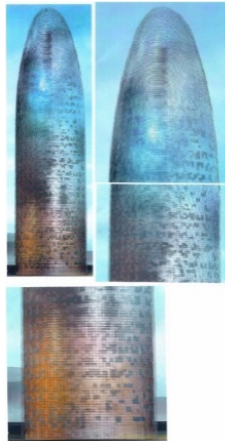


Figura 195: Marca de la UE, MUE-2535078, Edificio de las Aguas de Barcelona del arquitecto R. Tort Estrada, que se halla protegida para las clases 1-42 del Nomenclátor Internacional, ambas inclusive, a nombre de la Sociedad general de aguas de Barcelona.

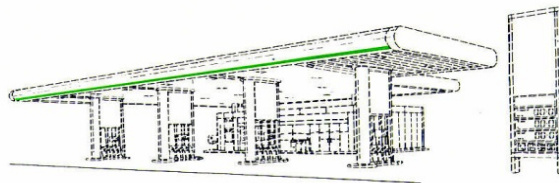


Figura 196: Marca de la UE, MUE-651836, gasolinera, titularidad de BP P.l.c., clases 04, 37 y 42.



Figura 197: Marca nacional, M- 2592866, Puerta de la Feria de Abril de Sevilla, clases 06, 14, 18 y 25, registrada ante la OEPM por el Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, como puerta de coronación de sus conocidas Ferias de abril.



Figura 198: Marca nacional, M-2748955(8), Estadio del Real Club Deportivo Español de Barcelona, cl.6, 16, 24, 25,28, 41.

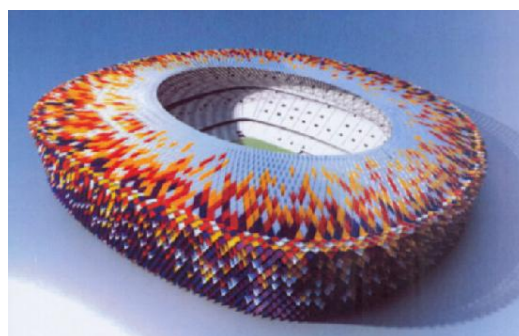


Figura 199: Marca nacional, M- 2795080, Estadio del Fútbol Club Barcelona

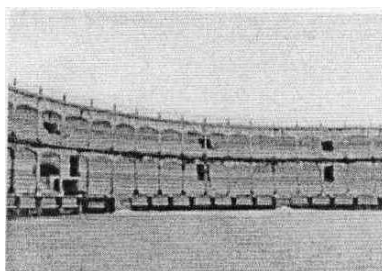


Figura 200: Marca nacional M- 3035665, Real Maestranza de Caballería de Ronda, cl. 16, 18 y 21.

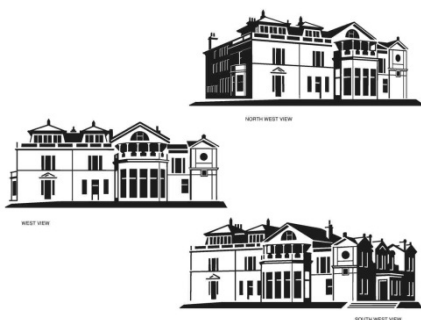


Figura 201: Marca de la UE MUE-



Figura 202: Marca de la UE, MUE-

10755338, vistas de un edificio, cl. 9, 16, 18, 25, 28, 41, 45.

012007654, National Museum of Women in the Arts, cl. 16, 25, 35, 36, 41.

b. MARCAS MIXTAS SOBRE UNA OBRA DE ARQUITECTURA



PALAZZO SERBELLONI EVENTI

Figura 203: Marca de la UE, MUE-881840, construcción, cl.36.

Figura 204: Marca de la UE, MUE-12315321, Palazzo Serbelloni Eventi, cl. 35, 41 y 43.



Figura 205: Marca de la UE, MUE-13679659, Galleria d'Arte Moderna GAM Milano. MUE-13679659, cl. 03 y 41.

Figura 206: Marca de la UE, MUE-14000186, Schloss Hof. MUE-14000186, cl. 6, 16, 18, 21, 25, 30, 31, 41, 43.



AUDITORIO DE TENERIFE

Figura 207: Marca nacional, M- 2547820, Auditorio de Tenerife, obra del arquitecto Santiago Calatrava y registrada a nombre del AUDITORIO DE TENERIFE, S.A., cl. 09, 14, 15, 16, 25, 35, 38 y 41 del Nomenclátor Internacional. Otras representaciones del Auditorio tinerfeño se encuentran en las marcas mixtas M- 2547821, M- 2603383,

M- 2603384, M- 2603386, M- 2603387 y otras pertenecientes al mismo titular.

c. MARCAS SOBRE OBRAS DE PATRIMONIO HISTÓRICO



Figura 208: Casa Milà, marca M-2012911, cl.16, obra del arquitecto Antonio Gaudí y registrada por la FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA, FUNDACIÓ ESPECIAL³¹³.



Figura 209: Palacio de la Magdalena, Santander, M- 2848892, cl.06, 14 y 16, registrada a nombre de la EMPRESA MUNICIPAL PALACIO DE LA MAGDALENA, S.A.



Puerta de Alcalá

Figura 210: Puerta de Alcalá, M-2999339, cl. 08, 16,18, 21, 24,26, 28, 35, 41 y 43, registrada por el Ayuntamiento de Madrid.



Figura 211 Museo del Prado, M-2681258, cl.35, 41, 42 y otras.

³¹³ Esta Fundación tiene registradas otras marcas con idéntica representación pero para otros productos: M-2012911, cl.25, M-2012912, cl. 35, M-2012913, cl.36, y M-2012914, cl.18. El objeto de todos estos registros es una de las principales obras modernistas del arquitecto Antonio Gaudí, que diseñó esta obra en su plenitud profesional por encargo de la familia Milà, de donde recibe el nombre de “Casa Milà” y también “La Pedrera” por parecer una cantera a cielo abierto. Dada su singularidad y su valor patrimonial y artístico ha sido incluida en el Catálogo del Patrimonio Artístico de la Ciudad de Barcelona, en 1962; ha sido declarada Monumento Histórico-artístico de Interés Nacional en 1969 e inscrita por parte de la UNESCO, como Bien Cultural del Patrimonio Mundial, en 1984, por su valor universal excepcional.

d. MARCAS REFERIDAS A UN ELEMENTO DE LA OBRA DE ARQUITECTURA



Figura 212: Marca M-2608903, Detalle de la parte superior de la fachada de la Pedrera edificio modernista y singular del arquitecto Antonio Gaudí, ubicada en Barcelona, cl. 2, 3, 6, 8, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 y 43, a nombre de la FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA, FUNDACIÓ ESPECIAL.



Figura 213: Marca nacional, M-3585307, Turismo de Segovia, perteneciente a Excmo. Ayuntamiento de Segovia, Concejalía de Turismo cl. 16, 35, 41, 43 entre otras.



Figura 214: M3098410 - RIBADEO A CATEDRAL DO MAR, cl. 35 (35 servicios de publicidad; trabajos de oficina; servicios de difusión (publicidad) y promoción del turismo; servicios de difusión (publicidad) y promoción del patrimonio cultural y monumental de Ribadeo), a nombre de CONCELLO DE RIBADEO



Figura 215: Marca de la UE, MUE -11159506, Escaparate, cl.30, 35 y 43.

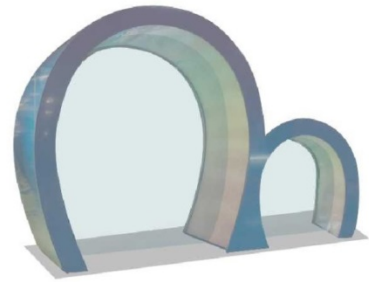


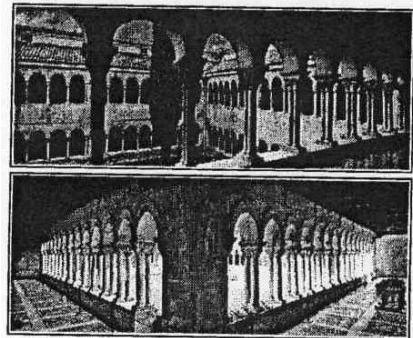
Figura 216: Marca de la UE, MUE-8764128, cl. 16, 28, 35, entrada a las tiendas de *Imaginarium*

e. MARCAS SOBRE OBRAS DE ARQUITECTURA DEL PAISAJE



Ciprés de Silos

Figura 217: Marca nacional, M-3021576, Ciprés de Silos, registrada, por la Comunidad del Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos), cl. 16, 41 y 43.



Claustro de Silos

Figura 218: Marca nacional, M-3021578, Claustro de Silos, registrada, por la Comunidad del Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos), cl. 16, 41 y 43.

f. MARCAS SOBRE DISEÑOS DE INTERIORES DE ESTABLECIMIENTOS



Figura 219: Marca de la UE, MUE-008627861, diseño interior de una clínica, cl.44.

g. MARCAS SOBRE EL SKYLINE

Las diferentes *siluetas de edificios*, que con el paso de los años se van configurando en las ciudades, esto es el *skyline*, pueden cumplir las funciones de marca. Igual que se habla del fenómeno de la “marca país” podríamos estar ante una “marca ciudad”, que sin duda constituye un gran reclamo para una actividad económica tan importante para el producto interior bruto, como es el turismo³¹⁴.



Figura 220: *Skyline* de Granada, marca “GRANADA +”, M-2939972, cl.16, registrada a nombre de un particular



Figura 221: *Skyline* de Cádiz, marca “ESTO ES CADIZ”, M-3592925, cl. 16, registrada a nombre de un particular.

4.5 NACIMIENTO DEL DERECHO

El derecho a la marca se adquiere con carácter originario por el *registro válidamente efectuado* (artículos 2.1 LM y 1 RMUE)³¹⁵. No obstante, la *marca nacional no*

³¹⁴Ejemplos de Marca país podrían ser: Marca España, Perú, Ecuador protegidas, sin embargo, como emblemas oficiales, tras su comunicación a la Organización Mundial del Comercio (OMPI) al amparo del artículo 6ter Convenio de la Unión de París (Marca España recibió el número ES11, Marca Perú el número PE8 y Marca Ecuador el EC4).

³¹⁵No obstante, el artículo 6.2.d) de la LM, en virtud del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París de 1883, confiere a las marcas o nombres comerciales no registrados pero notoriamente conocidos en

registrada pero notoriamente conocida o renombrada en España o en el territorio relevante de la UE, gozará desde que adquiera esa condición de notoriedad o de renombre (artículos 6.2.d LM y 8.2.c. RMUE).

4.6 DERECHO A LA MARCA

La legitimación para obtener el derecho de marca es amplísima. Podrán solicitar una marca los españoles y extranjeros que residan habitualmente en España o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio español, los que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París para la protección de los derechos de Propiedad Industrial de 1883, los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio y los nacionales de aquellos países, que en virtud del principio de reciprocidad también reconozcan a los nacionales españoles solicitar el registro de marca en su país. En la práctica, la legitimación es casi universal (artículo 3 LM) comprendiendo *personas físicas o jurídicas nacionales españolas o extranjeras con el requisito de que tengan personalidad jurídica*. Por esta razón, carecerá de legitimación una comunidad de bienes, salvo que solicite la marca a nombre de cada uno de los partícipes que la integran³¹⁶.

4.7 LO NO PROTEGIBLE COMO MARCA EN EL SECTOR DE LA ARQUITECTURA

4.7.1 LAS FORMAS IMPUESTAS POR LA NATURALEZA DEL PRODUCTO, LAS NECESARIAS Y LAS QUE APORTAN UN VALOR SUSTANCIAL.

Superado el escollo de la aptitud diferenciadora, las marcas solicitadas deberán pasar el filtro de las prohibiciones absolutas de registro. En el campo de la arquitectura, arquitectura del paisaje y diseño de interiores, las prohibiciones absolutas de registro más frecuentes serán las relativas a la forma del producto, las marcas genéricas y las

España, un poder obstaculizante frente a solicitudes de signos distintivos idénticos o similares. La adquisición derivativa del derecho de marca puede producirse en virtud de contratos como el de cesión.

³¹⁶ En el anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, se opta por introducir un concepto abierto de legitimación. En su virtud, se reconoce legitimación a cualquier persona física o jurídica con independencia de sus circunstancias de nacionalidad, residencia o de que goce de los beneficios de determinados convenios internacionales.

descriptivas así como las marcas contrarias a la ley, al orden público y a las buenas costumbres.

Probablemente la prohibición absoluta más significativa en las marcas del sector analizado sea la relativa a las formas. Esta prohibición se concreta en el artículo 5.1.e) LM³¹⁷:

“No podrán registrarse como marca los signos... constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto”.

El artículo 4.1.e) de la Directiva UE 2015/2436 de Marcas y el artículo 7.1.e) del Reglamento UE 2015/2424 de Marcas, además de la “forma” incluyen los signos constituidos por “otra característica” impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto³¹⁸. En consecuencia, el proyecto normativo de modificación parcial de la Ley 17/2001, de Marcas, para la transposición de la directiva comentada, también incorpora este nuevo elemento.

Nótese que esta prohibición queda reservada a las marcas de forma o consistentes en la forma del propio producto, tanto si son tridimensionales como bidimensionales, que conforme al criterio señalado por el TJUE³¹⁹. En realidad, la prohibición contiene tres causas de denegación autónomas, que deberán ser analizadas y aplicadas, en su caso, de forma independiente o cumulativamente, pero no mezclando rasgos de unas y de otras³²⁰. Asimismo se interpretarán a la luz del interés general que subyace a dicho

³¹⁸ La Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. El artículo 4.1.e de la Directiva dice: “Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad

de los signos constituidos exclusivamente por:

- i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto,
- ii) la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico,
- iii) la forma, u otra característica que de un valor sustancial al producto”.

³¹⁹ E. Boet, “Protección de las Creaciones de forma. Análisis jurídico de los límites entre el diseño, la marca, el derecho de autor y la competencia desleal”, Revista de Derecho Mercantil, nº.291, 2014, p.435.

artículo³²¹. A continuación aclararemos las tres prohibiciones que se contienen en este precepto:

i) la forma (u otra característica) impuesta por la naturaleza del propio producto³²²

En el sector de la arquitectura, una forma impuesta por la naturaleza de una vivienda normalizada sería la de una forma rectangular con techo a dos aguas, cuatro ventanas y una puerta en la fachada delantera y el mismo esquema para la parte trasera. Este tipo de obras no podrían registrarse como marcas en las clases 06 (materiales de construcción y construcciones entre otros) ó 37 (servicios de construcción), por razón de esta prohibición. En principio, no se extendería a otros productos o servicios ajenos al sector de arquitectura, como pudiera ser la clase 45 para servicios jurídicos o la clase 01 para productos químicos.

Esta prohibición se aplica a aquel signo compuesto exclusivamente por la forma indispensable para la función del producto o por la forma dotada de una o varias características de uso esenciales de ese producto, que el consumidor puede, en su caso, buscar en los productos de la competencia³²³. El TJUE ha declarado, que la aplicación de esta causa de denegación y de nulidad se aplica no solamente a los productos llamados “naturales”, a las “formas normalizadas”, que no tienen una forma alternativa o a los productos denominados “reglamentados”, cuya forma está prescrita por normas, sino también a todos los signos constituidos exclusivamente por la forma de un producto que tiene características de utilización inherentes a la función o a las funciones genéricas de ese producto³²⁴. Esta interpretación se considera demasiado amplia y en la práctica restringiría de manera significativa las posibilidades de registro de signos con la

³²⁰ STJUE de 18 de septiembre de 2014, C 205/13, *Hauck*.

³²¹ STJUE de 14 de septiembre de 2010, C-48/09, *Legó*. También STJUE de 18 de Junio de 2002, C-299/99, *Philips*, par.78.”

³²² El artículo 4.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 y el artículo 7.1.e) del Reglamento UE 2424/2015 incluyen el elemento “u otra característica” y que se halla incorporado en el Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en tramitación.

³²⁴ STJUE de 18 de septiembre de 2014, C- 205/13, *Hauck* y Conclusiones del Abogado General Sr. Maciej Spunar presentadas el 25 de mayo 2016, en el asunto C-30/15 P, *Rubik*, par.38-41.

forma de un producto, puesto que cualquier forma de un producto tiene características genéricas. Sin embargo, esta interpretación no concuerda bien con la *ratio legis* de la prohibición, pues permitiría potencialmente el registro de las características o formas habituales de un producto, aunque no sean las reglamentadas. Para el Abogado General del TJUE, en el caso *Rubik*, lo más razonable es que esta prohibición se aplique únicamente a signos exclusivamente constituidos por *formas indispensables* para la función genérica del producto en cuestión, sin margen para realizar alguna aportación personal y que el consumidor pueda buscar en los productos de la competencia.

Para apreciar esta prohibición en primer lugar, habrá que identificar cuáles son las *características esenciales* del signo, es decir, los elementos más importantes de éste, basándose en la impresión global que produce el signo o en un examen consecutivo de cada uno de los elementos constitutivos de ese signo³²⁵. En segundo lugar, se observará si se añaden *elementos ornamentales o de fantasía*, que no son inherentes a la función genérica del producto, lo que permitiría no aplicar la prohibición³²⁶. Por lo tanto, y conforme a estas pautas, aun partiendo de una forma normalizada el arquitecto podrá superar esta prohibición, por ejemplo, mediante la adición de unos balcones singulares, unos tejadillos inusuales sobre las puertas de entrada o elementos decorativos en la fachada.

Existe una excepción a esta prohibición, es la denominada *distintividad sobrevenida*, que se produce cuando se prueba, que las “formas normalizadas” carentes inicialmente de carácter distintivo la han adquirido con posterioridad como consecuencia del uso realizado de las mismas³²⁷.

La prueba de haber adquirido distintividad sobrevenida abrirá a la puerta al registro de la marca inicialmente incurso en la comentada prohibición. Pensemos por ejemplo en una determinada entrada a un establecimiento comercial, que a pesar de sus líneas y

³²⁵ STJUE de 14 de septiembre de 2010, C-48/09, *Legó*.

³²⁶ STJUE de 14 de septiembre de 2010, C-48/09, *Legó*. Véase también I.L. Sempere Massa, “La protección de las formas como marca tridimensional”, pp. 98-100.

³²⁷ Sobre la adquisición sobrevenida de distintividad o *secondary meaning* destacan entre otras, las SSTJUE de 16 de septiembre de 2015, C-215/14, *Nestlé*, 19 de junio de 2014, C-217/13, *Banco Santander*, 7 de septiembre de 2006, C-108/05, *Europolis*, 18 de junio de 2002, C-299/99 *Philips / Remington* y 4 de mayo de 1999, C-108/97, *Chiemsee*.

formas normalizadas, el público identifica de forma automática con un origen empresarial determinado. Esta distintividad sobrevenida debe haberse conseguido con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de marca y para el conjunto del territorio de España o la Unión Europea, según el tipo de marca, no únicamente en una parte substancial de ella³²⁸. Será plausible la adquisición de distintividad sobrevenida cuando a consecuencia del uso de la marca, al menos una parte significativa del público relevante identifique los productos o servicios como procedentes de una empresa³²⁹. Es importante indicar, que deberá probarse que la marca por sí sola (aislada de otros elementos que se emplearan conjuntamente, como una denominación) sirve para cumplir la función indicadora del origen empresarial³³⁰.

ii) la forma (u otra característica) necesaria para obtener un resultado técnico³³¹

Como indicamos en la introducción, en el sector de la arquitectura, se produce un buen número de invenciones protegibles como patentes o modelos de utilidad. Para el TJUE esta prohibición impide el registro sobre una forma necesaria para obtener un resultado técnico, que otorgaría un derecho de exclusiva a su titular con el que prohibiría a terceros la utilización de la misma forma así como de otras formas similares³³². Asimismo se trata de evitar conceder un monopolio de marca con duración ilimitada en el tiempo a una regla técnica, cuyo título de protección natural es el de patente o modelo

³²⁸ STJUE de 14 de diciembre de 2011, T-237/10, *Louis Vuitton Malletier*. En el Anteproyecto de ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en tramitación, se permite la prueba de la adquisición sobrevenida de fuerza distintiva hasta el momento anterior a la concesión de la marca. Igualmente, STS número 34/2006 (ECLI: ES:TS:2016:328), de 4 de febrero de 2016, *Cointreau*, sobre la adquisición de fuerza distintiva de una botella.

³²⁹ STJUE de 14 de diciembre de 2011, T-237/10, *Louis Vuitton Malletier*.

³³⁰ STJUE de 16 de septiembre de 2015 sobre la cuestión prejudicial C-215/14, *Kit Kat*, entorno a la posibilidad que las formas rectangulares de la tableta de chocolate..

³³¹ El art. 4.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 y el art.7.1.e) del Reglamento UE 2424/2015 incluyen el elemento “u otra característica” y que se halla incorporado en el Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en tramitación.

³³² STJUE de 14 de septiembre de 2010, C-48/09, *Lego*, SSTJUE de 18 de septiembre de 2014, C 205/13, *Hauck*, de 6 de octubre de 2011, T-508/08, *Bang & Olufsen*, de 14 de septiembre de 2010, C-48/09, *Lego*, de 8 de abril de 2003, C-53 a 55/01, *Linde* y de 18 de Junio de 2002, C-299/99, *Philips*.,

de utilidad, con una vida limitada a 20 ó 10 años respectivamente³³³. Los dos conceptos clave de esta prohibición son “exclusivamente” y “necesaria”.

La exclusividad exigida no concurre cuando el signo constituido por la forma de un producto incorpora además un elemento no funcional importante, como un elemento ornamental o de fantasía, lo que permitirá su registro como marca³³⁴. El elemento estético que se añade no tendrá características funcionales esenciales³³⁵. Esta solución deja margen a los competidores con formas alternativas que puedan obtener un efecto técnico equivalente³³⁶. A continuación, surge el interrogante, de qué debe considerarse como elemento ornamental relevante, y eso habrá que verlo caso por caso. Así, en el caso *Lego*, el elemento estético consistente en el color rojo del ladrillo si bien se calificó de ornamental, esto es no funcional, no mereció el apelativo de “no esencial” ni de suficiente para evitar la aplicación de la prohibición.

El famoso cubo de *Rubik* es un ejemplo paradigmático de marca sobre una obra de arquitectura constituida *exclusivamente* por una forma necesaria para obtener un resultado técnico. Fue registrado como marca de la UE, número 162784 y posteriormente declarada nula por estar constituida por la forma necesaria para un resultado técnico. El autor de esta obra fue el escultor y profesor de arquitectura húngaro Ernő Rubik. Con el cubo, que reunía los requisitos de patente de invención, Rubik pretendía explicar a sus alumnos una cuestión estructural de la arquitectura, a saber, la posibilidad de mover las partes independientemente sin que la estructura se desmoronara. El efecto técnico no se aprecia a simple vista de la representación de la marca, esto es de las caras con estructura cuadrículada del cubo, puesto que el mecanismo es interno. Por ello, el TJUE recurrió a información adicional como su forma de utilización efectiva y la posible documentación de patentes para evidenciar que esa estructura permitía su rotación separada, esto es su evidente y necesario carácter

³³³ STJUE de 18 de septiembre de 2014, C 205/13, *Hauck*.

³³⁴ STJUE de 14 de septiembre de 2010, C-48/09, *Lego*.

³³⁵ A. Arroyo Aparicio, “La protección del diseño industrial y las marcas: compatibilidad e interferencias en relación con la protección de la forma”, en Grupo Español de la AIPPI, *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, Barcelona 2015, pp.83 y 84.

³³⁶ Véase SSTJUE de 18 de septiembre de 2014, C- 205/13, *Hauck* y de 14 de septiembre de 2010, C-48/09, *Lego* así como STGUE de 25 de noviembre de 2014, T-450/09, *Rubik*.

técnico³³⁷. De esta sentencia se deducen dos cuestiones importantes, la primera, que si el objeto de la marca ha sido constitutivo de una patente de invención o de un modelo de utilidad, ello es un indicio claro de su carácter funcional. La segunda, que para la apreciación de esta prohibición, el juzgador no se limitará a la representación gráfica de la marca sino también a documentación adicional como su manual de instrucciones para conocer su funcionamiento³³⁸.

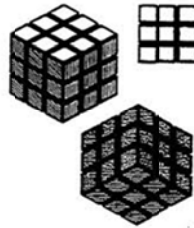


Fig. 222: Marca “Cubo de Rubik”
MUE-162784

Por lo que se refiere a la forma “necesaria” para obtener un resultado técnico, no debe entenderse en un sentido maximalista, de modo que la forma de que se trate deba ser la única que permita obtener ese resultado. Pueden existir formas alternativas, que con otras dimensiones u otro diseño permitan obtener el mismo resultado técnico. Un signo constituido por la forma que es necesaria para la función técnica y que no incluya otros elementos no funcionales significativos, no podría registrarse como marca por reducir demasiado las posibilidades de competidores de comercializar otras formas de producto que incorporan la misma solución técnica³³⁹.

En el caso del cubo *Rubik*, la marca estaba formada exclusivamente por una única forma, lo que disminuía sus posibilidades de superar la prohibición de registro relativa a la forma. Por el contrario, cuando la marca conjuga varias formas, aun cuando todas o algunas de ellas tengan una función técnica, puede sortearse mejor el requisito de que esté compuesta “exclusivamente” por la forma que desarrolle una función técnica. Lo

³³⁷ STJUE de 10 de noviembre de 2016, C-30/15, *Rubik*.

³³⁸ Asimismo el TJUE recalcó, que el solicitante había reivindicado “puzzles tridimensionales”, sin limitarlo a aquellos con capacidad de rotación lo cual extendía su protección injustificadamente a otros con forma similar con independencia de su funcionamiento.

³³⁹ STJUE de 14 de septiembre de 2010, C-48/09, *Lego*.

vemos con el siguiente ejemplo consistente en la vivienda unifamiliar, ubicada en Mallorca, del despacho de arquitectura OHLAB (Oliver Hernaiz Architecture Lab), Directora Paloma Hernaiz. La obra ha sido la ganadora del Premio a la mejor vivienda unifamiliar del mundo, en el *World Architecture Festival 2016* (WAF), del Mejor Proyecto de Eficiencia Energética en los X Premios NAN de Arquitectura y Construcción y del *Silver Award* en los *American Architecture Prize* (APP), quedando finalista en los *Wan House of the year 2016*. Estas son sus representaciones más destacadas:



Figura 223: Vivienda en Mallorca, premio *World Architecture Festival 2016*



Figura 224: Vivienda en Mallorca, premio *World Architecture Festival 2016*



Figura 225: Vivienda en Mallorca, premio *World Architecture Festival 2016*

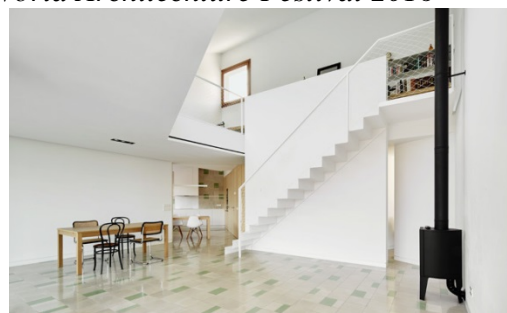


Figura 226: Vivienda en Mallorca, premio *World Architecture Festival 2016*

Figuras 223-226: Vivienda unifamiliar, Mallorca.
 Despacho de arquitectura OHLAB (Oliver Hernaiz Architecture Lab), Directora Paloma Hernaiz
 Fotos: José Hevia

Este proyecto está formado por cuatro cajas (cocina, zona de estar y comedor, habitación principal y habitaciones de invitados), que pueden funcionar en conjunto o independientemente, buscando las mejores vistas y la orientación más idónea según el

eje sobre el que gire cada caja³⁴⁰. Fijándonos en su aspecto exterior, concretamente en las dos primeras figuras nº. 223 y 224, destacamos sus grandes ventanales y las cubiertas inclinadas con aperturas triangulares. A nuestro modo de ver, y con independencia de sus funciones técnicas de ahorro energético, ambas imágenes, se pueden percibir como marcas y tienen aptitud diferenciadora. Los conjuntos resultantes emplean varias formas y no una única, de ahí que no se pueda hablar de marca compuesta exclusivamente por una sola forma que cumple una función técnica.

Si esas representaciones de la vivienda van acompañadas, además, de una leyenda distintiva, por ejemplo OHLAB (el nombre del estudio de arquitectos), claramente no sería marca compuesta exclusivamente por formas, con lo que su acceso al registro de no se vería afectada por esta prohibición³⁴¹.

En resumen, esta complicada prohibición ha de analizarse conforme a las pautas metodológicas indicadas por el TJUE³⁴². En primer término habrá que identificar la forma o las características esenciales y, en segundo término concluir si cumplen una función técnica (con independencia que existan otras formas o características que puedan cumplirla igualmente). Para valorar la función técnica se atenderá al modo en que funciona el producto de que se trate no afectando el modo en que se fabrica el mismo³⁴³. Se tendrá en cuenta, por supuesto, la representación gráfica del cuyo registro se solicita, pero también la forma efectiva del producto de que se trate e información adicional del producto³⁴⁴. Ello es así porque en ocasiones, de la representación gráfica de la marca no se desprenden todas las características del mismo. Un ejemplo de

³⁴⁰ Más información en: <http://www.elmundo.es/economia/2016/11/22/58331b2b46163f301f8b467c.html> (última vez consultada el 30.11.2016).

³⁴¹ En esa vivienda se intuyen posibles elementos patentables como el sistema de recogida de las aguas pluviales articulado en las cuatro cubiertas inclinadas y dos aljibes dispuestos aprovechando los huecos creados entre la vivienda y el terreno inclinado, caracterizado por facilitar ahorro energético.

³⁴² El TJUE ha tenido oportunidad de profundizar en esta prohibición entre otros, en el asunto Philips, sobre una máquina de afeitar, en el asunto Lego, sobre los ladrillos de juguete, en el asunto Pi-Design, sobre empuñaduras para cuchillos y utensilios con puntos negros antideslizantes y en el asunto Rubik con las siguientes referencias: SSTJUE 18 de Junio de 2002, C-299/99, *Philips*, de 14 de septiembre de 2010, C-48/09, *Lego*, de 6 de marzo de 2014, C-337/12P y C-340/12P, *Pi-Design* y de 10 de noviembre de 2016, C-30/15, *Rubik*.

³⁴³ STJUE de 16 Septiembre de 2015, C-215/14, *Nestlé*.

³⁴⁴ Véase SSTJUE de 14 de septiembre de 2010, C-48/09, *Lego* de 10 de noviembre de 2016 y STJUE de 10 de noviembre de 2016, C-30/15, *Rubik*.

información adicional del producto muy reveladora para esta prohibición son los documentos de patente de invención que puedan existir sobre el producto analizado³⁴⁵.

Por último, el TJUE ha indicado que no es posible superar esta prohibición de registro relativa a las formas necesarias para alcanzar un resultado técnico mediante la prueba de adquisición de distintividad sobrevenida por el uso intenso que se haya hecho de la marca (por ejemplo con publicidad) y que haya conseguido ser efectivamente asociada por el público (consumidor medio razonablemente informado, atento y perspicaz), a un origen empresarial concreto³⁴⁶.

iii) la forma (u otra característica) que aporta un valor sustancial a los mismos³⁴⁷

En el imperante culto al diseño, esta prohibición sobre la forma o característica que aporte un valor sustancial al producto será relativamente frecuente en el sector de las obras de arquitectura y diseño de interiores. En realidad, esta prohibición parece delimitar el ámbito de las marcas y el de los diseños industriales. Recientemente el Gobierno Chino ha prohibido edificios y construcciones extravagantes pero que, en nuestra opinión, encajan en formas que aportan un valor sustancial³⁴⁸. Véanse los siguientes ejemplares de esa arquitectura china:

³⁴⁵ Ese ha sido el caso del ladrillo de Lego, constitutivo de una patente de invención inglesa, la empuñadura antideslizante del caso *Pi-Design*, reflejada en varias patentes de su empresa titular, *Yoshida* y el famoso cubo de *Rubik*, que aunque no se llegó a registrar como patente pudo haberlo sido por cumplir los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial).

³⁴⁶ Por este motivo, en el caso *Lego*, de los ladrillos de construcción del sector de juguetes, se denegó la marca de la UE por su carácter técnico incluso aun habiendo probado su distintividad sobrevenida.

³⁴⁷ El art. 4.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 y el art.7.1.e) del Reglamento UE 2424/2015 incluyen el elemento “u otra característica” y que se halla incorporado en el Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en tramitación.

³⁴⁸ Véanse las noticias, de Europa Press, Madrid, 23/02/2016 a las 12:32:40h. y del diario ABC, <http://www.abc.es/estilo/gente/20141030/abci-china-arquitectura-rara-201410282011.html> (última vez accedida, 24.10.2016).



Figura 227: *Guangzhou Circle* en Guangzhou (Guangdong, China) - ABC Figura 228: *Hotel Tianzi en Langfang*, (Hebei, China)- ABC

Como se puede apreciar, lo sustancial en estas obras es la propia forma que representan. Esta forma, en efecto, será determinante en la elección del consumidor³⁴⁹. En cambio, estas formas para edificios encajan perfectamente como diseños industriales.

Esta prohibición también extiende su aplicación a aquel signo constituido exclusivamente por la forma de un producto con varias características que puedan conferirle diferentes valores sustanciales. El concepto de “forma que da un valor sustancial al producto” abarca la forma de productos que tengan exclusivamente un valor artístico u ornamental y a los que además de su valor estético tengan características funcionales esenciales³⁵⁰. Para las características esenciales del signo, se podrán tener en cuenta la tipo de destinatario de los productos, la naturaleza de los productos amparados, el valor artístico de la forma, las particularidades de la forma en relación con otras formas comunes en el mercado, la diferencia de precios con otros productos similares, o la consecución de campañas de promoción comercial que resalten las características estéticas del producto³⁵¹. En resumen, el valor sustancial del producto puede ser identificado con el valor de mercado, esto es, con el valor que influye en la decisión de compra del consumidor. Esta decisión se hallará determinada por el atractivo de su forma, que la hará más “vendible”³⁵².

³⁴⁹ Con base en esta causa de denegación se rechazó la marca de la UE consistente en un altavoz, con forma de lápiz cuya parte puntiaguda toca una base cuadrada (STJUE de 6 de octubre de 2011, T-508/08, *Bang & Olufsen*) por considerar que ese diseño sería muy determinante en la elección del consumidor

³⁵⁰ STJUE de 14 de septiembre de 2014, C-205/13, *Hauck*.

³⁵¹ STJUE de 14 de septiembre de 2014, C-205/13, *Hauck* y STJUE de 14 de septiembre de 2010, C-48/09, *Lego*.

³⁵² Vid. Fernández- Nóvoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, cit., pp.228-229 y Boet, “Protección de las Creaciones de forma”, cit., p. 437.

4.7.2 MARCAS CONTRARIAS A LA LEY, ORDEN PÚBLICO O BUENAS COSTUMBRES

Las marcas que ocupan este trabajo no podrán no podrán ser contrarias a la ley, orden público o buenas costumbres (artículo 5.1.f LM y 7.1.f RMUE)³⁵³. Deberán por tanto ser respetuosas con la legislación vigente, evitando por ejemplo publicidad sobre bebidas alcohólicas, medicamentos, tabaco, juego u otros. Asimismo, deberán abstenerse de incluir leyendas, o representaciones que pudieran herir sensibilidades. A continuación mostramos un ejemplo arquitectónico con un toque asociado de mal gusto, si bien justificable por el hecho de pertenecer a la *World Toilet Organization*, cuyo objetivo es promover la presencia de inodoros donde son escasos o inexistentes:



Figura 229: “Casa retrete”, Suweon (Corea del Sur)
Ideada por Sim Jae-Duck perteneciente a la *World Toilet Association*
Foto: AFP

4.8 MARCAS COMPUESTAS POR CREACIONES ARQUITECTÓNICAS DE DOMINIO PÚBLICO

4.8.1 MARCAS CONSISTENTES EXCLUSIVAMENTE EN UNA CREACIÓN ARQUITECTÓNICA DE DOMINIO PÚBLICO

Una práctica que se está repitiendo en Europa y que plantea numerosas dudas es la relativa a la solicitud de registro de marcas consistentes en creaciones de autor de relieve internacional que han pasado a ser de dominio público. Como es bien sabido, una creación cuya duración ha expirado cae en dominio público y puede ser libremente utilizada por cualquiera (artículo 41 LPI). La Ley de Marcas no contiene prohibición

³⁵³ El artículo 7.1.f) RMUE sólo contiene la prohibición que los signos sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres mientras que el artículo 5.1.f) LM añade la variante de los signos que sean contrarios a la Ley. El I Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en tramitación mantiene esta prohibición con sus tres variantes.

alguna de registro como marca de creaciones de autor ya caducadas. Por esta razón, *a priori*, cualquiera podría registrar como marca a su nombre estas creaciones caducadas³⁵⁴. Este registro generaría un nuevo monopolio ahora indefinido en el tiempo, que impedirá su libre uso a terceros, al menos en relación con los productos o servicios reivindicados (artículo 34 LM).

Sin embargo, esta premisa chirría cuando la creación de dominio público ha adquirido un grado de notoriedad relevante, convirtiéndose incluso en icono de un país, de una ciudad o incluso de la humanidad como bien de patrimonio artístico y cultural. A modo de ejemplo, cuando expiraron sus correspondientes derechos de autor, se han registrado como marcas el cuadro de “El grito” de Edvard Munch (como marca de la UE) o la “Gioconda” de Leonardo da Vinci. En el ámbito de la música, la empresa *Shield* registró en la Oficina del Benelux varias marcas sonoras, unas con las nueve primeras notas de la pieza de piano más conocida del mundo y ya en dominio público, la “Para Elisa” de *Ludwig van Beethoven* y otra con el canto de un gallo bajo el lema “*kukelekuuuu*”. En sede judicial se planteó al TJUE una cuestión prejudicial C-283/01, *Shield Mark/Kist* la duda sobre cómo interpretar el artículo 2 de la Directiva de armonización de Marcas 89/104³⁵⁵. Por lo que a nosotros interesa, en sus conclusiones de 3 de abril de 2003, el Abogado General Colomer manifestó un elemento clave en este debate:

“... ”

52. Más difícil se me hace aceptar, ..., que una creación del espíritu, que forma parte del acervo cultural universal, se la apropie con carácter indefinido una persona para usarla en el mercado, a fin de distinguir los productos que fabrica o los servicios que presta, con una exclusividad de la que ni siquiera disfrutaban los herederos de su autor (67)

En esta línea se situaba C. Fernández Nóvoa, al considerar que el paso al dominio público de la creación intelectual la convierte de libre uso por todos por lo que en consecuencia será inapropiable³⁵⁶. Por ello, para Fernández-Nóvoa, una solicitud de registro de marca consistente en este tipo de creaciones de dominio público debería ser denegada con base en el artículo 5.1.f) LM, por ser contraria al orden público.

³⁵⁴ R. Morral Soldevilla, Conclusiones, V. Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial, Madrid 2016, p.166 y M. S. Spolidoro, “Las marcas de productos vintage”, en V. Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad industrial, Madrid. 2016, pp.156-162., nos recuerdan también las cuestiones que plantean los supuestos de solicitudes de registro de marcas notorias y renombradas caducadas así como marcas caducadas que no adquirieron notoriedad y renombre.

³⁵⁵ En concreto a si entre los sonidos cabe incluir los ruidos. STJUE, de 27 de noviembre de 2003.

³⁵⁶ Fernández Nóvoa, *Tratado sobre el derecho de Marcas*, cit., pp.253-254.

A favor del registro de las obras que han entrado en dominio público se encuentra M. Lobato García-Miján sosteniendo la ausencia de una norma expresa que obligue al mantenimiento de ciertos signos libres por su valor intrínseco³⁵⁷. Para Lobato, cualquiera, pero desde luego con mayor legitimidad, el titular de la creación de derecho de autor, estaría legitimado para registrar su obra como derecho de marca. El único límite a esta facultad reside en tener que permitir el libre uso de la obra de dominio público, siempre que no se haga a título de marca. Apoyando esta tesis, otro sector doctrinal, encabezado por J.L. Barbero Checa y C. González-Bueno añade que, el registro de obras de dominio público será admisible siempre y cuando no suponga un “menoscabo o desdoro de la obra original” y no sea contrario a la Ley, orden público y buenas costumbres (artículo 5.1.f) LM)³⁵⁸. Igualmente se considera que el titular de este tipo de marcas, de acuerdo con el artículo 37 LM, no podrá impedir usos de la obra integrante de su marca registrada, cuando sean usos no a título de marca y se realicen conforme a la buena fe y a las prácticas leales.

Así las cosas, nos preguntamos, ¿qué se puede hacer ante la solicitud de registro de marca, por ejemplo de la representación de la Basílica de San Pedro en el Vaticano de Roma según el diseño de Miguel Ángel Buonarrotti? ¿Es lícito que alguien se apropie en exclusiva, con un registro de marca y de forma indefinida en el tiempo de una genial creación, que en principio es de libre uso para cualquiera?

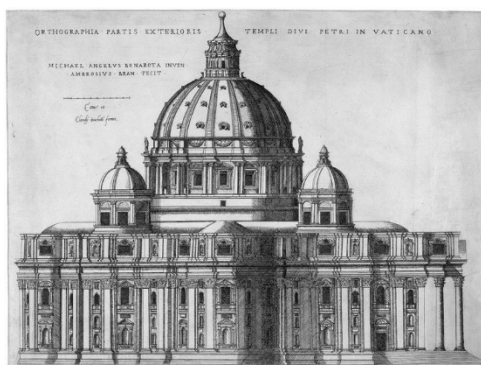


Figura 230: Basílica de San Pedro, Diseño de Miguel Ángel Buonarrotti

³⁵⁷ Lobato García- Miján, *Comentarios a la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, cit., pp. 395-396.

³⁵⁸ J. L. Barbero Checa, “Artículo 9. Otros derechos anteriores”, en C. González Bueno (Coord.), *Comentarios a la Ley al Reglamento de Marcas*, Madrid 2003, p.216.

Nosotros creemos que con carácter general sí se puede admitir el registro de esta obra y otras similares si bien con matices. Consideramos que en el examen de solicitudes de registro de marca que contienen creaciones de derecho de autor caducadas habría que considerar cinco factores principales. El primero, si la marca está constituida *exclusivamente* por la creación intelectual ya caducada o si incorpora elementos adicionales. El segundo, el *grado de relevancia y conocimiento de la creación* intelectual. El tercero, *quién solicita la marca*. En los casos excepcionales, en que estemos ante una solicitud de marca compuesta exclusivamente por una creación intelectual caducada, que fuera especialmente relevante y notoriamente conocida (por ejemplo “El Guernica” de Picasso”) y que fuera solicitada por un particular o empresa privada sin el ánimo de difundir la obra del autor, podría valorarse su denegación con base en el artículo 5.1.f) de la LM. En efecto, la concesión del derecho de exclusiva de marca sobre una creación artística importante, a un particular o entidad, con fines aparentemente privados interferiría con el derecho de acceso a la cultura (artículo 44 CE). En cuarto lugar, cabría valorar si el grado de conocimiento e interés cultural que despierte la creación intelectual, pudiera afectar de *forma sustancial al producto*, en cuyo caso se denegaría la marca en aplicación del artículo 5.1.e) LM En quinto lugar, será preciso descartar que la marca solicitada suponga un *deterioro o menoscabo* de la obra intelectual empleada. Por supuesto, que en cualquier caso habrá que descartar que la marca sea *engañosa* para designar los productos o servicios reivindicados y que no esté incurso en el *resto de prohibiciones* de registro³⁵⁹.

A modo de ejemplo, reproducimos estas obras de arquitectura, con derechos de autor extinguidos y concedidas como registros marcarios por la OEPM:

³⁵⁹ Vid. Mathély, *Le droit français des signes distinctifs*, cit., pp. 194-195, que en relación con las marcas que contienen derechos anteriores de derecho de autor sobre obras literarias y artísticas, sostiene que habrá que ver caso por caso, que no se genere riesgo de error al consumidor en relación con los productos o servicios que se pretendan amparar.



Fig. 231: M-3541438 - CATEDRAL DE OVIEDO, CL. 3,4,9,11,14,16,18,20,21,24, 25, 28,29, 30, 31,34,35,38,39,41,43 Y 45, Titular: SANTA IGLESIA CATEDRAL BASILICA METROPOLITANA DE OVIEDO



Fig. 232: Marca nacional M-2433543 - BASILICA DE LA MACARENA, cl.16 Titular: REAL, ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NTRA.SRA. DEL SANTO ROSARIO, NUESTRO PADRE JESUS DE LA SENTENCIA

Por su rabiosa actualidad, no podemos dejar de comentar el caso acaecido en Noruega, cuya Oficina Nacional de Propiedad Industrial se ha encontrado con un caso semejante, en concreto con sendas solicitudes de registro de marca, que se referían a obras del conocido artista noruego Gustav Vigeland, entre otras la escultura “*The Angry Boy*”, cuyos derechos de autor acababan de finalizar. La Oficina resolvió en 2014 denegando las marcas. Esto ha servido de detonante para que la entidad encargada de la gestión de los derechos de autor de Vigeland haya solicitado a su nombre el registro como marca de todas las obras de ese autor.

Con motivo de la denegación de las solicitudes de registro de marcas consistentes en obras del escultor noruego Vigeland ya de dominio público, un órgano jurisdiccional de apelación de ese Estado ha solicitado al Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio una opinión consultiva el 22 de marzo de 2016, Caso E-5/16³⁶⁰. Se consulta básicamente qué motivos legales son los idóneos para denegar la solicitud de registro de

³⁶⁰ El Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio (Tribunal AELC o EFTA Court), tiene su sede en Luxemburgo, y sus Estados miembros son Islandia, Liechtenstein y Noruega. Su composición es de 3 jueces, uno de cada Estado miembro. El como misión garantizar el respeto del Derecho del Espacio Económico Europeo (EEE) en su interpretación y aplicación, prevaleciendo éste sobre el Derecho nacional de los Estados miembros.

PROTECCIÓN POR DERECHO DE MARCA

marca consistente en una obra de derecho de autor cuya duración haya expirado. El Tribunal dicta su decisión consultiva el 6 de abril de 2017.

La resolución, con carácter preliminar, recalca que, una marca consistente exclusivamente en una obra protegida por derecho de autor confiere un monopolio extensible en el tiempo más allá de la protección que brinda la legislación de derecho de autor, por lo que es preciso ser cautelosos.

Las prohibiciones de registro del artículo 3.1 b), c) y d) de la Directiva 2008/95/CE de marcas (marcas carentes de carácter distintivo, descriptivas y usuales) no garantizan que la creación intelectual, cuyos derechos de autor hayan finalizado, pueda permanecer en dominio público puesto que, de un lado, la marca debe ponerse en relación con los productos y servicios reivindicados y, de otro lado, porque la marca podría superar las prohibiciones si prueba haber adquirido distintividad sobrevenida. La adquisición de distintividad sobrevenida también permite superar la prohibición absoluta del artículo 3.1.e) de la Directiva 2008/95/CE (la forma).

Por el contrario, la denegación de la solicitud de registro de marca, en aplicación del artículo 3.1.f) de la 2008/95/CE (orden público y buenas costumbres), es independiente de los productos o servicios en relación con los cuales se reivindica protección y no puede superarse esta prohibición a través de la distintividad sobrevenida. Por lo tanto, esta prohibición resulta la mejor fórmula para preservar las obras intelectuales en el dominio público. Para acordar la denegación de la solicitud de registro por ser contraria al orden público será preciso examinar caso por caso la creación artística en cuestión, su relevancia y su percepción en el público en el país en cuestión. Se tendrá en cuenta el posible riesgo de aprovechamiento indebido, el del menoscabo de la obra o el de constituir una amenaza real y suficientemente seria para un interés fundamental de la sociedad (acceso a la cultura)³⁶¹.

La sociedad europea del derecho de autor (*European Copyright Society*) muestra su cautela y temor al fallo de la Asociación Europea de Libre Comercio sobre el caso

³⁶¹ Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio aclara asimismo, que los artículos 3.1.c) y e) iii) de la Directiva 2008/95/CE son aplicables a la representación de formas tridimensionales (incluidas las esculturas) en un plano bidimensional, de formas tridimensionales.

Vigeland, puesto que podrían crearse casos indeseados de solapamiento de protecciones, generando “derechos de autor mutados” (*mutant copyrights*, como fueron denominados por el Tribunal Supremo de EEUU en el caso *Dastar v. Twentieth Centruy Fox*, 539 US.2382003)). Para esta sociedad, el registro de obras de arte excepcionales, ya en dominio público y que son parte de nuestra cultura podrían, sin duda, alterar los objetivos y los equilibrios de intereses en la protección por derecho de autor³⁶².

Cuando lo que se solicita es un *diseño industrial* que incorpora una obra de arte en dominio público exclusivamente, el diseño podría ser concedido por no efectuarse examen. Sin embargo, con base en una posible ausencia de novedad, cualquier persona podría presentar oposición (artículo 33.1 LDI) al diseño concedido en un plazo de dos meses o instar su nulidad en sede jurisdiccional civil. Si el diseño incluye además de la obra arquitectónica de dominio público algún elemento ornamental adicional, podrá ser objetivamente novedosa, pero habrá de generar también una impresión diferente en el usuario informado. De no ser así, nuevamente cualquiera podrá presentar oposición a su concesión o instar su nulidad en vía civil..

4.8.2 MARCAS QUE INCLUYEN UNA CREACIÓN ARQUITECTÓNICA DE DOMINIO PÚBLICO

Un escenario diferente se vislumbra cuando se solicita el registro como marca de una representación de una obra artística perteneciente al dominio público a la que se incorporan elementos adicionales. En estos casos el solicitante dedica un esfuerzo creativo, que puede dar lugar a un conjunto plenamente distintivo, que no siendo engañoso para los productos o servicios reivindicados, no suponiendo un menoscabo de la obra original y no estando incurso en otras prohibiciones acabará siendo concedido. A modo de ejemplo, en la Oficina Española de Patentes y Marcas se han registrado estas dos marcas, que reproducen obras de arquitectura en dominio público, la Sagrada Familia de Barcelona y la Catedral Basílica Santa María de Mallorca, del siglo XVI, declarada bien de Patrimonio Histórico Artístico en 1931:

³⁶² A. Strowel, “Beware of the ‘mutant copyrights’ in a trademarked culture!”, noviembre 2016, accesible en <http://www.ipdigit.eu/2016/11/beware-of-the-mutant-copyrights-in-a-trademarked-culture/> (última vez consultada el 05.05.2017).



Figura 233: BLUE BARCELONA, M-2703178, cl. 16, a nombre de BLUESPAIN, EDICIONES, S.L.

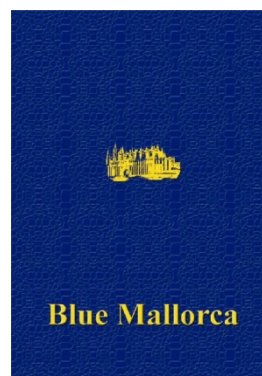


Figura 234: BLUE MALLORCA, marca, M-2703188, cl.16, a nombre de BLUESPAIN EDICIONES, S.A.

Las marcas reproducidas contienen, la reproducción de las obras de arquitectura de dominio público, , pero que al ir acompañadas de elementos adicionales, como las leyendas BLUE BARCELONA y BLUE MALLORCA y la combinación de colores, forman un conjunto distintivo y original atribuible a su titular.

En el ejemplo de marca que extractamos abajo, se aprecia una *función descriptiva* de la imagen de la Catedral de Santiago al aludir al lugar de prestación de los servicios reivindicados (restauración y hospedaje temporal). Ello está en relación con la *capacidad geo localizadora* que tienen las obras arquitectónicas, que hemos visto, especialmente la de aquellas más singulares. Se trata de un signo apto para el registro, compuesto por un conjunto mixto plenamente distintivo, que al no estar incurso en prohibición alguna ha accedido al registro.

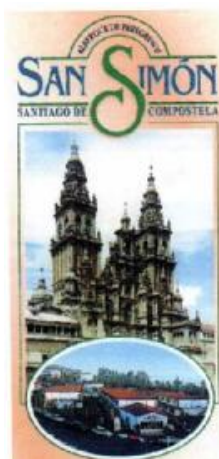


Fig. 235: M-2605222, “SAN SIMON ALBERGUE DE PEREGRINOS SANTIAGO DE COMPOSTELA”, cl.43, Titular: PROMOTORA DE HOSTELERIA GALLEGA, PROHOSGA S. L.

A nuestro alrededor, observamos casos en los que se emplean obras de arquitectura o de diseño de interiores, cuyos derechos de autor han caído en dominio junto con otros elementos añadidos, para *enriquecer y potenciar la imagen de la marca*, como podría ser el caso de los signos empleados por estos hoteles *Luxor* y *Victory*:



Figura 236: Hotel *Luxor* Las Vegas. Exterior (EEUU), Foto: kuoni.co.uk



Figura 237: Hotel *Luxor* Las Vegas. Interior (EEUU) Foto: kuoni.co.uk



Figura 238: Estatua de la Libertad de Pristina, en Kosovo. Foto: Quinn Dombrowsk

De todo lo anterior extraemos, que para tener *pleno control de la explotación* de las obras de arquitectura y de diseño de interiores sería recomendable su *registro como marca*, ya sea desde su inicio o poco antes de la expiración de los derechos de autor. Por ejemplo, Egipto se podría haber irrogado el derecho a proteger indefinidamente en el tiempo la imagen de sus famosas pirámides a través de una marca que reivindique, entre otros, los servicios de publicidad y promoción de Egipto (clase 35 del Nomenclátor Internacional de Niza). Con ese registro de marca, se podría impedir uso de la imagen idéntica o similar de la pirámide en otros edificios (solicitando incluso su derribo) y se podría impedir el uso de signos similares que supusieran un

aprovechamiento indebido de la reputación del titular de la marca o un menoscabo de su distintividad.

4.9 CONTENIDO Y ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

El derecho de exclusiva conferido por el registro de la marca es un verdadero monopolio, que se podrá hacer valer frente a terceros a partir de la publicación de su concesión³⁶³. No obstante, la solicitud de registro de marca nacional confiere a su titular, desde la fecha de su publicación, una *protección provisional* consistente en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, si un tercero hubiera llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la concesión, un uso de la marca que después de ese período quedaría prohibido (artículo 38 LM)³⁶⁴. Esta protección provisional sólo podrá reclamarse una vez publicada la concesión de la marca infringida.

El registro de la marca otorga a su titular el *derecho exclusivo* a utilizarla en el tráfico económico. Sin embargo, lo más característico de este derecho es su vertiente negativa o *ius prohibendi*, en virtud de la cual, el titular podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen *en el tráfico económico*, un signo distintivo idéntico o similar para productos idénticos o similares, que genere riesgo de confusión en el público (artículos 34.2 LM y 9.2 RMUE). El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación³⁶⁵. El concepto de utilización en derecho de marcas es amplísimo, citándose en la Ley de Marcas algunos actos a título ejemplificativo (artículo 34.3 LM), entre los cuales tendría cabida la ejecución en tamaño real y con fines comerciales del diseño plasmado sobre un dibujo protegido o confeccionar etiquetas para el producto con el diseño en cuestión.

En virtud de lo anterior, deducimos que el uso a título de marca, de un signo registrado (en forma idéntica o similar) consistente en una obra de arquitectura, -aun si está

³⁶³ Dependiendo si se ha presentado oposición a la solicitud de registro o no. En la práctica, estos plazos orientativos suelen ser menores.

³⁶⁴ La protección provisional será aplicable aun antes de la publicación de la solicitud en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido de ésta.

³⁶⁵ Cuando hay doble identidad, de signos y de ámbitos aplicativos, la confusión existe.

ubicada en la vía pública-, para un ámbito comercial idéntico o similar, precisará de la autorización de su titular, si se genera un riesgo de confusión en el público. La situación podría tornarse esperpéntica si hubiera dos titulares, uno para la obra artística por derecho de autor, que no podría impedir la reproducción de su obra y otro como titular de la marca, que podría no sólo impedir la reproducción a terceros sino también conceder licencias de uso a cambio de un precio, rentabilizando sus esfuerzos.

Como se puede apreciar, el alcance de la protección por el derecho de marca para las obras de arquitectura, paisajismo y diseño de interiores resulta conveniente, no sólo para la representación de la obra, sino también para el título de la misma como luego veremos. En derecho de autor, como advertimos, la doctrina interpreta que el artículo 35.2 LPI, faculta a una libre utilización de las obras ubicadas en la vía pública siempre que no sea a título oneroso, aunque en realidad el precepto no lo establece expresamente. En el derecho de marca de forma clara y expresa lo impide si las utilidades no consentidas de la obra situada en la vía pública se hacen en el tráfico económico. El titular podrá ejercitar las acciones por infracción de su marca y, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios, incluidos los daños morales (artículos 41-45 LM).

Si la marca registrada de arquitectura, paisajismo o diseño de interiores es marca notoria o renombrada su protección será mayor³⁶⁶. Su titular podrá impedir el registro o cualquier uso no autorizado de un signo idéntico o semejante incluso para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca notoria o renombrada en España cuando con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada (artículo 8.c) y 34.2.c) LM y 9.2.c RMUE).

Asimismo las marcas notoriamente conocidas en España pero no registradas tienen su margen de protección. El titular de una marca sobre una obra de arquitectura, paisajismo y diseño de interiores, que por su uso para unos productos o servicios determinados sea

³⁶⁶ Fernández – Nóvoa, *Tratado sobre derecho de marcas*, cit., pp.408-418.

notoriamente conocida en España podrá impedir el registro como marca de otros signos idénticos o similares para productos idénticos o similares si se produce riesgo de confusión o de asociación en el público (art.6.2.d LM y 8.2.c RMUE). Asimismo tendrá facultades propias a su *ius prohibendi* (art.34.5 LM).

Los conceptos más significativos para evaluar el alcance de la protección del derecho de marca son: los relativos a los criterios de comparación de marcas, el riesgo de confusión y el consumidor medio³⁶⁷. Por la especialidad de la materia nos detendremos solamente en la comparación de marcas de este sector.

6.7.1 LA COMPARACIÓN DE MARCAS DE ARQUITECTURA O DE DISEÑO DE INTERIORES

La comparación de marcas referidas a obras de arquitectura o de diseño de interiores se guiará por los criterios jurisprudenciales que ahora comentaremos. Así, sin perjuicio de una visión sintética de las marcas en liza, se podrán tomar en consideración aquellos elementos más característicos donde reside con mayor fuerza su aptitud diferenciadora. Cuando exista doble identidad, de signos y de ámbitos aplicativos, no es preciso efectuar comparación alguna puesto que se considera que el riesgo de confusión es patente. En el resto de casos es necesario comparar, en primer término los signos enfrentados y, en segundo término, los respectivos ámbitos aplicativos. A mayor distintividad del signo más fuerte será su poder obstativo frente a otras solicitudes de registro similares. En virtud del principio de especialidad, dos marcas idénticas para productos o servicios distintos podrían convivir si no se genera riesgo de confusión en el público.

³⁶⁷ Sobre el riesgo de confusión citamos entre otras las siguientes sentencias: del Tribunal de Justicia de la UE: de 11 de noviembre de 1997, *Sabel*; de 28 de septiembre de 1998, *Canon*; de 22 de junio de 1999, *Lloyd*; de 12 de noviembre de 2002, *Arsenal Football Club*; de 20 de marzo de 2003, *LTJ Diffusion S.A.*; de 10 de abril de 2008, C-102/07, *Adidas AG*; de 29 de septiembre de 1998, C-39/97, *Canon* y de 9 de julio de 2003, T-162/01, *Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills*, de 3 de noviembre de 2009, C-498/07 P, *Aceites del Sur-Coosur, S.A.*, SSTJUE de 12 de junio de 2007, C-334/05 P, *OAMI/Shaker* y de 20 de septiembre de 2007, C-193/06 P, *Nestlé/OAMI* y de 22 Oct 2015, C-20/14, *BGW Marketing*. En relación con el consumidor, véanse, SSTJUE de 12 de junio de 2007, C-334/05 P, *OAMI/Shaker*, la de 16 de julio de 1998, C-210/96, *GutspringenheideGmbH*, la de 22 de junio de 1999, C-342/97, *Lloyd*, de 26 abril 2007, C-412/05 P, *Alcon Inc v. Biofarma SA* y de 2 de septiembre de 2010, C- 254/09 P, *Calvin KleinTrademark Trust* y por nuestro TS las Sentencias número de recurso 1301/1998 (ECLI:ES:APM:2001:13606) de 8 de octubre de 2001, número de resolución 335/2004 (ECLI:ES:TS:2004:3143) de 10 de mayo de 2004, número 207/1997 (ECLI:ES:TS:1997:1941) de 17 de marzo de 1997.

El riesgo de asociación en la comparación de dos marcas sobre arquitectura se producirá cuando el consumidor no confunde las dos marcas pero puede pensar, que tienen un mismo origen empresarial (conexión económica) cuando ello no coincide con la realidad. Básicamente se producirá la asociación cuando una marca sobre una obra de arquitectura o diseño de interiores, nos recuerda y la asociemos a una marca anterior de otro arquitecto o diseñador. El titular de la marca prioritaria podrá impedir el registro de la segunda o de haberse concedido solicitar su nulidad en sede jurisdiccional (artículo 6 LM).

Si la marca anterior fuera renombrada, se quebraría el principio de especialidad, pudiendo su titular, –con base en una protección reforzada–, impedir el registro de otra marca idéntica o similar incluso para productos o servicios diferentes, si del uso pudiera derivarse un aprovechamiento indebido del prestigio o fuerza distintiva de su marca (artículo 8 LM)³⁶⁸.

El consumidor que evaluará la posible existencia de riesgo de confusión será un *consumidor medio*, cuando los productos o servicios reivindicados así lo permitan, como pueda ser el caso publicaciones (cl.16 del Nomenclátor Internacional) o los servicios de publicidad (cl. 35 del Nomenclátor Internacional)³⁶⁹. Por el contrario, si el sector reivindicado fuera el relativo a servicios inmobiliarios (cl. 36) o servicios de arquitectura y de diseño de interiores (cl.42), o de arquitectura del paisaje (cl.44) se podrá valorar la figura de un *consumidor especializado*, como un profesional del sector, con más sensibilidad para apreciar detalles que escaparían a un consumidor medio³⁷⁰.

³⁶⁸ M.A. Baz y A. de Elzaburu, *La protección de las marcas notorias en el derecho español*, Madrid 2004, pp. 227-240.

³⁶⁹ Para el TJUE, El consumidor medio será aquel consumidor “... normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sin haber evacuado informes periciales o encargado la realización de sondeos de opinión” y que “...normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar”; que en la comparación de las marcas “...raramente tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria” y cuyo “...nivel de atención.....puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada”.

³⁷⁰ En función del especial público destinatario de los productos o servicios amparados por la marca y del grado de atención que preste en el análisis de marcas el consumidor, se reconoce también la figura del “consumidor profesional y del “consumidor especializado” (Entre otras: STS de 2 de marzo de 1992, de 17 de marzo de 1997 o de 26 de abril de 1997).

4.10 COMPLEMENTARIEDAD CON LA COMPETENCIA DESLEAL

En la adecuada protección a la especial configuración arquitectónica del diseño de interiores o del paisaje resulta de obligada referencia la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD). Esta normativa brinda una necesaria protección cuando no habiéndose registrado como marca la obra arquitectónica, del paisaje o de diseño de interiores en cuestión, se produce un uso no autorizado de la misma a ese título, esto es para identificar unos productos y servicios. Asimismo se recurrirá a la LCD cuando habiéndose registrado como marca la obra de arquitectura, paisajismo o diseño de interiores la utilización no consentida de la obra, aun no siendo a título de marca desempeña un papel en la actividad empresarial, por ejemplo por servir para la presentación comercial de tales productos o servicios ("*trade dress*" en EEUU; "*get up*" Gran Bretaña; "*Austattung*" en Alemania)³⁷¹.

Los ilícitos más comunes de competencia desleal serán los actos que generan confusión (artículo 6 LCD), la imitación desleal de prestaciones de un tercero cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación que comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno (artículo 11.2 LCD) y los actos que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación industrial, comercial o profesional ajena (artículo 12 LCD)³⁷². Los usos publicitarios no autorizados de una marca sobre arquitectura, paisajismo y diseño de

³⁷¹ Así se refiere el Tribunal Supremo, en su Sentencia número 444/2011(ECLI: ES:TS:2011:4484) de 30 de junio de 2011, cuando en el caso de una cesión de marca de calzado (diesel spa) lo que se transmite en el caso de autos es esa marca como signo indicador de una procedencia empresarial pero no su forma de presentación, cuya utilización no autorizada podría generar confusión en cuanto a su procedencia empresarial. Las cambiantes y diferentes formas de presentación de las prestaciones empresariales para sugerir una buena impresión por la apariencia externa del conjunto, pero que no hallen comprendidas en el signo concreto de individualización del producto podrán protegerse por el derecho de la competencia y concretamente por el artículo 6 LCD (actos de confusión). Para Rashida Y.V. Mac Murray, la protección del *trade dress* (modo de presentación) de un producto no requiere prueba de adquisición de distintividad sobrevenida porque puede tener inherentemente distintividad. Sin embargo, el modo de presentación de un envase no tiene esa cualidad innata, sino que deberá acreditar la adquisición sobrevenida de carácter distintiva (véase Rashida Y.V. MacMurray, "Trademarks Or Copyrights: Which Intellectual Property Right Affords Its Owner The Greatest Protection Of Architectural Ingenuity?", 3 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 111, 2005, p.124 accessible en <http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtjp/vol3/iss2/2> (última vez consultada el 03.05.2017).

³⁷² Boet, "Protección de las Creaciones de forma. Análisis jurídico de los límites entre el diseño, la marca, el derecho de autor y la competencia desleal", cit. pp. 404-405 y 429. Si la creación de forma imitada es únicamente un signo distintivo o la forma de presentación de un producto (incluido envases) en cuanto formas de se podrán aplicar los artículos 6 y 12 LCD. Cuando la imitación recaiga sobre una singularidad competitiva del producto podrá aplicarse el artículo 11.2 LCD.

interiores también pueden ser eficazmente impedidos mediante una reclamación basada en el Código de Conducta publicitaria de AUTOCONTROL, que será resuelta por el Jurado de la asociación para la Autorregulación de la comunicación comercial³⁷³.

En realidad, la competencia desleal actúa bajo el principio de *complementariedad relativa* con la legislación de marcas y, en general de propiedad industrial³⁷⁴. De este modo, la mera infracción de los derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal pero tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa de que cuando existe un derecho exclusivo reconocido por un registro marcario sólo se pueden activar los mecanismos de defensa de su derecho de marcas. Procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella infracción marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido que la conducta que se considera constitutiva de competencia desleal (STSS número 586/2012, ECLI: ES:TS:2012:6899, de 17 de octubre y número 95/2014, ECLI: ES:TS:2014:1107, de 11 de Marzo de 2014, *Bombay Sapphire*)³⁷⁵

4.11 LÍMITES AL DERECHO Y USOS ATÍPICOS

Las marcas si bien son derechos exclusivos no son derechos absolutos sino que están sujetos a ciertos límites. Las marcas, como monopolios que son suponen obstáculos al

³⁷³ El Código de Conducta Publicitaria de 1996 puede consultarse en http://www.autocontrol.es/pdfs/Cod_conducta_publicitaria.pdf (última vez accedida el 09.05.2017). En su artículo 20 se prohíben expresamente actos publicitarios en los que se hagan referencias implícitas o explícitas a signos distintivos o se imiten signos distintivos o su forma de presentación.

³⁷⁴ En el preámbulo de la LCD se dice que se introduce un cambio radical en la concepción tradicional del Derecho de la competencia desleal pues deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado en interés de todos los que en él participan (artículo 1 LCD). La Ley de Marcas protege el derecho de exclusiva del empresario de identificar sus productos o servicios en el mercado, con un signo distintivo frente a otros signos de competidores que amparan otros productos o servicios.

³⁷⁵ En el caso de *Bombay Sapphire*, la demandada, empleaba la forma de presentación singular de la ginebra *Bombay Sapphire*, tal y como se comercializa en el mercado (colora azul zafiro, tapón negro, talle de la botella y otros) para presentar su botella con la denominación *Goa*.

mercado y distorsionan la libre competencia, de ahí que estarán justificados si se condiciona su vigencia al uso efectivo que se haga en el comercio de la marca. Además, el legislador ha previsto excepciones al derecho de exclusividad de la marca, que son los denominados usos atípicos de marca (artículos 35 y 37 LM) y el agotamiento del derecho (artículo 36 LM)³⁷⁶. En la Directiva de Marcas de la UE 2015/2436, los límites se enumeran en los artículos 12, 14 y 15 y en Reglamento MUE 2015/2424 se hallan en el artículo 12 y 13.

En primer lugar, el titular marcario habrá de consentir el uso de su marca en diccionarios, enciclopedias u obras de consulta. Por ello, entendemos que se podrán reproducir en una obra de consulta las creaciones de un arquitecto o diseñador aunque estén protegidas por marca. Ahora bien, *“Si la reproducción de una marca en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar diera la impresión de que constituye el término genérico de los bienes o servicios para los que está registrada la marca, el editor, a petición del titular de la marca, velará por que la reproducción de ésta vaya acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada”* (artículos 35 LM y 10 RMUE). Este límite pretende evitar que el uso de la marca en diccionarios, enciclopedias u obras de consulta pueda vulgarizar, de forma imputable a su titular la marca, esto es, convertirla en la denominación genérica para el tipo de productos o servicios que ampara y, en consecuencia, ocasionar su caducidad.

Nótese que este límite sólo hace referencia a “términos” genéricos por lo que no parece extensible a “representaciones gráficas” en el caso de marcas gráficas o tridimensionales. Por lo tanto, un libro de arquitectura podría reproducir las obras de un arquitecto sin indicar su condición de marca registrada. Por el contrario, si el nombre de la obra estuviera registrado como marca (denominativa o mixta) habría que hacer mención de su registro. Efectivamente, en caso contrario, podría producirse con el

³⁷⁶ La STJUE de 21 de noviembre de 2002, C-23/01, *Robelco*, recalca la potestad de los Estados para limitar en cierta medida el derecho de exclusividad de marca: *“ El artículo 5, apartado 5, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro puede, si lo considera oportuno y en las condiciones que él establezca, proteger una marca contra el uso de un signo realizado con un fin distinto al de distinguir productos o servicios cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a éstos”*.

tiempo una vulgarización del nombre de la obra si se tal nombre se convierte en el modo de designar al tipo de obra que designa, por ejemplo, una estructura “x” o una terraza “y”.

4.11.1 USO DESCRIPTIVO DE LA MARCA SOBRE UNA OBRA DE ARQUITECTURA.

El artículo 37 LM y el 14 Directiva MUE, recogen unos usos de la marca ajena permitidos. Son usos no realizados a título de marca, sino usos descriptivos que no implican riesgo de confusión. En este sentido, *“el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial de indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de estos”*³⁷⁷. Un uso atípico sería el empleo de tales indicaciones relativas a características de los productos o servicios pero no a título de marca. Para lo cual, serán indicadores reveladores que no es un uso marcario, que los terceros adjunten una marca propia a las indicaciones descriptivas *a priori* confundibles con la anterior y que la indicación descriptiva se sitúe en un segundo plano, poniendo de relieve su papel meramente informativo³⁷⁸. Especial delicadeza presentan los supuestos de posibles usos descriptivos de marcas notorias o renombradas.

El caso de las reproducciones exactas del producto amparado por una marca registrada ha sido objeto de intenso debate jurisprudencial al hilo de determinar si constituyen o no un uso descriptivo de marca y, en su caso una infracción de marca. Muy significativa ha sido la sentencia del TJUE en su Sentencia de 25 Enero de 2007, C-48/05, *Adam Opel*, dictaminó que los coches en miniatura réplicas de los reales de la marca Opel fabricados por un tercero, que además de la marca Opel incluía la suya –*Cartronic*- constituía un

³⁷⁷ Sentencia TJUE de 10 abril 2008, C-102/07, *Adidas AG/Adidas Benelux BV* señala que, “...para que un tercero pueda alegar las limitaciones de los efectos de la marca que se recogen en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva y valerse ...de la disponibilidad que subyace en esta disposición, es necesario que la indicación utilizada por él, ..., se refiera a alguna de las características del producto comercializado o del servicio prestado por ese tercero (véanse, en este sentido, las Sentencias *Windsurfing Chiemsee* [TJCE 1999, 99] , antes citada, apartado 28, y de 25 de enero de 2007 TJCE 2007, 24], *Adam Opel*, C-48/05, Rec. pg. I-1017, apartados 42 a 44”).

³⁷⁸ Vid. Fernández Novoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, cit., pp.459 y 460.

uso de marca no autorizado excluyendo la consideración de uso descriptivo de marca³⁷⁹.

El Tribunal había partido de la base, que conforme al artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, sólo puede prohibirse a un tercero incorporar un signo idéntico a una marca registrada para juguetes a modelos a escala reducida de vehículos, si ello menoscaba o puede menoscabar las funciones de esta marca", considerando que no hay menoscabo si el público pertinente no percibe que el signo idéntico al de Opel sobre los coches miniatura indica que proceden de Opel o de una empresa vinculada económicamente. Por lo tanto, la percepción del consumidor es clave para determinar si se genera o no riesgo de confusión o asociación en el público (vínculo comercial entre las dos empresas)³⁸⁰.

El TJUE es partidario de considerar que existe un *uso ilícito de la marca ajena* aun cuando el tercero es un fiel seguidor del titular de la marca, como sucedió en el caso *Arsenal*, C-206/01³⁸¹. En cualquier caso, el uso descriptivo permitido de una marca ajena deberá ajustarse a las prácticas leales del comercio y la industria. A este respecto traemos a colación las conclusiones del Abogado General en el caso *Adam Opel*, en las que menciona que la observancia del requisito de práctica leal ha de valorarse teniendo

³⁷⁹ En la Sentencia *Opel*, el TJUE especificó que si la marca estaba registrada tanto para vehículos (sector en el que era notoria) como para juguetes, el titular de la marca está facultado para prohibir la reproducción en miniatura de sus vehículos, si este uso menoscaba o puede menoscabar las funciones de la marca, como marca registrada para juguetes (artículo 5.1 Directiva 89/104/CEE). Asimismo podrá prohibir el uso no autorizado si mediante ese uso sin causa justa se obtiene indebidamente un beneficio del carácter distintivo o de la reputación de la marca, como marca registrada para vehículos automóviles, o se causa un perjuicio a los mismos (artículo 5.2 Directiva 89/104/CEE).

³⁸⁰ Conclusiones del Abogado General de 7 de marzo de 2006, en el asunto C-206/01, *Arsenal*. En este sentido, años más tarde, concretamente el 14 de enero de 2010, en el denominado caso OPEL II, el Tribunal Supremo alemán, dictaminó en un caso de reproducción en coches de juguete del modelo Opel astra junto con su marca, que se trataba de un uso descriptivo. El Tribunal consideró que el consumidor medio alemán no pensaría que los coches de juguete estarían fabricados por Opel o por una empresa con la que tuviera un vínculo comercial. Véase el artículo de Birgit Clark, "BGH decides in Opel toy car case ("Opel-Blitz II")", 17.01.2010, <http://ipkitten.blogspot.com.es/search?q=opel> (última vez consultada el 01.05.2017).

³⁸¹ STJUE de 12 de noviembre de 2002, C-206/01, *Arsenal*. No se consideró que fuera un uso descriptivo de la marcas registradas del equipo de fútbol británico Arsenal FC la utilización que de ellas se realizaban sobre recuerdos y otros productos del mencionado equipo toda vez que se podía denotar una relación material entre los productos afectados y el titular de la marca afectando a su función indicadora del origen empresarial. Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que en dicho uso, el signo se perciba como un testimonio de apoyo, de lealtad o de afiliación al titular de la marca.

en cuenta, por un lado, la medida en la que el público interesado o, al menos, una parte significativa, percibiría que el uso del nombre comercial por el tercero denota un vínculo entre sus mercancías y el titular de la marca o una persona autorizada a utilizarla; y, por otro lado, la medida en la que el tercero debería haber sido consciente, ponderando también si se trata de una marca de cierto prestigio en el Estado miembro en el que está registrada y en el que se solicita su protección, y si el tercero se aprovecharía de ese prestigio para comercializar sus productos. Los criterios relevantes para determinar si el empleo de la marca se ajusta a los usos comerciales e industriales leales son los que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha sentado en las sentencias *Anheuser-Busch* y *Gillette Company* y *Gillette Group Finland*³⁸². Cuando el fabricante de la maqueta de un automóvil coloca sobre el envase y sobre un accesorio necesario para disfrutar del juguete un signo reconocible en el comercio como marca propia y su denominación social, junto con su domicilio social, actúa con arreglo a las prácticas leales de la industria o del comercio, sin perjuicio de la ponderación global de todas las circunstancias pertinentes, que incumbe al órgano jurisdiccional nacional.

Aplicando la jurisprudencia del TJUE antes comentada (casos *Opel* y *Arsenal*) el titular de una marca registrada sobre una obra de arquitectura o de diseño de interiores podría impedir que un tercero sin su consentimiento lleve a cabo reproducciones fieles de su marca para comercializar puzzles 3D, adornos turísticos (pe. miniaturas de cerámica o llaveros), camisetas con la marca estampada o incluso reproducciones en tamaño natural como se pueden admirar en parques temáticos que reproducen obras arquitectónicas emblemáticas³⁸³. Por otro lado, a nuestro entender, como estamos ante usos no privados y a título oneroso, no sería admisible la alegación por el supuesto infractor que el artículo 35.2 de la Ley de Propiedad Intelectual le permite la reproducción de las obras de arquitectura ubicadas en la vía pública.

En la sentencia número 74/11 (ECLI: ES:JMA:2011:193) del Juzgado de Marca Comunitaria (Juzgado Mercantil número 1 de Alicante) de fecha 25 de febrero de 2011 se consideró que no había un uso a título de marca en el empleo de la marca RED BULL (registrada y notoria para bebidas, aunque también registrada para juguetes) en

³⁸² STJUE de 16 de noviembre de 2004, C-245/02, *Anheuser-Busch* y de 17 de marzo de 2005, C-228/03, *Gillete Company* y *Gillete Group Finland*.

coches de juguete comercializados con la marca "Scalextric ", tal y como aparecen en la vida real patrocinando a coches de carrera³⁸⁴. El Juzgado argumentó que la reproducción de la marca *Red Bull*, se hacía a título ornamental (uso descriptivo) para reflejar fielmente la realidad de los coches en cuestión, sin que ese uso afectara a la función de marca de *Red Bull*. Respecto de la vulneración de la marca notoria invocada por *Red Bull* se dice que la existencia del vínculo dicho en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente por sí misma para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contempladas en el artículo 9.1c), que se establecen de forma alternativa, consistentes en que el uso realizado sin justa causa pueda: a) implicar un *aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad* del signo ajeno ; b) implicar un *menoscabo o perjuicio del carácter distintivo* de signos ajeno o c) implicar un *menoscabo o perjuicio de la notoriedad del signo* ajeno, cuya prueba le corresponde al titular de la marca notoria, como ya se dijo en la sentencia de este Juzgado de 6 de Marzo de 2009 (asunto Maristas) y confirma el Tribunal de Marcas en sentencia de 21 de octubre de 2009 que se remite a la STJCE 18 junio 2009 (*L'Oréal/Bellure*) para exponer las distintas infracciones que pueden producirse a la marca notoria. En el caso de autos no se apreció ninguna de ellas.

Las marcas referidas a obras de arquitectura, arquitectura del paisaje o diseños de interiores podrían ser objeto de un uso descriptivo de características de las mismas, de su procedencia geográfica o de su ubicación. Pensemos en el uso de una marca gráfica registrada, como la del edificio de las aguas de Barcelona, en *tarjetas postales* con la leyenda "Barcelona". ¿Podrían las tarjetas postales ser consideradas usos atípicos de marca? ¿Actúa la obra arquitectónica ubicada en la vía pública como un elemento descriptivo? Parece que tendrán que considerarse diversos factores tales como la naturaleza de las obras y la percepción del público consumidor. A nuestro modo de ver, es inherente a la naturaleza de las piezas de arquitectura o de arquitectura del paisaje erigidas en la vía pública, que al fundirse en ese entorno se convierten en elementos diferenciadores de ese enclave. La postal reproduce la marca ajena, esto es el edificio, describiendo una procedencia geográfica, señalando que en tal lugar se ubica esa marca. Por otro lado, la postal, que usa una marca ajena, si además incluye la marca propia del

³⁸⁴ El caso a la inversa consistente en la réplica real de un coche de juguete se comenta por Jeremy en "The Cozy Coupe: full-sized replica of toy car raises questions", 09.02.2014, accesible en de <http://ipkitten.blogspot.com.es/2014/02/the-cozy-coupe-full-sized-replica-of.html> (última vez consultada el 01.05.2017).

fabricante en el dorso y la indicación del nombre de la obra (y deseablemente el de su autor) *no generará riesgo de confusión* en el público. Los dos orígenes empresariales quedan claramente delimitados.

4.11.2 LA UTILIZACIÓN ARTÍSTICA DE LA OBRA DE ARQUITECTURA

El empleo de una marca en una obra artística está amparado por la libertad de expresión en forma de libertad de creación artística³⁸⁵. Esta práctica artística puede producirse con obras de arquitectura y de diseño de interiores registradas como marcas, que podrían verse reflejadas en obras pictóricas o fotográficas, como los edificios de Madrid, que ha pintado el hiperrealista Antonio López en sus lienzos

4.11.3 USO PRIVADO Y USO CON FINES EDUCATIVOS

El derecho de marca no se extiende a los *usos no comerciales y a los usos privados* que se efectúen por parte de terceros sin su consentimiento. Tampoco se extenderá a los usos con *fines educativos*³⁸⁶. Igual que sucede en diseño industrial, dentro de este límite cabe la construcción por un particular, para su disfrute personal, de una obra de arquitectura idéntica o similar a la protegida por un derecho de marca o la reproducción en su casa de una estancia protegida por marca. No sería un uso privado excluido del derecho de marca la construcción de una reproducción de una obra de arquitectura por una persona jurídica (por contraposición a uso privado) o aquella realizada por persona física pero con fines comerciales (por ejemplo mediante el cobro de entrada por su visita o la construcción para su posterior venta). Como hemos comentado en el capítulo sobre protección por derecho de autor, este límite para las obras de arquitectura no tendrá virtualidad práctica, toda vez, que el arquitecto que emprenda el proyecto, por deontología profesional deberá recabar el consentimiento previo de su compañero. En cambio, en virtud de este límite, cabe una realización privada de las obras de diseño de interiores y paisajismo para uso propio, sin el consentimiento previo del autor.

³⁸⁵ Vid. Lobato García-Miján, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, cit., p. 640.

³⁸⁶ Conclusiones del Abogado General de 7 de marzo de 2006, en el asunto C-206/01, *Arsenal*.

4.12 CESIÓN

En el ámbito de las obras de arquitectura y de diseño de interiores la venta de la obra plástica en cuestión no lleva aparejada la cesión de la marca que la representa o de la marca que la identifica, con un nombre determinado. A idéntica conclusión llegamos si el nombre con el que se designa la obra por el público aun no tratándose de una marca registrada hubiera adquirido notoriedad en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París.

La cesión de la solicitud de marca o de la marca registrada puede ser total, si abarca la totalidad de productos o de servicios reivindicados o parcial si sólo se extiende a parte de ellos. Es importante advertir, que la *transmisión de la empresa en su totalidad implicará la de sus marcas*, salvo que se haya pactado lo contrario o ello se desprendiera claramente de las circunstancias del caso (artículos 47.1 LM y 17.2 RMUE). Por lo demás, la regulación de la cesión en la Ley de Marcas deja plena libertad a la autonomía de las partes. La cesión de la marca sobre una obra de arquitectura, que sea mixta, por incluir también el nombre de su autor o del empresario titular, podrá requerir la *modificación de esa denominación* actualizándola con la del cesionario. Asimismo, puede acontecer el fenómeno inverso, cuando el cesionario de un solar quiera mantener la denominación de la antigua edificación allí ubicada. Estos son los supuestos que veremos a continuación.

4.12.1 MODIFICACIÓN DE LA MARCA SUSTITUYENDO EL NOMBRE DEL ANTERIOR TITULAR POR EL NUEVO

Como consecuencia de la cesión de una marca mixta, que incluye la representación de una obra de arquitectura o de diseño de interiores con la denominación de la empresa o empresario, el nuevo titular podrá sustituir ese nombre por el suyo o suprimirlo. Se permite la modificación o supresión del nombre y la dirección del titular, que estén incorporados al signo con la condición de que la modificación o supresión de éstos no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente (artículos 33 LM y 48.2 RMUE). El cambio será solicitado la Oficina de Registro, quien de estimarlo ajustado a derecho procederá a su inscripción registral. Entendemos, que si por ejemplo, se solicitara la modificación de una marca consistente

en una torre Kio de las de Plaza Castilla, de Madrid y el cambio consistiera en sustituir el nombre del empresario antiguo por el nuevo, debiera admitirse. A nuestro juicio, cabría hacer una interpretación amplia del artículo 33 para permitir también una sustitución del logotipo antiguo (pudiera ser el oso de Caja Madrid) por el del nuevo titular o simplemente su supresión, siempre y cuando no supusiera un cambio sustancial³⁸⁷. En este último caso, siempre cabría presentar una nueva solicitud de registro con las nuevas características del signo.

4.12.2 LA CESIÓN DEL SOLAR Y EL USO DEL NOMBRE DE LA EDIFICACIÓN ANTERIOR

Cierto es que los edificios y construcciones suelen designarse con nombres bien de la empresa allí ubicada o de otros bien por designio del autor o por bautizo popular, que tras décadas de uso quedan indisociablemente unidos. Esta práctica ha llevado a casos en los que desaparecida la construcción y la empresa que en ella operada y edificada una nueva se pretenda mantener el mismo nombre inicial. Esto mismo aconteció en dos supuestos en España, que comentamos en el capítulo de protección por derecho de autor. Son los casos “BRISEIS” y “Maristas”. En el primero de los casos el Tribunal Supremo declaró que no existía uso a título de marca, en el empleo del término “BRISEIS” para identificar unos edificios en el antiguo solar donde se ubicó la mercantil con ese nombre. Por el contrario, en el caso “Maristas”, se consideró que existía un uso a título de marca, en el empleo de la marca notoria “Maristas”, para un complejo residencial, ocasionando además, un menoscabo de su distintividad y notoriedad. En vista de lo anterior no estamos ante una cuestión pacífica. Para nosotros, cuando una inmobiliaria usa el nombre de marca registrada, como pudiera ser, “Maristas” o “Briseis”, para promocionar la venta de sus pisos, aunque los acompañe de su marca, “Inmobiliaria x” realiza un uso marcario que podría suponer, en su caso, un aprovechamiento indebido de la reputación del signo o menoscabo de su distintividad.

Con todo, parece altamente conveniente registrar los nombres de las edificaciones o arquitecturas del paisaje y velar porque esos activos *no se “culturicen”* hasta tal punto que se integren en el patrimonio común. Esta fue la suerte que tuvo el famoso toro de

³⁸⁷ En las Directrices de Examen de la EUIPO, parte E, “Operaciones de Registro” sección 1, se encuentran ejemplos de modificaciones permitidas, siguiendo un criterio bastante restrictivo.

Osborne, que adornaba las carreteras de España. Ante la normativa que prohibía la publicidad en las carreteras estatales y para evitar la retirada de sus famosas siluetas de toros que flanqueaban con poderío tantos caminos de nuestra geografía, la entidad OSBORNE Y CIA, S.A., optó por eliminar del toro la leyenda “*VETERANO OSBORNE*”, con la que identificaba las bebidas. Un tiempo más tarde, en 1997, el Tribunal Supremo admite que la nueva figura del toro ya no transmite ningún mensaje directo al observador superando su inicial sentido publicitario (de forma indirecta sí puede recordar el símbolo de una firma comercial)³⁸⁸. Parece que el toro perdió su poderío marcario al eliminar de su silueta la leyenda “*VETERANO OSBORNE*”, por lo que como señala el Tribunal Supremo será percibido por la mayoría como de un elemento decorativo del paisaje, en el que más que inducir al consumo se recrea la vista, rememorando “la fiesta” con la belleza de este fuerte animal³⁸⁹.

4.13 OBLIGACIÓN DE USO DE LA MARCA

A cambio del monopolio que se concede sobre una marca su titular tiene la obligación de usarla en el mercado so pena de ser caducada por falta de uso. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un *uso efectivo y real* en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanción de caducidad a menos que existan causas justificativas de la falta de uso (art. 39 LM y art.16.1 Directiva 2015/2436 MUE)³⁹⁰. La obligación de uso de la marca puede cumplirla el propio titular o un tercero con su consentimiento (por ejemplo un licenciatario). Asimismo tendrá la consideración de uso el empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que

³⁸⁸ Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 1997, número de recurso 652/1994 (ECLI: ES:TS:1997:8042). La normativa discutida es la Ley 25/1988. El art. 24.1 L 25/1988, dispone que fuera de los tramos urbanos de las carreteras estatales queda prohibido realizar publicidad en cualquier lugar visible desde su zona de dominio público; el art. 31.4 g) considera infracción muy grave, establecer cualquier clase de publicidad visible desde la zona de dominio público de la carretera; el art. 33.1 castiga las infracciones muy graves con multa de 1.000.001 a 25.000.000 ptas.; y el art. 27.2 a) permite adoptar a las autoridades competentes la demolición de las obras o instalaciones.

³⁸⁹ En la STS número 26/2017 (ELCI: ES:TS:2017:63) de 18 de enero de 2017 se deja claro que lo que constituye un patrimonio cultural de España es la tauromaquia y no el animal toro. Esta aclaración se produce en el marco de una demanda de nulidad interpuesta por el Grupo Osborne fundado en sus marcas “toro” frente a la marca mixta “badtoro”. El titular de esta última formula reconvenición instando la nulidad de las marcas toro para ciertos productos y servicios, por carecer de distintividad (artículo 7.1.b) RMC), que fue desestimada.

no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada³⁹¹.

La mencionada asimilación al uso resulta de gran utilidad para las obras de arquitectura y diseño de interiores, puesto que como consecuencia del uso de las mismas se pueden realizar ciertos cambios sobre la obra, sin que ello suponga tener que registrar una nueva marca que albergue los cambios operados. Nosotros opinamos que también quedaría asimilado al uso de marca el uso que se haga de la obra de arquitectura o de diseño de interiores en su forma plástica aun cuando la forma registrada como marca haya sido su diseño en forma bidimensional. Precisamos, que el uso efectivo de la marca debe realizarse en relación con los productos o servicios para los cuales haya sido registrada. De igual modo, si como consecuencia de un cambio en la actividad empresarial o un cambio de titularidad, se produce una variación en los productos o servicios para los que se usa la marca se debería solicitar una nueva marca para ampararlos. En el caso que las mencionadas obras sean constitutivas de marcas gráficas o mixtas, su titular podrá acreditar su uso, entre otros, mediante pruebas de su estampación sobre los productos correspondientes o mediante el ofrecimiento de los servicios reivindicados con dicha marca.

4.14 DURACIÓN

El registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de diez años (artículos 31 LM y 46 RMUE).

³⁹¹ Esto cambia ligeramente en art. 16.5 Directiva UE 2015/2436: "... también tendrán la consideración de uso: a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca en la forma en que se utilice también está o no registrada asimismo a nombre del titular; b) la colocación de la marca en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate solo con fines de exportación).

**B) PROTECCIÓN ACUMULADA: PROPIEDAD INTELECTUAL Y
PROPIEDAD INDUSTRIAL**

PROTECCIÓN ACUMULADA

1. DISEÑOS ARTÍSTICOS EN LA ARQUITECTURA. FUNDAMENTO LEGAL

De la cultura artística de lo único a la cultura de masas. El creador artesano respaldado por grandes mecenas se democratiza abriéndose a un amplio abanico de promotores de menor poderío. El arte aplicado a la industria expande sus posibilidades de explotación sobre cualquier tipo de objeto: corbatas, tazas, relojes, bolsos y otros muchos. Por otro lado, los medios tecnológicos permiten la difusión de las obras de arte a cualquier rincón del mundo. Como contrapartida, aumentan las probabilidades de *usos no autorizados* de la creación, esto es de infracciones. Nuestro célebre pintor y escultor, Picasso, ya intuía el devenir de las obras de arte y de sus peligros cuando decía, que “*Los malos artistas copian. Los buenos roban*”. En este sentido puede acontecer, que las obras de arte sirvan de materia prima para la actividad económico-comercial³⁹². Para asegurar la pacífica rentabilización los esfuerzos creativos y de las inversiones económicas realizadas se hace necesario proteger los resultados. Las obras resultantes pueden consistir en formas y dibujos de *naturaleza híbrida* por conjugar cualidades estéticas, artísticas, distintivas, industriales y técnicas.

La aplicación industrial ha llegado también a la arquitectura, paisajismo y diseño de interiores. Aunque lo habitual de las obras de estos sectores es su diseño y ejecución en una sola ocasión reforzando así su carácter único y, en su caso, artístico en ocasiones la obra plástica se caracteriza por su finalidad de reutilización, esto es por su aplicación industrial. El destino de la obra a la industria puede decidirse desde el propio momento de la concepción de la obra o *a posteriori*. Las edificaciones, los diseños de paisajes y los de interiores, como obras de derecho de autor pueden coexistir simultáneamente con derechos de propiedad industrial, como el diseño industrial, en la denominada figura del *diseño artístico u obras de arte aplicadas a la industria*, dando lugar a la denominada protección acumulada. Un ejemplo claro de diseño artístico lo hallamos en los modelos de casa *Levitt* de origen estadounidense y con amplia implantación en España s, los sucesivos modelos de casa diseñados por Le Corbusier, bajo el nombre *Citrohan* o en la

³⁹² E. Galán Corona, “Comentario al artículo 3 TRLPI”, en R. Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p. 55.

arquitectura externa y diseño de interiores, los establecimientos *Burger King*, *Mc Donalds* y *Starbucks* y tiendas *Apple*, que se reproducen casi de forma idéntica mundialmente³⁹³. Por su parte, esta reiterada reproducción de una misma obra permite una fácil expansión geográfica de las empresas y de su marca.

Asimismo la protección acumulada sobre una obra puede conjugar los derechos de autor con los derechos de marca e incluso simultáneamente con los de diseño industrial. La tutela de todos o algunos de estos derechos conjuntamente, es lo que se conoce como *protección cumulativa, solapada o simultánea*³⁹⁴. Con esa matización aprovechamos para distinguir entre la terminología de *tutela múltiple* y *tutela acumulada*. La primera, la tutela múltiple, se refiere a la protección de *distintos elementos* de un mismo objeto con distintos derechos. Así, se apreciaría a protección múltiple en un establecimiento comercial, cuyo escaparate y tejadillo estuvieran protegidos, gracias a la originalidad de sus rasgos arquitectónicos, por derecho de autor; su puerta de entrada por diseño industrial y el rótulo de la entrada con el logo del empresario, por derecho de marca.

La segunda, esto es la tutela acumulada comprende la protección de un *mismo elemento* de un objeto a través de *varios títulos*, en particular, a través de los derechos de autor junto con los de marca y/o diseño industrial. Siguiendo con el ejemplo anterior, la protección acumulada vendría dada si todos los elementos antes enumerados, el ejemplo muy completo de protección múltiple, lo representaría una entrada a un establecimiento comercial, cuyo escaparate, tejadillo, puerta de entrada y logotipo estuvieran protegidos en su conjunto y simultáneamente por derecho de autor, diseño industrial y marca. La protección acumulada permite beneficiar a una misma creación

³⁹³ A. Bahamón y A. Corcuera, *Automotriz, Arquitectura Corporativa*, Barcelona, 2008, p.4. El modelo de casa “*Citrohan*” de Le Corbusier fue fruto de su inspiración en los automóviles Citroën en 1920, si bien tuvo versiones posteriores durante la década siguiente.

³⁹⁴ Según J. Macías, no cabe hablar de acumulación en la conjunción diseño industrial-patentes o diseño industrial - modelos de utilidad, puesto que no se protege el mismo elemento sino elementos distintos del mismo producto (regla técnica vs. apariencia) Véase J. A. Macías Martín, “La experiencia de España en el campo del diseño industrial” en el *Cuarto Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para jueces y fiscales de América Latina*, organizado conjuntamente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Española de Patentes y Marcas con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Consejo General del Poder Judicial y la Corte Federal de Patentes de Alemania, Madrid 3 a 7 de octubre de 2005, OMPI/PI/JU/LAC/05/P12, pp. 17-18. Accesible en: http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/sem_jueces_05/Modulos/Mod5Mod_02.pdf, (última vez consultada el 30.05.2016).

con un amplio conjunto *derechos independientes, acumulables y complementarios*, previstos en las legislaciones de derecho de autor, marcas y diseño industrial³⁹⁵. El único requisito exigido es que se cumplan cumulativamente todos los presupuestos legales previstos para cada título de protección. Salta a la vista, que el *requisito de la originalidad* del derecho de autor es el de exigencia más elevada por encima de la *singularidad* del diseño industrial o del *carácter distintivo* de las marcas.

La cualidad de la acumulación de la protección de una obra por derecho de autor y diseño industrial no está generalizada sino que se reserva a un diseño nuevo, con carácter singular y, además, original. En efecto, la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial (LDI) tiene por objeto principal regular lo que se puede denominar como *diseño ordinario*. Sin embargo, en la Exposición de Motivos y en la Disposición Adicional 2ª de la Ley de diseño industrial se alude a una categoría superior de diseño el denominado *diseño artístico*, obra artística u obra de arte aplicado a la industria. El diseño artístico, desempeña *funciones estéticas* como obra de arte y asimismo, en su calidad de *diseño industrial* desarrolla funciones prácticas industriales³⁹⁶. Estas propiedades hacen que el diseño artístico goce de la mayor protección que brinda la tutela acumulada por derecho de autor y diseño industrial simultáneamente³⁹⁷.

Por lo que al *fundamento jurídico* se refiere, la posibilidad de acumulación de protección puede sustentarse bien en una ausencia de prohibición expresa, como es el caso del derecho de marcas, bien en una autorización explícita, como sucede en el derecho de autor y del diseño industrial. En efecto, en la Ley de Marcas de 2001, no hay

³⁹⁵ M. González Gordón, “Unida en la diversidad: Independencia, compatibilidad y acumulación de lo intelectual y lo industrial”, en C. Iglesias Rebollo (Coord.), *Propiedad Intelectual, Derechos Fundamentales y Propiedad Industrial*, Madrid 2005, p. 178.

³⁹⁶ J.M. Otero Lastres, “Rasgos conceptuales del diseño industrial”, en C. Fernández- Nóvoa, J.M. Otero Lastres y M. Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid 2013 (2ª edición), p. 380.

³⁹⁷ F. Carbajo Cascón, “La protección del diseño industrial por la vía del derecho de autor. Concepto y régimen jurídico del diseño artístico”, en A. García Vidal (Coord.), *El diseño Comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) 6/2002*, Cizur Menor 2012, p.587.

ni prohibición ni autorización expresa de la acumulación aunque se reconoce indirectamente en el artículo 9.1.c) de la LM³⁹⁸:

“...Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:...c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7” (marcas y nombres comerciales anteriores).

Efectivamente, del artículo 9.1.c) LM se desprende *sensu contrario*, que mediando autorización del titular, cabe protección cumulativa del derecho de autor con el derecho de marcas³⁹⁹.

Para el diseño, a nivel internacional, además de la breve mención prevista en el artículo 5 *quinquies* del Convenio de la Unión de París de 1883 (CUP), centra nuestra atención el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994 (ADPIC), que obliga a los Estados contratantes a facilitar y simplificar la protección del diseño en el sector textil. Como quiera que el ADPIC es un “acuerdo de mínimos”, este objetivo puede ser extrapolable a cualquier sector industrial o del comercio. Para esta tarea, el ADPIC da libertad para recurrir a la vía de los derechos de autor o del diseño industrial, de donde se desprende nuevamente por su condición de acuerdo de mínimos, que permite la conjunción de ambas vías. El tenor literal del artículo 25.1 del ADPIC es el siguiente:

“Los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos y originales. Los Miembros podrán establecer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos. Los Miembros podrán establecer que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales. 2. (... ..) Los Miembros tendrán libertad para cumplir esa obligación mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislación sobre el derecho de autor”.

³⁹⁸ De forma correlativa, el art.25.1.c) LM contempla este motivo como causa de nulidad relativa. En la Directiva 2015/2436 del en el artículo 5.4.b), iii) y iv) del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas se faculta a los Estados miembros a prever en su normativa esta prohibición relativa de registro.

En el ámbito europeo, la Directiva 98/71 sobre protección jurídica de los dibujos y modelos (DDC) se refiere a esta modalidad en dos momentos. De un lado, en su Considerando 8 de la parte expositiva:

“Considerando que, a falta de armonización de la legislación sobre derechos de autor, es importante establecer el principio de acumulación de la protección al amparo de la legislación sobre protección específica de los dibujos y modelos registrados y al amparo de la normativa sobre derechos de autor, mientras que los Estados miembros están facultados para determinar libremente el alcance de la protección de los derechos de autor y las condiciones en que se concede dicha protección”

De otro lado, en el artículo 17 de su articulado:

“Relación con los derechos de autor. Los dibujos y modelos protegidos por un derecho sobre un dibujo o modelo registrado en un Estado miembro o respecto al mismo de conformidad con lo previsto en la presente Directiva, podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor de dicho Estado a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte. Cada Estado miembro determinará el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido”.

Continuando con el diseño industrial en el ámbito de la UE, la protección simultánea con los derechos de autor se reitera en el artículo 96.2 del Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDC) al reconocer expresamente la posible acumulación de su protección con la del derecho de autor dejando libertad a los Estados miembros para fijar las condiciones para obtener la protección y el alcance de la misma, incluyendo el grado de originalidad exigido⁴⁰⁰. El artículo 96.2 RDC dice así:

“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”.

⁴⁰⁰ Este precepto está en relación con el considerando 32 RDC: *“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”.* Se pretende asegurar, que los Estados miembros no limitarían los derechos de autor allí donde hubiera un derecho de diseño industrial. Véase D. Stone, *European Union Design Law, A Practitioners' Guide*, Oxford 2012, pp.58-59.

PROTECCIÓN ACUMULADA

Con base en la mencionada libertad, en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial (LDI) se encuentran dos matizaciones. Primero, en su Exposición de Motivos:

“...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”.

Segundo, en su Disposición Adicional 10^a, donde se efectúa una remisión al Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (LPI):

“Compatibilidad de la protección. 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 del 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”.

Asimismo, la *tutela acumulada de derechos del diseño industrial y las marcas* se desprende indirectamente del artículo 96.1 RDC, que proclama la posible acumulación de acciones legales del diseño industrial con otras propias del derecho de marcas o del derecho de autor, entre otras:⁴⁰¹

“Lo dispuesto en el presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de cualquier acción que pueda interponerse a tenor de lo dispuesto en el Derecho comunitario o en la legislación de un Estado miembro en materia de dibujos y modelos no registrados, marcas comerciales u otros signos distintivos, patentes, modelos de utilidad, caracteres tipográficos, responsabilidad civil o competencia desleal”.

Por último, en sede de la legislación de los derechos de autor se reconoce la protección cumulativa tanto con el derecho de marca como con el del diseño industrial en el

⁴⁰¹ El artículo 96.1 RDC instaura la compatibilidad del diseño industrial con otros derechos existentes o futuros, tales como las marcas, la competencia desleal o incluso el nuevo derecho de exclusiva anglosajón, el derecho de la asociación olímpica de Londres (*The London Olympic Association Right*), en virtud de la Ley de los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Londres de 2006. En este sentido, vid. Stone, *European Union Design Law*, cit., p.58.

Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1971, en la Directiva 2001/29, de 22 de mayo, del Parlamento Europeo y del Consejo, 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 y en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual española de 1996 (LPI)⁴⁰². En este sentido, el artículo 3.2 LPI afirma, que:

“Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra”.

De la fundamentación legal arriba transcrita queda *claro el reconocimiento de la protección acumulada para los diseños artísticos aplicados o no en España y en los países miembros de la Unión Europea.*

Como veremos, el solapamiento de protección por derecho de autor y diseño industrial precisa que se cumplan los requisitos previstos en las respectivas normas reguladoras, lo que se pueden imaginar hace de los diseños artísticos una verdadera élite, dentro del océano de los diseños industriales ordinarios.

La consiguiente coexistencia de distintos derechos sobre un mismo objeto provenientes de normas independientes abre un camino de no pocos problemas jurídicos⁴⁰³. Estas dificultades se pueden intuir por el mero hecho de que las normas de Propiedad Intelectual, de protección jurídica del diseño industrial y de Marcas, tienen una naturaleza distinta y sus fines, en ocasiones son radicalmente opuestos. Por otro lado, la

⁴⁰² El artículo 2.7 del Convenio de Berna proclama la libertad de los países de la Unión para regular lo concerniente a las obras de arte aplicadas así como lo relativo a sus requisitos de protección. 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.

En el ámbito de la UE, la Directiva 2001/29, establece en su artículo 9, que lo previsto en la misma se entenderá sin perjuicio de las disposiciones relativas a otros derechos como los de patente, marcas comerciales, los dibujos y modelos, los modelos de utilidad o la protección del patrimonio nacional.

⁴⁰³ Así lo indican, por muchos, A. Casado Cerviño, “Interrelación entre Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual. Su tratamiento en la vigente legislación española”, en Grupo Español de la AIPPI, *Homenaje a H. Baylos: Estudios sobre Derecho Industrial*, Barcelona 1992, p. 100 y M. Curto Polo, “Afirmación de la doctrina de la acumulación restringida en relación con la protección jurídica del diseño industrial”, en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, volumen 33, Madrid 2013, pp.549.

ausencia de una armonización completa del derecho de autor en la Unión Europea añade un grado adicional de dificultad y escenarios diferentes al aplicar la protección acumulada, según el caso unos derechos serán acumulables y otros no, lo que en definitiva revierte en una clara inseguridad jurídica para los operadores jurídicos en este sistema⁴⁰⁴.

Mención especial merece la del *diseño industrial no registrado* al que no se refiere con carácter expreso el legislador al regular la protección cumulativa. Esta omisión normativa nos lleva a preguntarnos si cabría deducir su tutela acumulada con el derecho de autor. La respuesta debe ser negativa por razones lógicas como deduce la doctrina⁴⁰⁵. En primer lugar, porque como hemos visto, el diseño industrial no registrado confiere a su titular un derecho frente a la copia, lo cual privaría de sentido el interés por protegerlo por derecho de autor para obtener idéntica tutela. En segundo lugar, carecería de coherencia, que el titular de un diseño no registrado, que voluntariamente se abstiene de registrarlo, para así obtener un derecho de exclusiva de hasta 25 años máximo, pretenda después alargar su protección hasta los 70 años después de su muerte como prevé el derecho de autor. En efecto, la decisión de no registrar el diseño industrial supondría una renuncia implícita a esa opción lo que en virtud de la teoría de los actos propios se postularía en contra el reconocimiento a una protección acumulada *a posteriori*. En consecuencia, nos adherimos a la postura de no deducir una protección acumulada del derecho de autor con el diseño industrial no registrado.

Aunque la protección cumulativa entre marcas y diseños industriales especialmente en lo relativo a las marcas tridimensionales suscita también un gran interés, en este trabajo nos limitaremos a analizar el solapamiento de protección en el que siempre concurra el derecho de autor, combinado con el derecho de marcas y/o con el de diseño industrial.

⁴⁰⁴ Vid. Curto Polo, “Afirmación de la doctrina de la acumulación restringida”, cit., pp.549-550. Por otro lado resaltamos, la falta de armonización de los derechos morales del autor. En este sentido el artículo 9 de la Directiva 2006/116 relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines dice, que “*Lo dispuesto en esta Directiva no afectará a la legislación de los Estados Miembros en materia de derechos morales*”. En el Considerando 19 Directiva 2001/29, relativa a la armonización de determinados aspectos de derechos de autor se afirma, que “*El derecho moral de los titulares de derechos debe ejercerse de conformidad con lo dispuesto en la legislación de los Estados miembros, en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, en el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor y en el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas. Dicho derecho moral no entra en el ámbito de aplicación de la presente Directiva*”.

⁴⁰⁵ J. M. Otero Lastres, “El sistema de acumulación restringida y el diseño no registrado”, Revista de Derecho Mercantil, Número 296, 2015, pp.263-282.

2.SISTEMAS DE PROTECCIÓN ACUMULADA

Los sistemas de protección acumulada sobre los diseños artísticos o las obras de arte aplicadas son tres, los de protección acumulada absoluta, protección acumulada relativa y los sistemas de separación absoluta. Cada una de estas modalidades persigue articular de la forma más equilibrada los distintos intereses en juego. El Tribunal Supremo español, en su didáctica Sentencia número 561/2012 (ECLI: 561/2012), de 27 de septiembre de 2012, al analizar los posibles derechos de autor en un diseño de farolas, enumera los distintos intereses en juego: los de los diseñadores, a favor de una amplia y duradera protección; los de la industria, deseosos de seguridad jurídica para sus inversiones en los soportes materiales en los que se fijan las creaciones; los del mercado, ansiosos por la extensión del repertorio de formas del patrimonio cultural e industrial común de uso libre, sin sujeción a autorizaciones o regalías; y los de los consumidores, que como se ha apuntado con acierto, además de la correcta identificación del origen empresarial buscan mejores productos al menor precio⁴⁰⁶.

Seguidamente, la comentada Sentencia resume las características principales de los distintos sistemas de tutela acumulada de esta forma:

- a) *Sistema de acumulación total o absoluta*, según el cual, para la protección del diseño por la normativa del derecho de autor y por la de propiedad industrial es exigible idéntico grado de creatividad –con independencia de la exigencia o no del registro-. El sistema clásico francés o el del Benelux, basados en la unidad del arte, son los máximos representantes de la modalidad de acumulación absoluta⁴⁰⁷.
- b) *Sistema de separación absoluta*, en virtud del cual, la propiedad intelectual de los autores plásticos no es susceptible de tutela por la vía del diseño y viceversa,

⁴⁰⁶ Véase L. Gimeno Olcina, “Comentario a la STS de 27 de septiembre de 2012. En torno a la acumulación de derecho de autor y diseño industrial”, en *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Colección de trabajos en conmemoración de los 50 años (1963-2013) del Grupo Español de la AIPPI*, Barcelona 2015, p. 385.

⁴⁰⁷ Para profundizar en el estudio del sistema de acumulación absoluto francés nos remitimos a J.M. Otero Lastres, *El Modelo Industrial*, Madrid 1977, pp.105-165.

ya que la duplicidad sería superflua. De este modo, si la expresión artística se puede apreciar disociándola del objeto al que da forma, merecerá protección por derecho de autor. Ahora bien, si la creación artística aplicada a la industria se registra como diseño industrial y se explota sobre objetos industrialmente fabricados, quedará protegida exclusivamente por diseño industrial⁴⁰⁸. Italia, acogió tradicionalmente este sistema basándose en la denominada *scindibilità*, es decir, la separabilidad de la forma y la función. Sin embargo, recientemente, en atención a la Directiva y Reglamento Europeos sobre la protección del diseño comunitario, Italia introduce en su ordenamiento jurídico el principio de la acumulabilidad de la protección con el derecho de autor, y en particular, el de la acumulación relativa.

- c) *Sistema de acumulación restringida o parcial*, correspondiente al sistema intermedio, según el cual los diseños susceptibles de tutela como propiedad industrial también son susceptibles de tutela acumulada por derecho de autor siempre que presenten un cierto grado de altura artística. Países de esta concepción son Alemania, Dinamarca, Suiza o España.

Como hemos visto, el artículo 96.2 RDC deja en manos de los Estados miembros la concreción legal de la protección acumulada si bien de su tenor literal se infiere que sólo podrá ser del tipo de acumulación absoluta o restringida, quedando por tanto excluido el de separación absoluta. Cada Estado ha optado por aquel sistema que mejor se adapta a su tradición e idiosincrasia⁴⁰⁹. En España, se ha optado por un sistema de acumulación restringida, de forma, que la Disposición Adicional 10ª LDI exige a la creación la originalidad y creatividad requeridas para la obra artística en la legislación de propiedad intelectual. Probablemente, al ser el punto intermedio es el sistema más

⁴⁰⁸ Carbajo Cascón, “La protección del diseño industrial por la vía del derecho de autor. Concepto y régimen jurídico del diseño artístico”, en García Vidal (coord.), *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, cit., p. 537.

⁴⁰⁹ Para su estudio recomendamos M. Ruiz Muñoz, “Diseño Industrial y Derecho de Autor en Europa”, en ADI XXVII, Madrid 2007, pp.381-424 y Carbajo Gascón, “La protección del diseño industrial por la vía del derecho de autor. Concepto y régimen jurídico del diseño artístico”, en A. García Vidal (Coord.), *El diseño Comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) 6/2002*, cit., pp. 536-541 y para estudiar su aplicación en los distintos países de Europa, ver pp.551-557.

equilibrado⁴¹⁰. Algún autor, considera sin embargo, que no es una cuestión que se pueda deducir tan claramente de la normativa antes citada⁴¹¹.

Atendiendo al sistema de acumulación restringida o parcial, correspondiente al sistema intermedio, los diseños susceptibles de tutela como propiedad industrial también son susceptibles de tutela acumulada por derecho de autor siempre que presenten un cierto grado de altura artística. Países de esta concepción son Alemania, Dinamarca, Suiza o España⁴¹².

Conforme a la legislación española el diseño, además de constituir una modalidad específica de propiedad industrial podrá considerarse como una obra artística de la que se derivan derechos de autor (artículo1 LPI) siempre que pueda calificarse de una creación original y se cumplan todos sus presupuestos legales con independencia de si se aplica o no a la industria (artículo10.1. LPI).

3. ORDEN CRONOLÓGICO DE PROTECCIÓN

La protección acumulada sobre una creación por el derecho de autor y por el derecho de marca y/o el de diseño industrial comenzará su vigencia en el momento en que todos los derechos cuya tutela se pretenda hayan nacido. El orden cronológico irá encabezado por el derecho de autor, coincidente con el hecho de la creación misma, seguido preferentemente del registro del diseño industrial y, por último, en su caso, por el registro de marca. El orden importa, toda vez, que es preciso no anticipar la novedad del diseño con actuaciones del propio autor. Como sabemos, la publicación en un Boletín Oficial de las Oficinas de Propiedad Industrial de la solicitud de marca, cuya representación gráfica es el objeto que se desea proteger también como diseño industrial, constituye una divulgación del diseño. No obstante, en virtud de las denominadas divulgaciones inocuas, el autor dispone de un plazo de doce meses para presentar la solicitud de registro de diseño industrial a contar desde su primera divulgación o la realizada por un tercero con su consentimiento, pero más vale no correr riesgos innecesarios (artículos 10.1.a) LDI y 7.2 RDC).

⁴¹⁰ Véase Otero Lastres, “Fundamento y Sistema de Protección” en C. Fernández- Nóvoa, J.M.Otero Lastres y M. Botana Agra, *Manual de Propiedad Industrial*, Madrid 2013, 2ª edición, p. 396.

⁴¹¹ Ruiz Muñoz, “Diseño Industrial y Derecho de Autor en Europa”, cit., pp. 422-424.

⁴¹² Carbajo Gascón, “La protección del diseño industrial por la vía del derecho de autor”, en A. García Vidal (Coord.), *El diseño comunitario*. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002, p.538.

En caso de depositar la solicitud de diseño transcurridos los doce meses, el solicitante perderá su derecho al diseño industrial al haber autodestruido la novedad de su diseño. Por esta razón, para materializar la protección acumulada conviene solicitar en primer orden el registro del diseño y después la de marca.

Un fenómeno distinto a la protección acumulada es el de la *protección sucesiva*, mediante el cual, el titular de una creación podría optimizar la extensión en el tiempo de sus derechos sobre la misma haciendo suceder sobre la misma todos los derechos posibles. De este modo, poco antes de la finalización de los 70 años tras la muerte de su autor, sus herederos procederían al registro de la creación como diseño industrial y en la víspera de la extinción de su duración máxima de 25 años se acudiría al registro de marca para una vigencia indefinida del derecho de exclusiva. Para nosotros, si bien esta práctica es legal burla la finalidad de la protección de las creaciones de autor plasmada en la LPI, que no es otra que fomentar la creatividad.

4. COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES RÉGIMENES

En el ámbito de la *Unión Europea*, la *protección acumulada* por derecho de autor y diseño industrial está *garantizada* en aplicación del RDC. Fuera de la Unión Europea habrá que comprobar que esa opción existe o que al menos puede aplicarse gracias a un *trato de reciprocidad* en aplicación conjunta del artículo 3.1 ADPIC y del 2.7 del Convenio de Berna⁴¹³.

Dentro de la UE, dada la libertad regulatoria de los Estados miembros en esta materia unida a la ausencia de armonización suficiente de los derechos de autor podrán existir

⁴¹³ Sobre este asunto, en la STJUE de 30 de noviembre de 2005, C-28/04, *Tod's*, afirma, “que el artículo 12 CE, que establece el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la legitimación de un autor para reclamar en un Estado miembro la protección de un derecho de autor otorgada por la legislación de ese Estado se supedite a un criterio de distinción basado en el país de origen de la obra”. Con base en esta sentencia, algunos países consideran que el art. 2.7CB no debería ser aplicado para denegar la protección nacional de derechos de autor a obras procedentes de cualquier estado de la Unión Europea porque sería contrario a los principios de la UE (vid. AIPPI, “La interacción entre la protección por diseño y por derechos de autor (copyright) para productos industriales”, Informe de síntesis, cuestión 231 que concluyó con una resolución adoptada por ese Grupo en el Congreso de Seúl, 2012).

reglas diferentes de determinación de la titularidad de la creación. Por otro lado, a su vez las reglas sobre la titularidad pueden variar como de hecho sucede según se aplique la legislación de propiedad intelectual o de diseño industrial. Así, dentro de las creaciones intelectuales producidas en el marco de una *relación laboral*, a tenor del artículo 51 LPI, 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. En ningún caso podrá el empresario utilizar la obra o disponer de ella para un sentido o fines diferentes de los que se derivan de sus relaciones laborales o contractuales. Por el contrario, en materia de diseño industrial, según el artículo 15 LDI, las creaciones realizadas en el marco de una relación no sólo laboral sino también contractual se presumen, salvo pacto en contra, de titularidad el empleador o empresario. Para solucionar esta primera disparidad en la regulación, en España, dada la supremacía del derecho europeo frente al nacional, debiera darse *preferencia a la regla de la legislación del diseño industrial* en cuanto a la determinación de la titularidad del diseño en el marco de una relación laboral o contractual⁴¹⁴.

La confluencia de titularidades repercutirá en el ejercicio de los derechos morales y los de explotación así como en el ejercicio de acciones por infracción. Comenzando por el *ejercicio de los derechos morales* podrán darse situaciones complejas. Por ejemplo, en relación con el derecho al *reconocimiento de la autoría* de una obra, una edificación que constituya un diseño artístico permitirá al arquitecto creador hacer constar la mención de su autoría en la solicitud de registro *ex* artículo 18 Reglamento Diseño Comunitario y artículo 19 de la Ley de Diseño Industrial. Sin embargo, el arquitecto podrá tener dificultades para exigir la mención de su autoría sobre los distintos edificios que se construyan, como sería lo propio según el artículo 14.3º de la Ley de Propiedad Intelectual, debido a que la normativa comunitaria en materia de diseño no lo prevé y tiene aplicación preferente sobre la normativa nacional. En su virtud, el derecho a la *mención del autor* recogido en la LPI debería ceder ante la previsión legal de la LDI, que recoge lo previsto en el RDC sobre esta cuestión, limitando el derecho a la mención

⁴¹⁴ M. A. Pérot- Morel, “La difficile conciliation du nouveau droit communautaire des dessins et modèles et des législations nationales du droit d’auteur”, en Grupo Español de la AIPPI, *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Colección de trabajos en Homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Barcelona 2005, pp.830-831.

del autor solamente en la solicitud de registro del diseño industrial. Para evitar esta situación, debiera pactarse expresamente en el *contrato de cesión de los derechos de explotación*, que el derecho a la mención del autor se materializará con la plasmación de la firma del autor sobre el objeto industrial, con un cartel con su nombre junto a la edificación o de otra manera que se desee⁴¹⁵.

El derecho moral a la *integridad de la obra* también presenta inconvenientes en el diseño artístico. Así, una obra consistente en un diseño de interiores que se acoge a la protección acumulada por derecho de autor y diseño industrial, presenta la desventaja, que cualquier variación que se haya detectado necesaria en su aplicación práctica, lo cual puede resultar bastante frecuente, precisará la autorización del autor, lo que puede paralizar variados compromisos empresariales. El derecho moral que sin duda implica mayor riesgo en la protección acumulada es el de la retirada del comercio de la obra máxime cuando el diseño industrial se haya podido multiplicar por centenares⁴¹⁶.

En relación con el *ejercicio de los derechos de explotación*, lo determinante será estar a lo pactado en el contrato de trabajo, obra o servicio para prevenir sorpresas no deseadas. Bajo el principio de libertad de pactos, el creador podrá condicionar o incluso impedir el ejercicio de ciertos derechos o la explotación de la creación como diseño industrial⁴¹⁷. Así, el arquitecto podría tener interés en que la explotación del diseño de su edificio se produzca en una determinada proporción, como la construcción de dos edificios máxime por comunidad autónoma o incluso que él mismo también pueda explotar la creación. Como hicimos en su momento, resaltamos asimismo lo conveniente de que el contrato prevea expresamente la cesión al empleador o contratista del derecho a presentar las oportunas solicitudes de registros de derechos de propiedad industrial. A falta de pacto escrito entendemos que el empleador o contratista no podrá llevar a cabo

⁴¹⁵ Vid. Pérot-Morel, “La difficile conciliation du nouveau droit communautaire des dessins et modèles et des législations nationales du droit d’auteur”, en Grupo Español de la AIPPI, *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Colección de trabajos en Homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, cit., p.833.

⁴¹⁶ Vid Pérot- Morel, “La difficile conciliation du nouveau droit communautaire des dessins et modèles et des législations nationales du droit d’auteur”, en Grupo Español de la AIPPI, *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Colección de trabajos en Homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, cit., p.833.

⁴¹⁷ Vid. Curto Polo, “Afirmación de la doctrina de la acumulación restringida “, cit., pp.549-550.

actos de explotación de la obra que excedan de su objeto social o de su actividad principal. De este modo un arquitecto paisajista podrá aprovechar para sí, solicitando a su nombre el registro de su creación como diseño industrial para ornamentaciones pertenecientes a la clase 32 del Arreglo de Locarno, siempre que no interfiera en la actividad principal de su empleador o contratista.

Por último, el *ejercicio de las acciones por infracción* también se ve afectado por el régimen de cotitularidad de derechos. Cuando una edificación constitutiva de un diseño artístico sea utilizada sin autorización, si se ejercita una acción por infracción de derechos de autor será necesaria en todo caso la intervención como parte actora del creador⁴¹⁸. Salvo para el caso de los derechos morales, sólo previstos en la legislación del derecho de autor u otros específicos previstos en las normas de propiedad industrial, cuando las acciones legales y sus remedios frente a infracciones de las legislaciones de propiedad industrial e intelectual sean coincidentes no cabría su ejercicio simultáneo esto es no cabría su acumulación

Cuando no coincida la titularidad de la obra artística y el diseño industrial, en caso de infracción cada titular podrá ejercitar sus respectivas acciones legales, lo que vendría a suponer, de forma excepcional, una acumulación en grado máximo de la protección. En sentido contrario, no cabría predicar esta protección acumulada cuando la titularidad recayera sobre la misma persona⁴¹⁹. Es comprensible el ejercicio simultáneo de *dos acciones declarativas de infracción del derecho de autor y del de marca o del diseño industrial*. Por el contrario, no sería razonable ni atendería a razones de justicia material condenar dos veces por el mismo hecho. En estos supuestos algún autor proclama, que debería recurrirse a las leyes especiales con carácter preferente, esto es a la Ley de

⁴¹⁸ En la SAP Valencia número 11/2011 (ECLI: ES:APV:2011:259), de 10 de enero de 2011, *CROCS*, se aprecia de oficio falta de legitimación activa de la actora. Si bien queda acreditado que la actora, una sociedad mercantil es la titular de un diseño industrial no ha justificado ser la creadora del diseño del zueco ni la titular de los derechos de explotación de propiedad intelectual sobre el mismo. Recuerda finalmente la Audiencia, que en el ámbito del derecho de autor, el creador se corresponde con personas naturales.

⁴¹⁹ Véase, A. Romaní Lluch, “La protección del Diseño y su relación y delimitación con los derechos de Propiedad Intelectual y la normativa sobre Competencia Desleal”, en Grupo Español de la AIPPI, *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y derecho de la Competencia. Colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Barcelona 2005, p. 899.

Marcas o a la Ley del diseño⁴²⁰. Corresponderá por tanto al Juez decidir cuándo son acumulables las acciones y cuándo no.

5. ¿CUÁNDO ES ARTÍSTICO EL DISEÑO?

Toda obra de arte aplicada ya sea de arte puro o aplicada puede constituir simultáneamente un diseño industrial si se registra como tal, lo cual no sucede siempre a la inversa⁴²¹. De este razonamiento se deriva, que los diseños industriales se pueden clasificar en dos categorías, los diseños ordinarios, esto es, la gran mayoría y los diseños artísticos u obras de arte aplicadas a la industria, minúsculo reducto merecedor de una alta protección por ser un “diseño original o especialmente creativo”⁴²². Efectivamente no todo diseño industrial tendrá la originalidad suficiente como para ser considerado además *diseño artístico*⁴²³.

⁴²⁰ Vid. Romaní Lluch, “La protección del Diseño y su relación y delimitación con los derechos de Propiedad Intelectual y la normativa sobre Competencia Desleal”, pp.900-901.

⁴²¹ Vid Otero Lastres, “Obras de arte aplicadas a la industria”, cit., pp. 110, 111, 122 -123 y J.M. Otero Lastres, “El diseño en la nueva Ley 20/2003”, en P. García – Escudero Márquez (coord.), J .M. Otero Lastres y A. Casado Cerviño (Directores), *Compendio práctico sobre la protección de la Propiedad Industrial*, Madrid 2012, p. 211. El Legislador lo describe muy bien en la Exposición de Motivos de la LDI: “Si la obra es objeto de propiedad intelectual, el autor tiene en todo caso los derechos de explotación sobre la misma en cualquier forma. 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”.

⁴²² Vid las obras de la anterior referencia y también Otero Lastres, *El Modelo Industrial*, cit., pp.384 y ss y Otero Lastres, “Requisitos de protección”, en C. Fernández-Nóvoa, J.M. Otero Lastres y M. Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, cit.,p. 420. El legislador se refiere a este tipo de diseños como un “diseño original o especialmente creativo”.

⁴²³ El antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI) de 1929 facilitaba la comprensión de los dos tipos de diseños industriales al contemplar como modalidad específica la de los denominados modelos o dibujos artísticos de aplicación industrial. Según el EPI, son modelos o dibujos artísticos los que “constituyendo una reproducción de una obra de arte se exploten con un fin industrial”. Esta definición nos da la pista de que lo primero en el tiempo es la creación de la obra arte y a posteriori, podría configurarse el modelo o dibujo artístico. En el artículo 193 del EPI se concretaba el límite de que la exclusividad del diseño artístico alcanzaba sólo a un objeto industrial o a un solo género de ornamentación sobre el que se aplicara la obra artística. Por lo tanto, los titulares del diseño artístico no podían impedir que terceros utilizaran la misma obra artística para ser aplicada a objetos u ornamentaciones diferentes . La ausencia de una categoría correlativa en el derecho de la UE motivó la supresión de esta figura en la LDI de 2003. Véase la Exposición de Motivos, apartado VI, de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial.

Los requisitos para la determinar la condición de diseño artístico se determinan por lo previsto en la LPI como dicta la propia LDI. Por la doctrina, se refrescan los conceptos de la LPI, aludiendo a “obra” como “cualquier producto intelectual en ciencias letras o artes, y con particularidad el que es de alguna importancia” y por “artística” a aquella obra perteneciente o relativa a las artes, especialmente a las que se denominan bellas”⁴²⁴.

La primera pregunta que surge es si es necesario el mismo grado de originalidad para el diseño artístico que para el de una obra de arte. La respuesta es afirmativa. A pesar de que la terminología de la Ley de Diseño Industrial, de diseño industrial difiere de la expresada en la Ley de Propiedad Industrial, no cabe deducir que los requisitos exigidos de creatividad y originalidad sean diferentes para el diseño artístico en el caso de la tutela acumulada. Esta afirmación se plasma en la sentencia número 11/2011 (ECLI: ES:APV:2011:259) de la Audiencia Provincial de Valencia, de 10 de enero de 2010, *CROCS* y en la sentencia del Tribunal Supremo alemán, el *Bundesgerichtshof*, de 13 de noviembre de 2013.

Si bien al menos la arquitectura es una de las Bellas Artes, no toda obra de arquitectura o arquitectura del paisaje será automáticamente una obra artística en el sentido de la LPI. Ciertamente en este tipo de obras, generalmente de encargo, son básicamente convencionales y obedecen a los dictados del cliente o promotor. Picasso retrata esta realidad repetida también en la pintura cuando decía, que *un pintor es un hombre que pinta lo que vende y un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta*. Sea como fuere, en las obras de la arquitectura, arquitectura del paisaje y decoración anterior, habrá que analizar casuísticamente la concurrencia o no del requisito de creación artística original.

Otro factor importante, que debe ser tenido en cuenta, en atención al concepto de creación intelectual y obra artística, es el del *modo de ejecución* de la obra. Según el Profesor Otero Lastres, el umbral mínimo de creatividad de la obra se refleja en el “buen ejercicio” por parte del autor de dos facetas, a saber, la concepción intelectual de

⁴²⁴ Vid. Otero Lastres, “Obras de arte aplicadas a la industria”, cit., p.123.

la obra y su ejecución personal y material⁴²⁵. La unión de todos estos conceptos nos conduce a pensar, que con independencia de los distintos grados de creatividad y originalidad de la obra artística, ciertamente estarán incluidas aquellas creaciones del intelecto humano correctamente concebidas y ejecutadas, que además superen el umbral de lo común⁴²⁶. A nuestro modo de ver, cuando la ejecución de la obra no se haya llevado a cabo de forma adecuada, permitiendo apreciar defectos a simple vista, sería difícil calificarla de creación artística.

Aunque hemos expresado el carácter fundamental del requisito de la originalidad en la tutela acumulada podría acontecer, que una obra plástica, aplicada o no, y con carácter original en sentido del derecho de autor, no pueda acceder a la protección registral de diseño industrial por no producir una *impresión general distinta* que un diseño anterior registrado o hecho accesible en el caso del diseño no registrado⁴²⁷.

Si bien los procedimientos jurisdiccionales sobre la tutela acumulada no han sido numerosos se perciben dificultades a la hora de fijar criterios uniformes para valorar los requisitos de protección⁴²⁸. Nuestros tribunales han apreciado en ocasiones el carácter artístico en una *trona infantil* descartándolo en otras⁴²⁹. Continuando con el mobiliario, tampoco se ha apreciado la existencia de una obra de arte original en un *sofá*⁴³⁰. Se ha rechazado el carácter de creación original de los *zuecos* modelo Caimán, también conocidos como CROCS, por reproducir un tipo de calzado común, como es el

⁴²⁵ Otero Lastres, “Requisitos de protección”, en C. Fernández-Nóvoa, J.M.Otero Lastres y M. Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, cit., p.429-430 y Otero Lastres, “Obras de arte aplicadas a la industria”, cit., pp.129-130, apoyándose en la doctrina francesa y más concretamente en H. Desbois, *Le Droit d'Auteur en France*, 1978, pp. 72-73.

⁴²⁶ Vid. Otero Lastres, “Obras de arte aplicadas a la industria”, cit., p.135.

⁴²⁷ C. Rogel Vide, “Las obras plásticas –definición y catálogo general“, en C. Rogel Vide, *Estudios completos de propiedad intelectual*, Volumen tercero, Madrid 2009, p.80.

⁴²⁸ C. Lence Reija, *La protección del diseño en el derecho español*, Madrid 2004, pp.130-134.

⁴²⁹ SAP número de recurso 347/2002 (ES:APM:2003:6307) de Madrid 28 de mayo de 2003. En contra del carácter artístico y original de la trona citamos la SAP de Alicante número 863/2000 (ES:APA:2000:4607), de 19 de octubre de 2000.

⁴³⁰ Sentencia número 43/2013 (ECLI:ES:JMA:2013:321) del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, de 22 de febrero de 2013.

zueco⁴³¹. Asimismo se ha denegado también el derecho de autor sobre unas *farolas urbanas*, por falta de prueba de la originalidad de la obra, circunstancia no baladí en este tipo de procedimientos⁴³². En general, aunque la jurisprudencia está admitiendo una cierta expansión de los derechos de autor, aún son pocos los casos en los que se ha reconocido protección de los diseños también por la vía del derecho de autor no apreciándose un criterio uniforme⁴³³.

La dificultad que advertimos es la de cómo valorarán los jueces y tribunales el requisito de la originalidad de la obra de arquitectura, arquitectura del paisaje y diseño de interiores. Con respecto a las obras de arquitectura habrá que desmontar en muchos casos el argumento que se trata de obras que pertenecen al *acervo común*. Efectivamente un edificio, una construcción o un puente, cumplen una función y se conocen desde tiempos inmemoriales. Lo que se tratará de destacar es la expresión artística original de las obras que prevalece sobre los objetos o las ideas que pudieran residir en el patrimonio común. Sirvan de prueba todos los medios objetivos disponibles, como un dictamen pericial, análisis de impactos o premios obtenidos, comentarios en diversas revistas especializadas, dictamen de peritos con los conocimientos suficientes o recabar *dictamen de peritos* por Academias e Instituciones especializadas, como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o la Academia de Doctores España, en aplicación de lo previsto en los artículos 335.1 y 340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil⁴³⁴. La decisión última sobre si un diseño es artístico y por ende

⁴³¹ En el caso del zueco tipo CROCS, la SAP de Valencia en su sentencia número 11/2011 (ECLI: ES:APV:2011:259), de 10 de enero de 2011, además de negar el carácter original, descartó que la creación tuviera altura creativa.

⁴³² Véase la STS número 561/2012 (ECLI: ES:TS:2012:6196) de 27 de septiembre de 2012. Asimismo, se ha negado originalidad en otro tipo de columna farola, concretamente en la “columna ful” como se explica en la sentencia número 386/2011 (ECLI: ES:JMMU:2013:688) del juzgado de lo mercantil de Murcia número 2, de 1 de julio de 2013. En el caso en cuestión, la columna ful analizada no presentaba originalidad con respecto al resto de columnas existentes. Este estilo de columnas se caracteriza porque los focos aparecen como hojas que se descuelgan con múltiples modalidades de combinación.

⁴³³ P. Chaparro Matamoros, “La cláusula del artículo 10.1.e) Ley de Propiedad Intelectual y sus implicaciones: extensión de la protección por derechos de autor. Un estudio jurisprudencial”, Diario La Ley nº 7628, 2011, pp.1-16, L. Gimeno Olcina, “Comentario a la STS de 27 de septiembre de 2012. En torno a la acumulación de derecho de autor y diseño industrial”, en *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Colección de trabajos en conmemoración de los 50 años (1963-2013)* del Grupo Español de la AIPPI, Barcelona 2015, p.377 y Lence Reija, *La protección del diseño en el derecho español*, cit., p. 134.

⁴³⁴ Vid Otero Lastres “Obras de arte aplicadas a la industria”, cit., pp. 136-137.

original recae sobre la lógica y la razón del Juez en consideración de todo lo integrado en autos. La clave estará en la mayor objetivación posible de la prueba.

En ese sentido, llamamos la atención sobre la Sentencia de la Corte Suprema italiana de 13 de noviembre de 2015, número 23292, *Metalco S.p.a, Metalco S.r.l. v. City Design S.r.l.* y otros, en un caso de infracción de diseño industrial, derecho de autor y de actos de competencia desleal. Las dos entidades en discordia se dedicaban a la fabricación y comercialización de *mobiliario urbano Metalco*, la demandante consideraba que su competidora, *City Design* había infringido sus derechos de diseño industrial y derecho de autor sobre un banco, de su línea de productos *Libre*. La demandada esgrimía que no concurrían los presupuestos para deducir que los bancos merecían protección por derecho de autor de suerte que decaía el argumento de protección cumulativa por derecho de autor y diseño industrial. El Tribunal Supremo italiano confirmó las sentencias de instancias anteriores sobre la ausencia de los requisitos legales para deducir derechos de autor sobre la obra. El artículo 17 de la Directiva CE 98/71 sobre diseños industriales llevó a la introducción en la Ley italiana de propiedad intelectual del artículo 2.10 para incluir en el listado enunciativo de obras protegibles por derecho de autor a los diseños industriales con carácter creativo y valor artístico. El Tribunal Supremo italiano repasa la interpretación creada jurisprudencialmente sobre el concepto de carácter creativo (expresión subjetiva y personal del diseñador sobre una idea que se plasma en el diseño) para detenerse en el requisito del valor artístico de un diseño. Considera que no es susceptible de una definición exhaustiva y que habrá que atender a criterios subjetivos (criterios estéticos, sensibilidad artística, gusto y percepción del juez) y objetivos según el caso analizado. Evidentemente para lograr cierta armonización en las decisiones judiciales y por ende seguridad jurídica, la clave está en los criterios objetivos, entre los cuales el Tribunal Supremo italiano enfatiza el que es clave, cual es el *grado de reconocimiento* del diseño en los *círculos culturales* e institucionales correspondientes, que confieren al diseño un grado de valor estético que trasciende de la funcionalidad del diseño. Para determinar si existe ese grado de reconocimiento se tendrá en cuenta si el diseño ha sido mostrado en exhibiciones y museos, su repercusión en publicaciones especializadas, la obtención de premios o

críticas positivas. Asimismo si el diseño se vende solamente dentro de un círculo de arte muy determinado o si su venta está más popularizada⁴³⁵.

Por tanto, a nuestro modo de ver, la introducción de *criterios objetivos* como instrumentos de valoración del requisito de originalidad constituye el camino deseado para nuestros jueces y tribunales nacionales⁴³⁶.

6. SUMA DE CONTENIDOS Y ALCANCE DE DERECHOS

Algún sector de la doctrina ha comentado que cuando se alcanza una creación artística protegible por derecho autor pierde interés su protección por el derecho de la propiedad industrial, dado que el primero ofrece una mayor intensidad, gracias a sus derechos morales, mayor duración al extenderse a los 70 años después de la muerte del autor y sencillez al no requerir registro⁴³⁷. Recordamos, que dada la *escasa armonización* de los *derechos de autor* en la Unión Europea puede variar el alcance de su protección *de una protección acumulada con diseño industrial o con marcas de un Estado a otro*⁴³⁸. Desde luego, los derechos morales de autor constituyen una gran protección para su autor y no encuentran equivalencia alguna en la normativa de propiedad industrial⁴³⁹.

⁴³⁵ N. Wilkof, “The design copyright interface: the Italian Supreme Court rules on street furniture”, The Ipkat, 17.02.2016, accesible en: <http://ipkitten.blogspot.com.es/2016/02/the-design-copyright-interface-italian.html> (última vez visitada, 10.09.2016).

⁴³⁶ En el fallo número 11/2011 (ECLI: ES:APV:2011:259) de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 27 de enero de 2010, caso farolas ROURA /LUMINACIÓN ROURA S.A., no se valoró suficientemente el hecho de que el modelo de farola “y” había ganado un concurso. Concretamente se dijo: “*La actora apenas ha argumentado por qué estos diseños gozan del grado de creatividad y originalidad necesarios para ser considerados una obra artística aplicada, ni practicada prueba al respecto. El único indicio a favor de esta consideración es el hecho de haber ganado un concurso público de proyectos de farola para el Eixample de Barcelona, pero ello por sí sólo no es suficiente*”. La sentencia de primera instancia número 217/2008 (ECLI: ES:JMB:2008:158) fue dictada el 20 de noviembre de 2008 por del Juzgado Mercantil de Barcelona número 4 y la de casación número 561/2012 (ES:TS:2012:6196) fue dictada por el Tribunal Supremo el 27 de septiembre de 2012.

⁴³⁷ Vid. Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p.176.

⁴³⁸ Vid Pérot- Morel, “La difficile conciliation du nouveau droit communautaire des dessins et modèles et des législations nationales du droit d’auteur”, en Grupo Español de la AIPPI, *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Colección de trabajos en Homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, cit., p.827.

⁴³⁹ Lo más parecido es el derecho a la mención del autor en la solicitud de registro del diseño industrial, que como hemos visto es mucho menos eficiente que el derecho moral al reconocimiento de la autoría.

Sin embargo, las legislaciones de marcas y diseño industrial persiguen objetivos diferentes a la Ley de Propiedad Intelectual lo que quizá pueda brindar matices distintos e interesantes para su titular. Vamos a analizarlo.

Desde esa perspectiva, el derecho de autor como su nombre indica ampara en todo momento a la *figura del autor*. El diseño industrial protege el *valor añadido que proporciona el diseño* al producto, cuya apariencia contribuye al enriquecimiento del patrimonio de las formas estéticas. Por su parte, el derecho de marcas ampara al titular en su *derecho a identificar sus productos y servicios* en el mercado diferenciando sus productos y servicios de los de otros empresarios *sin generar riesgo de confusión en el público*⁴⁴⁰.

Por otro lado, desde el punto de vista cuantitativo, en el diseño industrial, el original y las reproducciones tienen el mismo valor, mientras que en la obra de arte aplicado, el original goza de un mayor valor que sus posteriores reproducciones⁴⁴¹.

Veamos a continuación las *diferencias terminológicas* de las tres leyes en juego:

El artículo 17 LPI sobre el derecho exclusivo de explotación y sus modalidades señala, que:

Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley.

El artículo 45 LDI en materia del contenido del derecho sobre el diseño registrado menciona, que:

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

⁴⁴⁰ El preámbulo de la LPI dice que su finalidad es: “*otorgar el debido reconocimiento y protección de los derechos de quienes a través de las obras de creación contribuyen tan destacadamente a la formación y desarrollo de la cultura y de la ciencia para el beneficio y disfrute de todos los ciudadanos*”. En sentido similar, el artículo 1 del Convenio de Berna señala, que el derecho de autor tiene por objeto “*la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas*”. En el ámbito del diseño industrial, la Exposición de Motivos de la LDI manifiesta, que “*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*”. En el caso de las marcas, se protege el distintivo creado en su función identificadora del origen empresarial (art.1 LM).

⁴⁴¹ Vid. Otero Lastres, “Obras de arte aplicadas a la industria”, cit., p.120.

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

Por último, el artículo 34 de la Ley de Marcas, describe el contenido del derecho de forma extensa.

- 1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.*
- 2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:*
 - a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.*
 - b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.*
 - c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.*
- 3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:*
 - a) Poner el signo en los productos o en su presentación.*
 - b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.*
 - c) Importar o exportar los productos con el signo.*
 - d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.*
 - e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.*
 - f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.*

Las diferencias terminológicas merecen unas observaciones. Comenzando por el derecho de explotación, según la definición de la RAE, explotar es sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio. Claro está, que no toda utilización de la obra puede concebirse como una forma de explotación. Tanto el artículo 17 LPI como el artículo 45 LDI ó 34.3 LM contienen una enumeración abierta de formas de explotación, es decir, no contienen todos los modos posibles de explotar la obra. El

titular del derecho de autor o de sus derechos patrimoniales, a través de cesión contractual de sus facultades no sólo podrá explotar la obra por sí mismo o por terceros con su consentimiento sino que también podrá impedir que terceros lo hagan sin su autorización. El derecho de explotación según la legislación de autor no se extiende a las reproducciones en el ámbito privado pero sí a las comunicaciones públicas⁴⁴².

El concepto de distribución de la LPI, sin perjuicio de sus posibles interpretaciones, no resulta tan explícito y claro como los términos de la LM y LDI, que aluden a actos previos a esa distribución como la oferta o el almacenamiento para la comercialización. Esta previsión permitiría a un arquitecto interponer acción por infracción de su derecho de marca o diseño industrial sobre su obra, cuando pueda probar que un tercero no autorizado almacena sus planos o dibujos para proceder a su ejecución o para ofertarlos en el comercio. Por otro lado, en el artículo 19.5 LPI en el artículo 19.5 LPI se introduce una importante excepción al derecho de distribución, que impide el *alquiler o préstamo para los edificios y demás obras plásticas*. Esta limitación no opera ni en diseño industrial ni en marcas, donde estos derechos como objetos de propiedad podrán ser objeto de variados negocios jurídicos tanto su solicitud como el registro concedido, entre los cuales, se podrá licenciar el uso de la marca o diseño industrial, que podría ser el diseño de un espacio interior por un precio (artículos 58 y ss. LDI y artículos 46 y ss. LM).

Por otro lado, como vimos en el capítulo de protección por derecho de marca, aquellas marcas referidas a creaciones arquitectónicas, del paisaje o de diseño de interiores que hayan adquirido notoriedad o renombre gozarán de una protección reforzada. Su titular podrá impedir el uso o registro de un signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de su marca registrada. (artículos 8 y 34.2.c) LM y 8.5 y 9.2.c RMUE).

⁴⁴² Véase F. Rivero Hernández, “Comentario al artículo 18 TRLPI”, en Bercovitz Rodríguez Cano et al, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p. 270-271.

En el diseño industrial registrado el alcance de la protección llega a todo aquel diseño que produce una *misma impresión general* o sustancialmente igual en el usuario informado. El alcance del diseño industrial no registrado cubre desde luego cualquier copia no autorizada de la obra, en el sentido de copia servil (reproducción). En marcas, el alcance del derecho llega a todo aquel signo que genere *riesgo de confusión o asociación* con el prioritario. En derecho de autor el alcance se guía por otras premisas. En efecto, *dos obras podrán coexistir* por el mero hecho de constituir creaciones artísticas originales. El derecho de autor sólo cubriría los casos de plagio, que podrán acontecer cuando se reproduce de *forma idéntica* la obra original o cuando se reproducen las *características esenciales* de la misma⁴⁴³.

Esta postura parece estar refrendada en la Exposición de Motivos de la LDI, en la que la el *ius prohibendi* del autor de la obra se extiende a variantes realizadas sobre la misma sin su autorización, por lo que tendría derecho a prohibir la transformación de su obra sin su consentimiento y los actos de explotación en el mercado de obras sustancialmente similares o de alteraciones de la obra⁴⁴⁴:

“VI: Si la obra es objeto de propiedad intelectual, el autor tiene en todo caso los derechos de explotación sobre la misma en cualquier forma y la posibilidad de impedir a terceros la explotación comercial de las copias, ya que ésta implica necesariamente su reproducción y distribución, derecho que podría extenderse a las variantes de la misma a través de la facultad, que también le concede el derecho de autor, de prohibir la transformación de la obra sin su consentimiento. 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 denominados dibujos o diseños artísticos”.

Así, el derecho de autor protege al diseño artístico frente al plagio, la copia y el desarrollo de diseños similares, frente a los actos de reproducción, distribución y

⁴⁴³ J.L. García-Pita y Lastres, *Estudios de Derecho Mercantil*, “Los límites materiales a la acumulabilidad de las facultades propias del derecho de autor y las propias del derecho de marca [Posible problemática suscitada por usos promocionales y marcarios de catálogos comerciales no reivindicados como creaciones industriales o marcarias]”, Valencia 2013, pp. 932-934 (obra original y plagio) y pp.948-953 (alcance).

⁴⁴⁴ Llamamos la atención sobre el hecho que en el EPI, el alcance de la protección por diseño industrial para el diseño artístico era menor. En efecto el artículo 193 EPI señalaba que: “*La concesión del registro de un modelo dibujo artístico reproducido no lleva la exclusiva de la aplicación de la obra artística más que a un solo objeto industrial o a un solo género de ornamentación; por tanto, los concesionarios no podrán impedir que otro u otros utilicen la misma obra artística para ser aplicada a objetos u ornamentaciones diferentes*”.

comunicación pública en cualquier ámbito y frente a actos fabricación y distribución de reproducciones o imitaciones de diseño industrial con valor artístico⁴⁴⁵. En efecto, el derecho de autor no podrá impedir la creación independiente de una obra igual o sustancialmente similar, ni su modificación, pero sí que podrá impedir la divulgación y explotación de las mismas, salvo autorización expresa del titular anterior.

En general, salvo las notas antes puntualizadas, la protección para los productos industriales por la normativa sobre derechos de autor es la misma o sustancialmente la misma que para otras obras artísticas protegibles por derecho de autor⁴⁴⁶.

De lo anterior deducimos, que según la naturaleza de la infracción producida sobre la obra de arquitectura, paisajismo o diseño de interiores y los daños ocasionados, su titular podrá accionar la que resulte de mayor facilidad probatoria y la más conveniente, teniendo en cuenta los conceptos de riesgo de confusión o asociación, impresión general distinta en el usuario informado o identidad sustancial entre las creaciones en liza.

Entre los factores que se tendrán en cuenta, será el de la posible *notoriedad o renombre* de las marcas relativas a obras de arquitectura, paisajismo o diseño de interiores, que serán meritorias de una *protección reforzada* en la legislación marcaria.

Cautelarmente, parece aconsejable acudir al registro como diseño industrial cuando existan *dudas sobre la originalidad* y altura creativa de la creación. El solicitante del diseño industrial será respetuoso con la creación intelectual que le sirve de base, toda vez que si realiza una variación no autorizada de la misma, el autor podrá invocar ante los jueces y tribunales la vulneración de su derecho moral a la integridad de la obra, si el diseño industrial afectara a la imagen de la obra o a la reputación de su autor⁴⁴⁷.

⁴⁴⁵ Vid. Carbajo Cascón, “La protección del diseño industrial por la vía del derecho de autor”, en García Vidal (Coord.), *El diseño Comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) 6/2002*, cit., pp. 606-607.

⁴⁴⁶ Resolución de 23 de octubre de 2012 de la AIPPI, sobre la cuestión Q231, “La interacción (interrelación) entre la protección de los diseños y del derecho de autor para productos industriales.

⁴⁴⁷ Antes se preveía expresamente en el artículo 192 EPI: “No podrán ser admitidos al registro los modelos y dibujos cuya aplicación resultare en desdoro y menoscabo de la obra artística original”.

Si la marca relativa a una creación arquitectónica, del paisaje o de diseño de interiores va a ser utilizada como un signo distintivo necesariamente deberá registrarse como marca para su adecuada protección. Asimismo, por todo lo que hemos analizado, será altamente recomendable registrar como marca el título de la creación arquitectónica, del paisaje o del diseño de interiores ya que su protección está mejor definida en esa legislación que en la de derecho de autor.

Sobre la triple acumulación de protección, en un brillante ejercicio de simplificación, se ha llegado a resumir que con las particularidades propias de cada modalidad, el común denominador sería el de la singularidad y el límite común a todos ellos la funcionalidad técnica⁴⁴⁸. Particularmente para marcas, la singularidad viene determinada por la aptitud diferenciadora del signo, que le permita identificar unos productos o servicios de un empresario frente a los de otros empresarios.

La protección cumulativa por derecho del diseño industrial y derecho de marca es más costosa, pero tiene ventajas que pueden ser útiles para su titular. Recordamos, que el *derecho de prioridad unionista* derivado de una solicitud de marca depositada regularmente es de 12 meses (frente a los 6 meses del diseño industrial) lo que permitiría al titular que mediante el uso del diseño y su publicidad pueda adquirir suficiente poder distintivo (*secondary meaning*) como para poder acceder al registro como marca, siempre y cuando no esté incurso en la prohibición de registro relativa a las formas (artículos 5.1.e)LM y 7.1.e) DMUE)⁴⁴⁹. Esta situación podría producirse ante una masiva explotación del diseño constitutivo de marca, diseño industrial (y, en su caso derecho de autor) tras la concesión de múltiples licencias de uso por su titular. Para evitarlo, es recomendable emprender acciones legales por infracción frente a cualquier uso no autorizado junto con acciones declarativas del derecho para reforzar la existencia y distintividad de la marca. Desde el punto de vista del derecho de autor la protección no deberá extenderse a los diseños cuyas características estén dictadas por razones

⁴⁴⁸ E. Boet Serra, “Solapamiento o acumulación de protecciones de diseño industrial, derecho de autor y marcas en las obras de arte aplicado. Perspectiva Jurisprudencial”, en *XXVII Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual, Jornadas de estudio organizadas por el Grupo Español de la AIPPI*, Barcelona 2013, pp.109-111.

⁴⁴⁹ Maroño Gargallo, “Las relaciones y los conflictos entre los diseños comunitarios y las marcas”, en A. García Vidal, Coord.), *El Diseño Comunitario Estudios sobre el Reglamento (CE) Núm. 6/2002*, cit., pp.522-523.

técnicas⁴⁵⁰. En definitiva los elementos y funcionales y técnicos, desprovistos de elementos estéticos, merecen ser excluidos de la esfera de los derechos de autor, del derecho sobre diseños industriales y de las marcas.

La acumulación de la protección por derecho de autor, diseño industrial y marcas tiene también sus detractores, que incluso postulan la eliminación de la protección acumulada para un régimen de mayor equilibrio y seguridad jurídica⁴⁵¹. En primer lugar, se argumenta que esta modalidad de protección consigue empobrecer el patrimonio del dominio público. En segundo lugar, consideran que se crea inseguridad jurídica toda vez, que un tercero precisará un complejo análisis manejando las tres posibles capas de protección, para entrever aquellos elementos que ya están en dominio público y son de libre uso así como para fijar las distintas condiciones de los contratos de licencia de uso. En tercer lugar, la protección acumulada da carta de naturaleza a una especie nueva de *derecho de autor mutado*, como se expresó en el caso *Dastar Corp. V. Twentieth Century Fox Film Corp.*, 539 US.23 (2003), ante el Tribunal Supremo de EEUU. En cuarto lugar, ese nuevo derecho de autor mutado, que está caducado como derecho de propiedad intelectual pero en vigor como marca, podrá generar *riesgo de confusión* en el público puesto que generalmente irá asociado a la obra del autor más que a un empresario concreto⁴⁵². En quinto lugar, esta nueva situación jurídica tiene sus lagunas doctrinales y no ha sido objeto aún de un estudio legal desde una perspectiva integral.

7. CORRECCIÓN DEL LÍMITE DEL ARTÍCULO 35.2 LPI

⁴⁵⁰ AIPPI, Informe de síntesis, sobre cuestión 231 “La interacción entre la protección por diseño y por derechos de autor (copyright) para productos industriales”, pp. 17 y 18. En el informe se propone en este sentido la modificación del artículo 25.1, *in fine*, ADPIC (“Los Miembros podrán establecer que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales”) para clarificar, que la protección a través de derechos de autor no se deberá extender a los diseños cuyas características estén dictadas por razones técnicas y funcionales.

⁴⁵¹ Véanse entre otras las razones de V.R.Moffat, “Mutant copyrights and backdoor Patents: The problema of overlapping intellectual property protection”, 2004, accessible en: http://btlj.org/data/articles2015/vol19/19_4/19-berkeley-tech-l-j-1473-1532.pdf (última vez consultada el 03.05.2017), pp. 1474-1532.

⁴⁵² I. Calboli, “Overlapping trademark and copyright protection: a call for concern and action”, University of Illinois Law Review, 2014, accessible en: <https://illinoislawreview.org/wp-content/uploads/2014/10/Calboli.pdf> (última vez consultada el .3.05.2017), pp. 25-34.

Uno de los factores más interesantes de la protección acumulada para los arquitectos es el del poder correctivo que tiene la propiedad industrial sobre el límite del artículo 35.2 de LPI. Según el citado artículo: *“Las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales”*. Recordamos que el artículo 35.2 LPI no hace mención expresa que la libre reproducción esté condicionada a usos no lucrativos, si bien la doctrina como vimos dice que deben excluirse los usos a título lucrativo.

El límite de la libre reproducción, distribución y comunicación de las obras situadas en la vía pública del artículo 35.2 LPI no encuentra un límite equiparable en el derecho de diseño industrial o de marcas. Al contrario, para las marcas y diseño, cuanta más exhibición y publicidad mejor.

Así las cosas, el arquitecto titular de una marca sobre la obra de arquitectura ubicada en la vía pública podrá impedir usos de su marca no autorizados en el tráfico económico. En cambio, el arquitecto deberá consentir usos descriptivos de la marca sobre su edificación siempre que se hagan de forma honesta y leal. De forma similar, el arquitecto titular de un diseño industrial sobre su edificación podrá ejercitar acciones contra utilidades no consentidas de una edificación idéntica o similar sobre cualquier tipo de producto si no causa una impresión diferente en el usuario informado. El diseño industrial, por tanto, podría impedir la estampación de la imagen de la edificación en camisetas, ceniceros u otros artículos de regalo. Por el contrario, el arquitecto titular de una marca o diseño industrial sobre su edificación tiene que admitir las reproducciones a título privado que se hagan de su obra, como la toma de una fotografía y su inserción en redes sociales para compartirla con los amigos.

Por tanto, el arquitecto creador de una obra ubicada en la vía pública protegible por derecho de autor encontrará un mayor control sobre la explotación de su obra si la registra además como marca o diseño industrial. En caso de usos no autorizados sobre su obra, el titular podrá ejercitar las acciones del derecho que más le pueda convenir.

8. TRANSMISIÓN

La transmisión de un diseño artístico protegido por derecho de autor y objeto de sendos registros como diseño industrial y como marca observará los requisitos de las tres normas concurrentes (artículos 43 y ss. LPI, 59 LDI y 47 LM). La cesión lleva aparejada el pago de los correspondientes impuestos y basta su realización en documento privado. No obstante, para mayor seguridad jurídica es recomendable otorgar escritura pública. A continuación, para que la cesión de la marca o del diseño industrial surta efectos *erga omnes* es preciso presentar ante la Oficina de propiedad industrial el formulario de inscripción de la cesión del derecho en el Registro de marcas y diseños industriales y abonar la tasa correspondiente.

Para un sector de la doctrina, que afirma el carácter prevalente del derecho de autor sobre el de la propiedad industrial, en lo relativo a la transmisión de los derechos se aplicará en todo caso la Ley de Propiedad Intelectual⁴⁵³. Como hemos analizado la regulación de la LPI en materia de cesión de derechos es rígida y limita innecesariamente la libertad de pactos. Ello contrasta con la regulación más flexible y liberal de la LDI y LM. Por esta razón, recomendamos estudiar la posibilidad de celebrar contratos privados de cesión independientes para cada modalidad de derecho en lugar de uno común para todos ellos. Efectivamente, la Ley de diseño industrial y la de marcas, apenas prescriben condicionamientos para la cesión de derechos, salvo el carácter escrito de la transmisión o la transmisión de la marca junto con la empresa, *ex* artículo 47.1 LM, abandonándose en lo demás a libertad de pactos y los principios del Código Civil de forma subsidiaria.

En contraste con lo anterior, atendiendo a la LPI la transmisión del diseño artístico, al no poder abarcar la totalidad del derecho por el carácter inalienable de los derechos morales del autor, se concretaría en una licencia o autorización de explotación como producto industrial⁴⁵⁴. Además, según el artículo 43.1 LPI en el contrato privado se

⁴⁵³ Entre otros, vid. Carbajo Cascón, “La protección del diseño industrial por la vía del derecho de autor”, en García Vidal (Coord.), *El diseño Comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) 6/2002* “, cit. p. 608.

⁴⁵⁴ Vid. Carbajo Cascón, “La protección del diseño industrial por la vía del derecho de autor”, en García Vidal (Coord.), *El diseño Comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) 6/2002* cit., pp. 608-609.

indicará el modo o forma de explotación el tiempo y ámbito territorial para la misma y la remuneración de la cesión con base en una regla porcentual sobre los ingresos por explotación. Estas precisiones a nuestro modo de ver limitan innecesariamente la autonomía de la voluntad de las partes. Es por todos sabido que el objeto industrial que vaya a lanzarse comercialmente sufre cambios necesarios desde su concepción hasta su último prototipo para mejorar su funcionalidad o atractivo. En la práctica, estos cambios habituales podrían modificar la forma de explotación del diseño artístico y precisarían una modificación contractual para incluir los cambios producidos⁴⁵⁵.

Por lo que respecta a la remuneración de la cesión, el artículo 46 LPI prevé como regla general una remuneración de la cesión del derecho de autor consistente en un porcentaje de los ingresos de la explotación siendo el precio a tanto alzado una regla especial según determinados casos (artículo 46.1 y.2 LPI). Esta previsión choca con la plena libertad de pactos para la cesión de un diseño industrial o de una marca.

De lo expuesto, somos de la opinión que teniendo protección acumulada, la cesión de los derechos de explotación de una edificación, diseño de paisajismo o diseño de interiores puede resultar más eficiente a través de la cesión de la marca o diseño industrial que se ostente sobre ella.

9. DURACIONES COINCIDENTES Y SOLAPADAS

La duración de la protección acumulada será diferente según la combinación escogida: derecho de autor más derecho de diseño industrial, derecho de autor más derecho de marca o derecho de autor más derecho de diseño industrial más derecho de marca. Una creación artística con protección solapada de derecho de autor y diseño industrial tendrá una vida legal máxima de 25 años, –mediando renovaciones quinquenales–, desde la fecha de presentación de la solicitud de registro del diseño industrial o de 3 años desde que se hizo público por primera vez en la UE para el diseño no registrado. Eventualmente, si el titular del derecho hace uso de la denominada divulgación inocua, en los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, la duración de 25

⁴⁵⁵ Vid Pérot- Morel, “La difficile conciliation du nouveau droit communautaire des dessins et modèles et des législations nationales du droit d’auteur”, en Grupo Español de la AIPPI, *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Colección de trabajos en Homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, cit., p.834.

PROTECCIÓN ACUMULADA

años se vería extendida a 26 años (artículos 10.1.b) LDI y 7.2.b) RDC). Transcurrido el plazo máximo de protección por diseño industrial, la protección resultante para el diseño artístico será únicamente la del derecho de autor.

Cuando el binomio protegido resulte de una creación artística y una marca, la protección acumulada se prolongará como máximo hasta 70 años después de la muerte de su autor a pesar de que las marcas gozan de “inmortalidad” si son renovadas perpetuamente. Finalizado el periodo de 70 años, quedará la protección por derecho de marca que se puede prolongar indefinidamente en el tiempo con las oportunas renovaciones.

El tercer supuesto, cuando la creación artística, es también marca y diseño industrial, la longevidad de esta tutela acumulada queda marcada por el primer derecho en extinguirse, el del diseño industrial ya sea registrado (25 años) o no registrado (3 años). Todo esto por lo que respecta a la duración máxima, que en el caso de los derechos de propiedad industrial podrá verse extinguida, además de por falta de renovación, por renuncia de su titular en cualquier momento con las cautelas pertinentes, en caso de existir titulares de derechos reales inscritos sobre los mismos. En consecuencia, la combinación protectora más longeva será la del derecho de autor junto con la marca.

A pesar de la apariencia sencilla de la duración de la protección acumulada, surgen interrogantes derivados de las distintas fechas barajadas. El primer y principal interrogante, es si la vigencia de un derecho sobre el diseño artístico podría en la práctica evitar que otro caiga en dominio público. La segunda cuestión se centra en aclarar si para alargar de forma más eficiente la duración de la protección se podría yuxtaponer la fecha de inicio de efectos de cada uno de los derechos acumulados⁴⁵⁶. En tercer lugar, interesa también arrojar luz sobre los casos en los que uno de los derechos acumulados caduca no habiendo sido objeto de un registro previo.

Respecto de la primera cuestión, es pacífico en la doctrina e incluso en la jurisprudencia, que aun habiendo caducado un derecho sobre la obra (ya sea el diseño industrial o la marca por falta de renovación) su titular podrá recurrir a los derechos

⁴⁵⁶ Vid. González Gordón, “Unida en la diversidad: Independencia, compatibilidad y acumulación de lo intelectual y lo industrial”, en C. Iglesias Rebollo (Coord.), *Propiedad Intelectual, Derechos Fundamentales y Propiedad Industrial*, cit., p.178.

conferidos por la o las modalidades aún vigentes⁴⁵⁷. De donde se desprende que los derechos supérstites no podrían rehabilitar a los expirados o caducados. La segunda cuestión que plantea la duración de la protección acumulada puede a nuestro juicio responderse afirmativamente. Evidentemente el primer nacimiento corresponderá a la creación intelectual por derecho de autor, pero transcurridos 70 años tras la muerte de éste, nada impide que sus herederos puedan solicitar primero el registro de diseño industrial y expirado éste el registro de marca (que podrá ser renovado indefinidamente en el tiempo). El tercer interrogante, sobre la duración cuando hay un derecho caducado o no registrado ha sido resuelto por la STJUE de 27 de enero de 2011, C-168/09, *Flos SpA v. Semerano Casa e Famiglia SpA*. Según el TJUE conforme al artículo 17 de la Directiva 98/71 (DDC) se concederá protección por derecho de autor a un diseño industrial que constituya una obra artística aunque el diseño haya caducado antes de su entrada en vigor, siempre que el Diseño hubiera sido registrado. En su virtud, no cabe aplicar el artículo 17 si el diseño no ha sido objeto de un registro, el cual podrá ser protegido por derecho de autor si cumple los requisitos pertinentes⁴⁵⁸.

Con el fin de prevenir problemas en cuanto a la duración de la protección acumulada algunos países han adoptado soluciones muy loables. Destacamos la solución de Italia, en cuya Ley General de 12 de diciembre de 2002, se ha reducido la duración del derecho de autor a 25 años después de su muerte haciéndola coincidir con la duración del derecho sobre el diseño industrial⁴⁵⁹. El solapamiento temporal es también perfecto

⁴⁵⁷ Vid. Romaní Lluch, “La protección del Diseño y su relación y delimitación con los derechos de Propiedad Intelectual y la normativa sobre Competencia Desleal”, en Grupo Español de la AIPPI, *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y derecho de la Competencia. Colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, cit., p. 890.

⁴⁵⁸ En el asunto *Floss*, el Tribunal concluye, que con base en el artículo 17 DDI, no cabe una normativa nacional que excluya o impida la aplicación durante un determinado período de la protección mediante derecho de autor, de los dibujos y modelos que han pasado a ser del dominio público antes de su entrada en vigor.

⁴⁵⁹ Codice della proprietà industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, en vigor desde 29 de diciembre de 2002. La reducción de la duración del derecho de autor a 25 años después de su muerte está permitida por el artículo 7.4 del Convenio de Berna. La Ley de 2002 introduce también la obligación de aportar declaración de derecho de autor la Oficina de Propiedad Intelectual cuando se solicite el registro de un diseño industrial. Esto último parece contradecir el Convenio de Berna, que insta la protección del derecho de autor sin formalidad alguna. Para más detalles, vid Pérot- Morel, “La difficile conciliation du nouveau droit communautaire des dessins et modèles et des législations nationales du droit d’auteur”, en Grupo Español de la AIPPI, *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Colección de trabajos en Homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, cit., p.829.

PROTECCIÓN ACUMULADA

en el Benelux, donde la protección acumulada de derecho de autor y diseño industrial estará vigente 25 años. Excepcionalmente, el titular podrá presentar declaración a la Oficina de Registro de diseños industriales manifestando su intención de prolongar sus derechos de autor sobre el diseño, lo que será publicado para el conocimiento de terceros⁴⁶⁰. De modo similar, en Irlanda, la Ley de Derechos de autor prevé una protección máxima de 25 años respecto de los productos industriales objeto de derechos sobre el diseño registrado. Transcurrido ese periodo los derechos de autor no sobreviven⁴⁶¹.

⁴⁶⁰ Vid Pérot- Morel, “La difficile conciliation du nouveau droit communautaire des dessins et modèles et des législations nationales du droit d’auteur”, en Grupo Español de la AIPPI, *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Colección de trabajos en Homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano* cit., p.829.

⁴⁶¹ Grupo Español de la AIPPI, “La interacción entre la protección por diseño y por derechos de autor (copyright) para productos industriales”, Informe de Síntesis, Cuestión 231, p.10.

V. RESULTADOS

V. RESULTADOS

A) SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

1. La protección de la obra de arquitectura, paisajismo y diseño de interiores por derecho de autor tiene, en principio, una *extensión geográfica y temporal muy amplia*. Su protección abarca casi todo el mundo y sin necesidad de registro por un periodo de hasta 70 años después de la muerte de su autor.
2. El arquitecto creador de una edificación ubicada en la *vía pública* tiene una *protección claudicante* sobre el exterior de su obra, puesto que podrá ser libremente reproducida y no se ha previsto ningún tipo de remuneración compensatoria (artículo 35.2 LPI).
3. *La denominación de la obra de arquitectura*, arquitectura del paisaje y de diseño de interiores, si lo tiene, siendo original podrá protegerse por derecho de autor en concepto de título (artículo 10.2 LPI).
4. Hacemos énfasis en que el contenido nuclear del derecho de autor para el arquitecto o diseñador será el de los derechos morales sobre la obra, puesto que el contenido económico basado en la explotación de la obra vendrá regulado en el contrato de encargo.

B) SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO

1. Precisamente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte parece haber olvidado el derecho moral del autor al reconocimiento de su autoría puesto que en las fichas de los bienes inmuebles de interés cultural (BIC) extraídas de la base de datos en línea del ministerio *no se menciona al autor* de las obras. Por otro lado, llama la atención que en tales fichas *consta únicamente el nombre* por el que era conocido el inmueble en el momento de la declaración del bien como BIC, con independencia, que con el paso del tiempo haya variado el nombre de la obra (pe. Banco Central

RESULTADOS

Hispano, ubicado en la Plaza Canalejas, Madrid, la antigua Fábrica Clesa, Madrid o la antigua fábrica de productos químicos Abelló en León).

2. La protección jurídico- pública otorgada por la legislación estatal o autonómica de Patrimonio Histórico es perfectamente *compatible con otras categorías jurídico públicas supraestatales de tutela como el sello del Patrimonio Europeo o bienes del Patrimonio de la UNESCO* e incluso con categorías jurídico privadas como *derecho de autor, diseño industrial o derecho de marcas*. Así, La Casa Milà de Barcelona tiene la categoría de monumento BIC, de bien integrante del Patrimonio de la UNESCO y, además, constituye una marca nacional registrada.
3. La protección de las obras de arquitectura y arquitectura del paisaje como bienes de Patrimonio Histórico y cultural se centra en la *conservación física de las mismas y en su difusión*. A estos efectos se brindan *facilidades técnicas y económicas* para contra restar el desgaste de su *corpus mechanicum*. La tutela que otorga para la conservación de los bienes inmuebles es limitativa de los derechos del propietario pero también de los del arquitecto. Efectivamente, la declaración de una edificación como BIC podrá *paradójicamente impedir el ejercicio del derecho moral a la modificación* de la edificación por el propio autor o incluso mediando acuerdo entre propietario y autor.
4. Los bienes inmuebles integrantes en el Patrimonio Histórico Español en cualquiera de sus categorías son un claro *reclamo para el turismo* y consiguiente *generador de ingresos económicos* para el lugar donde se ubican. Por su parte, el artículo 2.1 de la LPHE posibilita a la Administración del Estado, sin perjuicio de las atribuciones de otros poderes públicos, a fomentar y la tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes de patrimonio histórico. En consecuencia, los entes territoriales podrán publicitar y fomentar su imagen con reproducciones de los bienes que radiquen en su territorio.

C) SOBRE EL DISEÑO INDUSTRIAL

1. Las posibilidades de registro permitidas por el diseño industrial son amplias, tal y como se extrae de las múltiples subclases del Arreglo de Locarno, en las clases del

sector de la arquitectura y diseño de interiores, que son básicamente las clases 19, 25 y 32. Además, el diseño industrial, de forma expresa permite el registro de la apariencia de la totalidad del producto o sólo de una parte del mismo. Dentro de la clase 19.08 del Arreglo de Locarno se hallan los “planos de arquitecto”, que podrán incluir leyendas pero no medidas o cotas. En la base de datos en línea de la Oficina Española de Patentes y Marcas llama la atención la ausencia de registros recuperados bajo la subclase 19.08 del Arreglo de Locarno. Por el contrario, quizá por un diferente criterio de valoración en las bases de datos de la EUIPO y de la OMPI puede obtenerse un número representativo de diseños relativos a planos de arquitecto. Los proyectos, maquetas u obras tridimensionales de arquitectura, paisajismo o *diseños de interiores* referidos a obras terminadas se clasifican en la clase 25 del Arreglo de Locarno. Los diseños referidos a establecimientos comerciales y escaparates se incardinan en la clase 32 del mencionado Arreglo.

2. La protección por diseño industrial de las obras de arquitectura, arquitectura del paisaje diseños de interiores con *petición de aplazamiento de la publicación a 30 meses* resulta recomendable para arquitectos y diseñadores que participen en concursos (artículos 32 LDI y 50 RDC). La solicitud de registro sirve de prueba de su autoría y durante 30 meses sus diseños no saldrán a la luz.
3. El diseño industrial es una *opción más conveniente* para el arquitecto o diseñador por los condicionamientos de *tiempo, dinero y amplio margen de la solitud* de registro. La obtención del registro es rápida, 72 horas si no hubiera defectos, que puede incluso acortarse. La tasa de registro es económica y en la misma solicitud se pueden agrupar hasta de 50 obras diferentes del mismo autor (con hasta 7 perspectivas de cada diseño), sobre apariencias externas, e internas o ambas siempre y cuando pertenezcan a la misma clase del Arreglo de Locarno, salvo que se refieran a ornamentaciones de la clase 32, que por su propia naturaleza pueden aplicarse a cualquier tipo de producto.
4. De la práctica observada parece que el diseño industrial constituye la *vía natural para los diseños de interiores* como lo evidencia el abultado número de registros de este tipo. En una misma solicitud de registro podrían protegerse todas las estancias de una edificación.

RESULTADOS

5. De la información sobre diseños concedidos en las bases de datos públicas de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE se ha apreciado:
 - a) Un uso aún muy moderado de esta vía de protección para las obras de arquitectura y de arquitectura del paisaje.
 - b) Un uso muy frecuente para los diseños de interiores.
 - c) Un cierto abuso en algunos registros de diseño industrial referidos a escaparates y diseños de interiores tratando de obtener un derecho de exclusiva sobre apariencias, que a todas luces, no revisten novedad ni carácter singular, que suponen un falseamiento de la libre competencia y que podrían ser anulados a instancia de terceros.
 - d) Baja calidad de las fotos de muchos diseños registrados lo cual dificulta su comparación con otros posteriores. Al propio titular del diseño le interesa aportar una reproducción de su diseño para el registro de alta calidad para reflejar con claridad las lindes de su diseño y por ende, de su derecho.
6. La *publicidad* en los Boletines Oficiales de las oficinas de registro de todos los diseños solicitados y concedidos es de gran utilidad para el propio sector, que proporcionará a los arquitectos y diseñadores información clave para conocer el *estado de las creaciones estéticas*, según las distintas clases del Arreglo de Locarno, antes de empezar trabajar en nuevos proyectos. Asimismo, la publicidad de los diseños industriales permitirá a cualquier tercero conocer con exactitud todo aquello que se halla protegido y así evitar infracciones de derechos.
7. La *naturaleza registral del diseño industrial* proporciona *seguridad jurídica* a todos los operadores por cuanto que en el registro de diseños industriales se hará constar todos los actos que afecten a los derechos inscritos, como derechos reales, negocios jurídicos o anotaciones preventivas de demanda.

D) SOBRE LAS MARCAS

1. La legislación de marcas permite la protección como signo distintivo de la obra de arquitectura, paisajismo y diseño de interiores ya sea en su *globalidad o una parte de la misma*.
2. En las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, se detectan registros de marcas sobre obras arquitectónicas, arquitectura del paisaje y diseño de interiores, si bien su *número es aún moderado*.
3. La sentencia del TJUE de 10 de julio de 2014, C-421/13, *Apple* ha sido muy clarificadora de las *condiciones de registro* como marca de la *disposición de un establecimiento comercial*, lo que contribuirá con toda probabilidad en un incremento de las solicitudes de registro en este ámbito.
4. El registro como marca de un signo consistente en una obra de arquitectura, paisajismo o diseño de interiores conlleva el pago de la tasa de registro y la obligación de uso de la marca para identificar unos productos o servicios en el mercado so pena de caducidad. El deber de uso efectivo de la marca no sucede con el diseño industrial o el derecho de autor. Sin embargo, a cambio el titular de la marca adquiere un *auténtico monopolio* frente a su uso marcario con escasos límites, básicamente los de usos a título privado, los usos descriptivos y el agotamiento del derecho. Además, el monopolio será *indefinido en el tiempo* si se renueva y se abona la tasa de renovación cada diez años. Por último, la marca cuya representación sea una obra de arquitectura, paisajismo y diseño de interiores tiene la perspectiva de poder convertirse en una marca *notoria o renombrada* gracias al uso que de ella haya hecho su titular, lo que le brindará una protección reforzada. Además se da la circunstancia que la constante exposición pública de la obra de arquitectura, paisajismo y diseño de interiores la sitúa en una posición ventajosa para adquirir esa notoriedad o renombre. La especial protección que se brinda al titular de la marca notoria o renombrada registrada se proyecta en dos vertientes, en su condición de signo anterior obstaculizante de solicitudes de registro posteriores y en un *ius prohibendi*, que acapara acciones más propias de competencia desleal. Así, el titular de la marca notoria o renombrada relativa a un signo sobre una obra de arquitectura, paisajismo o diseño de interiores podrá impedir tanto el *registro de una*

RESULTADOS

marca posterior como el *uso en el tráfico económico* de un signo que sea *idéntico o semejante* a su marca anterior aunque se solicite para *productos o servicios* que no sean *similares* a los suyos cuando, por ser notoria o renombrada el uso de esa marca pueda indicar una *conexión* entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un *aprovechamiento indebido* o un *menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre* de su marca (artículos 8.1 y 34.2.c LM).

5. En virtud del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París el uso como marca de un signo consistente en la representación de la obra de arquitectura, paisajismo y diseño de interiores, que sea *notoriamente conocida aunque no haya sido registrada* también gozará de protección consistente en su condición de marca anterior y en la atribución de un *ius prohibendi* (artículos 6.1.d y 34.5 LM).
6. El sistema de *publicidad en los Boletines Oficiales* de las Oficinas de Registro, tanto de la solicitud de registro, como de la concesión permitirá a cualquier tercero *conocer lo que está protegido*. Los datos que aparecen en los Boletines son también de utilidad para entablar contacto con el titular de la marca para su adquisición o para emprender actividades empresariales colaborativas.
7. La naturaleza registral *del derecho de marcas* proporciona *seguridad jurídica* a todos los operadores toda vez que en su registro se inscriben todos los actos que afectan a las marcas, como licencias, cesiones, derechos reales o incluso anotaciones preventivas de demandas.

E) SOBRE LA PROTECCIÓN ACUMULADA

1. En la protección acumulada de un diseño artístico se tendrán en cuenta los requisitos y racionalidad de cada uno de los sistemas jurídicos aplicables por ello, no cabrá acogerse aisladamente al derecho de autor para extender la protección a diseños o parte de los mismos cuyas características estén dictadas por razones técnicas y funcionales puesto que supondría un fraude de derecho.

2. A tenor de la jurisprudencia y doctrina española la originalidad para un diseño artístico no puede ser superior a la exigida para una obra artística.

3. La aplicación práctica de la tutela acumulada para los diseños artísticos presenta ciertas contradicciones. En caso de divergencia entre lo regulado en la LPI y la LM o LDI pueden tener prevalencia las dos últimas, pues han transpuesto al derecho nacional normativa de la UE, que en caso de conflicto goza de supremacía frente al derecho nacional. Se aprecia la necesidad de abordar el desarrollo legal de la tutela acumulada desde un punto de vista global no desintegrando las distintas protecciones en juego. De este modo podrían arbitrarse reglas para el tratamiento de las posibles discrepancias.

4. El reconocimiento del carácter artístico de los diseños industriales no es habitual por parte de los jueces y tribunales españoles, quizá por la inseguridad jurídica que plantea el escaso desarrollo de la protección cumulativa.

VI. CONCLUSIONES

VI. CONCLUSIONES

1. La Ley de Propiedad Intelectual presenta un *carácter muy general*, que no alcanza a tener en cuenta las características particulares de la obra de arquitectura, paisajismo y de la obra de diseño de interiores. Así, la regulación actual no particulariza las condiciones para el ejercicio de determinados derechos morales de estos autores como el de la integridad, la modificación o la retirada del –normalmente único– ejemplar. El legislador no considera el inevitable envejecimiento de este tipo de obras y la necesidad de su restauración o su adaptación a los usos y normativa técnica vigente. El consecuente y lógico margen de modificaciones permitidas inocuas para el derecho de integridad de la obra es mínimo por no decir inexistente. Se echan en falta, en fin, mecanismos de solución de diferencias a ese respecto entre el autor y el propietario/usuario, lo que daría mayor seguridad jurídica a todos los operadores.
2. La libre reproducción de las obras ubicadas en la vía pública del art. 35 LPI supone una *discriminación* del arquitecto, cuya obra por esencia lo estará en todo caso, frente a los de otros reguladas en la misma Ley. El derecho de autor de estos artistas se ve relegado por el derecho de acceso a la cultura o el derecho a la utilidad pública y al interés social, sin que el legislador haya optado por soluciones intermedias, que compatibilizaran todos los intereses en juego o previesen *un mecanismo o canon compensatorio*. Por otro lado, el artículo 35.2 LPI presenta una amplia redacción que no limita la libre reproducción a los *usos privados y a título no oneroso*.
3. La legislación sobre diseño industrial y marcas da cabida a un amplio elenco de elementos protegibles en el campo de la arquitectura, paisajismo y diseño de interiores. Ello va desde la obra completa, hasta una parte de la misma, a las estructuras arquitectónicas, los elementos constructivos, mobiliario urbano, construcciones menores, etc. A nuestro modo de ver, *lege ferenda*, sería útil o cuando menos clarificador que también la legislación sobre propiedad intelectual mencionara expresamente la posibilidad de *proteger una parte de la obra* de arquitectura, paisajismo o diseño de interiores.

CONCLUSIONES

4. El *skyline*, *a priori*, puede encajar en la condición de obra artística original, si bien tendrá dificultades para su operatividad, como se deriva de su autoría sucesiva e inconsciente o de su variabilidad. Asimismo, es pacífico que el *skyline* puede ser protegido como marca y diseño industrial.
5. La protección del bien inmueble por *patrimonio histórico* parece reforzar, en principio, el *derecho del autor a la integridad* de su obra evitando su destrucción. No obstante, también limita el derecho del autor a permitir cualquier modificación al hacer indisponible su derecho de transformación. Convendría igualmente una revisión de su normativa para permitir declarar un bien inmueble protegido como patrimonio histórico *antes de la muerte del autor*.
6. El titular de un diseño artístico protegido por derecho de autor y diseño industrial podrá ejercitar el *ius prohibendi* derivado del diseño industrial contra los actos no autorizados realizados por el titular de una *creación de propiedad intelectual independiente*, siempre que no produzca una impresión general distinta en el usuario informado. Sin embargo, con base en el derecho de autor su titular sólo podrá impedir los actos de explotación de la creación independiente. El diseño industrial presenta básicamente sólo dos límites –bastante marginales– que afecten a las obras de arquitectura, paisajismo y diseño de interiores, a saber, el agotamiento del derecho y el uso privado, lo que se traduce en una protección muy amplia por ese concepto.
7. La protección, que confiere el derecho de marca se adapta bien a las obras de arquitectura, paisajismo y diseño de interiores. El registro marcario extiende su protección de manera amplia a signos idénticos o similares para ámbitos aplicativos coincidentes o semejantes cuando se genera riesgo de confusión o asociación. La protección será mayor para las marcas registradas que hayan alcanzado notoriedad o renombre. Asimismo existe protección para aquellas marcas no registradas que sean notoriamente conocidas.
8. Bajo el criterio de la *complementariedad relativa*, la protección como marca de la obra de arquitectura, paisajismo y diseño de interiores podrá ser compatible con acciones de competencia desleal basadas en los artículos 6 y 11.2 de la Ley de

Competencia desleal, con ocasión de conductas relacionadas con la explotación de la marca, que presente una faceta anticoncurrencial específica, distinta de aquella infracción marcaria.

9. Estratégicamente es conveniente, cuando sea posible, recurrir a la protección acumulada de derechos de autor y marca o diseño industrial, por varios motivos; a saber, a) para tener protección cuando se duda de la originalidad de la obra por derecho de autor, b) para la prolongación en el tiempo del derecho de autor, c) para beneficiarse de una regulación más flexible en relación con la titularidad y contratos de cesión o licencia de la obra de arquitectura, d) para limitar los efectos del artículo 35.2 LPI y e) para combatir actos preparatorios de la infracción del derecho.

10. Por las razones hasta aquí expuestas confirmamos nuestra hipótesis relativa a que la más adecuada y segura protección de las obras de arquitectura, arquitectura del paisaje y de diseño de interiores vendrá de la mano de una tutela simultánea por derechos de autor y alguna modalidad de propiedad industrial, especialmente diseño industrial.

VII. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

VII. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

ÁGUILA R. y AMILS M., “La línea divisoria entre la Propiedad Intelectual y la Propiedad Industrial: Comentario a la sentencia de 14 de febrero de 2005 del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Xàtiva”, en *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, nº38, Madrid 2005, pp.53-64.

ANGUITA VILLANUEVA L.A. y AYLLÓN SANTIAGO, H. S., *Nuevas fronteras del objeto de la Propiedad Intelectual. Puentes, parques, perfumes, senderos y embalajes*, Madrid 2008.

ARRIBAS DEL HOYO P., “V. Derechos morales y derechos de explotación sobre el resultado de las obras de ingeniería”, en Carrancho M. T., en Vicente E. y R. de Román (Coord.), *Ingeniería y Propiedad Intelectual*, Madrid 2009, pp.171-201.

ARROYO APARICIO A., “La protección del diseño industrial y las marcas: compatibilidad e interferencias en relación con la protección de la forma”, en Grupo Español de la AIPPI, *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, Barcelona 2015, pp.73-92.

ARROYO MARTÍNEZ I., “Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual: Concepto y ámbito de aplicación a la luz del derecho español”, en R. Morral Soldevilla (Dir.), I. Arroyo Martínez (et al.), *Problemas actuales en Derecho de la Propiedad Industrial*, Cizur Menor 2011, pp.19-48.

BAHAMÓN Y A. CORCUERA A., *Automotriz, Arquitectura Corporativa*, Barcelona, 2008.

BARBA GONZÁLEZ J. J., *Invenciones: Nueva York vs. Rem Koohaas, Bernard Tschumi, Piranesi*, Alcalá de Henares (Madrid) 2014, Volumen 7 de UAH Monografías: Arquitectura.

BARBERO CHECA J. L., en C. González Bueno, (Coord.), “Artículo 9. Otros derechos anteriores”, en C. González- Bueno, (Coord.), *Comentarios a la Ley al Reglamento de Marcas*, Madrid 2003, pp.203-221.

BAZ M.A. Y DE ELZABURU A. *La protección de las marcas notorias en el derecho español*, Madrid 2004, pp. 227-240.

BENEVOLO L., *Historia de la Arquitectura Moderna*, Barcelona 1977, 3ª edición.

BERCOVITZ ÁLVAREZ G., *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, Madrid 1997.

BIBLIOGRAFÍA

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO R. (Coord.), “Comentario al artículo 10 LPI”, en R. Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Madrid 2007.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO R. (Coord.), *Manual de Propiedad Intelectual*, Valencia 2012.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO R., “Comentario al art. 2.1” en Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, [R. Bercovitz (Coord.)], Madrid, 2013, pp. 99-135.

BOET SERRA E., “Protección de las Creaciones de forma. Análisis jurídico de los límites entre el diseño, la marca, el derecho de autor y la competencia desleal”, *Revista de Derecho Mercantil*, nº.291, 2014, pp. 401-449.

BOET SERRA E., “Solapamiento o acumulación de protecciones de diseño industrial, Derecho de autor y marcas en las obras de arte aplicado. Perspectiva Jurisprudencial”, en *XXVII Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual organizadas por el Grupo Español de la AIPPI*, Barcelona 2013, pp. 102-131.

BROTO C., *Arquitectura y Construcción*, Diccionario técnico Español-English-Français-Deutsch, Barcelona 2001.

CALLOWAY S., *Twentieth Century Decoration*, New York 1988.

CAPITEL, A., *Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración*, Madrid 1988.

CARBAJO GASCÓN F., “La protección del diseño industrial por la vía del derecho de autor. Concepto y régimen jurídico del diseño artístico”, en A. García Vidal (Coord.), *El diseño Comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) 6/2002*, Cizur Menor 2012, pp. 525-618.

CARRASCO PERERA A., en Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., pp.97-140.

CASADO CERVIÑO A., “Diseño, Función Técnica y modelos de interconexiones”, en A. García Vidal (Coord.), *El diseño Comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) 6/2002*, Cizur Menor 2012, pp. 281-298.

CASADO CERVIÑO A., “Interrelación entre Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual. Su tratamiento en la vigente legislación española”, en Grupo Español de la AIPPI, *Homenaje a H. Baylos: Estudios sobre Derecho Industrial*, Barcelona 1992, pp. 97-110.

CASAS VALLÉS R., en Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., pp. 688-707

CAVANILLAS MÚGICA S., en Bercovitz Rodríguez-Cano, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p. 814-837.

CHAPARRO MATAMOROS P., “La cláusula del artículo 10.1.e) Ley de Propiedad Intelectual y sus implicaciones: extensión de la protección por derechos de autor. Un estudio jurisprudencial”, *Diario La Ley* nº 7628, 2011, pp.1-16

COLOMBET C., *Propriété Littéraire et Artistique*, 5ª.ed., París, 1990.

CORNISH W. R., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, London 1999.

CURELL AGUILÀ M., “Panorama actual de la protección jurídica de los diseños industriales”, en *Estudios sobre propiedad Industrial e Intelectual y derecho de la competencia. Colección de trabajos en Homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Barcelona 2005, p.317. Todo el artículo: pp. 295-318.

CURTO POLO M., “Afirmación de la doctrina de la acumulación restringida en relación con la protección jurídica del diseño industrial”, en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, volumen 33, Madrid 2013, pp.547-550.

DE LA ROSA EROSA E., *Introducción a la teoría de la arquitectura*, México 2012.

DE LA VEGA GARCÍA F.L., *Protección del diseño en el Derecho Industrial y de la Competencia. Cuadernos 12 mercantiles*. Madrid 2001.

DESANTES M. ET.AL, *Anuario Elzaburu 2014 Jurisprudencia Europea Propiedad Industrial e Intelectual*, Madrid 2015.

ERDOZAIN LÓPEZ J. C., “El concepto de originalidad en el derecho de autor”, *Revista PE.I*, Nº 3, 1999, pp.55-94.

ESPÍN ALBA I., “Derecho moral del arquitecto: el caso Calatrava (Comentario a la sentencia del Juzgado Mercantil número 1 de Bilbao, de 23 de noviembre de 2007)”, en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, volumen 28, Madrid 2007-2008, pp.701.Buscar.

FERNÁNDEZ NÓVOA C., “Reconocimiento de la marca arquitectónica por la jurisprudencia norteamericana”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, T-VII, Madrid 1981, pp.497-498.

BIBLIOGRAFÍA

FERNÁNDEZ-NÓVOA C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Madrid 2004

GALÁN CORONA E., “Comentario al artículo 3 LPI”, en R. Bercovitz Rodríguez-Cano et al., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Madrid 2007 pp.37-67.

GARCÍA- ESCUDERO MÁRQUEZ P. (Coord.), OTERO LASTRES J .M. Y CASADO CERVIÑO A. (Directores), *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial*, Valladolid 2012.

GARCÍA VIDAL A. (Coord.), *El Diseño Comunitario, Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002*, Cizur Menor 2012.

GARCÍA VIDAL A., “El contenido del derecho sobre el diseño comunitario”, en García Vidal, *El Diseño Comunitario*, Cizur Menor 2012, pp.350-449.

GARCÍA-PITA Y LASTRES J.L., *Estudios de Derecho Mercantil*, (poner el capítulo: “Los límites materiales a la acumulabilidad de las facultades propias del derecho de autor y las propias del derecho de marca [Posible problemática suscitada por usos promocionales y marcarios de catálogos comerciales no reivindicados como creaciones industriales o marcarias]”), Valencia 2013, pp. 905-953.

GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ I., “*Fair use, ius usus inocui* y otras limitaciones atípicas en los derechos de marcas y propiedad Intelectual”, en Grupo Español de la AIPPI, XVIII Jornadas de Estudio sobre propiedad industrial e intelectual, Madrid 2013, pp. 49-65.

GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ I., Bercovitz Rodríguez-Cano, *Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*, Madrid 2013, pp. 758-786. Todo el capítulo: 705-832.

GIELEN C.Y VON BOMHARD V., *Concise European Trade Mark and Design Law*, Alphen aan den Rijn (Países Bajos) 2011.

GIMENO OLCINA L., “Comentario a la STS de 27 de septiembre de 2012. En torno a la acumulación de derecho de autor y diseño industrial”, en *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual. Colección de trabajos en conmemoración de los 50 años (1963-2013) del Grupo Español de la AIPPI*, Barcelona 2015, pp. 368-392.

GONZÁLEZ BUENO C. (Coord.), *Comentarios a la Ley al Reglamento de Marcas*, Madrid 2003.

GONZÁLEZ GORDÓN M., “Unida en la diversidad: Independencia, compatibilidad y acumulación de lo intelectual y lo industrial”, en C. Iglesias Rebollo (Coord.),

Propiedad Intelectual, Derechos Fundamentales y Propiedad Industrial, Madrid 2005, pp.135-178.

HOLDEN Y J. LIVERSEDGE R., *Arquitectura del Paisaje, una introducción*, (Título original: *An Introduction to Landscape Architecture*), Londres 2014.

HUALDE SÁNCHEZ J. J., en Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., pp. 884-887.

IBÁÑEZ ROMÁN G.M., “El concepto de dibujo o modelo en el Reglamento Comunitario”, en G. Palao Moreno y M. Clemente Meoro (Coord.), *El Diseño Comunitario*, Valencia 2003, pp.155-184.

ISERN JARA P., “¿Podemos proteger las fachadas como marcas la protección de la apariencia de edificios, locales y establecimientos como marcas y diseños?”, en *Revista Inmueble a fondo*, nº63, 2006.

LENCE REIJA C., *El objeto protegido en la Directiva sobre diseño industrial*, ADI, XIX, 1998, p.273-306.

LENCE REIJA C., *La protección del diseño en el Derecho español*, Madrid 2004.

LOBATO GARCÍA –MIJÁN M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Madrid 2007.

MACÍAS MARTÍN J., “Estudio monográfico de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial”, en Grupo Español de la AIPPI, *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a Alberto Bercovitz*, Barcelona 2005, pp. 651-686.

MACÍAS MARTÍN J., “La protección comunitaria del diseño industrial”, en A. Bercovitz Rodríguez-Cano (Dir), *Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea*, Cizur Menor 2007, p.305-356.

MAROÑO GARGALLO M. M., “Las relaciones y los conflictos entre los diseños comunitarios y las marcas”, en A. García Vidal (Coord.), *El Diseño Comunitario Estudios sobre el Reglamento (CE) Núm. 6/2002*, Cizur Menor 2012, pp.453-522.

MARTÍNEZ ESPÍN P., en Bercovitz Rodríguez-Cano, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, cit., p. 209-237.

MARTÍNEZ PÉREZ M., “Pueden los elementos ornamentales considerarse componentes de un producto complejo y protegerse como diseño industrial?”, ADI 34, Madrid 2014, pp. 566-568.

BIBLIOGRAFÍA

MATHÉLY P., *Le droit français des signes distinctifs*, Paris 1984.

MESHER L., *Diseño de espacios comerciales*, Barcelona 2011.

MISERACHS SALA P., “Derecho de Autor y Propiedad Industrial”, en Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual, *Colección de trabajos en conmemoración de los 50 años (1963-2013) del Grupo Español de la AIPPI*, Barcelona 2015, pp. 569-592.

MORRAL SOLDEVILLA R., Conclusiones, V. Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial, Madrid 2016, pp.165-167.

NEUFERT E., *El arte de proyectar en arquitectura*, Barcelona 1983, 13ª edición.

OLMO GARCÍA J.C., HENARES CUÉLLAR I., MÁRQUEZ GARCÍA M.L., DELGADO OLMOS A., BURGOS NÚÑEZ A., en “Expresión gráfica, diseño geométrico y demolición de los Laboratorios Jorba de Fisac. El patrimonio sin protección”, *Revista e-RPH*, diciembre 2011.

ORTEGA DOMÉNECH J., *Arquitectura y derecho de autor*, Madrid 2005.

ORTUÑO BAEZA M.T., “El requisito de la novedad”, en A. García Vidal (Coord.), *El diseño comunitario. Estudios sobre el Reglamento(CE) núm.6/2002*, Cizur Menor 2012, pp.66-209.

OTERO LASTRES J. M., “El sistema de acumulación restringida y el diseño no registrado”, *Revista de Derecho Mercantil*, Número 296, 2015, pp.263-282

OTERO LASTRES J. M., “Fundamento y Sistema de Protección” en C. Fernández-Nóvoa, J.M.Otero Lastres y M. Botana Agra, *Manual de Propiedad Industrial*, Madrid 2013, 2ª edición, 385-402.

OTERO LASTRES J. M., “Requisitos de protección”, en C. Fernández-Nóvoa, J. M. Otero Lastres y M. Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid 2013 (2ª edición), pp.403-418.

OTERO LASTRES J. M. “El diseño de la nueva Ley 20/2003”, en García-Escudero Márquez P. (Coord.), Otero Lastres J. M. y Casado Cerviño A. (Directores), *Compendio práctico sobre la protección de la Propiedad Industrial*, Valladolid 2012, pp. 201-228.

OTERO LASTRES J.M., “El derecho al dibujo o modelo”, en García Vidal (Coord.), *El Diseño Comunitario. Estudios sobre el Reglamento (CE) núm.6/2002*, Cizur Menor, 2012, pp. 301-312.

OTERO LASTRES J. M., “Rasgos conceptuales del diseño industrial”, en C. Fernández- Nóvoa, J.M. Otero Lastres y M. Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid 2013 (2ª edición), pp. 361-381

OTERO LASTRES J.M., “El diseño en la nueva Ley 20/2003, en García-Escudero Márquez, P. (Coord.), Otero Lastres J.M. (Dir.), Casado Cerviño (Dir.), *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial: una visión renovada en España, Europa y el mundo*, Valladolid 2012, pp. 201-228.

OTERO LASTRES J. M., “Obras de arte aplicadas a la industria. Diseños Industriales y Derechos de autor”, en R. Morral Soldevila (Director), I. Arroyo Martínez, J. Massaguer Fuentes, J.M Otero Lastres e I. Sancho Gargallo, *Problemas Actuales de Derecho de la Propiedad Industrial*, I Jornada de Barcelona, Cizur Menor 2011, pp.109-140.

OTERO LASTRES J .M., “Lindes entre marcas y diseños”, en J. Trullén Tomás et al. , *XXI Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual: colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 1 y 2 de febrero de 2006 por el Grupo Español de la AIPPI*, Barcelona 2006, p.119-148.

OTERO LASTRES J.M., “El Modelo Industrial”, Madrid 1977.

OTERO LASTRES J.M., *Entorno a la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos*, ADI, XIX, 1998, p.21-50.

OTERO LASTRES J. M., *La definición del diseño industrial y los requisitos de protección en la propuesta modificada de Directiva*, Actas de Derecho Industrial (ADI), XVII, 1996, p.35-48.

PALAO MORENO, G y CLEMENTE MEORO, M., *El Diseño Comunitario*. Valencia 2003.

PALAU RAMÍREZ F. Y PALAO MORENO G. (Dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Valencia 2017.

PARISSIE S., *Atlas Ilustrado de Interiores, la casa desde 1700*, (título original: *Interiors: The home since 1700*), Madrid 2011.

PENAS GARCÍA G., SAMPEDRO CALLE R. Y ROJAS ROMERO E., “10 años de la Ley de Diseños: Balance y Perspectivas de Futuro”, en *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual, Colección de Trabajos en conmemoración de los 50 años (1963-2013) del Grupo Español de la AIPPI*, Barcelona 2015, p.761-792.

BIBLIOGRAFÍA

PEÑUELAS I. REIXACH L., “Autoría y originalidad de las obras de arte a efectos de su venta, exposición y divulgación”, en L. Peñuelas I. Reixach (Ed.), *Autoría, autenticación y falsificación de las obras de arte*, Barcelona 2013, pp. 13-57.

PÉREZ DE ONTIVEROS VAQUERO C., “Comentario al artículo 35 LPI”, en R. Bercovitz Rodríguez-Cano, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, pp. 571-610.

PÉROT- MOREL J.M. A., “La difficile conciliation du nouveau droit communautaire des dessins et modèles et des législations nationales du droit d’auteur”, en Grupo Español de la AIPPI, *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Colección de trabajos en Homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Barcelona 2005, pp.823-836.

PLA MASMIQUEL A., “Arquitectura y Verdad. La obra de Livio Vacchini”, *Revista DPA 23*, Barcelona 2007.

PRACHT K., *Tiendas, planificación y diseño* (Título original: *Läden, Planung und Gestaltung*), Gustavo Gili, Barcelona 2004.

REGOLI F.P., “Il giardino, oggetto di diritto di autore”, en *Diritto di Autore*, Anno LXXVI, n.º. 4, 2005, pp.483-485.

REYES LÓPEZ M. J., “Artículo 35: Utilización de las obras con ocasión de informaciones de actualidad”, en F. Palau Ramírez y G. Palao Moreno (Dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Valencia 2017, pp.593-607.

RIVERO HERNÁNDEZ F., “Artículos 17-19 LPI”, en R. Bercovitz Rodríguez- Cano et al, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Madrid 2007, pp. 269-327.

RODINGER P., “Divulgaciones anteriores relevantes en la protección de los diseños anteriores”, en A. Casado Cerviño et al., *XXIV Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual: Colección de Conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 17 y 18 de febrero de 2009, por el Grupo Español de la AIPPI*, Barcelona 2009, pp.107-133.

RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. y BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Madrid 1997.

RODRÍGUEZ TAPIA, J.M, “Artículo 51 LPI”, en Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Madrid 2007, pp. 837-843.

ROGEL VIDE C., “Las obras plásticas –definición y catálogo general” en C. Rogel Vide, *Estudios completos de propiedad intelectual*, Volumen tercero, Madrid 2009, pp.65-81.

ROMANÍ LLUCH A., “La protección del Diseño y su relación y delimitación con los derechos de Propiedad Intelectual y la normativa sobre Competencia Desleal”, en Grupo Español de la AIPPI, *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y derecho de la Competencia. Colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Barcelona 2005, pp. 895-906.

ROTH L.M., *Entender la arquitectura, sus elementos, historia y significado*, Barcelona, 2005.

RUIZ MUÑOZ M., “Diseño Industrial y Derecho de Autor en Europa”, en ADI XXVII, Madrid 2007, pp.381-424.

RUS ALBA E., “El Ecce Homo de Borja, del fenómeno social al Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial”, en Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, nº 33, Madrid 2013, pp. 283-306.

RUSKIN, J., *Las Siete Lámparas de la Arquitectura*, Manchester 1849.

SEMPERE MASSA I. L., *La protección de las formas como marca tridimensional*, Valencia 2011.

SPARKE P., *Elsie de Wolfe, The birth of modern interior decoration*, New York (Estados Unidos) 2005.

SPOLIDORO M. S., “Las marcas de productos vintage”, en V. Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad industrial, Madrid. 2016, pp. 147-164.

STEENBERGEN C. Y REH W., *Metropolitan Landscape Architecture, Urban parks and landscapes*, Bussum (Países Bajos) 2001.

STONE D., *European Union Design Law. A Practitioner's Guide*, Oxford 2012.

SUTHERSANEN U., *Design Law: European Union and United States of America*, 2nd edition, London 2010.

TAUT B., *Modern Architecture*, Londres 1929.

VILLAGRÁN GARCÍA J., *Teoría de la arquitectura*, Colegio Nacional, México 2007.,

VITRUVIUS, *Ten Books on Architecture*, traducción inglesa de M. H. Morgan, Cambridge, Massachusetts 1914.

VON SCHELLING F., *Philosophie der Kunst, Filosofía del arte*, Stuttgart 1803.

Artículos electrónicos

ALFARO ÁGUILA REAL J., “La Sentencia Maristas: la protección de las marcas notorias más allá del principio de especialidad”, Almacén del Derecho, de 06.11.2012, consultable en <http://derechomercantilesana.blogspot.com.es/2012/11/la-sentencia-maristas-la-proteccion-de.html> (última vez accedida el 19.03.2017).

CALBOLI I., “Overlapping trademark and copyright protection: a call for concern and action”, University of Illinois Law Review, 2014, accessible en: <https://illinoislawreview.org/wp-content/uploads/2014/10/Calboli.pdf> (última vez consultada el 3.05.2017), pp. 25-34.

CASTILLA BAYLOS M., “Arquitectura del vino”, Marchamos, nº. 21, Revista de comunicación interna de la Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid 2004, pp.15-18. Accesible en: https://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Marchamos/ano04n21.pdf (última vez consultada: 03.10.2016).

CLARK B., “BGH decides in Opel toy car case ("Opel-Blitz II")”, Ipkat 2010, <http://ipkitten.blogspot.com.es/search?q=opel> (última vez consultada el 01.05.2017).

HOWELL R. D., “Tee 'd Off - Golf Course Designers Score Double Bogey in Search for Protection of Their Hole Designs”, Journal of Intellectual Property Law, University of Georgia Law, Volume 5, Issue I, Article 8, 1997, pp.338-364. Disponible en: <http://digitalcommons.law.uga.edu/jipl/vol5/iss1/8> (última vez accedida, 27.10.2016).

JEREMY, “The Cozy Coupe: full-sized replica of toy car raises questions”, Ipkat 2014, accesible en de <http://ipkitten.blogspot.com.es/2014/02/the-cozy-coupe-full-sized-replica-of.html> (última vez consultada el 01.05.2017).

LÓPEZ BRAVO C., “Interrelación de las categorías legales de protección del Patrimonio Cultural en España”, en Revista PH, Boletín 27, pp.83-90, consultable en: <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/viewFile/806/806> (última vez accedida el 15.05.2017).

MENDOZA FERNÁNDEZ J., “El patrimonio cultural en el entorno digital”, Revista de la OMPI, abril 2010. Accesible en: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2010/02/article_0010.html (última vez accedida el 11.09.2016).

MOFFAT V.R., “Mutant copyrights and backdoor Patents: The problema of overlapping intellectual property protection”, 2004, accessible en: http://btlj.org/data/articles2015/vol19/19_4/19-berkeley-tech-l-j-1473-1532.pdf (última vez consultada el 03.05.2017), pp. 1474-1532.

PENAS GARCÍA, G y ÁLVAREZ SALSO, M.J., Directrices procedimiento concesión diseños industriales, 2012. (http://www.oepm.es/es/disenos_industriales/disenos_nacionales/directrices_procedimiento/).

RASHIDA Y.V. MACMURRAY, “Trademarks Or Copyrights: Which Intellectual Property Right Affords Its Owner The Greatest Protection Of Architectural Ingenuity?”, 3 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 111, 2005, pp.111-129 accessible en <http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol3/iss2/2> (última vez consultada el 03.05.2017).

STEVENSON R., “Architects’ intellectual property rights in their designs: an introduction”, London 2011, accesible en <https://www.architecture.com/Files/RIBAProfessionalServices/Practice/SmallPracticeConference/2010/2011RobertStevensonHandout.pdf>, (última vez consultada el 03.05.2017).

STROWEL A., “Beware of the ‘mutant copyrights’ in a trademarked culture!”, noviembre 2016, accesible en <http://www.ipdigit.eu/2016/11/beware-of-the-mutant-copyrights-in-a-trademarked-culture/> (última vez consultada el 05.05.2017).

SUÑOL, A., “Nota a la sentencia de Audiencia Provincial de Barcelona de 28 de mayo de 2015”, Almacén de Derecho, 2015, accesible en <http://almacenederecho.org/el-derecho-de-la-propiedad-intelectual-no-protege-las-ideas/> (última vez consultada, 08.10.2016).

SUÑOL A., “Uso de un signo a título de marca”, Almacén de derecho, 11 de febrero de 2016, en <http://almacenederecho.org/uso-de-un-signo-a-titulo-de-marca/> (última vez accedida el 20.04.2017).

TERÁN BONILLA, J. A., “Consideraciones que deben tenerse en cuenta para la restauración arquitectónica”, Conserva n.8, accesible en http://www.dibam.cl/dinamicas/DocAdjunto_631.pdf (última vez accedida el 24.05.2017).

TROYA IÑIGO C., “Derechos de autor en la obra arquitectónica”, accesible en <http://www.copyright.com/archivo/12.doc> (última vez consultada, 20.05.2017).

WILKOF N., “The design copyright interface: the Italian Supreme Court rules on street furniture”, The IPKAT, 2016, accesible en: <http://ipkitten.blogspot.com.es/2016/02/the-design-copyright-interface-italian.html> (última vez visitada, 10.09.2016).

PONENCIAS

BENNETT K.M, “Vía comunitaria: protección en la Unión Europea”, ponencia en representación de la EUIPO en IV Seminario regional sobre las Marcas y los Diseños Industriales como factores de innovación y activos empresariales: el diseño como herramienta estratégica de la empresa y como elemento diferenciador. Cartagena de

BIBLIOGRAFÍA

Indias (Colombia), del 7 al 10 de marzo de 2016, accesible en http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/100_00_PonenciasIVSeminariorRegional2016.pdf (última vez consultada el 17.05.2017).

FUENTES DEVESA R., magistrado, en la Jornada OEPM sobre el Tribunal de Marca Comunitaria, “Criterios Jurisprudenciales a diez años de su creación”, 8 de junio de 2015.

GRANERO RAMÍREZ A., Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid mayo de 2011 – junio de 2015, Conferencia de inauguración de la X edición de Máster de Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías de la Universidad Autónoma de Madrid, “*La propiedad intelectual de la arquitectura. Equilibrio entre la autoría y el interés público*”, 17 de septiembre de 2015, Residencia de Estudiantes, Madrid.

MACÍAS MARTÍN J., “La experiencia de España en el campo del Diseño Industrial”, Cuarto Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina, coorganizado por Oficina Europea de Patentes, Oficina Española de Patentes y Marcas y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, documento OMPI/PI/JU/LAC/05/P12, Madrid 3 a 8 de octubre de 2005, accesible en: http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/sem_jueces_05/Modulos/Mod5Mod_02.pdf (última vez consultada el 30/05/2006).18 páginas.

OMPI, Conclusiones de la Conferencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre “Propiedad intelectual y Patrimonio Cultural en el entorno digital” coorganizada con el Ministerio de Cultura de España en 2010. Véase, J. Mendoza Fernández, “El patrimonio cultural en el entorno digital”, Revista de la OMPI, abril 2010. Accesible en: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2010/02/article_0010.html (última vez accedida el 11.09.2016).

SERRANO DE HARO MARTÍNEZ C., arquitecta de Hacienda y Licenciada en Derecho, en la Mesa redonda, “El arquitecto y los derechos de autor”, celebrada en el Colegio de Arquitectos de Madrid, el 7 de mayo de 2015.

Otros recursos consultados

AIPPI, Informe de síntesis, sobre cuestión 231 “La interacción entre la protección por diseño y por derechos de autor (copyright) para productos industriales”.

AIPPI, Resolución de la Asociación Internacional para la Propiedad Industrial sobre la cuestión Q148, “Marcas tridimensionales: la frontera entre marcas y diseños industriales”, Comité Ejecutivo de Sorrento, Italia, 8-15 de abril de 2000, Accesible en: <https://www.aippi.org/download/comitees/148/RS148Spanish.pdf> (última vez consultada el 22.12.2016).

BERCOVITZ, RODRÍGUEZ-CANO R., Informe sobre “Los derechos de propiedad intelectual sobre las obras arquitectónicas”, par.8, par 34, par 41 realizado a petición del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Accesible en: http://www.ecoac.org/innoserver/3patent/pi_cscae/Bercovitz%20Propiedad%20intelectual%20Dictamen%20obra%20arquitectonica.htm (última vez accedido, 17.10.2016).

CAMPO RUIZ I., *Lewrentz en Malmo, Intersecciones entre arquitectura y paisaje* (tesis doctoral), Universidad Politécnica de Madrid, 2015, pp. 129-130.
Código de Conducta Publicitaria de 1996 puede consultarse en http://www.autocontrol.es/pdfs/Cod_conducta_publicitaria.pdf (última vez accedida el 09.05.2017).

Código deontológico de los arquitectos de 2015. Accesible en http://www.cscae.com/images/stories/Secretaria/CODIGO_DEONTOLOGICO_101215-FINAL.pdf (última vez consultada el 13.12.2016).

COMISIÓN EUROPEA, Comunicación de la Comisión Europea, “Hacia un marco de derechos de autor moderno y más europeo”, de 09.12.2015, COM (2015) 626 final, [file:///C:/Users/agonzal4/Downloads/CommunicationTowardsamodernmoreEuropeancopyrightframework%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/agonzal4/Downloads/CommunicationTowardsamodernmoreEuropeancopyrightframework%20(1).pdf) (última vez consultada, 16.08.2016).

COMISIÓN EUROPEA, Comunicado de prensa de la Comisión Europea de 9 de diciembre de 2015: “La Comisión da los primeros pasos para ampliar el acceso a contenidos en línea y expone su visión de modernizar las normas sobre derechos de autor de la UE”. Disponible en: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_es.htm (consultada por última vez 16.08.2016).

COMISIÓN EUROPEA, *Legal Review on Industrial Design Protection in Europe*, Bruselas 15.04.2016, p.58. Accesible en http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8845 (última vez consultada el 08.11.2016).

COMISIÓN EUROPEA, Libro Verde de la Comisión sobre la protección legal del diseño industrial de 1991.

Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — “Hacia un enfoque integrado del Patrimonio Cultural Europeo”, de 12 de junio de 201, 2015/C 195/04-

Directrices de Examen de la EUIPO sobre Modelos y dibujos comunitarios, v.1.0, 23 de marzo de 2016.

Folleto de la Oficina Española de Patentes y Marcas, “Porqué solicitar un diseño industrial?”, accesible en http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/Folletos_Disenos/015-12-diseno-industrial.html (última vez consultada, 29.04.2017).

BIBLIOGRAFÍA

OMPI, Documento preparado por la Secretaría de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, 16ª edición, SCT/16/2, 1 de septiembre de 2006.