

nota informativa

Madrid, 30 de junio de 2020

El TJUE dictamina que una forma funcional puede ser protegida por el derecho de autor en la medida en que sea original

Asimismo, el Tribunal deja abierta la posibilidad de que un mismo objeto utilitario sea protegido por patente y por derecho de autor

El pasado 11 de junio de 2020, se publicó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el asunto **C-833/18**, en relación con un conflicto iniciado por la empresa de bicicletas Brompton contra la entidad belga Get2Get en el que Brompton reclamaba la protección de los derechos de autor de ciertas partes funcionales de uno de sus modelos de bicicleta, las cuales, por su carácter técnico, habían estado protegidos mediante una patente cuyos efectos habían expirado por haber transcurrido más de 20 años desde su registro.

Se dirime en este asunto sobre dos cuestiones fundamentales:

- (i) sobre la capacidad de protección por la vía de los derechos de autor de una forma funcional y meramente técnica;
- (ii) sobre la posibilidad de acumulación de protección por derechos de autor y por derechos de patente de un objeto utilitario.

La empresa inglesa Brompton comercializaba, desde 1987, un modelo de bicicleta plegable, capaz de adoptar tres posiciones, que había sido protegido mediante patente, cuyo plazo de exclusividad de 20 años ya había expirado. Por su parte, la entidad belga Get2Get distribuía un modelo de bicicleta que también adoptaba las mismas tres posiciones.

Al ser consciente de esta situación, Brompton demandó a Get2Get, ante el Tribunal de l'entreprise de Liège (Bélgica), por una infracción de sus derechos de autor sobre su bicicleta, exigiendo, el cese de la comercialización del modelo de Get2Get y la retirada del producto del mercado. Por su parte, Get2Get defendía la falta de aplicación del derecho de autor en el producto, entendiendo que las características que reivindica Brompton como protegibles se derivan de las funcionalidades técnicas y utilitarias del modelo plegable de bicicleta.

Ante esta situación, el Tribunal de l'entreprise de Liège plantea las siguientes cuestiones prejudiciales al TJUE:

1. Si los artículos 2 a 4 de la Directiva 2001/29 deben interpretarse en el sentido de que excluye la protección por derechos de autor de las obras cuya forma sea necesaria para lograr un resultado técnico;



2. Cuáles son los criterios necesarios para tomar en consideración si una forma es necesaria para lograr un resultado técnico, como, por ejemplo, la existencia de una patente anterior.

Respecto a la cuestión relativa a las características que debe reunir una obra para que sea protegida por derecho de autor, el TJUE viene a reiterar los elementos de originalidad y reflejo de la expresión del autor para resolver dicha cuestión.

Por contrario, cuando el objeto se caracteriza únicamente por su función o consideraciones técnicas, sin dejar espacio al ejercicio de la libertad creativa, no cumple este criterio de originalidad, no pudiendo, por tanto, acogerse a la protección del derecho de autor.

Será potestad de los órganos jurisdiccionales nacionales, por tanto, determinar sí los elementos por los que se reclama la protección son reflejo de la creatividad de su autor, quedando protegido entonces como obra, o si, por el contrario, responden únicamente a exigencias técnicas necesarias para la funcionalidad del objeto en cuestión, rechazándose, en este extremo, la protección de los derechos de autor.

En el caso que nos ocupa, por tanto, deberá ser el Tribunal de l'entreprise de Liège quien estime si, por medio de la elección de los elementos que conforman las características excepcionales de la bicicleta, el autor ha expresado su capacidad creativa de manera original, tomando decisiones libres que expresen su personalidad o, si por el contrario, se circunscribe a lograr un resultado técnico concreto, sin que cupiese otra posibilidad de acción para establecer, de otro modo, tales requerimientos técnicos.

Respecto a la segunda cuestión prejudicial, el TJUE entiende que los criterios de la existencia de otras formas posibles para llegar al mismo resultado técnico y la voluntad del supuesto infractor no son concluyentes para establecer o no la protección por derechos de autor. Y en cuanto a la acumulación con otras vías de protección, como es la patente preexistente en este supuesto, tan solo deberá valorarse, si esa patente pone de manifiesto consideraciones que contribuyan a esclarecer en qué se ha fundamentado el autor para elegir tales elementos, y no otros, en el producto. De este modo, se podrá entender si esa elección responde a una expresión del autor o aun requisito técnico indispensable.

En definitiva, **el TJUE deja abierta la posibilidad de que un mismo objeto utilitario sea protegido, a su vez, por patente y por derecho de autor, siempre que los elementos que pretendan reivindicarse como obra no obedezcan a las especialidades técnicas esenciales para lograr la funcionalidad del objeto en cuestión.**

Área Propiedad Intelectual

+ 34 91 781 61 60

info@ecija.com