

**Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª)  
n.º 561/2012, de 27 de septiembre de 2012 (ROJ STS 6196/2012)**

**Doble protección del diseño industrial: propiedad industrial  
y propiedad intelectual**

### **1. Introducción**

El diseño industrial, como creación industrial, ha venido recibiendo su protección natural por medio de la normativa protectora de la propiedad industrial. En el derecho interno español, fue protegido inicialmente por la Ley de Propiedad Industrial de 1902, y hasta hace casi diez años lo vino siendo por el Estatuto de la Propiedad Industrial, aprobado por el RD-ley de 26 de julio de 1929 –TR de abril de 1930–, hasta que fue aprobada y entró en vigor la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, que incorporó la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. Por otra parte, existe una protección comunitaria, vía derecho uniforme, de la mano del Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, que incluye tanto el diseño registrado como el no registrado, con efectos uniformes en toda la Unión Europea.

Ahora bien, la protección del diseño industrial no acaba con las normas de la propiedad industrial. Existe además la posibilidad de proteger el diseño por la vía del Derecho de la propiedad intelectual, en concreto mediante la aplicación del TR de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por RD-Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que derogó la anterior Ley de 1987, refundiendo y derogando al tiempo otras leyes que habían incorporado a nuestro ordenamiento varias directivas comunitarias.

Esta doble protección acumulada del diseño industrial es abordada por la Sentencia del TS de 27 de septiembre de 2012 (recurso 831/2010), admitiéndola, pero no en todo caso.

### **2. La demanda interpuesta ante el Juzgado de lo Mercantil**

En la demanda que dio origen a la sentencia de la primera instancia, la parte actora pedía que se declarara: por un lado, que la mercantil demandada había incumplido un contrato de julio de 1998, suscrito para la explotación del diseño de una farola que había resultado ganadora en un concurso de ideas («Nueva Farola del Eixample») y de dos variantes de la misma, al no haber abonado desde 2001 hasta la fecha de la resolución en junio de 2006 las cantidades acordadas en concepto de royalties por la fabricación y comercialización de las farolas, y que en consecuencia adeudaba los royalties devengados; y, por otra parte, que la fabricación, comercialización u ofrecimiento por parte de la demandada de las farolas referidas con posterioridad

a la resolución del contrato constituyó una infracción de los derechos de propiedad intelectual de las actoras.

En consecuencia, vino a pedir también que se condenara a la demandada: a cesar en el ofrecimiento, fabricación, comercialización o, en definitiva, cualquier otro acto de explotación de los diseños de las farolas; a abonar los royalties adeudados; y a abonar una indemnización en concepto de daños y perjuicios por la infracción de sus respectivos derechos de propiedad intelectual.

### **3. Las resoluciones judiciales y los recursos**

La sentencia de primera instancia, de 20 de noviembre de 2008 del Juzgado Mercantil n.º 4 de Barcelona en los autos 1208/2006, estimó parcialmente la demanda y condenó a la demandada a abonar unas cantidades en concepto de royalties y de intereses legales, no estimándola respecto de la infracción de los derechos de la propiedad intelectual. La sentencia de apelación, de 27 de enero de 2010 (rec. 134/2009) de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª), confirmó el fallo de la sentencia anterior, si bien variando algunas de las razones que lo justificaban, estimando parcialmente el recurso de apelación formulado por la demandada. Contra dicha sentencia fue interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal, por contradecir las disposiciones legales y la jurisprudencia relativas a la prueba en los procesos civiles, y recurso de casación con apoyo en los siguientes motivos: primero: vulneración de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el principio de los actos propios, la buena fe y el abuso de derecho, del art. 7 del CC; segundo: infracción de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre interpretación de los contratos, en especial respecto del criterio principal establecido en el art. 1281 del CC, y tercero: infracción de la jurisprudencia relativa al concepto unitario de originalidad en la Ley de Propiedad Intelectual y del principio de doble protección del diseño industrial.

### **4. La sentencia del Tribunal Supremo. Inexistencia de jurisprudencia consolidada**

La Sala Primera del Tribunal Supremo (ponente D. Rafael Gimeno-Bayón Cobos) desestima tanto el recurso extraordinario por infracción procesal como el recurso de casación interpuestos contra la sentencia de la Audiencia Provincial.

Llama la atención que aunque el Tribunal Supremo desestimó los recursos formulados, solo impuso las costas del recurso por infracción procesal, pero no las del recurso de casación. El motivo de ello, expresado en la fundamentación jurídica de la sentencia (FJco 6.º), es la inexistencia de jurisprudencia consolidada en esta materia, lo cual no debe pasar desapercibido. De hecho, es lo que motiva esta reseña, siendo además la razón de que la Sala haya optado por una sentencia de marcado carácter «didáctico», al menos su FJco 5.º, al resolver el tercer motivo de casación.

Comienza la Sala valorando los distintos sistemas de tutela del diseño por el derecho de autor, continúa con la tutela del diseño en los Derechos comunitario y español, y finalmente llega a una conclusión en cuanto a la posibilidad de acumulación de la protección.

### **5. Sistemas de tutela del diseño por el derecho de autor**

Señala la sentencia en el FJco 5.º que «La tutela de las creaciones útiles, entre ellas las obras plásticas susceptibles de ser adaptadas a la industria o creadas por su autor precisamente con la finalidad de ser reproducidas por un proceso industrial o artesanal, se ha desarrollado en los diferentes Estados de acuerdo con tres sistemas básicos que tratan de articular de forma

equilibrada los diferentes intereses en juego» –singularmente, dice, los de los diseñadores, los de la industria, los del mercado y los de los consumidores–.

Estos sistemas de tutela son:

1. Acumulación total o absoluta, según el cual –dice la sentencia– «para la protección del diseño por la normativa de derecho de autor y por la de propiedad industrial es exigible idéntico grado de creatividad –sin perjuicio de que sea o no exigible el registro–. Es el sistema clásico francés, seguido por las leyes de 11 de marzo de 1902 y 14 de julio de 1909 basado en el principio de l'unité de l'art (la unidad del arte) –si bien algunos autores cuestionan la plena vigencia del sistema en el artículo L513-2, del Código de Propiedad Intelectual, introducido por la Ordonnance número 2001-670 de 25 de julio de 2001».

2. Separación absoluta, «en el que la propiedad intelectual de los autores plásticos no es susceptible de tutela por vía del diseño y viceversa, ya que la duplicidad devendría superflua. Es el seguido por la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902...».

3. Acumulación parcial, más o menos restringida, es el sistema intermedio, en el que «los diseños susceptibles de tutela como propiedad industrial también son susceptibles de tutela acumulada por derecho de autor, pero para ello es preciso cierto grado de altura artística».

Estos sistemas han sido puestos de manifiesto por la doctrina científica desde hace años (OTERO LASTRES. 1977: *El modelo industrial*. Montecorvo; ídem. 1994: «Protección del diseño: modelos y dibujos industriales». *CDC*: 115 y ss.; ídem. 2003: *El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*. Marcial Pons, 55 y ss.), siendo comprensible que haya querido explicarlos el TS en esta sentencia, por la ausencia de una jurisprudencia consolidada.

## **6. La tutela del diseño en los Derechos comunitario y español, y la posibilidad de acumular la protección**

En la regulación anterior, el art. 190 del Estatuto de la Propiedad Industrial ya reconocía para los modelos artísticos u obras de arte aplicado la posibilidad de la protección simultánea en concepto de propiedad intelectual, lo cual vino a reconocer posteriormente el art. 3 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 al decir que «los derechos de autor son independientes y compatibles con: ... 2.º Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra». El vigente TRLPI ha recogido esto mismo literalmente, también en el art. 3, añadiendo que son derechos «acumulables»; por su parte, la Disp. Adic. 10.<sup>a</sup> de la Ley de Protección del Diseño Industrial dice: «La protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual». Según lo expuesto, el Derecho español recoge desde hace tiempo la posibilidad de acumular en el diseño industrial la protección de la propiedad intelectual y de la propiedad intelectual, por lo que se excluye el sistema de separación absoluta o de no acumulación.

La sentencia hace referencia además al art. 17 de la Directiva 1998/71/CE y al art. 96.2 del Reglamento (CE) 6/2002; de los que concluye que el Derecho de la Unión europea también excluye el sistema de separación absoluta.

Dejando sentado esto, entre los dos sistemas de acumulación vistos la Sala del TS se decanta por el sistema de acumulación parcial o restringida.

Dice la sentencia que el sistema de acumulación total, que algún autor ha defendido en base al art. 10.1 del TRLPI, choca con lo previsto en la Disp. Adic. 10.<sup>a</sup> de la Ley de Protección del Diseño Industrial y con lo afirmado en la Exposición de Motivos de la misma. En este sentido, la sentencia acoge la línea doctrinal que «para la tutela del diseño por derecho de autor, a

los requisitos de novedad y singularidad que para el registro exige el artículo 5 de la citada Ley 20/2003, de 7 de julio, añade la necesidad de que sea “original o especialmente creativo” o tenga “el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística”, separándose así del sistema de acumulación total, en base al cual resultan «protegibles como propiedad intelectual los diseños que tengan un nivel de originalidad que les haga distinguibles de los anteriores, sin necesidad de altura artística, creatividad o individualidad configurativa».

Señala también la sentencia –y concluimos– que «el reconocimiento del haz de derechos característicos del derecho de autor –además de los referidos a la explotación de la obra, otros morales–, sin necesidad de registro, y durante el largo período de tiempo que fija la normativa de propiedad intelectual –y alguno sin límite–, no puede proyectarse, sin más, a las formas nuevas –la novedad de creación estética a que se refieren las sentencias 1166/2001, de 4 de diciembre y 778/2010, de 24 de noviembre–, que aportan un valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, pero carecen de cierto nivel de originalidad o/y creatividad dentro de la libertad relativa que impone su aplicación a un objeto. Se trata de requisitos necesarios para ser protegidas como obra artística, de tal forma que a la “novedad” precisa para el modelo industrial se acumula la exigencia de un plus de creatividad».

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ BARRIOS  
*Profesor Titular EU de Derecho Mercantil*  
*Universidad de Salamanca*