CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. PAOLO MENGOZZI
presentadas el 26 de marzo de 2009 [1]

1. Mediante la presente petición de decisión prejudicial, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante plantea al Tribunal de Justicia varias cuestiones relativas a la interpretación de los artículos 14 y 88 del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, del 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios [2] (en lo sucesivo, «Reglamento»).

2. Dichas cuestiones se han suscitado en el marco de un litigio que tiene por objeto la supuesta infracción de modelos comunitarios no registrados, encargados y realizados dentro de un proyecto dirigido a promover la integración del dibujo industrial en el sector artesanal. Es la primera vez que se solicita que el Tribunal de Justicia interprete las disposiciones del Reglamento en el marco de un procedimiento prejudicial. [3]

1 — Lengua original: italiano.
2 — DO 2002, L 3, p. 1.
3 — El incumplimiento de la obligación de comunicar la relación de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios, establecida en el artículo 80, apartado 2, del Reglamento, fue objeto de dos procedimientos por infracción, el primero contra Francia, resuelto mediante la sentencia de 3 de junio de 2008, Comisión/Francia (C-507/07), y el segundo contra Luxemburgo, que concluyó con un auto de archivo. Asimismo, están pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia dos recursos contra sendas resoluciones de la OAMI sobre solicitudes de nulidad de dibujos o modelos comunitarios (asuntos T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic/OAMI, y T-10/08, Kwang Yang Motor/OAMI).

I. Marco normativo

A. *Derecho comunitario*

3. El interés de la Comunidad por las cuestiones relativas a la protección del diseño industrial se remonta a 1959, año en que la Comisión propuso a los Gobiernos de los seis Estados miembros de entonces crear grupos de trabajo encargados de dotar a los derechos de propiedad industrial de una protección comunitaria con el fin de evitar los problemas que la limitación territorial de la protección ofrecida a nivel nacional comportaba para el correcto funcionamiento del mercado común. De este modo, se crearon tres grupos de trabajo distintos, en materia de patentes, de marcas y de diseños. El grupo de trabajo encargado de los diseños, presidido por el italiano Roscioni, presentó su informe en 1962, recomendando la adopción de una normativa uniforme a nivel comunitario, pero subrayando las dificultades de emprender un proceso de armonización normativa debido a las significativas divergencias que caracterizaban las legislaciones nacionales en la materia.

4. Tras un largo período de estancamiento, la Comisión reabrió el debate con el *Libro*

verde del diseño industrial (en lo sucesivo, «Libro verde»), presentado en junio de 1991, con la intención de que sirviera de base de consulta a los círculos interesados. En ese documento la Comisión trataba los diversos aspectos de la protección jurídica del diseño industrial y las soluciones adoptadas por las legislaciones nacionales, definiendo los grandes principios de lo que, en su opinión, debía ser el enfoque comunitario sobre el tema. Sobre la base de las reflexiones desarrolladas en el Libro verde, la Comisión proponía, por un lado, la creación de un dibujo o modelo comunitario válido en todo el territorio de la Comunidad y sujeto a un régimen uniforme y, por otro, una armonización de las legislaciones nacionales limitada a los aspectos más relevantes de la materia. En línea con esa propuesta, figuraban como anejos al Libro verde un proyecto de propuesta de reglamento sobre el dibujo comunitario y un proyecto de propuesta de directiva sobre la aproximación de las legislaciones nacionales de los Estados miembros sobre la protección jurídica del diseño.

5. Siguiendo la línea trazada por esos proyectos, en 1993 la Comisión presentó al Consejo y al Parlamento una propuesta de reglamento sobre dibujos o modelos comunitarios [4] y una propuesta de directiva sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. [5] La Directiva fue adoptada el 13 de octubre de 1998, [6] mientras que el *iter* legislativo del Reglamento fue más largo y tortuoso, y requirió la presentación de otras dos propuestas en 1999 y 2000.

6. Como se desprende de la exposición de motivos del Reglamento, el objetivo de la creación de un dibujo o modelo comunitario sujeto a una regulación uniforme en todo el territorio de la Comunidad es eliminar el obstáculo que constituye la limitación territorial de la protección de los dibujos y de los modelos establecida a nivel nacional para la libre circulación de mercancías y evitar que, dadas las considerables diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros, los diversos ordenamientos nacionales protejan dibujos y modelos idénticos con arreglo a modalidades diferentes y en interés de titulares diferentes. [7]

7. Para que la protección conferida al dibujo o modelo comunitario responda a las exigencias de todos los sectores económicos de la Comunidad, el Reglamento establece dos formas de protección: la primera, menos amplia y por un período breve, se concede a los dibujos y modelos no registrados, mientras que la segunda se concede por un período más largo a los dibujos y modelos registrados y confiere al sujeto protegido derechos de exclusiva. [8]

4 — COM(93) 342 final (DO 1994, C 29, p. 20).
5 — COM(93) 344 final (DO C 345, p. 14).
6 — 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 (DO L 289, p. 28).

7 — Véanse los considerandos segundo y cuarto del Reglamento.
8 — Véanse los considerandos 15 a 17 y los artículos 11 y 12.

8. El título II del Reglamento se subdivide en cinco secciones. La tercera sección, titulada «Derechos sobre el dibujo o modelo comunitario», comprende el artículo 14, que, bajo la misma rúbrica, dispone lo siguiente:

«1. El derecho al dibujo o modelo comunitario pertenece a su autor o a su causahabiente.

2. Si el dibujo o modelo ha sido creado conjuntamente por dos o más personas, el derecho al dibujo o modelo comunitario pertenecerá colectivamente a todas ellas.

3. Sin embargo, cuando el dibujo o modelo sea realizado por un empleado en el ejercicio de sus funciones o a partir de las instrucciones de su empresario, el derecho al dibujo o modelo comunitario corresponderá a este último, salvo pacto en contrario o salvo disposición en contrario de la legislación nacional aplicable».

9. El título IX del Reglamento contiene disposiciones sobre «competencia y procedimiento en materia de acciones legales relativas a dibujos y modelos comunitarios». El artículo 81, incluido en la sección segunda de ese título, atribuye a los tribunales de dibujos y modelos comunitarios designados por los Estados miembros con arreglo al artículo 80 competencia exclusiva para conocer de los litigios por infracción y validez de los dibujos o modelos comunitarios. El artículo 88, apartados 1 y 2, precisa lo siguiente acerca del Derecho aplicable por estos tribunales:

«1. Los tribunales de dibujos y modelos comunitarios aplicarán las disposiciones del presente Reglamento.

2. En todas las cuestiones no previstas por el presente Reglamento, los tribunales de dibujos y modelos comunitarios aplicarán su legislación nacional, incluidas las normas de Derecho internacional privado.» [9]

B. *Derecho nacional*

10. El ordenamiento español sólo establece una protección para los dibujos registrados. El artículo 14, apartados 1 y 4, de la Ley 20/2003 de 7 de julio de 2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, perteneciente al título III, «Titularidad del diseño», establece

9 — He de señalar que, en sus observaciones, algunos de los intervinientes han llamado la atención del Tribunal de Justicia sobre otras muchas disposiciones del Reglamento que, en su opinión, tienen relevancia a efectos de la respuesta que debe darse a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente. No obstante, en aras de una mayor brevedad, he considerado oportuno reproducir aquí únicamente el texto de los artículos a los que se refieren dichas cuestiones.

lo siguiente bajo la rúbrica «Derecho al registro»:

«1. El derecho a registrar el diseño pertenece al autor o a su causahabiente.

[…]

4. En los procedimientos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas se presumirá que el solicitante tiene derecho a registrar el diseño.»

11. El artículo 15 establece, a continuación:

«Cuando el diseño haya sido desarrollado por un empleado en ejecución de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empresario o empleador, o por encargo en el marco de una relación de servicios, el derecho a registrar el diseño corresponderá al empresario o a la parte contractual que haya encargado la realización del diseño, salvo que en el contrato se disponga otra cosa.»

II. Litigio nacional y cuestiones prejudiciales

12. La Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (en lo sucesivo, «FEIA»), demandante en el litigio principal, patrocinó el proyecto denominado «D'Artes, Diseño y Artesanía de incorporación del Diseño al Sector Artesano», cuyo objetivo era la creación y la comercialización de una gama de objetos elaborados por artesanos sobre la base de diseños o modelos realizados por profesionales del diseño industrial.

13. En el ámbito de ese proyecto, FEIA encargó a la sociedad AC&G, S.A., que seleccionara a los diseñadores y llegara a acuerdos con ellos para la elaboración de un diseño o modelo y para la prestación de asistencia técnica al artesano en la fase de ejecución del producto. En virtud de ese encargo, AC&G, S.A., concluyó un contrato con la sociedad Cul de sac espacio creativo, S.L. (en lo sucesivo, «Cul de sac»), en ejecución del cual ésta diseñó una serie de relojes de cuco para la artesana Verónica Palomares. Esos relojes se presentaron en la primera edición del proyecto D'Artes como colección «Santamaría».

14. En 2006, Cul de Sac y la sociedad Acierta Product & Position, S.A. (en lo sucesivo, «Acierta»), comercializaron una gama de relojes de cuco con el nombre de colección «Timeless». Al considerar que esa comercialización constituía una vulneración de sus derechos sobre los modelos de los relojes de la

colección «Santamaría», de la que se considera titular, FEIA demandó a ambas sociedades ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante. Ante ese juzgado, la sociedad demandante reivindicaba con arreglo a diversos títulos [10] la titularidad de los derechos sobre los modelos en cuestión, invocando tanto las disposiciones del Reglamento como la legislación española. Las sociedades demandadas niegan que FEIA tenga legitimación activa, ya que no es titular de los derechos sobre los modelos controvertidos.

15. Considerando que la solución del litigio depende de la interpretación de determinadas disposiciones del Reglamento, el órgano jurisdiccional remitente suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales con arreglo al artículo 234 CE:

«1) Debe interpretarse el artículo 14.3 [del Reglamento] en el sentido de que sólo contempla los dibujos y modelos comunitarios realizados en el marco de una relación laboral en el que el creador-autor está ligado por un contrato sujeto al derecho laboral que reúna las notas de dependencia y ajenidad?, o

2) ¿Hay que interpretar las expresiones "empleado" y "empresario" del artículo 14.3 [del Reglamento] en sentido amplio para abarcar supuestos distintos a la relación laboral como aquellas en la que en virtud de un contrato civil/mercantil (y por tanto sin existir dependencia, ajenidad y habitualidad) una persona (autor) se obliga a ejecutar un dibujo/modelo (diseño) a otro por precio cierto, y en consecuencia, se entiende que pertenece a la persona que lo encarga, salvo que en el contrato se estipule lo contrario?

3) En caso de respuesta negativa a la segunda, por tratarse de realidades fácticas distintas los supuestos de dibujos/modelos creados en el seno de una relación laboral y los dibujos/modelos creados en el seno de una relación no laboral

a) ¿hay que aplicar la regla general del artículo 14.1 [del Reglamento], y en consecuencia, debe entenderse que pertenecen al autor, salvo que en el contrato las partes dispongan lo contrario?, o

b) ¿El Tribunal de dibujos comunitarios debe acudir a la legislación nacional que regula los dibujos y modelos por remisión del artículo 88.2 [del Reglamento]?

10 — Como patrocinadora del proyecto D'Artes, en cuyo marco se realizaron los modelos, como parte que se los encargó a Cul de sac y como cesionaria de AC&G, S.A.

4) En caso de que sea procedente la remisión a la legislación nacional, si ésta equipara (como ocurre en el derecho español) los dibujos/modelos creados en el seno de una relación laboral (pertenecen al empresario, salvo pacto contrario) a los dibujos/modelos creados por encargo (pertenecen a la parte que los encarga, salvo pacto contrario) ¿es posible la aplicación del Derecho nacional en ese caso?

5) En caso afirmativo a la cuarta ¿no sería tal solución (pertenecen a la parte que lo encarga, salvo pacto contrario) contradictoria con la respuesta negativa a la pregunta segunda?»

III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

16. FEIA, Cul de Sac, Acierta, el Reino Unido y la Comisión han presentado observaciones en el procedimiento prejudicial con arreglo al artículo 23, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia. La vista se celebró el 29 de enero de 2009.

IV. Análisis

A. *Sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda*

17. Las dos primeras cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente, que procede examinar conjuntamente, versan sobre la interpretación del artículo 14, apartado 3, del Reglamento. Mediante dichas cuestiones el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia, esencialmente, si esa disposición regula únicamente el caso de los dibujos y modelos realizados por el empleado en el marco de un contrato de trabajo por cuenta ajena o si, por el contrario, también se aplica a los denominados «dibujos y modelos por encargo», es decir, realizados por un trabajador autónomo en el marco de un contrato de obra.

18. Tanto la demandante en el litigio principal como el Reino Unido se pronunciaron a favor de la extensión de la aplicación de la disposición examinada a los dibujos y modelos mencionados en último lugar; en su opinión, esa disposición no debe interpretarse exclusivamente en función de su tenor literal, sino asimismo a la luz de la estructura interna general y de los objetivos del sistema en el que se inserta. Sostienen que la interpretación sugerida se justifica, en particular, a la luz de la exigencia de coordinar las disposiciones del Reglamento con las de la Directiva 98/71, que sólo armoniza parcialmente las legislaciones nacionales en materia de protección del diseño industrial. A falta de tal coordinación, la suma de la protección comunitaria y de la protección nacional, permitida por las disposiciones del Reglamento, podría llevar a

reconocer derechos de exclusividad a diversos sujetos respecto del mismo dibujo o modelo. La Comisión, Cul de sac y Acierta sugieren en cambio que se responda a las dos primeras cuestiones prejudiciales que la norma prevista en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento, se aplica exclusivamente a los dibujos y modelos creados en el marco de una relación laboral por cuenta ajena. La Comisión y Cul de sac subrayan, en particular, que las disposiciones del Derecho comunitario que, como la disposición en cuestión, no contienen ninguna remisión expresa al Derecho nacional para la determinación de su alcance y del significado de los términos contenidos en ellas deben interpretarse de forma autónoma y uniforme en el conjunto de la Comunidad. Acierta y la Comisión observan además que el artículo 14, apartado 3, contiene una excepción a la norma general enunciada en el apartado 1 que, como tal, no puede ser objeto de interpretación extensiva ni de aplicación por analogía a supuestos no contemplados expresamente. Por último, la institución interviniente considera que la interpretación propuesta resulta corroborada por los trabajos preparatorios y por el procedimiento de adopción del Reglamento y es coherente con la normativa comunitaria e internacional relativa a otros derechos de propiedad intelectual.

19. Según el artículo 14, apartado 3, cuando «el dibujo o modelo sea realizado por un empleado en el ejercicio de sus funciones o a partir de las instrucciones de su empresario, el derecho al dibujo o modelo comunitario corresponderá a este último, salvo pacto en contrario o salvo disposición en contrario de la legislación nacional aplicable».

20. Como sostienen las demandadas en el litigio principal y la Comisión, el tenor literal de esa disposición induce a considerar que el supuesto regulado por la norma que contiene concierne únicamente a los dibujos o modelos elaborados en el marco de una relación *laboral por cuenta ajena.* En tal sentido abogan, en particular, el empleo de los términos «empleado» y «empresario», de los cuales se desprende la clara intención del legislador comunitario de adoptar como presupuesto para la aplicación de la norma la existencia de un vínculo de subordinación en el sentido de la disciplina laboral.

21. En mi opinión, una interpretación distinta que, como la sugerida por FEIA y el Reino Unido, incluya asimismo entre los casos descritos por la norma los contratos de obra forzaría inevitablemente la letra de la disposición examinada, extendiendo el ámbito semántico de los términos empleados más allá del significado que se les atribuye comúnmente, y sería contraria a la propia letra de la ley.

22. Tampoco considero posible, como sostiene FEIA, basar esa interpretación únicamente en el hecho de que la disposición examinada distinga los dibujos o modelos elaborados en el ejercicio de las funciones del empleado –que se incluirían en la ejecución del contrato de trabajo por cuenta ajena– de los desarrollados siguiendo instrucciones del empresario –que en cambio se encargarían al empleado con arreglo a una relación laboral diferente–. En efecto, ambos casos se enmarcan en el desarrollo de la relación laboral y la primera se refiere a las funciones que incumben al empleado en ejecución de un contrato de trabajo individual mientras que la segunda lo hace a las tareas que efectivamente encomiende el empresario al trabajador en el

marco de dicha relación. El objetivo de esta precisión es que el ámbito de la adquisición de los derechos al empresario se limite a las creaciones del empleado que puedan enmarcarse efectivamente en la ejecución de un contrato de trabajo. Por consiguiente, en mi opinión, no cabe interpretar la referencia a los dibujos o modelos elaborados por el empelado en ejecución de «instrucciones» del empresario como expresión de la voluntad del legislador comunitario de extender el régimen previsto por la disposición examinada a los dibujos o modelos creados en el marco de un contrato de obra.

23. Una vez aclarado que el régimen del artículo 14, apartado 3, contempla únicamente el caso de los dibujos o modelos elaborados en el marco de una relación laboral por cuenta ajena, debe comprobarse si es posible extraer de dicha disposición una norma aplicable por analogía al supuesto diferente de los dibujos o modelos realizados «por encargo». A este respecto, procede hacer referencia, por un lado, a la *ratio* de la disposición examinada y, por otro, a los trabajos preparatorios del Reglamento.

24. En lo que atañe al primer aspecto, la norma según la cual el empresario adquiere los derechos de explotación patrimonial de los frutos del trabajo realizado por el empleado, sin que sea necesario un acto de transferencia *ad hoc,* es utilizada ampliamente por la normativa, nacional o internacional, relativa a los diversos sectores de la propiedad industrial. En Derecho comunitario, esa norma se recoge expresamente, aparte de en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento, en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 87/54/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1986, sobre la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores, [11] en el artículo 2, apartado 3, de la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, [12] y en el artículo 11, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, [13] así como en el proyecto de Reglamento sobre las patentes. La mencionada norma responde a la exigencia de encontrar un equilibrio entre los intereses en conflicto que están en juego: por un lado, el del empresario a apropiarse de los frutos de una actividad cuyos costes ha soportado, como norma general y, por otra, el del trabajador a ser remunerado adecuadamente por la actividad desarrollada. La adquisición directa por el empresario de los derechos patrimoniales sobre las obras creadas por el empleado permite a éste conseguir esa remuneración con independencia de cuál sea el resultado de la actividad de explotación económica de la obra –para la cual, además, puede que no cuente con los medios financieros y organizativos necesarios– y garantiza al empresario que el empleado no ceda a otro empresario los derechos patrimoniales sobre las obras creadas.

25. En la base de la elección realizada por el artículo 14, apartado 3, del Reglamento de atribuir al empresario el derecho a divulgar y registrar el dibujo o modelo elaborado por su empleado, de un modo que le permite adquirir la titularidad de los derechos de exclusividad que derivan de la realización de esos actos, subyace una concepción que atribuye a la

11 — DO 1987, L 24, p. 36.
12 — DO L 122, p. 42.
13 — DO L 227, p. 1.

relación laboral un carácter «totalizador» que justifica la transferencia al empresario, como resultado del contrato de trabajo, de todos los derechos de explotación económica de las obras realizadas por el empleado.

26. Las consideraciones que preceden me llevan a considerar que el régimen previsto en la disposición examinada, concebido respecto de un contexto contractual concreto, no se presta a ser aplicado por analogía a esquemas contractuales diferentes.

27. Tal conclusión resulta corroborada por los trabajos preparatorios del Reglamento.

28. En el proyecto de propuesta de Reglamento anejo al Libro verde no figuraba una disposición análoga al artículo 14, apartado 3. El artículo 11 de ese proyecto reproducía el contenido del actual artículo 14, apartado 1, mientras que el artículo 12, titulado «Dibujo realizado por un empleado o por encargo», siguiendo la línea trazada en la propuesta formulada por el Max Planck Institute, [14] se limitaba a establecer las normas de conflicto con arreglo a las cuales debía determinarse la ley nacional que regula la titularidad del derecho al dibujo comunitario en los casos de un dibujo elaborado por un empleado (apartado 1) y de un dibujo realizado por encargo (apartado 3). [15]

29. Al comentar el artículo 12, apartado 1, del proyecto, la Comisión subrayaba en el Libro verde la dificultad, ya experimentada por los negociadores del Convenio sobre la patente europea de 1973 y del Acuerdo relativo a la patente comunitaria de 1989, de llegar a un consenso sobre una norma de Derecho material uniforme para la atribución de la titularidad de los derechos sobre las obras realizadas por el empleado en ejecución de la relación laboral. A pesar de preconizar que se adoptara en el futuro una norma en tal sentido, para evitar retrasos en el procedimiento de adopción del Reglamento, dadas las circunstancias, la Comisión consideró satisfactoria la introducción en el proyecto de una norma de conflicto modelada a imagen del artículo 6 del Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las contractuales. Respecto de los dibujos realizados por encargo, en cambio, en el comentario al artículo 12, apartado 3, del proyecto, el Libro

14 — Véase *International Review of Intellectual Property and Competition Law,* nº 4/1991, pp. 523 y ss.

15 — El texto completo del artículo 12, en inglés, es el siguiente:
«(1) If a design has been developed by an employee, the right to the Community Design shall be determined, to the extent that the parties to the contract of employment have not chosen a different law, in accordance with the law of the State in which the employee habitually carries out his work, even if he is temporarily employed in another country; if the employee does not habitually carry out his work in any one country, the right to the Community Design shall be determined in accordance with the law of the State in which the employer has his place of business to which the employee is attached.
(2) A choice of law made by the parties to govern a contract of employment shall not have the result of depriving the employee of the protection afforded to him by any mandatory rules of the law which would be applicable under paragraph (1) in the absence of choice.
(3) If the design has been developed in pursuance of a commission, the right to the Community Design shall be determined, in the absence of a different choice of law by the parties to the contract, in accordance with the law of the State in which the commissioner has his domicile or his seat».

verde se limitaba a destacar la necesidad de garantizar a las partes «la más amplia facultad de elección en la atribución de la titularidad del derecho al dibujo y la ley aplicable al contrato» [16] y a recomendar la adopción de un criterio de conexión más específico que el de la «conexión más estrecha» previsto por el Convenio de Roma. No se hacía ninguna referencia a la posibilidad de concebir, eventualmente también a medio o largo plazo, una regulación de Derecho sustancial uniforme sobre ese punto.

30. Por lo tanto, ya en el Libro verde la Comisión adoptó un enfoque totalmente distinto sobre la problemática relacionada con la titularidad de los derechos sobre los dibujos y modelos elaborados en el marco de un contrato de trabajo por cuenta ajena o de un contrato de obra.

31. Este enfoque diferente también se refleja en el procedimiento de adopción del Reglamento. En la propuesta de 1993, [17] en lo relativo a los dibujos y modelos realizados por el empleado, la Comisión siguió el objetivo más ambicioso expuesto anteriormente en el Libro verde e introdujo, en el artículo 14, apartado 2, una norma material [18] para sustituir la norma de conflicto que figuraba en el artículo 12, apartado 1, del proyecto de propuesta de reglamento anejo al Libro verde. En cambio, desaparecía la norma de conflicto sobre los dibujos elaborados por encargo, contenida en el artículo 12, apartado 3, de ese proyecto.

32. El texto de la disposición contenida en el artículo 14, apartado 2, de la propuesta de 1993 no sufrió modificaciones sustanciales en las propuestas sucesivas [19] –con la única excepción de la adición de la remisión a la normativa nacional aplicable– y en la versión final del Reglamento, mientras que, como se ha expuesto, la cuestión de la titularidad de los derechos sobre los dibujos o modelos realizados por encargo seguía careciendo de una regulación específica aun de carácter meramente internacional privado.

33. En ese contexto, resulta difícilmente justificable el recurso a la analogía para extender a esos dibujos y modelos el régimen uniforme previsto por el legislador comunitario únicamente para los dibujos y modelos realizados por el empleado.

34. Por consiguiente, habida cuenta de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las dos primeras cuestiones prejudiciales que la norma contenida en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 6/2002 se aplica únicamente a los dibujos o modelos realizados por el empleado en el marco de una relación laboral por cuenta ajena.

16 — En la versión inglesa «the widest possibile choice to decide on the entitlement to the design and as regards the law applicable to the contract».

17 — Véase el punto 5 *supra*.

18 — La disposición en cuestión establecía: «Si el diseño es realizado por un empleado en el ejercicio de sus funciones o a partir de las instrucciones de su empresario, el derecho al diseño corresponderá a este último, salvo pacto contractual en contrario.»

19 — Véase el punto 5 *supra*.

B. *Sobre las cuestiones prejudiciales tercera, cuarta y quinta*

35. Mediante las cuestiones tercera, cuarta y quinta, que examinaré conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente al Tribunal de Justicia si, en caso de que se responda a las dos primeras cuestiones en el sentido de que el artículo 14, apartado 3, del Reglamento no se aplica a los dibujos y modelos elaborados en el marco de un contrato de obra, la titularidad del derecho a esos dibujos o modelos debe determinarse con arreglo a la disposición contenida en el apartado 1 del mismo artículo o si existe sobre este extremo una laguna en el Reglamento que las legislaciones de los Estados miembros deban colmar en virtud del artículo 88, apartado 2, de éste.

36. FEIA considera que el artículo 14 ha de interpretarse en su conjunto a la luz de los objetivos del Reglamento y teniendo en cuenta la intención del legislador de instaurar únicamente una regulación mínima de la materia. En particular, recuerda, por un lado, los artículos 27, 88 y 96 del Reglamento, que contienen una remisión a las legislaciones nacionales y permiten a éstas establecer una protección de los dibujos y modelos comunitarios más amplia que la prevista en el Reglamento, y, por otro, los considerandos sexto, octavo y noveno, en los que figuran las exigencias vinculadas al respeto de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad y se define el objetivo de la alineación de las disposiciones sustanciales del Reglamento con las de la Directiva 98/71. La demandante en el litigio principal sugiere además que el concepto de «causahabiente» que figura en el artículo 14, apartado 1 del Reglamento, se interprete como una referencia a las diferentes modalidades posibles de adquisición del derecho al dibujo o modelo previstas por las legislaciones de los Estados miembros, incluida la contemplada en la Ley española a favor de la persona que lo encarga. Por su parte, el Reino Unido considera que, si el Tribunal de Justicia excluye la aplicación del artículo 14, apartado 3, a los dibujos o modelos por encargo, la titularidad de los derechos sobre esos dibujos o modelos debe determinarse en función de las legislaciones de los Estados miembros en virtud del principio establecido en el artículo 88, apartado 2, del Reglamento.

37. Según la Comisión, Acierta y Cul de sac, el artículo 14, apartado 1 del Reglamento contiene una disposición general a favor de la atribución del derecho al dibujo o modelo a su creador. Sostienen que la única excepción a esta regla figura en el apartado 3 y se refiere únicamente al caso de los dibujos y modelos realizados por el empleado en el ámbito de un contrato de trabajo por cuenta ajena. Por consiguiente, en el Reglamento no hay ninguna laguna en lo que respecta a la determinación de la titularidad del derecho al dibujo o modelo comunitario y, por tanto, no puede acudirse al artículo 88, apartado 2.

38. Según el artículo 14, apartado 1, del Reglamento «el derecho al dibujo o modelo comunitario pertenece a su autor o a su causahabiente».

39. Con carácter preliminar, ha de precisarse que el derecho al dibujo o modelo comunitario al que se refiere el artículo 14 en su

conjunto consiste en el derecho a divulgar el dibujo o modelo comunitario o a depositarlo para su registro. En consecuencia, se trata de la habilitación para llevar a cabo los actos de los que emanan los derechos de exclusividad previstos por el Reglamento, necesarios para la explotación patrimonial del dibujo o modelo comunitario.

40. En lo que atañe a la adquisición de esos derechos, el artículo 14, apartado 1, establece una regla general a favor del autor y de sus causahabientes. [20] Además, la mencionada disposición coloca a estas dos categorías de sujetos en pie de igualdad.

41. Habida cuenta de lo anterior, en mi opinión, para responder al órgano jurisdiccional remitente procede, ante todo, determinar el alcance del concepto de «causahabiente» en el sentido de la mencionada disposición.

42. Dicho concepto se encuentra asimismo en otras disposiciones del Reglamento, [21] aun cuando existan variaciones entre las diferentes versiones lingüísticas, que en ocasiones emplean expresiones distintas. [22] A pesar de que se trata de una cuestión planteada en la vista, no estimo necesario determinar en qué medida el concepto que aparece en el artículo 14, apartado 1, se corresponde con el empleado en las otras disposiciones del Reglamento en las que figura o con las expresiones utilizadas alternativamente, ya que esa valoración implicaría una compleja operación de comparación de las versiones lingüísticas del Reglamento, cuyos resultados, en cualquier caso, no serían muy significativos.

43. En la vista, la Comisión sostuvo que el concepto de «causahabiente» tiene el mismo alcance en todas las disposiciones del Reglamento en las que aparece y se refiere únicamente a los casos de sucesión *mortis causa* o a situaciones de sucesión entre empresas o de fusión, pero que no incluye en cambio los casos de traspaso del derecho al dibujo o modelo por vía contractual.

20 — Por el contrario, el derecho moral de paternidad del dibujo o modelo corresponde únicamente a su autor, el cual, según el artículo 18 del Reglamento, «tendrá derecho […] a ser mencionado como tal ante la Oficina y en el Registro», aun cuando haya cedido a terceros los derechos de explotación patrimonial del dibujo o modelo.

21 — Dicho concepto figura también en el vigésimo considerando del Reglamento, según el cual: «Es preciso también permitir al autor o a su sucesor que prueben en el mercado los productos a los que se ha incorporado el dibujo o modelo, antes de decidir si conviene obtener protección como dibujo o modelo comunitario registrado. A tal efecto, ha de establecerse que la divulgación del dibujo o modelo hecha por el autor o por su sucesor […] no afectarán a la novedad o al carácter singular de un dibujo o modelo».

22 — Por ejemplo, en las versiones italiana, alemana e inglesa, la misma expresión («avente causa», «successor in title», «Rechtsnachfolger») figura tanto en el artículo 14, apartado 1, como en el artículo 28, en materia de cesión del dibujo o modelo registrado, mientras que las versiones francesa y española utilizan dos expresiones diferentes («ayant droit» y «causahabiente», en el artículo 14, apartado 1, y «ayant cause» y «cesionario» en el artículo 28).

44. Esta interpretación no me convence.

45. Aun prescindiendo del hecho de que en determinadas versiones lingüísticas del Reglamento (por ejemplo las versiones inglesa, alemana, italiana y portuguesa) la misma expresión empleada en el artículo 14, apartado 1, figura también en el artículo 28, y designa al *cesionario* del dibujo o modelo comunitario registrado, los trabajos preparatorios del Reglamento refutan por sí mismos la tesis de la institución interviniente.

46. En este sentido procede destacar, en primer lugar, que la disposición del actual artículo 14, apartado 1, ya se recogía en el artículo 11 del proyecto de propuesta de Reglamento anejo al Libro verde y en la primera propuesta de Reglamento presentada por la Comisión en 1993 y no sufrió ninguna modificación durante el procedimiento de adopción del Reglamento.

47. En el comentario al mencionado artículo 11, cuyos pasajes más relevantes se reproducen a continuación, la Comisión exponía lo siguiente en el Libro verde:

«The basic principle, common to many national legislations, is that the right originates in the person of the designer. The principle is, however, qualified by the subsidiary principle that the original right *may be transferred or assigned in its entirety to another person,* the successor in title. The Community design needs probably to apply the same principles […]. These principles express the common sense solution one would look for in case where a person, having created a design, has *to choose between exploiting the design himself* (whether personally or through a licensee) *or assigning it to a manufacturer*». [23]

48. Por consiguiente, desde las primeras etapas del procedimiento legislativo que llevó a la adopción del Reglamento, el concepto de «successor in title» designaba al *cesionario de los derechos de explotación patrimonial del dibujo o modelo comunitario,* el sujeto al que el creador –respecto del cual surgen originariamente tales derechos– los había transferido mediante contrato.

49. Si de ese modo se incluye el concepto de «causahabiente» contenido en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento –y, en mi opinión, no hay elementos que aboguen en sentido contrario–, debe rechazarse la tesis interpretativa avanzada, por la Comisión en el presente asunto, según la cual ese artículo enuncia una regla general a favor de la atribución al autor del derecho al dibujo o modelo comunitario, regla cuya única excepción sería la prevista expresamente en el apartado 3 de dicho artículo y que no podría ser completada por las legislaciones de los Estados miembros.

23 — El subrayado es mío.

50. En efecto, el Reglamento coloca al autor y a su causahabiente, en el sentido anteriormente precisado, en el mismo plano respecto de la adquisición de la titularidad de los derechos de explotación patrimonial sobre el dibujo o modelo comunitario, con la única y obvia diferencia de que el primero adquiere esos derechos con carácter originario, como consecuencia de la creación del dibujo o modelo, y el segundo con carácter derivado, como consecuencia de un acto traslativo.

51. En ese contexto, ambos, el empresario y la persona que encarga el trabajo, son causahabientes del autor del dibujo o modelo comunitario.

52. No obstante, en el primer caso, el legislador comunitario pretendió establecer un régimen uniforme con arreglo al cual, a falta de acuerdo específico de las partes en el contrato de trabajo o de una disposición de la normativa nacional aplicable a dicho contrato que atribuya a su autor el derecho al dibujo o modelo realizado por el empleado, ese derecho corresponde al empresario sin necesidad de un acto de transferencia *ad hoc*. En ese sentido, en contra de cuanto sostiene la Comisión, el artículo 14, apartado 3, no introduce una excepción a la regla establecida en el apartado 1 de dicho artículo, sino que la completa instituyendo una regulación autónoma para el caso de que se trate de determinar la atribución del derecho al dibujo o modelo comunitario en el marco de una relación contractual concreta.

53. En cambio, en el segundo caso, a falta de una disposición específica del Reglamento que regule de modo uniforme la atribución del derecho al dibujo o modelo realizado por encargo, el alcance y las modalidades de la eventual transferencia de ese derecho por el autor a la persona que encarga el trabajo se definirán, además de con arreglo a la voluntad de las partes expresada en el contrato, a la luz de la ley aplicable a éste. Además, dado que, a diferencia de cuanto se preveía inicialmente en el proyecto de propuesta anejo al Libro verde, el Reglamento tampoco establece una norma de conflicto uniforme que identifique la ley aplicable al contrato de obra mediante el cual se encarga a una persona la creación de un dibujo o modelo con miras a su explotación económica, esa ley debería determinarse lógicamente con arreglo a las normas de Derecho internacional privado de los Estados miembros.

54. Por consiguiente, en virtud del artículo 88, apartado 2, del Reglamento, en el asunto pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente, incumbe a éste aplicar las disposiciones pertinentes de Derecho español, como ley aplicable al contrato celebrado entre AC&G, S.A., y Cul de sac, con el fin de determinar a quién pertenece la titularidad del dibujo o modelo comunitario no registrado objeto de la infracción denunciada ante dicho órgano jurisdiccional por FEIA.

V. Conclusión

55. Por los motivos expuestos sugiero que el Tribunal de Justicia responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante del modo siguiente:

«1. El artículo 14, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de que el régimen que establece se aplica únicamente a los dibujos o modelos realizados por el empleado en el marco de una relación laboral por cuenta ajena.

2. Los artículos 14 y 88 del Reglamento nº 6/2002 deben interpretarse en el sentido de que la titularidad del derecho a los dibujos y modelos creados en el marco de una relación contractual distinta de una relación laboral por cuenta ajena, como ocurre con los dibujos y modelos realizados por encargo mediante un contrato de obra, debe determinarse en función de la voluntad expresada por las partes y de la ley aplicable al contrato. La legislación de un Estado miembro no es contraria al artículo 14, apartado 3, de dicho Reglamento siempre que, a efectos de la determinación de la titularidad del derecho al dibujo o modelo, ésta equipare los dibujos o modelos realizados por encargo mediante un contrato de obra a los dibujos o modelos creados por el empleado en el marco de una relación laboral por cuenta ajena.»