Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 11 de junio de 2020*

«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual e industrial — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Artículos 2 a 5 — Ámbito de aplicación — Objeto utilitario — Concepto de "obra" — Protección de las obras por el derecho de autor — Requisitos — Forma de un producto necesaria para la obtención de un resultado técnico — Bicicleta plegable»

En el asunto C-833/18,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal de l'entreprise de Liège (Tribunal de Empresas de Lieja, Bélgica), mediante resolución de 18 de diciembre de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 31 de diciembre de 2018, en el procedimiento entre

SI,

Brompton Bicycle Ltd

y

Chedech/Get2Get,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. E. Regan, Presidente de Sala, y los Sres. I. Jarukaitis, E. Juhász (Ponente), M. Ilešič y C. Lycourgos, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;

Secretario: Sr. M. Longar, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 14 de noviembre de 2019;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre de SI y Brompton Bicycle Ltd, por los Sres. B. Van Asbroeck y G. de Villegas y la Sra. A. Schockaert, avocats;

– en nombre de Chedech/Get2Get, por el Sr. A. Marín Melgar, abogado;

– en nombre del Gobierno belga, por las Sras. M. Jacobs y C. Pochet y por el Sr. J.-C. Halleux, en calidad de agentes;

* Lengua de procedimiento: francés.

– en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;

– en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. É. Gippini Fournier y la Sra. J. Samnadda, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 6 de febrero de 2020;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10).

2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, por un lado, SI y Brompton Bicycle Ltd (en lo sucesivo, «Brompton») y, por otro lado, Chedech/Get2Get (en lo sucesivo, «Get2Get») en relación con una acción por violación de derechos de autor ejercitada contra esta.

Marco jurídico

Derecho internacional

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas

3 El artículo 2 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta de París de 24 de julio de 1971), en su versión resultante de la enmienda de 28 de septiembre de 1979 (en lo sucesivo, «Convenio de Berna»), estipula, en sus apartados 1 y 7:

«1) Los términos “obras literarias y artísticas” comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como […] las obras de dibujo […]; las obras de artes aplicadas; […]

[…]

7) Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión [para la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas instituida por el Convenio de Berna] la facultad de regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, dibujos y modelos […]. Para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida en este país a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no se concede en este país, las obras serán protegidas como obras artísticas.»

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor

4 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) adoptó en Ginebra, el 20 de diciembre de 1996, el Tratado de la OMPI sobre derecho de autor, que fue aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2000/278/CE del Consejo, de 16 de marzo de 2000 (DO 2000, L 89, p. 6), y que entró en vigor, por lo que respecta a la Unión Europea, el 14 de marzo de 2010 (DO 2010, L 32, p. 1).

5 El artículo 1 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, que lleva por título «Relación con el Convenio de Berna», prevé, en su apartado 4:

«Las Partes contratantes darán cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1 a 21 y en el anexo del Convenio de Berna.»

6 El artículo 2 de ese Tratado estipula:

«La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.»

Derecho de la Unión

Directiva 2001/29

7 Los artículos 2 a 5 de la Directiva 2001/29 determinan los derechos exclusivos de los autores en lo relativo a la reproducción, la comunicación y la distribución de sus obras.

8 El artículo 9 de la citada Directiva, que lleva por título «Continuación de la vigencia de otras disposiciones legales», prevé:

«La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las disposiciones relativas, en particular, a los derechos de patente, las marcas comerciales, los dibujos y modelos […]».

Reglamento (CE) n.º 6/2002

9 El artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1), que lleva por título «Dibujos y modelos dictados por su función técnica y dibujos y modelos de interconexiones», enuncia, en su apartado 1:

«No podrá reconocerse un dibujo o modelo [de la Unión] en las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

10 Brompton, sociedad de Derecho inglés cuyo fundador es SI, comercializa una bicicleta plegable, vendida en su forma actual desde el año 1987 (en lo sucesivo, «bicicleta Brompton»).

11 La bicicleta Brompton, cuya particularidad reside en que puede adoptar tres posiciones distintas (posición plegada, posición desplegada y posición intermedia que permite a la bicicleta permanecer en equilibrio en el suelo), estaba protegida por una patente, hoy caducada.

12 Por su parte, Get2Get comercializa una bicicleta (en lo sucesivo, «bicicleta Chedech») cuyo aspecto visual es muy similar al de la bicicleta Brompton y que puede adoptar las tres posiciones mencionadas en el apartado anterior.

13 El 21 de noviembre de 2017, SI y Brompton solicitaron al Tribunal de l'entreprise de Liège (Tribunal de Empresas de Lieja, Bélgica) que declarara que las bicicletas Chedech infringen el derecho de autor de Brompton y los derechos morales de SI y, en consecuencia, que ordenara a Get2Get el cese de sus actividades lesivas de los derechos de aquellos y la retirada del producto de todos los puntos de venta.

14 En su contestación, Get2Get alega que la apariencia de la bicicleta Chedech viene dictada por la solución técnica buscada, que es permitir que esa bicicleta pueda adoptar tres posiciones distintas. Dadas las circunstancias, esa apariencia solo puede estar protegida por el derecho de patentes, no por el derecho de autor.

15 Los demandantes en el litigio principal replican que las tres posiciones de la bicicleta Brompton pueden obtenerse mediante formas distintas de las que el creador dio a esa bicicleta, lo que implica que su forma puede protegerse mediante derechos de autor.

16 El Tribunal de l'entreprise de Liège (Tribunal de Empresas de Lieja) señala que, en virtud del Derecho belga, está protegida por el derecho de autor toda creación que se exprese en una forma particular y sea original, lo que implica que un objeto utilitario, como una bicicleta, puede estar protegido por un derecho de autor. A este respecto, aunque las formas dictadas por la obtención de un resultado técnico quedan excluidas de la protección del derecho de autor, surge una duda cuando ese resultado puede obtenerse por medio de otras formas.

17 Ese órgano jurisdiccional señala que, en la sentencia de 8 de marzo de 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), dictada en materia de Derecho de dibujos y modelos, el Tribunal de Justicia interpretó el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 en el sentido de que, para 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.

18 En consecuencia, el órgano jurisdiccional remitente se plantea si no debería adoptarse una solución similar en materia de Derecho de autor cuando la apariencia del producto cuya protección se solicita con arreglo a ese Derecho, en virtud de la Directiva 2001/29, es necesaria para alcanzar un efecto técnico concreto.

19 En estas circunstancias, el Tribunal de l'entreprise de Liège (Tribunal de Empresas de Lieja) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) El Derecho de la Unión y, en particular, la Directiva [2001/29], en la que se establecen los diversos derechos exclusivos reconocidos a los titulares de derechos de autor en sus artículos 2 a 5, ¿debe 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) Con objeto de apreciar si una forma es necesaria para lograr un resultado técnico, ¿es preciso tomar en consideración los siguientes criterios:

– la existencia de otras formas posibles que permitan alcanzar el mismo resultado técnico,

– la eficacia de la forma para obtener dicho resultado,

– la voluntad del presunto infractor de conseguir dicho resultado,

– la existencia de una patente anterior, ya caducada, sobre el procedimiento que permite llegar al resultado técnico deseado?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

20 Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 2 a 5 de la Directiva 2001/29 deben interpretarse en el sentido de que la protección del derecho de autor que prevén se aplica a un producto cuya forma es, al menos en parte, necesaria para la obtención de un resultado técnico.

21 Con arreglo a los artículos 2 a 5 de la Directiva 2001/29, los autores están protegidos contra la reproducción, la comunicación al público y la distribución al público de sus obras sin su autorización.

22 Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el concepto de «obra» se compone de dos elementos. Por una parte, implica un objeto original, que constituye una creación intelectual propia de su autor y, por otra parte, exige la expresión de esa creación (véase, en ese sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, apartados 29 y 32 y jurisprudencia citada).

23 Por lo que respecta al primer elemento, de la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, para que un objeto pueda considerarse original, resulta al mismo tiempo necesario y suficiente que refleje la personalidad de su autor, manifestando las decisiones libres y creativas del mismo (sentencia de 12 de septiembre de 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, apartado 30 y jurisprudencia citada).

24 A este respecto, procede recordar que, en virtud de reiterada jurisprudencia, 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 y acogerse en consecuencia a la protección conferida por el derecho de autor (véase, en ese sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, apartado 31 y jurisprudencia citada).

25 Por lo que respecta al segundo elemento evocado en el apartado 22 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia ha señalado 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 (sentencia de 12 de septiembre de 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, apartado 32 y jurisprudencia citada).

26 De ello resulta que un objeto que cumpla el requisito de originalidad puede acogerse a la protección del derecho de autor aunque su realización haya venido determinada por consideraciones técnicas, siempre que esa determinación no haya impedido al autor reflejar su personalidad en ese objeto manifestando decisiones libres y creativas.

27 A este respecto, procede subrayar que no cumplen el criterio de la originalidad los componentes de un objeto que se caracterizan únicamente por su función técnica, ya que del artículo 2 del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor se desprende en particular que la protección del derecho de autor no abarca las ideas. Proteger estas con el derecho de autor supondría ofrecer la posibilidad de monopolizar las ideas, en perjuicio, entre otras cosas, del progreso técnico y del desarrollo industrial (véase, en ese sentido, la sentencia de 2 de mayo de 2012, SAS Institute, C-406/10, EU:C:2012:259, apartados 33 y 40). Pues bien, cuando la expresión de los citados componentes viene impuesta por su función técnica, las diferentes maneras de poner en práctica una idea son tan limitadas que la idea y la expresión se confunden (véase, en ese sentido, la sentencia de 22 de diciembre de 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C-393/09, EU:C:2010:816, apartados 48 y 49).

28 En consecuencia, procede examinar si la bicicleta plegable controvertida en el litigio principal puede constituir una obra que se acoja a la protección prevista por la Directiva 2001/29, habida cuenta de que las dudas del órgano jurisdiccional remitente no se refieren al segundo elemento evocado en el apartado 22 de la presente sentencia, dado que esa bicicleta parece ser identificable con suficiente precisión y objetividad, sino al primer elemento.

29 En el presente asunto, es cierto que la forma que presenta la citada bicicleta resulta necesaria para la obtención de un determinado resultado técnico, a saber, la aptitud de esa bicicleta para adoptar tres posiciones, una de las cuales le permite mantenerse en equilibrio en el suelo.

30 No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente averiguar si, a pesar de esa circunstancia, esa bicicleta constituye una obra original resultante de una creación intelectual.

31 A este respecto, como se ha recordado en los apartados 24, 26 y 27 de la presente sentencia, no sucede así 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 o han dejado un espacio tan limitado que la idea y su expresión se confunden.

32 Aunque exista una posibilidad de decisión en cuanto a la forma de un objeto, no puede llegarse a la conclusión de que este se encuentre comprendido necesariamente en el concepto de «obra» en el sentido de la Directiva 2001/29. Para determinar si ello es así efectivamente, incumbe al órgano jurisdiccional remitente verificar que se cumplen los requisitos recordados en los apartados 22 a 27 de la presente sentencia.

33 En el supuesto en que la forma del producto venga únicamente dictada por su función técnica, el citado producto no podrá acogerse a la protección que otorga el derecho de autor.

34 En consecuencia, para comprobar si el producto de que se trata puede acogerse a la protección del derecho de autor, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si, por medio de la elección de la forma del producto, su autor ha expresado su capacidad creativa de manera original tomando decisiones libres y creativas y ha configurado el producto de modo que este refleje su personalidad.

35 En esas circunstancias, y dado que solo debe apreciarse la originalidad del producto de que se trata, la existencia de otras formas posibles para llegar al mismo resultado técnico, aunque permite constatar la existencia de una posibilidad de decisión, no es determinante para apreciar los factores que guiaron la decisión adoptada por el creador. De modo similar, la voluntad del supuesto infractor resulta irrelevante en el marco de dicha apreciación.

36 Por lo que respecta a la existencia de una patente anterior, ya caducada en el litigio principal, y a la eficacia de la forma para llegar al mismo resultado técnico, estos elementos solo habrán de tenerse en cuenta si ponen de manifiesto las consideraciones que han fundamentado la elección de la forma del producto de que se trata.

37 En cualquier caso, procede señalar que, para apreciar si la bicicleta plegable controvertida en el litigio principal es una creación original y está por tanto protegida por el derecho de autor, corresponde al órgano jurisdiccional remitente tener en cuenta todos los elementos pertinentes del caso concreto, tal y como existían durante la concepción de ese objeto, independientemente de los factores exteriores y posteriores a la creación del producto.

38 En consecuencia, procede responder a las cuestiones prejudiciales que los artículos 2 a 5 de la Directiva 2001/29 deben interpretarse en el sentido de que la protección del derecho de autor que prevén se aplica a un producto cuya forma es, al menos parcialmente, necesaria para la obtención de un resultado técnico cuando ese producto constituye una obra original resultante de una creación

intelectual, ya que, por medio de esa forma, su autor expresa su capacidad creativa de manera original adoptando decisiones libres y creativas de modo que la citada forma refleja su personalidad, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional nacional teniendo en cuenta la totalidad de los elementos pertinentes del litigio principal.

Costas

39 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:

Los artículos 2 a 5 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, deben interpretarse en el sentido de que la protección del derecho de autor que prevén se aplica a un producto cuya forma es, al menos parcialmente, necesaria para la obtención de un resultado técnico cuando ese producto constituye una obra original resultante de una creación intelectual, ya que, por medio de esa forma, su autor expresa su capacidad creativa de manera original adoptando decisiones libres y creativas de modo que la citada forma refleja su personalidad, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional nacional teniendo en cuenta la totalidad de los elementos pertinentes del litigio principal.

Firmas