



Roj: **SAP B 2644/2020 - ECLI:ES:APB:2020:2644**

Id Cendoj: **08019370152020100515**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **06/03/2020**

Nº de Recurso: **560/2019**

Nº de Resolución: **512/2020**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Barcelona, núm. 2, 21-09-2018 (proc. 558/2012),
SAP B 2644/2020**

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

N.I.G.: 0801947120128003779

Recurso de apelación 560/2019-2ª

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 558/2012

Cuestiones: infracción derechos morales de autor.

SENTENCIA núm. 512/2020

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

LUIS RODRÍGUEZ VEGA

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO

MANUEL DÍAZ MUYOR

Barcelona, a seis de marzo de dos mil veinte.

Partes apelantes:

a) Josefa .

-Procurador: Ignacio López Chocarro

-Letrado: Juan José Marín López

b) ASHGHAL y Estado de Qatar.

-Procuradora: Judith Carreras Monfort



-Letrado: Ignacio Guillén González

Objeto del proceso: infracción derechos morales de autor.

Resolución recurrida: sentencia.

- Fecha: 21 de septiembre de 2018

- Parte demandante: Josefa .

- Parte demandada: ASHGHAL y Estado de Qatar.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: " *Estimando parcialmente la demanda interpuesta por parte de Dña. Josefa contra el Estado de Qatar y contra la entidad ASHGAL debo declarar que:*

1. *la actora es autora de la obra de diseño farola modelo "LATINA" descrita en el cuerpo de la demanda.*
2. *La parte demandada ha vulnerado los derechos morales de divulgación, paternidad e integridad de la actora sobre la mencionada obra.*

Por lo que se condena a los demandados a:

1. *a estar y pasar por esta declaración.*
2. *A cesar en la conducta ilícita, retirando a su costa de la avenida Al Waab de Doha (Qatar) las farolas copiadas y falsificadas de su obra "LATINA" y ordenando su destrucción, así como la destrucción de aquellas otras que puedan tener en stock.*
3. *A abstenerse en lo sucesivo de repetir la conducta infractora.*
4. *A indemnizar a la actora con la cantidad de 50.000 euros en concepto de daños morales.*

No se imponen las costas del presente procedimiento".

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpusieron sendos recursos de apelación cada una de las partes. Admitidos en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 18 de julio pasado.

Ponente: magistrado Juan F. Garnica Martín.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO. Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1. Josefa interpuso demanda contra ASHGHAL y el Estado de Qatar en la que se afirmaba autora de una obra consistente en el diseño de una farola conocida como "Latina" e imputaba a la demandada ASHGHAL, una empresa pública cuyo objeto consiste en canalizar la totalidad de las obras públicas del Estado de Qatar, haber vulnerado sus derechos morales de autor al instalar, sin su autorización, una copia de la referida farola en la avenida Al Waab de la ciudad de Doha. Concretamente, los derechos que ejercita son el derecho a la paternidad de la obra, el derecho a la divulgación y el derecho a la integridad. Afirmaba no ejercer los derechos patrimoniales, que tenía cedidos a la entidad Santa & Cole y reclamaba por la infracción la suma de 100.000 euros.

2. La resolución recurrida resume los motivos de oposición a la demanda en los siguientes términos:

"a) las demandadas entienden que la reclamación es un fraude por cuanto se pretende ocultar que la que reclama es la entidad Santa & Cole. A su juicio, a través del presente procedimiento se desea conocer la prosperabilidad de la reclamación para poder reclamar en un posterior procedimiento los daños patrimoniales.

b) *la obra no es original por lo que no es protegible. A su juicio la farola puede ser un diseño industrial pero no una obra artística.*

c) *niega que se haya puesto en duda la paternidad de la obra, en cuanto no discute que la farola LATINA haya sido diseñada por la actora. No se ha producido su divulgación y se ha respetado la integridad en tanto que según expone la actora, la reproducción llevada a cabo en Doha, es idéntica.*



d) se alega la prescripción de la acción en tanto que todas las comunicaciones habidas entre las partes, se produjeron entre la entidad Santa & Cole pero no con la actora del procedimiento. Como se tiene conocimiento de la infracción en el mes de abril de 2006 y la demanda se presenta en el año 2012, han transcurrido más de los 5 años previstos en la ley para el ejercicio de la acción.

e) se niega cualquier responsabilidad del Estado de Qatar en tanto que únicamente ha participado en las conversaciones para llegar a un acuerdo o se ha limitado a recibir algunas comunicaciones de Santa & Cole en las que se intentaba poner fin a la controversia. En todo caso, las infracciones las han cometido empresas privadas (Al Shula Lighting como instaladora y las empresas chinas que fabricaron las lámparas), por lo que la demanda debió dirigirse contra éstas. Se niega que el Estado de Qatar interviniera en la instalación ni realizó actos de explotación de la farola. Y en cuanto a la empresa Ashgal, se limitó a licitar una obra pública, no interviniendo en las negociaciones mercantiles ni en la instalación de las farolas.

f) entiende que es aplicable la ley qatarí, por ser el lugar donde se ha cometido la infracción. Anuncia la aportación de un informe pericial sobre el derecho qatarí pero que, finalmente, no ha acompañado.

g) se niega que, en todo caso, los actos supongan vulneración de los derechos morales.

h) y finalmente, se opone a la cantidad reclamada por daño moral, alegando esencialmente, que el dictamen pericial emitido por el Sr. Marcelino está viciado desde el momento en el que se trata de un empleado de Santa & Cole.

i) y se opone a la publicación de la sentencia, por entender que la actora no ha sufrido depreciación en su consideración profesional".

3. La resolución recurrida estimó en parte la demanda considerando que la ley aplicable al caso era la española, que no existía prescripción porque los derechos morales no están sometidos a plazo alguno, la obra ostentaba originalidad suficiente como para merecer la protección interesada, el plagio no había sido cuestionado como producido y consideró vulnerados los derechos morales invocados, al no haber autorizado la autora la divulgación de la obra ni su reproducción o difusión. Por consiguiente, condenó a las demandadas a cesar en la conducta infractora y a abonar a la actora la suma de 50.000 euros en concepto de reparación de los daños morales.

4. El recurso de la parte actora se funda en los siguientes motivos:

a) Infracción del art. 138 TRLPI, por no haber condenado a la publicación de la sentencia.

b) Infracción del art. 140.2 TRLPI, en la medida que la indemnización concedida no repara de forma adecuada el daño, por ser insuficiente.

c) Infracción del art. 394.1 LEC, por no haber impuesto las costas a la parte demandada.

5. El recurso de la parte demandada alega que la base de su apelación estriba en que no se dan las circunstancias de acuerdo con las cuales un diseño industrial puede merecer la doble protección, esto es, por la vía de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual, ya que el diseño carece de la originalidad que a tal efecto se debe exigir para ser considerado una verdadera obra de arte. Junto a esa idea, el recurso plantea las siguientes cuestiones previas:

a) Inmunidad diplomática del Estado de Qatar.

b) Falta de jurisdicción de los tribunales españoles para ordenar la retirada de las farolas de Doha.

c) Caducidad de la instancia.

El recurso se opuso asimismo en el fondo en los términos que antes hemos adelantado, argumentando que no ha resultado acreditada la originalidad de la farola y negando asimismo que exista vulneración de los derechos de paternidad, divulgación e integridad de la obra. También alega que ha prescrito la acción para reclamar los daños y perjuicios.

También cuestionó el importe en el que se habían fijado los daños y alegó falta de legitimación pasiva del Estado de Qatar, argumentando que nada tiene que ver con la infracción, caso de que la misma exista.

SEGUNDO. Principales hechos que sirven de contexto al conflicto que enfrenta a las partes.

6. La resolución recurrida hace el siguiente relato de hechos probados:

" 1. La actora, Dña. Josefa , arquitecta de profesión, además de otras actividades, ha desarrollado diversos proyectos urbanísticos y arquitectónicos, entre los que se encuentran la remodelación de las calles Patrick Street y Gran Parade de Cork, en el centro histórico de Dublín y en otros espacios urbanos como los del Piet Smith en el puerto de Rotterdam.



2. La actora expone que ha mantenido una relación contractual con el grupo Santa & Cole Ediciones de Diseño, S.A. (Documento número 4). El día 25 de noviembre de 1996, Santa & Cole y la actora celebraron un contrato relativo al diseño de una lámpara conocida como PITMIT, que posteriormente se denominó LATINA. Documento número 5 de la demanda. En el pacto 8 del contrato se establece que a la actora le corresponde el 3% del precio neto de venta al detall en España de todos los ejemplares vendidos del diseño, sin contar con gastos especiales de embalaje, transportes e impuestos.
3. Desde esa fecha, la entidad Santa & Cole explota la lámpara mediante su reproducción, fabricación, exposición y comercialización. Documento número 9 de la demanda. La farola se encuentra instalada en la actualidad en diversas poblaciones tanto españolas como extranjeras.
4. La entidad Ashgal tiene su sede en Doha y es una entidad mercantil estatal con el objeto de canalizar la totalidad de las obras públicas del Estado de Qatar. Documento número 21 de la demanda.
5. En el año 2005, se iniciaron los primeros contactos entre Santa & Cole y la entidad Ashgal, con la finalidad de llevar a cabo una propuesta integral de iluminación de la Avenida Al Waab, de Doha. El proyecto inicial tenía por objeto la instalación del modelo LATINA en la plataforma central de la citada avenida. Documento 25, 26 y 27 de la demanda.
6. Tras diversas modificaciones del proyecto inicial, el día 13 de febrero de 2006, Santa & Cole remitió un presupuesto que incluída 920 unidades de farola a un precio unidad de 12.088 euros lo que suponía 11.120.960 euros. Finalmente, tras el descuento practicado, el total presupuestado ascendía a 7.384.317.44 euros (documento 28 de la demanda). En el curso de estas negociaciones, Santa & Cole entregó la documentación relativa al diseño de la farola, así como los planos y maquetas.
7. Ante las sospechas de que ASHGAL había solicitado presupuesto a una tercera compañía (Al Shulah Ligthing) para el desarrollo del proyecto de iluminación, Santa & Cole remitió el día 18 de abril de 2006, una carta de requerimiento a la citada entidad Al Shulah Lighting, informando de los derechos de propiedad intelectual que tenía sobre la fabricación y comercialización de las farolas (documento 29).
8. El día 4 de mayo de 2006, en el curso de una reunión mantenida entre Santa & Cole y la entidad Ashgal, se desplazaron hasta la avenida Al Waab donde comprobaron la instalación de algunas farolas idénticas al modelo LATINA. Documento número 30.
9. Las partes se volvieron a reunir el día 30 de abril de 2007, debido a que las farolas instaladas presentaban problemas estructurales y defectos en la iluminación. En estas reuniones se negoció una salida al conflicto generado y en el que Santa & Cole propuso que se les encomendaran otros proyectos urbanísticos en el país (documento número 32 de la demanda). Tras esta reunión hubo un intercambio de comunicaciones para intentar alcanzar un acuerdo (documentos 33, 34 y 35).
10. Finalmente, las negociaciones no llegaron a un acuerdo tal como se desprende de los documentos número 37 y 38 de la demanda. En este último documento, de 17 de junio de 2007, la entidad Santa & Cole, solicitaba una indemnización de más de dos millones y medio de euros dirigida a la licencia que permitía la explotación de la farola, y otros 1.300.000 euros en concepto de asesoramiento técnico para resolver los problemas de seguridad que presentaban las mismas. A partir de este momento se reprodujeron las comunicaciones, tal como resulta de los documentos 39 y 40. En estas comunicaciones (año 2008), Santa & Cole ofreció la sustitución de las farolas por otras, tal como resulta de los documentos 41 y 42. Incluso, la noticia sobre el proyecto urbanístico en marcha se recogió en alguna revista especializada (documento 43 y 44 de la demanda).
11. El día 20 de abril de 2009, el Presidente de la entidad Santa & Cole remitió una carta personal al Ministro de Municipalidad y Planificación Urbana de Qatar, con copia para la Sra. Josefa, tal como resulta del documento número 45 de la demanda. Y el 3 de julio de 2009, Santa & Cole remitió a Ashgal un completo dossier de toda la información solicitada (Documento número 46). Otras comunicaciones se produjeron con posterioridad a esta fecha. Documentos 47 a 50. Finalmente, el día 17 de diciembre de 2009, el despacho Cuatrecasas en nombre de Santa & Cole, remitió requerimiento para llegar a un arreglo sobre la cuestión, que se ha aportado como documento número 51 de la demanda.
12. El día 5 de mayo de 2010, el director jurídico de Ashgal remitió un correo electrónico a Santa & Cole, en el que se comunicaba que el Ministro había rechazado la propuesta de acuerdo. Documento número 54 de la demanda.
13. Los esfuerzos de negociación se han llevado, entre otros, ante la Misión Diplomática Permanente de Qatar en Ginebra, ante la representación permanente de España en la Unión Europea, ante el Ministro español de industria Comercio y Turismo y ante la Embajada de España en Qatar, tal como resulta de las comunicaciones aportadas como documentos 55 a 64".

TERCERO. Sobre la inmunidad de jurisdicción y la falta de competencia de la jurisdicción española.



7. Esta Sala ya tuvo la ocasión de pronunciarse sobre la alegación de inmunidad jurisdiccional del Estado de Qatar, rechazándola, y sobre la competencia de la jurisdicción española para conocer de la acción ejercitada, afirmándola, como bien conocen las partes. En nuestro Auto de 12 de marzo de 2015 (ECLI:ES:APB:2015:1256 A) ya argumentamos las razones por las que considerábamos que no tenía razón la demandada en ninguno de esos casos al interponer la declinatoria y a los argumentos allí expuestos nos remitimos, ya que el recurso de apelación no puede constituir cauce para cuestionar lo previamente resuelto por esta misma Sala.

8. Respecto de la competencia de la jurisdicción española, la alegación que se hace en el recurso parece ser distinta, al limitarse la argumentación sobre la falta de competencia a la condena a cesar en la conducta. En nuestra opinión, tal alegación carece de fundamento. La cesación en la conducta, con la condena consiguiente a la retirada de las farolas infractoras, es consecuencia (o, al menos, puede serlo) del éxito de la acción relativa al derecho moral de autor ejercitada. Por tanto, el pronunciamiento no puede ser solo declarativo sino que ha de incluir el de condena. Hemos considerado que los tribunales españoles tienen competencia para conocer de tales acciones; otra cosa es que puedan ostentar jurisdicción para la ejecución de tales medidas, que es lo que cuestiona el recurso. Esa es una cuestión distinta y que tiene sus propias reglas y sobre la que no procede resolver en este momento porque ni es el momento oportuno ni tenemos competencia para ello.

Parece claro que la jurisdicción española carece de competencia para conocer de la ejecución de una medida como la referida, competencia que solo puede corresponder a los tribunales del Estado de Qatar. Ahora bien, de ello no se deriva que la competencia para conocer de la acción ejercitada también deba correr la misma suerte.

CUARTO. Sobre la caducidad de la instancia.

9. Las demandadas apelantes alegan que procede declarar la caducidad de la instancia, en aplicación de lo previsto en el art. 237.1 LEC, al no haberse producido actividad procesal alguna en un plazo superior a los dos años, el transcurrido entre el día 22 de octubre de 2015, fecha en la que se acordó la suspensión de las actuaciones, y el 10 de noviembre de 2017, fecha en la que de nuevo se reiniciaron.

10. La actora se opuso a este motivo del recurso de la demandada argumentando que esa suspensión fue acordada por ambas partes con el objeto de iniciar una mediación ante la OMPI, que finalmente no fructificó y que el inicio del cómputo no debe producirse cuando se notificó la resolución de suspensión, ya que más tarde se sucedieron otras actuaciones procesales, la última de las cuales es de fecha 24 de noviembre de 2015 y su notificación del día 27 de noviembre.

Valoración del tribunal

11. La regulación de la caducidad de la instancia se encuentra en los arts. 236 a 240, de entre los cuales merece destacarse lo que dispone el art. 237.1 LEC:

"1. Se tendrán por abandonadas las instancias y recursos en toda clase de pleitos si, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produce actividad procesal alguna en el plazo de dos años, cuando el pleito se hallare en primera instancia; y de uno, si estuviere en segunda instancia o pendiente de recurso extraordinario por infracción procesal o de recurso de casación.

Estos plazos se contarán desde la última notificación a las partes".

12. La doctrina ha puesto de manifiesto que los presupuestos para que pueda ser apreciada la caducidad de la instancia son los siguientes:

- a) Inactividad de las partes;
- b) falta de justificación de la paralización; y,
- c) el transcurso del plazo en cada caso señalado.

13. La justificación de esta institución se encuentra en la presunción de abandono de derechos que es connatural a la paralización del proceso por falta de actividad de las partes. De ahí que las normas que la regulan deban ser objeto de una interpretación restringida, no favorable a presumir la voluntad de abandono o de inactividad como desencadenante del mismo sino más bien lo contrario. De eso se deriva que la inactividad no se identifique simplemente con la falta de impulso de la parte, como podría parecer a partir de lo que de forma algo equívoca afirma el art. 236 LEC, por cuanto el impulso procesal no es de parte sino de oficio. La inactividad hay que ponerla en relación con la ausencia de una actividad procesal requerida cuando le corresponda a la parte instar el curso del proceso.



14. La anterior afirmación creemos que es muy relevante en un caso como el presente en el que el proceso estuvo suspendido por petición conjunta de las partes, conforme a lo previsto en el art. 19 LEC . El art. 179.2 LEC regula cuál es el efecto de esa suspensión y concreta que el proceso permanecerá suspendido durante el plazo por el que se haya acordado la suspensión y se reanudará si lo solicita cualquiera de las partes. Por consiguiente, la inacción de la parte no comienza cuando el proceso se suspendió sino cuando finalizó el plazo de suspensión y no se solicitó por ninguna de las partes la reanudación, tal y como ha interpretado el juzgado mercantil. Ello excluye que pueda ser apreciada la caducidad en el supuesto enjuiciado.

QUINTO. La originalidad como presupuesto para la protección de una obra que consiste en el diseño de un objeto industrial, como una farola.

15. Las demandadas sostienen en su recurso que la obra invocada en la demanda es un mero diseño industrial sin acceso a la protección por la vía de la propiedad intelectual. Y expresan que, para obtener esa doble protección, no es suficiente con un grado ordinario de creatividad sino que es preciso que el diseño industrial tenga una especial altura creativa, de forma que el diseño constituya una obra de arte. Frente a ello, afirma, la resolución recurrida se ha conformado, para acumular la protección que brinda la legislación sobre propiedad intelectual, con un mínimo grado de originalidad y no ha justificado por qué razón considera que este diseño de farola merece un especial grado de protección frente a la que disfrutan otras farolas. A su vez, imputa a la resolución recurrida haber fundado sus apreciaciones acerca de la originalidad en una pericial que basa su criterio en la opinión subjetiva de la propia autora del diseño.

16. La actora contesta al recurso argumentando que las obras de arte aplicadas, si son originales, gozan de la protección del derecho de autor, como diversos pronunciamientos jurisprudenciales han reconocido, entre los que cita diversas de nuestras resoluciones sobre obras de arte aplicadas a objetos industriales. Y afirma que las conclusiones que cabe obtener de tales pronunciamientos son de aplicación en nuestro caso porque:

a) La farola "Latina" es una creación intelectual propia de su autora y es el resultado de un proceso creador que refleja, de forma objetiva, las decisiones libres y creativas adoptadas por la autora y hace distinguible su creación de otras.

b) La pericial practicada permite acreditar que la originalidad de la obra consiste en que permite establecer un diálogo entre las grúas de las embarcaciones, permanentemente amarradas en el puerto, y las lámparas instaladas en los muelles.

c) Dado que la originalidad es una cuestión de grados, no puede negarse a la creación controvertida la singularidad formal mínima que le permita superar el umbral de protección de los derechos de autor.

d) La idea de que sea exigible un grado de originalidad cualificada o mayor para poder proteger por los derechos de autor las obras que son susceptibles de protección por las normas del diseño industrial, no se deriva del contenido de la Disposición Ad. 10ª de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Valoración del tribunal

a) Acumulabilidad de protecciones y alcance.

17. La cuestión que se nos plantea consiste en determinar si una creación que constituye un diseño industrial y es susceptible de ser reproducido de forma masiva puede merecer la protección por los derechos de autor. No se cuestiona que la obra constituye un diseño industrial que, como tal, podría ser objeto de protección a través de las normas que regulan esta materia. La cuestión que se discute consiste en determinar si la posibilidad de ser protegida por la normativa protectora de los diseños excluye la protección por los derechos de autor o bien cabe una doble protección acumulada.

18. Hemos demorado la respuesta más tiempo del que es común en esta Sala porque la cuestión planteada nos ha parecido especialmente compleja, a la vez que de una gran trascendencia práctica para el enjuiciamiento de otros casos similares, y por la concurrencia de dos circunstancias distintas: (i) primera, porque se anunciaba un pronunciamiento del Tribunal de la Unión Europea que podía resultar de sumo interés para dar claridad a la cuestión debatida. Se trata de la STJUE de 12 de septiembre de 2019, caso Cofemel (ECLI:EU:C:2019:721) , sobre la que las partes han tenido la ocasión de pronunciarse en escritos aportados, que el tribunal ha podido conocer y considerar; y (ii) en segundo lugar, y tras conocer el contenido de esa sentencia, por la propia dificultad de determinar el alcance de la doctrina que la misma establece. El tribunal también ha tomado en consideración las Conclusiones del Abogado General Sr. Campos de fecha 6 de febrero de 2020, en el asunto C-833/18 (*SI, Brompton Bicycle Ltd*), en un asunto en el que se plantean cuestiones muy próximas al nuestro.

19. Esta Sala afrontó las mismas cuestiones que presenta este caso en la Sentencia de 26 de abril de 2019 -ECLI:ES:APB:2019:4105- (caso sillas, Sentencia núm. 764/2019, recaída en el Rollo 1402/18). También en

esa ocasión nos vimos forzados a hacer una reflexión profunda que constituye ahora un punto de partida en el que tenemos que hacer matizaciones como consecuencia de lo resuelto por el Tribunal Europeo en el caso Cofemel. Las dudas se plantean porque pueden entrar en conflicto dos sistemas distintos de protección: el que concede la legislación sobre propiedad intelectual a los autores y el que establece la legislación sobre propiedad industrial sobre diseño, mucho más limitado en el tiempo y que podría verse muy debilitado en el caso de ampliarse en exceso la protección de los derechos de autor.

20. Se trata de una cuestión que no es pacífica en la doctrina y sobre la que los diversos ordenamientos jurídicos habían venido adoptando posturas dispares, que van desde los sistemas de protección acumulada (el sistema tradicional francés) al sistema de no acumulación de protecciones (sistema tradicional italiano), pasando por sistemas de acumulación restringida (sistema alemán).

21. El artículo 17 de la Directiva 1998/71/CE, de 13 de octubre, de Protección jurídica de los dibujos y modelos dispone que "[l]os 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". Y en el 96.2 del Reglamento (CE) 6/2002, de 12 de diciembre, sobre dibujos y modelos comunitarios dispone que "[l]os 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".

Por tanto, parece claro que el derecho europeo parte de la base del reconocimiento de un sistema de acumulación de protecciones, aunque está por ver con qué alcance.

22. En el ámbito de la legislación española, el art. 3 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) dispone:

" Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con:

1.º La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que está incorporada la creación intelectual.

2.º Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra".

Y la Disposición Adicional 10ª de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LPJDI) de 2003 LPJDI establece que "(l)a protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual".

23. Por consiguiente, el diseño, también en nuestro derecho, puede ser objeto de una protección doble (como propiedad intelectual y como propiedad industrial). No obstante, no cualquier diseño merece esa doble protección sino que para merecer la protección como propiedad intelectual es preciso que tenga el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística.

24. Cuál sea ese grado de creatividad y originalidad ha sido una cuestión que ha dividido a la doctrina. Un sector cualificado vino entendiendo que era exigible una altura creativa mayor que la que, con carácter general, exige el art. 10 TRLPI en relación con cualquier otro tipo de obra, al exigir que integre una "obra artística". Es lo que se ha dado en llamar sistema de acumulación parcial o restringida que ha de llevar a distinguir entre los diseños propiamente dichos o creaciones formales y aquellos otros que constituyen "obras de arte aplicadas a la industria". De forma que solo los segundos tendrían el doble ámbito de protección.

25. Otro sector de nuestra doctrina, en cambio, había venido sosteniendo que no cabe exigir en este tipo de obras un grado de creatividad u originalidad más elevado que para cualquier otro tipo de obra.

26. En nuestra Sentencia de **26 de abril de 2019 (caso sillas) nos decantábamos por la primera de esos dos posturas a las que nos hemos referido en los apartados anteriores. Así, afirmamos que, p** ara que un diseño industrial se haga acreedor de la protección que dispensa a los autores la legislación sobre propiedad intelectual, es preciso que el nivel creativo sea mucho más elevado, desbordante incluso, hasta el extremo de que se pueda entender como obra artística (apartado 21).

27. La STJUE de 12 de septiembre de 2019 (caso Cofemel) (ECLI:EU:C:2019:721) nos obliga a precisar mejor (cuando no a corregir, al menos en parte) la postura que expresamos en nuestra Sentencia de **26 de abril de**



2019 (caso sillas). La cuestión esencial que se sometió al Tribunal Europeo fue si, para poder tener protección como obra de autor, era aceptable que los Estados pudieran en su normativa interna exigir una especial altura creativa y la respuesta que dio el tribunal es que, para que un modelo industrial pueda ostentar protección como propiedad intelectual, no es preciso que ostente una especial altura creativa, esto es, una altura creativa más elevada que cualesquiera otras obras distintas, sino que basta que pueda considerarse como "obra" en el sentido que la propia sentencia expresa en su apartado 29 (apartado 48).

b) Sobre el concepto de obra original y la necesidad de distinguir cada ámbito de protección.

28. Por tanto, en el caso *Cofemel*, el Tribunal Europeo está afirmando, creemos que con claridad, que no es compatible con el derecho europeo la idea de que cada Estado pueda establecer a estos efectos un concepto distinto de obra caracterizado por la exigencia de una mayor o menor altura creativa. Basta analizar si el diseño merece ser calificado como obra, en el sentido que es propio de la protección de los derechos de autor, esto es, que el objeto original constituya una creación intelectual propia del autor, para lo que basta que refleje la personalidad propia del autor, manifestando las decisiones libres y creativas del mismo (apartado 30).

29. Ahora bien, si la Sentencia *Cofemel* parte de la idea de que es posible una doble protección, realiza algunas precisiones que permiten situar adecuadamente cada uno de los ámbitos de protección en conflicto:

a) En primer lugar, la acumulación de protecciones solo es admisible "en determinadas situaciones" (apartado 52) cuya concreción corresponde al juez nacional, quien deberá valorar en cada caso el equilibrio entre la defensa de los derechos del autor y el interés general. Esto es así porque la protección mediante derechos de autor a un objeto protegido como dibujo o modelo no puede ir en menoscabo de la finalidad y eficacia de esas dos protecciones (apartado 51).

b) En segundo lugar, el sentido de la protección es distinto en cada uno de esos regímenes jurídicos en conflicto. Con la protección que se concede a los dibujos y modelos se pretende evitar la imitación a cargo de los competidores, mientras los derechos de autor tienen otra función.

30. En suma, el Tribunal Europeo, partiendo del sistema de doble acumulación de protecciones reconocido en los textos normativos comunitarios, reconoce la necesidad de distinguir entre el ámbito de protección de cada uno de esos sistemas y, en última instancia, reenvía a los jueces nacionales la tarea de concretar cómo debe llevarse a cabo el acotamiento de la protección en cada uno de los ámbitos, con el propósito de impedir que puedan resultar frustradas las finalidades que persigue cada uno de esos sistemas de protección.

La doctrina que expresa la referida sentencia creemos que puede resumirse en los siguientes términos:

a) El reconocimiento de una protección mediante derechos de autor a un objeto protegido como dibujo o modelo *no puede ir en menoscabo* de la finalidad y la eficacia respectivas de estas dos protecciones (esto es, como *diseño y como derecho de autor*) (apartado 51).

b) Aunque en virtud del Derecho de la Unión la protección de los dibujos y modelos y la protección asociada a los derechos de autor puedan concederse de forma acumulativa a un mismo objeto, dicha acumulación *solo puede contemplarse en determinadas situaciones* (52).

31. Por tanto, evitar el riesgo de vaciado del sistema de protección de los diseños industriales exige establecer ciertos límites al interpretar el ámbito de protección de los derechos de autor. Y la cuestión está en cómo se pueden fijar esos límites para que los mismos resulten compatibles con la regulación de los derechos de autor. En ese sentido, la Sentencia del caso *Cofemel* deja claro que el camino no se encuentra en la exigencia de un más alto grado de creatividad y que la vía hay que encontrarla al interpretar lo que se considera como obra a los efectos de protección como derecho de autor.

32. En suma, a lo que nos lleva la doctrina del TUE es a la clásica concepción acerca de la originalidad. La STJUE de 1 de diciembre de 2011 (caso *Painer*), asunto C145/10, lo expresa en los siguientes términos:

"88 Tal como resulta del considerando 17 de la Directiva 93/98, una creación intelectual se atribuye a su autor cuando refleja su personalidad.

89 Pues bien, así sucede cuando el autor ha podido expresar su capacidad creativa al realizar la obra tomando decisiones libres y creativas (véase, a contrario, la sentencia de 4 de octubre de 2011, *Football Association Premier League* y otros, C403/08 y C429/08, Rec. p. I0000, apartado 98)".

33. Ahora bien, la cuestión está en cómo debe enjuiciarse la originalidad para evitar que la doble protección pueda repercutir en perjuicio de esos dos sistemas distintos de protección. Para ello creemos que resulta necesario determinar qué componentes del diseño son relevantes a los efectos de determinar si ha existido una toma de decisiones libres y creativas por parte del autor de la obra. Y, en ese sentido, las dudas pueden proceder de dos aspectos distintos:



- a) Los meramente estéticos.
- b) Los relacionados con la funcionalidad de la obra.

34. Lo que llevamos expuesto justifica la idea de que resulta inevitable que se produzcan situaciones de doble protección a través de las normas sobre derechos de autor y de las normas sobre diseño, a la vez que la idea de que esa doble protección constituye un riesgo que es preciso minimizar en la medida en la que resulte necesario, en beneficio del sistema de regulación del diseño industrial, que es el régimen que resulta expuesto en mayor medida como consecuencia de esa doble acumulación. Y, para lograr esta última finalidad, si bien en último extremo será el juez nacional quien deberá encontrar los criterios que permitan establecer cuáles han de ser esos límites, no por ello el derecho comunitario deja de ofrecer algunos criterios valiosos.

c) Aspectos estéticos.

35. Hasta aquí solo hemos hecho referencia a las consideraciones de carácter general; por tanto, a ideas que no resultan fácil de concretar en su aplicación al caso concreto. Pero la Sentencia del caso Cofemel hace referencia a una idea más concreta cuando expresa que el hecho de que un modelo genere un *efecto estético* no permite, por sí mismo, determinar si dicho modelo constituye una creación intelectual que refleje la libertad de elección y la personalidad de su autor y que cumpla, por tanto, el requisito de originalidad descrito en los apartados 30 y 31 de la presente sentencia (54) y no justifica que se califique de "obra" en el sentido de la Directiva 2001/29 (55).

36. La STJUE de 12 de septiembre de 2019 afirma que *el efecto estético que puede producir un modelo es el resultado de la sensación intrínsecamente subjetiva de belleza que experimenta cada persona que lo contempla* (53) y que dicho efecto de naturaleza subjetiva no es suficiente para poder considerar que una obra pueda gozar de protección como derecho de autor porque *una identificación basada esencialmente en las sensaciones, intrínsecamente subjetivas, de la persona que percibe el objeto en cuestión no cumple la exigencia requerida de precisión y objetividad* (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2018, Levola Hengelo, C310/17, EU:C:2018:899, apartado 42) (34).

Por tanto, los aspectos meramente estéticos no pueden ser tomados en consideración a efectos de determinar si ha existido una toma de decisiones libres y creativas.

d) Aspectos relacionados con la funcionalidad de la obra.

37. El segundo ámbito problemático tiene que ver con si pueden entrar en juego, para examinar la originalidad, los imperativos derivados de la exigencia de alcanzar un resultado técnico o funcional. El criterio general que sobre ese particular ha expresado el Tribunal es que no será posible proteger como derechos de autor las obras (objetos) cuya forma esté condicionada por su función. Si bien, el mero hecho de que un diseño muestre algunos elementos funcionales no lo priva de la protección por las normas de derecho de autor.

38. La integración de los aspectos formales con los funcionales en las obras de artes aplicadas deberá ser analizada con detalle para determinar si la apariencia de esas obras está o no dictada en su integridad por las exigencias técnicas. De forma que se distinga, si ello resulta posible, qué elementos obedecen a consideraciones funcionales de aquellos otros que obedecen solo a elecciones libres de su creador, y que podrían protegerse a título de derecho de autor.

39. En la STJUE de 8 de marzo de 2018, asunto DOCERAM (C-395/16, - EU:C:2018:172-), se afirma que "*(p)ara apreciar si las características de apariencia de un producto están dictadas exclusivamente por su función técnica, es preciso demostrar que dicha función técnica es el único factor que determinó esas características, para lo cual resulta irrelevante la existencia de dibujos o modelos alternativos*" (apartado 32).

Si bien, nada impide al juez tener en cuenta la posible "*existencia de dibujos o modelos alternativos que permitan realizar la misma función técnica*" (apartado 37). En este caso, no como un factor concluyente sino como un simple elemento adicional de juicio.

40. En suma, si para apreciar la existencia de una relación de exclusividad entre las características de apariencia y la función técnica, no basta con la existencia de soluciones alternativas, la existencia de esas soluciones alternativas puede constituir un elemento apto para reconocer un margen a la creación intelectual que conduzca al mismo resultado técnico. Por ello, la integración de los aspectos formales con los materiales deberá ser analizada con detalle para discernir si la apariencia de esas obras no está dictada en su totalidad por las exigencias técnicas. De forma que será posible, en ciertos casos, separar, al menos idealmente, los elementos que obedecen a consideraciones funcionales de los que obedecen solo a elecciones libre (originales) de su creador, que podrían protegerse a título de derecho de autor.

41. Como afirma el Abogado General Sr. Campos en el asunto SI, Brompton Bicycle, ante la afirmación de que la forma del modelo obedece a una decisión puramente estética, y no funcional, nada impide que quien sostenga lo contrario (esto es, que ha usado esa forma por imposición estrictamente técnica o funcional) lo pruebe (conclusión 91).

42. El juez podrá explotar la voluntad primigenia del inventor o del diseñador y habrá de atender al momento de la concepción inicial para valorar si el autor aspiraba realmente a realizar una creación intelectual propia o si, más bien, buscaba de manera exclusiva defender una idea aplicable a la elaboración de un producto industrial original, para su fabricación y venta masiva en el mercado (conclusiones 92 y 93 Abogado General en asunto SI, Brompton Bicycle).

SEXTO. Examen en nuestro caso.

43. En nuestro caso, no se trata de una simple farola, al contrario de lo que argumenta la parte demandada, sino el diseño de una farola muy particular y que se aparta de forma muy notable de las formas usuales de estos objetos de uso urbano, como puede derivarse de las reproducciones que a continuación se insertan:

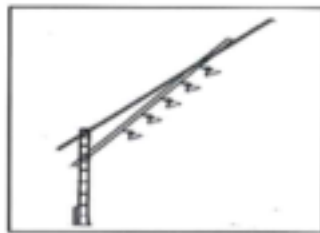


Imagen 1
Diseño original de la farola
LATINA de Beth Gall, 1998



Imagen 2
Instalación farola LATINA de
Beth Gall en Piet Smit Terrain
Rotterdam (Netherlands), 1998

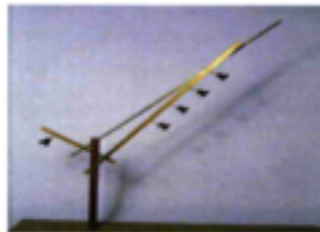


Imagen 3
Diseño de Beth Gall para el
proyecto Al Waab St, Doha
(Qatar), 2006



Imagen 4
Instalación de la copia del
diseño modificado por Beth
Gall en Al Waab St, Doha
(Qatar), 2006

44. Ese diseño creemos que es original en el sentido del art. 10 TRLPI. El diseño, aun siendo de una farola, no es la simple representación de una farola (esto es, no viene determinado por los requerimientos técnicos propios de un objeto con una evidente finalidad práctica) sino que presenta rasgos muy acusados que indican la idea de que la autora ha ido mucho más allá de lo que le exigían tales requerimientos técnicos. Para sostener esa apreciación nos basamos en la idea de que el diseño de esta concreta farola es muy peculiar y se aleja de forma muy notable de todas las formas de farola conocidas hasta el momento de su creación por la autora. Al menos así lo hemos de deducir del hecho de que no se hayan aportado a las actuaciones diseños similares sino que la autora ha creado algo realmente nuevo, que se ha apartado de forma notable de las formas de farola conocidas en el momento de su creación.

45. La demandada, a pesar de haber hecho un enorme esfuerzo de aportación al proceso de diseños de farolas, no ha conseguido aportar ninguno que se aproxime siquiera al diseño de la actora. Por tanto, estamos ante el diseño de un objeto que se aparta de forma notable de las formas existentes y ese es el presupuesto fundamental que nos lleva a considerar que merece la protección como derecho de autor.

46. La actora justifica esa "altura creativa" haciendo referencia a que el diseño "permite establecer un diálogo entre las grúas de las embarcaciones, permanentemente amarradas en el puerto, y las lámparas instaladas en los muelles". Esa forma de describir la obra puede ser tachada de excesivamente subjetiva pero creemos que, en sustancia, es acertada. La farola diseñada por la Sra. Josefa se aproxima de forma notable más a la forma de las tradicionales grúas portuarias más que a las comunes en las farolas y esa es una razón más que suficiente para sostener que el diseño se ha separado de forma muy importante de las formas de farolas usuales y refleja una elección libre y creativa de la autora.

47. Por otra parte, solo en muy escasa medida podemos considerar que la forma adoptada por la creación, aun siendo de un objeto práctico, venga condicionada por la función. Una farola destinada al alumbramiento



urbano consiste, en sustancia, en una (o varias) lámpara dotada de un soporte que le confiera cierta elevación. En nuestro caso, es cierto que la farola que enjuiciamos cumple esos presupuestos, si bien los cumple con una disposición muy particular al adoptar la forma de grúa portuaria. Por otra parte, su disposición también presenta los perfiles propios de una vela de una embarcación, en posición inclinada.

48. Parte sustancial de esa disposición tan particular está constituida por un soporte inclinado en el que se encuentran ubicadas las lámparas y que forma un triángulo con un soporte superior que podemos suponer que no solo tiene funciones estéticas sino también funcionales, en la medida en que pueda contribuir a ayudar a anclar adecuadamente el palo que sirve como soporte de las lámparas a la base. Ahora bien, aunque esa disposición triangular tan particular pueda cumplir alguna función técnica, lo que no está acreditado, no por ello deja de ser un elemento importante a los efectos de poder considerar que la obra es original.

49. En nuestra opinión, predominan más en ese diseño los aspectos puramente creativos que los funcionales, lo que determina que merezca la protección como derecho de autor. Creemos que, en el momento del diseño, el autor pensaba más en la creación de una obra intelectual propia que en la creación de un objeto destinado a su explotación en masa. Y que finalmente haya podido cumplir también esa finalidad y se haya terminado convirtiendo en una farola de éxito, no creemos que haga desmerecer la creación.

SÉPTIMO. Sobre la existencia de infracción de los derechos morales de autor.

50. La resolución recurrida ha considerado acreditado que la farola colocada en la ciudad de Doha sin la autorización de la autora del diseño es un claro plagio de la obra de la Sra. Josefa y considera que han resultado infringidos los derechos morales que el art. 14 TRLPI otorga a la autora, concretamente el derecho a exigir el reconocimiento de su carácter de autora de la obra, así como el derecho a decidir si la obra se divulga y en qué forma.

51. El recurso de las demandadas afirma que no existe vulneración de los derechos morales porque la divulgación de la obra la realizó la propia autora al autorizar su colocación en multitud de ciudades distintas. En cuanto a la paternidad, se cuestiona que haya sido discutida la misma afirmando que nadie se la ha atribuido desde el lado qatari. Asimismo cuestiona que se haya vulnerado el derecho a la integridad de la obra, particularmente cuando la demanda afirma que las farolas son idénticas al diseño de la Sra. Josefa .

Valoración del tribunal

a) Derecho a la divulgación de la obra.

52. El art. 14.1.º TRLPI protege el derecho del autor a decidir si su obra debe ser divulgada y en qué forma. El art. 4 del mismo texto legal dispone lo siguiente:

"A efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se entiende por divulgación de una obra toda expresión de la misma que, con el consentimiento del autor, la haga accesible por primera vez al público en cualquier forma...".

53. El derecho a la divulgación tiene en nuestro ordenamiento una naturaleza personal, a diferencia de lo que ocurre en otros que lo integran entre los derechos patrimoniales. Ahora bien, una vez producida una primera comunicación de una obra en una modalidad determinada, no existen segundas o terceras divulgaciones sino actos de comunicación pública o de publicación. La divulgación es un hecho único e irreversible, razón por la que solo cabe una divulgación de la obra.

54. De lo expuesto se deriva que no podemos compartir lo que afirma la resolución recurrida sobre este particular. Lo que tiene la actora cedido a un tercero (Santa & Cole) no es el derecho a la divulgación sino a la explotación de los derechos económicos de la obra. Por tanto, los actos de plagio que imputa a las demandadas pueden constituir infracción de esos derechos económicos sobre la obra pero no por ello constituyen asimismo infracción de los derechos morales de autor. Al menos no lo es del derecho a la divulgación, derecho que debe considerarse agotado una vez hecha una primera divulgación de la misma.

b) Derecho de paternidad.

55. El art. 14.3.º TRLPI también protege el derecho de todo autor a exigir que se reconozca su condición de autor de la obra. El autor tiene derecho a que tanto la divulgación como la comunicación de la obra se haga con expresión de su autoría, esto es, se trata de un derecho a que se proclame su paternidad sobre la obra.

56. El alcance de ese derecho está expresamente regulado en el caso de algunas obras, tales como las literarias, al establecerse en el art. 64.1 TRLPI el derecho a hacer constar en los ejemplares el nombre, firma o signo que lo identifique.



57. En nuestro caso, está acreditado que no se ha hecho constar en cada una de las farolas una referencia a quien es el autor de la obra, lo que significa que se ha infringido el derecho del autor a la paternidad de su obra. El autor tiene derecho a que su paternidad se haga constar sobre la obra y el tipo de obra no lo impide.

c) Derecho a la integridad.

58. El art. 14.4.º TRLPI reconoce el derecho del autor a:

"Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación".

59. El derecho a la integridad se encuentra unido al derecho a la divulgación y consiste en el derecho que tiene el autor a impedir que su obra pueda ser desnaturalizada, esto es, sea conocida tal y como fue concebida por el autor y mantenida en el estado en que fue divulgada hasta que el propio autor decida introducir en la misma modificaciones o alteraciones.

60. La resolución recurrida ha considerado que está acreditada la infracción de este derecho personal de la autora con la siguiente argumentación:

"De los documentos 31 y 69 de la demanda se puede entender que las farolas tienen defectos de fabricación, en cuanto al grosor y a la calidad de los materiales empleados lo que ha provocado su caída en alguna ocasión. De igual modo, también presentan deficiencias en las ópticas, que provocó que las propias demandadas, acudieran a Santa & Cole para proceder a su reparación o adopción de alguna medida sustitutoria. En este sentido, no se ha negado que el contenido de estas reuniones tuviera como finalidad el desarrollar otro proyecto que eliminara la controversia, incluso con la eliminación de las farolas instaladas y su sustitución por otras".

61. El recurso de las demandadas combate las apreciaciones que hace la resolución recurrida con un doble argumento: (i) de una parte, que las alegadas "deficiencias de fabricación" no constan acreditadas y se han dado por supuestas; y (ii) esas supuestas deficiencias técnicas de construcción son, en todo caso, una cuestión ajena completamente a los derechos de autor.

62. Para resolver sobre la cuestión controvertida hemos de partir del hecho de que la obra cuya protección se solicita es, ante todo, un diseño industrial, esto es, una obra destinada para un uso industrial. De ello se derivan dos cosas distintas, aunque igualmente importantes:

i) Que los aspectos fundamentales de la obra son los que tienen que ver con el diseño, esto es, con una determinada apariencia.

ii) Ahora bien, dado su destino industrial, no son irrelevantes otros aspectos que, aunque no estén en directa relación con el diseño o apariencia, con la creación en sentido propio, sí que están relacionadas con su presentación al público. De no ser así, esto es, si fuera completamente irrelevante desde la perspectiva de los derechos del autor a la integridad de la obra la forma en la que la misma se presenta al público, la propia imagen del autor podría verse comprometida.

63. En nuestro caso, es bien cierto que la apariencia de una y otra obra es muy similar, hasta el extremo de que puede legítimamente hablarse de plagio, cuestión que ni siquiera podemos considerar discutida por las demandadas. Ahora bien, de ello no se sigue, al menos no necesariamente, que no pueda haber resultado afectación al derecho a la integridad de la obra. La apariencia exterior, el diseño, es parte esencial de la obra, la que la hace acreedora de protección, pero no creemos que agote la protección.

64. El derecho a la integridad guarda relación estrecha con el derecho a la divulgación, que comprende la forma en la que la misma se produce. El autor mantiene el derecho a que las posteriores comunicaciones de la obra se lleven a cabo en la misma forma en que la obra fue divulgada inicialmente. Esa idea, aplicada a una farola destinada al alumbrado público, es difícil de concretar, particularmente cuando la obra puede ser comunicada (colocada) en ambientes muy diferentes, lo que supone requerimientos técnicos también diferentes. Ahora bien, más allá de esas dificultades, lo que creemos que resulta innegable es que el derecho a la integridad implica un derecho a que las versiones de la obra posteriores a la primera divulgación presenten al menos una calidad similar, de forma que no hagan desmerecer la imagen del autor. Y, por otra parte, es también relevante que, previamente a la infracción, se hubiera facilitado a la demandada por parte de la empresa cesionaria de los derechos económicos sobre la obra, un proyecto técnico en el que se recogían las especificaciones necesarias que podía presumirse que la autora exigía para autorizar esa nueva comunicación pública.

65. Por tanto, lo que hemos de examinar es si las farolas colocadas en Doha han cumplido esas exigencias mínimas de calidad que puedan evitar que el buen nombre y fama de la autora quede comprometido. La actora aportó, como doc. 31, un informe en el que hacía referencia a los diversos defectos que había podido advertir



que presentaban las farolas colocadas respecto de la calidad que por su parte consideraba razonable. Es cierto que tales defectos están recogidos en un documento confeccionado por la empresa Santa & Cole, la empresa a la que la autora ha cedido los derechos económicos de la obra, si bien ello no priva completamente de valor a ese documento que, cuando menos, tiene el valor que se puede atribuir a las alegaciones de parte. Y no podemos ignorar que la parte adversa tiene la carga de cuestionar todas las alegaciones, de forma que, al no hacerlo, puede determinar que el tribunal las considere acreditadas. Esto es lo que creemos que ha ocurrido en el supuesto enjuiciado, que el juez de primera instancia ha considerado acreditadas las alegaciones respecto de los defectos que se explicitan en el doc. 31 de la demanda porque la demandada ni siquiera los ha cuestionado.

66. Nosotros creemos que es razonable ese proceder. La parte actora, con remisión a ese documento, especificaba que las farolas colocadas tenían los siguientes defectos que podían afectar a la integridad de la obra:

- a) Gruesos inferiores en el acero utilizado tanto para la base como para el fuste y los tirantes.
- b) Los perfiles laminados utilizados no han sido rematados (cerrados) en los extremos, lo que facilitará la oxidación. Y las bases superiores se han tapado mediante decoraciones propias de la cultura árabe.
- c) El perfil de la sección rectangular que actúa de soporte de los focos carece de los refuerzos que tiene el del diseño original y que asegura la estabilidad del conjunto en caso de condiciones meteorológicas (viento) extremas.
- d) Para la sujeción de la placa base con el fuste se han soldado tan solo 8 cartelas cuando lo requerido eran 10 cartelas.
- e) Los bulones de unión de los soportes de los focos y del tirante al fuste son de acero al carbono pintados cuando las originales son de acero inoxidable.
- f) El acero utilizado no ha sido galvanizado, por lo que la protección antioxidante utilizada es la pintura.
- g) El foco elegido difiere del original, lo que modifica la distribución lumínica, el rendimiento energético y el confort visual (ausencia de deslumbramientos).

67. Todas esas diferencias que se afirman entre las farolas originales (las proyectadas por Santa & Cole) y las colocadas en Doha, que consideramos acreditadas por las razones que antes hemos dicho, nos llevan a la idea de que no se ha respetado la integridad de la obra, tal y como fue concebida por su autora. Si bien, tomadas cada una de esas deficiencias individualmente, es dudoso que pueda verse resentido el prestigio de la autora, consideradas conjuntamente, como es preciso hacer, nos parece que la cuestión es clara porque nos parece que el alcance de la protección de la integridad de la obra no debe limitarse a los aspectos de la misma que guardan relación con las razones que justifican la existencia de protección sino que alcanza también a otros aspectos relacionados simplemente con la forma en la que la obra se comunica. El autor tiene derecho no solo a que la obra sea respetada en sus aspectos sustanciales sino a que sus posteriores comunicaciones se hagan respetando las condiciones que puedan afectar a su buena reputación. Y es este aspecto el que creemos que puede verse menoscabado en el supuesto que examinamos.

Por tanto, existe infracción del derecho moral del autor a la integridad de la obra.

d) Consecuencias de la infracción.

68. En resumen sobre este apartado relativo a la infracción de los derechos morales de autor, si bien estimamos que no se ha infringido el derecho a la divulgación de la obra, sí que consideramos infringidos los derechos a la paternidad de la obra y el derecho a la integridad de la obra.

69. La infracción del derecho a la paternidad de la obra no hubiera justificado la retirada de las farolas de la vía pública en la que han sido colocadas. La cesación en la conducta habría quedado cumplida por el simple hecho de hacer constar en cada una de ellas, de forma visible, la autoría. Ahora bien, la infracción del derecho a la integridad de la obra, dados los términos de su alcance, sí que justifican que la acción de cesación en la conducta alcance a la retirada de la vía pública de las farolas infractoras.

OCTAVO. Sobre la prescripción de la acción de reclamación de daños y perjuicios.

70. Insisten las demandadas en que la acción de reclamación de daños y perjuicios se encuentra prescrita por haber transcurrido con exceso el plazo de 5 años desde que la actora conoció los actos de infracción que les imputa.

71. La resolución recurrida ha desestimado tal alegación argumentando que habían existido negociaciones entre las partes que habían impedido que el plazo de prescripción hubiera operado. Se afirma que, aunque



en marzo de 2006 se hubiera podido conocer por la Sra. Josefa acerca de la infracción, el inicio del cómputo no se produce en ese momento, como consecuencia de las negociaciones entabladas entre las demandadas y Santa & Cole, entidad a la que la autora tiene cedidos los derechos patrimoniales de autor, de manera que el inicio del cómputo se ha de entender producido en 2010, cuando se conoce que tales negociaciones no han tenido éxito.

72. Las recurrentes alegan que no está justificado ese retraso del cómputo del *dies a quo* cuando no está acreditado que en tales negociaciones hubiera intervenido la Sra. Josefa. Se admite, no obstante, que en una de las reuniones, mantenida en Doha en 2007, estuvo presente la Sra. Josefa, si bien con una intervención de marcado carácter técnico.

Valoración del tribunal

73. No compartimos el punto de vista de las recurrentes. Coincidimos con la resolución recurrida en que la Sra. Josefa no puede ser considerada ajena al proceso negociador que se ha prolongado durante años entre las demandadas y Santa & Cole, entidad a la que tiene cedidos sus derechos patrimoniales. Que la Sra. Josefa no haya tenido un especial protagonismo en ese proceso negociador no es razón para considerarla ajena al mismo. Se admite que ha estado en alguna de las reuniones (en Doha en 2007) y está acreditado que Santa & Cole le ha ido dando cuenta de cada uno de los pasos emprendidos por su parte. Y que durante ese lapso temporal no haya ejercitado las acciones relativas a los derechos morales es completamente lógico si se considera que las mismas hubieran tenido muy poco sentido si se hubiera llegado a materializar un acuerdo entre Ashghal y Santa & Cole. De forma que la interposición de esa demanda, mientras el proceso negociador se prolongó, hubiera sido un inconveniente más para permitir una solución negociada al conflicto.

74. No podemos ignorar que la infracción se produjo después de que entre las partes hubieran existido negociaciones dirigidas a atribuir a Santa & Cole el proyecto de colocación de las farolas. Por tanto, los derechos morales de autor no pueden ser considerados como derechos ajenos a ese eventual contrato que las partes negociaron. Y, por ese mismo motivo, tampoco podían considerarse ajenos a la posterior negociación que las partes mantuvieron durante años con el fin de recomponer sus relaciones. Por esa razón, y porque la autora tenía asimismo intereses personales y patrimoniales derivados de que las partes llegaran a un acuerdo que resolviera el conflicto, fue por lo que la misma estuvo en todo momento al corriente del proceso negociador, aunque fuera con un rol secundario.

NOVENO. Cuantificación de los daños y perjuicios.

75. En la demanda se solicitaba la suma de cien mil euros en concepto de compensación por daños morales y la resolución recurrida ha decidido fijarla prudencialmente en la suma de 50.000 euros. Frente a esa decisión recurren ambas partes. La actora porque la considera insuficiente. La parte demandada porque considera que no se ha fijado de forma correcta, ya que se funda en el informe de un perito que no es imparcial y la resolución recurrida no la justifica de forma adecuada.

Valoración del tribunal

76. No podemos ignorar que no estamos valorando perjuicios económicos sino daño moral. Ello significa que los parámetros valorativos son imposibles de objetivar, razón por la que se ha de estar a criterio estimativo, que confía esa cuantificación en el arbitrio del juzgador, quien a su vez habrá de tomar en consideración todas las circunstancias del caso. En el bien entendido que esas circunstancias del caso no serán nunca reglas que permitan racionalizar un método de cuantificación. Por tanto, hemos de aceptar que la misma imputación de arbitrariedad que se hace a la resolución judicial de la primera instancia se puede hacer a la nuestra. Y en ambos casos será injustificada porque la ley confía en el buen juicio del juez porque no hay otra forma de compensar ese tipo de daño.

77. Lo que acabamos de decir ha de servir para relativizar el impacto que en ese juicio pueda tener el dictamen pericial con el que la parte ha pretendido justificar el daño. Entendemos que la parte actora haya querido ofrecer al tribunal criterios que le permitan justificar el juicio de discrecionalidad a que nos hemos referido, si bien en los criterios que ofrece el perito Sr. Marcelino no existe ninguna máxima de la experiencia humana adquirida que no hubiera podido conocer por sí mismo el tribunal. Todas las circunstancias a las que se ha referido esa pericial eran de sobra conocidas y, por tanto, podemos justificar y fundar adecuadamente nuestra opinión sin tener que acudir a ella. Por tanto, los esfuerzos que hace el recurso para desacreditarla (por la intervención que el perito ha tenido en el proceso negociador en representación de Santa & Cole) son innecesarios.

78. El punto de partida para cuantificar el daño ha de ser la toma en consideración de la infracción de derechos producida, que hemos concretado en haber negado el derecho a la paternidad de la obra y en haber infringido la integridad de la obra por medio de un plagio de la misma con materiales de una calidad inferior a los que



requería la obra de autor en los términos en que fue originariamente divulgada y el autor estaba dispuesto a autorizar una nueva comunicación. En el primero de los sentidos, se ha privado a la autora del derecho a que esa autoría fuera conocida y reconocida, lo que tiene especial gravedad si se considera que la vía pública en la que la obra está colocada es una avenida importante, incluso emblemática, que se encuentra dentro de una ciudad, Doha, que se ha ido abriendo camino en el mundo durante los últimos decenios como un importante destino turístico e industrial. Por tanto, la importancia de la infracción, que se ha concretado en más de un millar de farolas, la hemos de considerar incrementada por la gran exposición pública a que se ha visto sometida la obra.

79. Por otra parte, la infracción se ha proyectado sobre un número muy considerable de farolas, aproximadamente un millar, un dato que es asimismo muy significativo.

80. En tercer lugar, en ese contexto de gran exposición pública, la realización de la obra plagiada presenta defectos sustanciales que determinan que no esté a la altura de la obra divulgada, no solo por los defectos de acabado, sino, de forma sustancial, por los defectos del propio sistema de iluminación que incorpora. Por consiguiente, que de ello se ha podido derivar un gran daño para la imagen de la obra (y por tanto de su autora) no nos parece dudoso.

81. Todas esas circunstancias nos llevan a fijar los perjuicios morales en la cantidad reclamada de cien mil euros.

DÉCIMO. Sobre la legitimación pasiva del estado de Qatar.

82. La resolución recurrida ha estimado la demanda frente a cada una de las demandadas considerando que, si bien Ashgal es la entidad que aparentemente tiene atribuida la ejecución de la obra pública en el Estado de Qatar y fue la entidad con la que se desarrollaron las negociaciones con Santa & Cole, la legitimación del Estado procede del hecho de que la instalación de los objetos infractores se haya hecho en una de sus vías públicas y que ese hecho se ha producido al menos con su conocimiento. Y argumenta que el resultado de las negociaciones que se han seguido entre las partes evidencian la implicación del Estado porque al final ha sido el Ministro de la Municipalidad y Planificación quien ha decidido que no era posible alcanzar un acuerdo. También argumenta que la autora no puede conocer en qué medida la responsabilidad por la infracción le es imputable al Estado o a la empresa pública.

83. El recurso de las demandadas niega la legitimación del Estado y afirma que la intervención del Ministro lo fue a los solos efectos de propiciar un acuerdo con Ashgal. Ahora bien, de ello no se puede derivar responsabilidad alguna del Estado, aun cuando la instalación se haya hecho en una avenida pública. Lo relevante es que es Ashgal la competente para decidir cómo debía llevarse a cabo esa instalación. Y argumenta que las razones por las que ha resultado condenado el Estado ni siquiera fueron introducidas en el proceso por la parte actora sino que han sido introducidas *ex novo* en la resolución recurrida en lo que constituye un claro ejemplo de voluntarismo judicial.

Valoración del tribunal

84. No creemos que esté justificada la condena al Estado de Qatar cuando está acreditado que la actuación del mismo no se materializó de forma directa sino a través de una entidad pública del mismo, Ashgal, que es la competente para la ejecución de obras públicas de urbanización.

85. El hecho de que personajes públicos relevantes del referido Estado hayan podido tener intervención en la elección del modelo de farolas, en un momento previo al de la infracción de los derechos invocados, y más tarde en el proceso de negociación entablado entre las partes, no es razón suficiente para atribuirle al Estado legitimación pasiva. El Estado es muy libre de actuar por sí mismo o bien a través de terceros para la consecución de sus propias finalidades, entre ellas las relativas a la instalación de los elementos de iluminación en sus vías públicas. Y cuando actúa a través de una empresa pública, constituida de acuerdo con su propio derecho (lo que no se cuestiona que haya ocurrido), no puede desconocerse esa personalidad interpuesta para atribuir la responsabilidad directa al Estado, como creemos que aquí ha ocurrido.

UNDÉCIMO. Sobre la publicación.

86. La resolución recurrida no ha accedido a condenar a la publicación de la sentencia argumentando que no está acreditado que se haya producido el desprestigio de la autora como consecuencia de los hechos infractores. Y tampoco se aprecia que la publicación pueda tener efectos desincentivadores para terceros.

87. El recurso de la autora cuestiona que sea cierto que el acto infractor no haya repercutido en desprestigio para la autora cuando la propia resolución ha admitido que las farolas, instaladas en una avenida que une el aeropuerto con Doha, presentan problemas estructurales y defectos de iluminación que afectan negativamente al prestigio de la obra.



Valoración del tribunal

88. Creemos que tiene razón la demandante. Los defectos que hemos apreciado que inciden en la integridad de la obra justifican suficientemente que esté justificada la publicación interesada.

89. En cuanto a lo que haya de ser objeto de publicación, no creemos que esté justificada la publicación de la sentencia entera ni que sea suficientemente ilustrativa la publicación de partes concretas de la resolución, de manera que creemos preferible que esa publicación se concrete en una nota descriptiva de su contenido, que podrá redactar la parte actora y revisar el juez competente para la ejecución, cuya extensión no sobrepase ni las 150 palabras ni los 800 caracteres.

90. En cuanto a los medios en los que tal publicación se habrá de llevar a cabo, estimamos que han de ser: (i) un diario de información general de gran difusión en Barcelona y (ii) una revista especializada en diseño urbano de amplia difusión, en ambos casos elegidos por la demandante.

DUODÉCIMO. Costas.

91. La demanda ha de considerarse sustancialmente estimada frente a Ashgal, lo que justifica que las costas hayan de ser impuestas a la referida parte demandada.

92. En cuanto a las costas del Estado de Qatar consideramos que no es procedente la imposición a la parte actora, a pesar de resultar desestimada la demanda en su contra, porque consideramos que, si bien la legitimación es clara en el momento de la sentencia, de ello no se deriva que lo tuviera que ser en el momento de la demanda, que es el momento relevante para apreciar dudas de hecho respecto de ese particular. La intervención directa del Estado en la negociación creemos que podía justificar que la parte pudiera cuestionarse si era suficiente con demandar únicamente a la empresa pública Ashgal.

93. Estimados en parte los recursos de cada una de las partes, no consideramos que deban ser impuestas las costas de la segunda instancia a ninguna de ellas.

FALLAMOS

Estimando en parte los recursos de apelación interpuestos por Josefa y por ASHGHAL y Estado de Qatar contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 2 de Barcelona de fecha 21 de septiembre de 2018, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, la modificamos en los siguientes sentidos:

- a) Limitar la condena a Ashgal, absolviendo al Estado de Qatar.
- b) Considerar infringidos solo el derecho a la paternidad de la obra y el derecho a la integridad de la misma. No así el derecho a la divulgación.
- c) Fijar el importe de la indemnización en la suma de 100.000 euros.
- d) Acordar la publicación de la sentencia en los términos que hemos descrito en el fundamento undécimo.
- e) Imponer las costas de la primera instancia a Ashgal y no hacer imposición de las correspondientes al Estado de Qatar, al apreciar la concurrencia de dudas de hecho.

No se hace imposición de las costas de los recursos, con devolución de los depósitos.

Contra la presente resolución podrán las partes interponer, en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación, recursos de casación y/o extraordinario por infracción procesal ante este mismo órgano.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Voto Particular

que formula el magistrado Luis Rodríguez Vega al que se adhiere el magistrado José M^a Fernández Seijo.

1. Con el respecto que me merece la opinión mayoritaria y la consideración que le debo al trabajo de la diseñadora Josefa, siento discrepar de la decisión final. No es fácil discrepar, en especial cuando la justicia material del caso, apoya la decisión mayoritaria. Sin embargo, en mi opinión, el diseño de la farola Latina no debe protegerse como una obra artística, por dos motivos. Primero, porque la farola no es una obra original, ya

que el público no reconocería en esta obra un significado diferente a su función, y, segundo, porque la actora no ha identificado aquellos elementos en los que se sintetizaría dicha originalidad.

A. Consideraciones generales.

2. Un diseño industrial puede ser un diseño artístico y ser protegido por las normas reguladoras del diseño y, además, como objeto de derechos de autor. Sin embargo, la primera premisa, es que esa protección acumulada no se da en todos los casos, como claramente explica la sentencia (FJ 28 a 32). La dificultad consiste en diferenciar en qué casos hay una protección acumulada.

3. El diseño es, según se define en el art. 1.2.a) de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LPJDI), *"la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación"*.

Para que el diseño goce de protección ha de ser nuevo y tener carácter singular, según dispone el art. 5 LPJDI. El diseño *"es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro"* (art. 6 LPJDI). *"Un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro"* (art. 7.1 LPJDI).

4. En el caso enjuiciado, aunque el diseño no esté registrado, no se discute ni la novedad ni la singularidad de las farolas diseñadas por la Sra. Josefa a la fecha de su creación. Ahora bien, esa obra, como diseño industrial, no tiene protección jurídica en España frente a su copia en el extranjero.

De acuerdo con la definición que hemos dado, ello supone que la apariencia de la farola Latina fue novedosa en su momento y que la impresión general que producía en un usuario informado, en aquella fecha, era diferente de la que producían otros modelos de farolas.

Para que además la Sra. Josefa sea titular de los derechos que la Ley de Propiedad Intelectual reconoce a su autor es necesario que la farola Latina pueda ser considerada una obra de creación artística, conforme a los artículos arts. 1 y 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, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (LPI).

5. En la Sentencia de la que discrepo se cita la resolución que dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso Cofemel. En el fundamento jurídico 29 de dicha resolución se afirma, que:

*"(29) El concepto de "obra" que contemplan el conjunto de estas disposiciones constituye, tal como resulta de una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una noción autónoma del Derecho de la Unión que debe ser interpretada y aplicada de manera uniforme y que supone la concurrencia de **dos elementos acumulativos**. Por una parte, este concepto implica que existe un **objeto original**, en el sentido de que el mismo constituye una creación intelectual propia de su autor. Por otra parte, la calificación como obra se reserva a **los elementos que expresan dicha creación intelectual** (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de julio de 2009, Infopaq International, C 5/08, EU:C:2009:465, apartados 37 y 39, y de 13 de noviembre de 2018, Levola Hengelo, C 310/17, EU:C:2018:899, apartados 33 y 35 a 37, y la jurisprudencia citada)"*.

6. El Tribunal de Justicia entiende pues que el concepto "obra" es una creación que cumple dos requisitos: a) Que se trate de un objeto original, y b) Que la calificación como obra se reserva a los elementos que expresan dicha creación intelectual. Veamos con mayor detalle estos requisitos:

a) Que se trate de un objeto original, para lo cual, según el Tribunal:

* "Resulta al mismo tiempo necesario y suficiente que refleje la personalidad de su autor, manifestando las decisiones libres y creativas del mismo" (30).

* En sentido negativo, añade que

o "cuando la realización de un objeto ha venido determinada por consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias que **no han dejado espacio al ejercicio de la libertad creativa**, no puede considerarse que dicho objeto tenga la originalidad necesaria para constituir una obra" (31).

o Pero matiza que "el grado de libertad creativa de que dispusiera su autor [no] condicion[a] el alcance de esa protección" (35).



La lectura de ambos considerados, me permiten concluir, que siempre que aquellas consideraciones técnicas, normativas o de otro tipo dejen al autor cierto grado de libertad creativa, la obra puede ser artística, cuando, dentro de ese margen, el autor exprese su personalidad.

b) El significado artístico como originalidad.

El arte es el lenguaje que escoge el artista para expresar sus ideas. No son esas ideas las que se protegen, sino su particular forma expresión (art. 2 Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor 1996). Una obra para ser artística tiene que tener un significado (Danto, Arthur C, *"Qué es arte"*, Paidós, 2013, pos. 621), que el espectador ha de poder identificar, aunque algunas veces necesite la ayuda de un traductor experto para poderlo desentrañar, ya que *"la belleza como el arte, está en los ojos de espectador"* (Kierkegaard). Eso es lo que, en mi opinión, queremos decir cuando repetimos que *la obra es original cuando expresa la personalidad de su autor*.

Las elecciones que hace el autor no son elecciones arbitrarias, sino guiadas por su voluntad de transmitir ese significado. No creo que las obras artísticas sean accidentales, ya que en tal caso no reflejaría la personalidad de su autor, puesto que podrían haber sido creadas por cualquiera, sino que han de ser intencionales y, por tanto, las elecciones de su autor deben obedecer a la idea creativa que quiere transmitir al espectador.

7. Cuando se reproduce sin autorización una obra, corresponde a su autor, que reclama la protección de un diseño como obra artística, alegar y, en su caso, probar, su originalidad. Lo que implica que debe explicar el significado de la obra y probar que un espectador informado podría reconocer ese significado.

8. El diseño responde igualmente a una idea creativa. Ahora bien, si lo que el autor pretende es dar a un producto industrial una nueva apariencia, que le diferencie de la de los productos anteriores estaremos ante un diseño y su defensa ha de buscarse en las normas que lo protegen. Si por el contrario pretende dar a su obra un significado diferente, reconocible por un espectador informado, entonces podríamos estaremos ante una obra artística.

Se me podría reprochar que el criterio propuesto es subjetivo, pero creo que la introducción de la reconocibilidad por un *"espectador informado"* permite su objetivación. No toda explicación sería aceptable, ya que el autor ha de probar que dicho significado puede ser reconocido por su público, descrito como un espectador informado. La cualidad de *"informado"* obedece a que la comprensión del lenguaje artístico requiere de una especial formación.

9. Es igualmente posible que la expresión artística obedezca a diferentes propuestas de su autor, es decir, que este haya perseguido diversos objetivos. No descarto que junto a un significado más complejo, el autor haya querido embellecer un objeto de uso cotidiano. En ese caso, en mi opinión, creo que deberíamos estar a la percepción por el espectador informado del sentido fundamental de la obra.

10. La Ley de Propiedad intelectual comienza diciendo en su art. 1 LPI que *"la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación"*. El título por el cual el autor adquiere sus derechos sobre la obra es su creación. Por lo tanto, ese es el hecho generador de sus derechos y a ese momento hemos de estar para valorar su originalidad.

Lo determinante es el momento de la creación y el significado con que el autor creó la obra, así lo mantiene el Abogado General en sus conclusiones al asunto Brompton Bicycle, de 6 de febrero de 2020 en su punto 93, cuando afirma que *"habrá de atender al momento de su concepción inicial para valorar si su autor aspiraba realmente a realizar una creación intelectual propia o si, más bien, buscaba de manera exclusiva defender una idea aplicable a la elaboración de un producto industrial original, para su fabricación y venta masiva en el mercado. La circunstancia de que se haya hecho una aplicación industrial u obtenido un provecho comercial del invento o del modelo puede ofrecer indicios dignos de atención"*.

11. Una obra, desde este punto de vista, no puede adquirir con el tiempo originalidad. Lo que puede ocurrir con el tiempo, es que los espectadores sean capaces de reconocer la originalidad que tenía en el momento de su creación, que quizás no fueran capaces de entender sus contemporáneos.

c) La calificación como obra quede reservada exclusivamente a los elementos que expresan dicha creación intelectual.

12. Como decía, en segundo lugar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea advierte que acumulativamente la obra protegida no es toda la obra, que ese concepto *"se reserva a los elementos que expresan dicha creación intelectual"*, la afirmación del Tribunal podría algunas dudas sobre el alcance efectivo de la protección, si la protección de propiedad intelectual ha de extenderse a todos los elementos o sólo a los estrictamente artísticos, pero, el supuesto de autos, esta cuestión no sería determinante ya que el problema, como se verá



en los siguientes fundamentos, es que la parte actora no ha sido capaz de identificar los elementos concretos de su trabajo que tendrían la consideración de obra artística.

13. En el fundamento jurídico 29 de la Sentencia dictada en el asunto Cofemel el TJUE se refiere a dos sentencias. La sentencias de 16 de julio de 2009, Infopaq International (C 5/08, EU:C:2009:465, apartados 37 y 39), y la sentencia de 13 de noviembre de 2018, Levola Hengelo, (C 310/17, EU:C:2018:899, apartados 33 y 35 a 37).

Veamos los antecedentes que cita el propio TJUE en Cofemel:

13.1. El caso Infopaq .

En el caso Infopaq el TJUE contestó a una cuestión prejudicial en el marco de un litigio entre Infopaq International A/S, que desarrolla una actividad de seguimiento y análisis de medios de comunicación impresos, cuyo objetivo principal es la elaboración de resúmenes de artículos seleccionados procedentes de diarios y otras publicaciones periódicas daneses y la Danske Dagblades, que es una asociación empresarial danesa de editores de diarios cuya función principal es ayudar a sus miembros en materia de derechos de autor. Infopac había demandado a la Danske Dagblades para que un tribunal declarase que no estaba obligada a obtener el consentimiento de los titulares de los derechos de autor en relación con los actos de reproducción de artículos de prensa mediante un procedimiento automatizado de escaneado y posterior conversión de éstos en archivo digitales para su tratamiento informático. Por lo tanto, la obra a la que se refería la controversia eran artículos de prensa.

En ese contexto el TJUE dijo:

"37. En estas condiciones, el derecho de autor a los efectos del artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29 **sólo se aplica a las obras que constituyen creaciones intelectuales originales atribuidas a éste.**

38. Respecto a una parte de la obra, ha de señalarse que nada en la Directiva 2001/29 ni en ninguna otra directiva aplicable a la materia indica que las partes que integran una obra deban someterse a un régimen distinto al del conjunto de ésta. Por consiguiente, **dichas partes están protegidas por los derechos de autor dado que participan de la originalidad del conjunto de la obra.**

39. Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el apartado 37 de la presente sentencia, **las diferentes partes que integran una obra gozarán de la protección del artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29 siempre que contengan determinados elementos que expresen la creación intelectual del autor.**

(...)

46. Las palabras, por tanto, no constituyen en sí mismas elementos sobre los que recaiga la citada protección.

48. A la vista de estas consideraciones, **la reelaboración de un extracto de una obra protegida por el derecho de autor, concretamente un total de once palabras consecutivas en el asunto principal, será una reproducción parcial en el sentido del artículo 2 de la Directiva 2001/29 si el citado extracto contiene algún elemento capaz de expresar la creación intelectual propia del autor, lo cual corresponde verificar al tribunal remitente."**

En este caso, el Tribunal analizó una parte de la obra, por lo que consideró que para que esa parte conservara la originalidad de la obra completa (el artículo periodístico) tenía que mantener esa cualidad. En nuestro caso, la demandada no copia una parte de la farola, sino su totalidad. Sin embargo, ello no ocurre en el caso siguiente.

13.2. El caso Levola

En el caso Levola el TJUE se pronunció en el marco de un litigio entre Levola Hengelo BV (en lo sucesivo, "Levola") y Smilde Foods BV (en lo sucesivo, "Smilde"), en relación con la supuesta infracción, por parte de Smilde, de los derechos de propiedad intelectual de Levola en relación con el sabor de un alimento, concretamente el "Heksenkaas". Se trata de un queso para untar con nata fresca y finas hierbas, creado por un comerciante neerlandés de verduras y productos frescos en el año 2007, cuyos derechos de propiedad intelectual fueron cedidos por su creador a Levola. Lo que se discutía es si el sabor de un alimento puede calificarse de obra literaria, científica o artística protegida por los derechos de autor.

En el caso Levola caso el TJUE dijo:

"35 En este sentido, para que un objeto pueda ser calificado de "obra" en el sentido de la Directiva 2001/29, es preciso que concurren simultáneamente dos requisitos.

36 Por una parte, es necesario que el objeto en cuestión sea original, en el sentido de constituir una creación intelectual propia de su autor (sentencia de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League y otros, C-403/08 y C-429/08 , EU:C:2011:631 , apartado 97 y jurisprudencia citada).



37 Por otra parte, la calificación como "obra", en el sentido de la Directiva 2001/29, **se reserva a los elementos que expresan dicha creación intelectual** (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de julio de 2009, Infopaq International A/S, C-5/08, EU:C:2009:465, apartado 39, y de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League y otros, C-403/08 y C-429/08, EU:C:2011:631, apartado 159).

40 Por lo tanto, el concepto de "obra" contemplado en la Directiva 2001/29 implica necesariamente **una expresión del objeto de la protección del derecho de autor que la identifique con suficiente precisión y objetividad, aun cuando esta expresión no sea necesariamente permanente.**

(...)

41 **En efecto, por una parte, las autoridades que deben velar por la protección de los derechos exclusivos inherentes al derecho de autor deben estar en condiciones de conocer con claridad y precisión los objetos así protegidos.** Lo mismo cabe decir de los particulares, en especial, de los agentes económicos, que deben estar en condiciones de identificar con claridad y precisión los objetos protegidos en beneficio de terceros, en concreto, de los competidores. Por otra parte, la necesidad de descartar cualquier elemento de subjetividad, perjudicial para la seguridad jurídica, en el proceso de identificación del objeto protegido implica que este pueda ser definido mediante una expresión precisa y objetiva.

42 Sin embargo, no hay posibilidad de identificación precisa y objetiva del sabor de un alimento. En efecto, a diferencia, por ejemplo, de una obra literaria, pictórica, cinematográfica o musical, que es una expresión precisa y objetiva, la identificación del sabor de un alimento se basa en lo esencial en sensaciones y experiencias gustativas, que son subjetivas y variables, toda vez que dependen, en particular, de factores relacionados con la persona que prueba el producto en cuestión, como su edad, sus preferencias alimentarias y sus hábitos de consumo, y del entorno o del contexto en que tiene lugar la degustación del producto".

En este caso, Levola no reivindicaba derechos de autoría relecto de la totalidad del queso, que la demandada había reproducido, sino únicamente respecto de su sabor, ya que en ese elemento Levola creía que se condensaban la creación del autor. El tribunal descartó esa posibilidad por la imposibilidad de identificación precisa y objetiva del sabor de un alimento, es decir, de uno de sus elementos.

13.3. De vuelta a la doctrina de Cofemel

En Cofemel, respeto de este segundo elemento, el TJUE afirma lo siguiente:

"32. Por lo que respecta al segundo elemento mencionado en el apartado 29 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia ha precisado que el concepto de "obra", a que se refiere la Directiva 2001/29, implica necesariamente la existencia de un **objeto identificable con suficiente precisión y objetividad** (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2018, Levola Hengelo, C 310/17, EU:C:2018:899, apartado 40)."

B. El caso enjuiciado.

14. La farola Latina es un diseño funcional, lo que quiere decir que se aplica sobre un producto industrial, destinado a ser producido en serie, y a cumplir una función, como es la de iluminar una calle, una carretera o, en general, un espacio público. Por lo tanto, la funcionalidad de la farola limita, aunque no excluye, la libertad del diseñador, que dentro de esos márgenes puede expresar su originalidad.

15. Ahora bien, como hemos dicho, correspondía a la Sra. Josefa explicar qué quiso expresar con su diseño y probar que los espectadores habrían reconocido su significado. En este sentido, la actora alega que el diseño *"permite establecer un diálogo entre las grúas de las embarcaciones permanentemente amarradas en el puerto y las lámparas instaladas en los muelles"* (FJ 46).

La verdad es que no entiendo muy bien a que se refiere la actora con esa idea de *"diálogo"*. Francamente no creo que se refiera a otra cosa que a una imitación, es decir, que el diseño imita o, mejor dicho, se inspira en las grúas portuarias. Lo cierto es que así lo ha entendido la mayoría de este tribunal.

La idea de la autora, habría sido pues, la de dar a las farolas encargadas por Santa i Cole la apariencia de las grúas portuarias. El espectador podría reconocer esa similitud y su singularidad, pero nada más ni nada menos, es decir, un magnífico diseño que le dotaría de la originalidad y singularidad exigida para el diseño industrial, pero no una obra de arte ya que la autora nunca quiso atribuirle ese sentido. Por lo tanto, a mi juicio no podemos hablar de obra original. Un espectador reconocería el objeto litigioso como una bella farola.

16. Ni en la demanda, ni en el desarrollo del juicio la parte actora ha sido capaz de establecer los elementos funcionales y técnicos para deslindarlos de los elementos artísticos, solicitando la protección integral de las farolas en ambos aspectos.



17. Miguel Milá, el famoso diseñador barcelonés, dice que *"diseñar es ordenar y que el diseño consiste en cumplir una función manteniendo la emoción, la emoción estética. Todo lo que se soluciona con belleza es un buen diseño"* (en su obra *"Lo esencial"*, pág. 11).

Eso es lo que a mi juicio es la farola de la Sra. Josefa un diseño, un diseño original, reputado, buen diseño, pero un diseño.

C. Las conclusiones personales.

18. Por lo tanto, tal y como yo entiendo la doctrina del TJUE, el concepto de obra protegida exige delimitar con precisión aquellos elementos en los que el autor haya condensado su creatividad, exigiéndole al autor probar que constituyen un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad, dotando al conjunto de su trabajo de un sentido propio en el que se refleja la personalidad creativa del autor.

19. Pues bien, si lo que se reivindica el carácter de obra artística para el diseño de un producto industrial, creo que deberían identificarse los elementos concretos para los que se reivindica dicha protección, que a su vez reúnan los requisitos de una obra, es decir, constituyan un objeto identificable y original.

20. En un diseño funcional, en el que se combinan características técnicas y estéticas, solo estas últimas podrán, además, condensar la originalidad del autor en el sentido explicado. Como es sabido el diseñador no puede reivindicar la protección para los elementos *"dictadas exclusivamente por su función técnica"*, como dispone el art. 11.1 LPJDI. Si lo que se pretende es reivindicar una impresión general del producto, la apariencia singular solo se puede proteger como diseño industrial.

Hay que recordar que conforme el caso Cofemel el TJUE concluyó que:

"54 (...) el hecho de que un modelo genere un efecto estético permite, por sí mismo, determinarse dicho modelo constituye una creación intelectual que refleje la libertad de elección y la personalidad de su autor y que cumpla, por tanto, el requisito de originalidad descrito en los apartados 30 y 31 de la presente sentencia".

21. Por lo que, volviendo a nuestro caso, la protección se reivindica para el diseño artístico de una farola, es decir, un diseño funcional, en la que se combinan elementos técnicos y estéticos. La actora no puede reivindicar la protección para el producto industrial diseñado, que es una farola para la iluminación de espacios públicos. Tampoco diferencia entre esas características técnicas y estéticas, a pesar de que no puede reivindicar la protección para los elementos *"dictados exclusivamente por su función técnica"*, pero es que además, no concreta cuales son los elementos del producto sobre en los que se condensa su creatividad. Elementos que, de acuerdo con la doctrina del caso Lenovo, tendrían que constituir por si mismos un objeto identificable.

La actora no ha identificado ni esos elementos ni su originalidad. En consecuencia, no se puede reconocer la protección como obra artística a la apariencia singular de una farola, como creo respetuosamente que hace la decisión mayoritaria, separándose de la doctrina legal de Cofemel.

22. En mi opinión, la demanda debería haber sido desestimada, lógicamente sin imposición de costas, por el comportamiento de la demandada condenada, y por las dudas jurídicas que el tema plantea.

En Barcelona, a seis de marzo de dos mil veinte.