

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

de 27 de enero de 2011 \*

En el asunto C-168/09,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Tribunale di Milano (Italia), mediante resolución de 12 de marzo de 2009, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de mayo de 2009, en el procedimiento entre

**Flos SpA**

y

**Semeraro Casa e Famiglia SpA,**

en el que participa:

**Assoluce – Associazione nazionale delle Imprese degli Apparecchi di Illuminazione,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Presidente de Sala, y los Sres. A. Arabadjiev, A. Rosas, U. Löhms (Ponente) y A. Ó Caoimh, Jueces;

\* Lengua de procedimiento: italiano.

Abogado General: Sr. Y. Bot;  
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 22 de abril de 2010;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Flos SpA, por los Sres. G. Casucci y N. Ferretti, avvocati;
- en nombre de Semeraro Casa e Famiglia SpA, por los Sres. G. Florida y F. Poletti, avvocati;
- en nombre de Assoluce – Associazione nazionale delle Imprese degli Apparecchi di Illuminazione, por el Sr. C. Gall y las Sras. M. Boggi y C. Paschi, avvocati;
- en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por el Sr. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;
- en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. H. Krämer y la Sra. S. La Pergola, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 24 de junio de 2010;

dicta la siguiente

## **Sentencia**

- 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 17 y 19 de 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 (DO L 289, p. 28).
- 2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Flos SpA (en lo sucesivo, «Flos»), sociedad productora de lámparas de diseño, y Semeraro Casa e Famiglia SpA (en lo sucesivo, «Semeraro») relativo a la vulneración de los derechos de autor que aquella declara poseer sobre un modelo de lámpara denominado «Arco».

## **Marco jurídico**

### *Derecho de la Unión*

#### Directiva 93/98/CEE

- 3 La Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (DO L 290, p. 9), dispone, en su segundo considerando, que las disparidades entre las

legislaciones nacionales que establecen los plazos de protección del derecho de autor y de los derechos afines pueden obstaculizar la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios y falsear las condiciones de la competencia en el mercado común y que para el correcto funcionamiento del mercado interior es necesario, por tanto, armonizar las legislaciones de los Estados miembros a fin de que el plazo de protección sea idéntico en toda la Unión Europea.

- 4 El artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva establece que la protección mediante el derecho de autor de las obras literarias y artísticas a que se refiere 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 modificación de 28 de julio de 1979, se extenderá durante la vida del autor de dicha obra y 70 años después de su muerte.
  
- 5 El artículo 10 de dicha Directiva, bajo la rúbrica «Aplicación en el tiempo», dispone en sus apartados 1 a 3:

«1. Cuando un plazo de protección superior al correspondiente según lo dispuesto en la presente Directiva esté ya corriendo en un Estado miembro en la fecha mencionada en el apartado 1 del artículo 13, las disposiciones de la presente Directiva no tendrán por efecto reducir dicho plazo de protección en ese Estado miembro.

2. Los plazos de protección contemplados en la presente Directiva se aplicarán a todas las obras y temas que estén protegidos al menos en un Estado miembro en la fecha a que se refiere el apartado 1 del artículo 13 en virtud de la aplicación de disposiciones nacionales en materia de derechos de autor o derechos afines o que cumplan los criterios para acogerse a la protección de acuerdo con la Directiva 92/100/CEE [del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO L 346, p. 61)].

3. La presente Directiva no afectará a ningún acto de explotación realizado antes de la fecha mencionada en el apartado 1 del artículo 13. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para proteger en particular los derechos adquiridos de terceros.»
- 6 En virtud del artículo 13, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 93/98, los Estados miembros debían adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1 a 11 de la misma antes del 1 de julio de 1995.

#### Directiva 98/71

- 7 Según los considerandos segundo y tercero de la Directiva 98/71, las diferencias entre la protección jurídica de los dibujos y modelos en las distintas legislaciones de los Estados miembros inciden directamente en el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior por lo que respecta a las mercancías que incorporan los dibujos y modelos y pueden falsear la competencia dentro del mercado interior, de manera que la aproximación de las legislaciones nacionales en materia de protección de los dibujos y modelos es necesaria con vistas al buen funcionamiento de dicho mercado.
- 8 Con arreglo al octavo considerando de dicha Directiva, «a falta de armonización de la legislación sobre derechos de autor, es importante establecer el principio de acumulación de la protección al amparo de la legislación sobre protección específica de los dibujos y modelos registrados y al amparo de la normativa sobre derechos de autor, mientras que los Estados miembros están facultados para determinar libremente el alcance de la protección de los derechos de autor y las condiciones en que se concede dicha protección».

- 9 El artículo 12 de la misma Directiva dispone bajo la rúbrica «Derechos conferidos por el derecho sobre un dibujo o modelo»:

«1. El registro de un dibujo o modelo conferirá al titular el derecho exclusivo de utilizarlo y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. A efectos de la presente disposición, se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que se aplique éste, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados.

2. Si, con arreglo a la legislación de un Estado miembro, no pudieren impedirse los actos a que hace referencia el apartado 1 antes de la fecha de entrada en vigor de las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la presente Directiva, los derechos conferidos por el derecho sobre un dibujo o modelo no podrán invocarse para impedir que continúen realizándose tales actos por cualquier persona que hubiere comenzado a ejecutarlos con anterioridad a dicha fecha.»

- 10 El artículo 17 de la Directiva 98/71 establece bajo la rúbrica «Relación con los derechos de autor»:

«Los 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.»

- 11 El artículo 19, apartado 1, párrafo primero, de dicha Directiva dispone que los Estados miembros deberán adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la misma, a más tardar el 28 de octubre de 2001.

## Directiva 2001/29/CE

12 El artículo 1 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 L 167, p. 10), titulado «Ámbito de aplicación», establece, en su apartado 1, que dicha Directiva trata de la protección jurídica de los derechos de autor y otros derechos afines a los derechos de autor en el mercado interior, con particular atención a la sociedad de la información.

13 El artículo 2 de dicha Directiva dispone bajo la rúbrica «Derecho de reproducción»:

«Los Estados miembros establecerán el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte:

a) a los autores, de sus obras;

[...].»

*Normativa nacional*

14 La protección de los dibujos y modelos se concede en virtud del Real Decreto nº 1411, de 25 de agosto de 1940, relativo a las disposiciones legislativas sobre patentes para modelos industriales (*Gazzetta ufficiale* nº 247, de 21 de octubre de 1940). En su versión aplicable hasta el 19 de abril de 2001, el artículo 5 de dicho Real Decreto disponía:

«Podrán ser objeto de una patente de modelo y dibujo ornamental los nuevos modelos y dibujos que permitan conferir a determinados productos industriales una ornamentación especial mediante la forma o la combinación especial de líneas, colores u otros elementos. Las disposiciones relativas al derecho de autor no se aplican a los modelos y dibujos antes mencionados [...].»

- 15 El artículo 2, apartado 1, número 4, de la Ley n° 633, de 22 de abril de 1941, relativa a los derechos de autor y otros derechos relacionados con su ejercicio, (*Gaceta ufficiale* n° 166, de 16 de julio de 1941; en lo sucesivo, «Ley n° 633/1941»), en su versión aplicable hasta el 19 de abril de 2001, sometía la protección mediante el derecho de autor de los diseños y modelos al requisito de la «posibilidad de escisión» («scindibilità»), al disponer que podrían acogerse a la protección de dicho derecho «las obras [...], incluso cuando estén aplicadas a la industria, siempre que su valor artístico pudiera escindirarse del carácter industrial del producto al que estaban asociadas».
- 16 El artículo 22 del Decreto Legislativo n° 95, de 2 de febrero de 2001, relativo a la ejecución de la Directiva 98/71/CE (GURI n° 79, de 4 de abril de 2001; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n° 95/2001»), que entró en vigor el 19 de abril de 2001, modificó el artículo 2, apartado 1, número 4, de la Ley n° 633/141 suprimiendo el requisito de «posibilidad de escisión» y añadiendo al catálogo de obras protegidas, en un nuevo número 10, las «obras de diseño industrial que presenten un carácter creativo y valor artístico intrínsecos».
- 17 El Decreto Legislativo n° 164, de 12 de abril de 2001, relativo a la aplicación de la Directiva 98/71/CE (GURI n° 106, de 9 de mayo de 2001; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n° 164/2001»), introdujo, con carácter transitorio, mediante la inclusión de un artículo 25 *bis* en el Decreto Legislativo n° 95/2001, un período de suspensión de diez años, a partir del 19 de abril de 2001, durante el que «la protección concedida a los dibujos y modelos en el sentido del artículo 2, apartado 1, número 10, de la Ley [n° 633/1941] no producirá efectos frente a quienes, antes de la citada fecha, hayan iniciado la fabricación, la oferta o la comercialización de productos realizados de conformidad con dibujos o modelos que habían pasado a ser de dominio público».
- 18 Posteriormente, el artículo 239 del Código de la propiedad industrial italiano (en lo sucesivo, «CPI»), promulgado en 2005, retomó esta disposición.

- 19 En particular, el artículo 4, apartado 4, del Decreto-ley n° 10, de 15 de febrero de 2007, relativo a la aplicación de las obligaciones comunitarias e internacionales (GURI n° 38, de 15 de febrero de 2007), convertido en ley por la Ley n° 46, de 6 de abril de 2007, suprimió la suspensión de diez años establecida por Decreto Legislativo n° 164/2001, modificando el artículo 239 del CPI. Así modificado, este artículo disponía:

«La protección concedida a los dibujos y modelos industriales en el sentido del artículo 2, apartado 1, número 10, de la Ley [n° 633/41], no producirá efectos frente a los productos realizados según dibujos o modelos que habían pasado a ser de dominio público antes de la fecha de entrada en vigor del Decreto Legislativo [n° 95/2001].»

### **Litigio principal y cuestiones prejudiciales**

- 20 El 23 de noviembre de 2006, Flos ejercitó una acción judicial contra Semeraro ante el Tribunale di Milano por haber importado de China y comercializado en Italia lámparas, denominadas «Fluida», que, según ella, imitan todas las características estilísticas y estéticas de la lámpara Arco, obra de diseño industrial de la que Flos afirma poseer los derechos patrimoniales.
- 21 De la resolución de remisión resulta que durante un procedimiento de medidas cautelares anterior al procedimiento sobre el fondo que dio lugar a dicha resolución, quedó acreditado que la lámpara Arco, creada en 1962 y que pasó a ser de dominio público antes del 19 de abril de 2001, gozaba de la protección mediante derechos de autor sobre las obras de diseño industrial en virtud de la Ley n° 633/1941, en su versión modificada por el Decreto Legislativo n° 95/2001, y que el modelo de lámpara importado por Semeraro «imitaba servilmente todas las características estilísticas y estéticas del mismo». El juez de medidas cautelares ordenó mediante auto de 29 de diciembre de 2006, la incautación de las lámparas importadas y prohibió a Semeraro que siguiera comercializándolas.

- 22 En lo que respecta al procedimiento sobre el fondo, el órgano jurisdiccional remitente señala que después del inicio de este procedimiento se produjeron varias modificaciones legislativas relativas a la protección mediante el derecho de autor de las obras de diseño industrial que suscitan dudas en cuanto a su conformidad con la Directiva 98/71, y más concretamente, con el principio de acumulación de las protecciones establecido en el artículo 17 de dicho texto.
- 23 En concreto, el órgano jurisdiccional remitente se refiere a este respecto al artículo 239 del CPI, en su versión modificada por el artículo 4, apartado 4, del Decreto Ley nº 10, de 15 de febrero de 2007.
- 24 En estas circunstancias, el Tribunale di Milano decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
- «1) ¿Deben interpretarse los artículos 17 y 19 de la Directiva [98/71] en el sentido de que, con arreglo a una ley [...] de un Estado miembro que –en virtud de tal Directiva– ha introducido en su ordenamiento jurídico la protección del derecho de autor para los dibujos y modelos, la posibilidad concedida a tal Estado miembro de determinar autónomamente el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección puede comprender también la exclusión de dicha protección en relación con los dibujos y modelos que –aun cumpliendo los requisitos fijados para la tutela establecida por el derecho de autor– se considere que han pasado a ser de dominio público antes de la fecha de entrada en vigor de las disposiciones legales que introdujeron en el ordenamiento jurídico interno la protección del derecho de autor para los dibujos y modelos, por cuanto nunca habían sido registrados como diseños o modelos o el correspondiente registro ya había caducado en tal fecha?

- 2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿deben interpretarse los artículos 17 y 19 de la Directiva [98/71] en el sentido de que, con arreglo a una ley nacional de un Estado miembro que –en virtud de tal Directiva– ha introducido en su ordenamiento jurídico la protección del derecho de autor para los dibujos y modelos, la posibilidad concedida a tal Estado miembro de determinar autónomamente el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección puede comprender también la exclusión de dicha protección en relación con los dibujos y modelos que –aun cumpliendo los requisitos fijados para la tutela establecida por el derecho de autor– se considere que han pasado a ser de dominio público antes de la fecha de entrada en vigor de las disposiciones legales que introdujeron en el ordenamiento jurídico interno la protección del derecho de autor para los dibujos y modelos, cuando un tercero –no autorizado por el titular del derecho de autor sobre tales dibujos y modelos– ya hubiera fabricado y comercializado en ese Estado productos realizados conforme a tales dibujos y modelos?
- 3) En caso de respuesta negativa a las cuestiones primera y segunda, ¿deben interpretarse los artículos 17 y 19 de la Directiva [98/71] en el sentido de que, con arreglo a una ley nacional de un Estado miembro que –en virtud de tal Directiva– ha introducido en su ordenamiento jurídico la protección del derecho de autor para los dibujos y modelos, la posibilidad concedida a tal Estado miembro de determinar autónomamente el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección puede comprender también la exclusión de dicha protección en relación con los dibujos y modelos que –aun cumpliendo los requisitos fijados para la tutela establecida por el derecho de autor– se considere que han pasado a ser de dominio público antes de la fecha de entrada en vigor de las disposiciones legales que introdujeron en el ordenamiento jurídico interno la protección del derecho de autor para los dibujos y modelos, cuando un tercero –no autorizado por el titular del derecho de autor sobre tales dibujos y modelos– ya hubiera fabricado y comercializado en ese Estado productos realizados conforme a tales dibujos y modelos, si tal exclusión se establece para un período sustancial (igual a diez años)?»

## Sobre las cuestiones prejudiciales

### *Observaciones preliminares*

- 25 La Comisión Europea y Semeraro cuestionan la pertinencia del artículo 19 de la Directiva 98/71 para la solución del litigio principal puesto que dicho artículo se limita a establecer el plazo tras el cual los Estados miembros debían conformarse a las disposiciones de dicha Directiva.
- 26 A este respecto, procede señalar que la resolución de remisión no contiene ninguna explicación sobre la pertinencia para la solución del litigio principal de la expiración del plazo de transposición de la Directiva 98/71. En efecto, en los motivos de la presente petición de decisión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente se refiere únicamente al artículo 17 de dicha Directiva.
- 27 En consecuencia, procede considerar que las cuestiones se plantearon esencialmente sobre el artículo 17 de dicha Directiva y, por consiguiente, corresponde al Tribunal de Justicia responder a ellas respecto de ese único artículo.

### *Primera cuestión*

- 28 Mediante su primer cuestión, el órgano jurisdiccional pregunta, en esencia, si el artículo 17 de la Directiva 98/71 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que excluye de la protección mediante el derecho de autor los dibujos y modelos que han pasado a ser de dominio público antes de la entrada en vigor de las disposiciones legislativas que han introducido tal protección

en el ordenamiento jurídico interno de dicho Estado, ya sea porque nunca se registraron como tales o porque su registro había dejado de producir efectos en esa fecha, a pesar de que cumplen todos los requisitos exigidos para gozar de tal protección.

- 29 Así, el órgano jurisdiccional remitente contempla dos supuestos, a saber, por un lado, aquel en el que los dibujos y modelos que, antes de la fecha de entrada en vigor de la normativa nacional que transpone la Directiva 98/71, a saber, el 19 de abril de 2001, habían pasado a ser de dominio público al no haber sido registrados como dibujos o modelos, y, por otro lado, el de aquellos que antes de dicha fecha pasaron a ser de dominio público debido a que la protección resultante del registro dejó de producir efectos.
- 30 A este respecto, si bien en la vista Flos mencionó que no había registrado como dibujo o modelo la lámpara de que se trata en el asunto principal, la resolución de remisión no aporta ninguna precisión a este respecto.
- 31 Por tanto, procede responder a la primera cuestión teniendo en cuenta ambos supuestos mencionados en el apartado 29 de la presente sentencia. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar si dicha lámpara había sido registrada como dibujo o modelo o no.
- 32 En lo que respecta al primer supuesto, a saber, el de que los dibujos o modelos nunca hayan sido registrados como tales, procede señalar que, en virtud del artículo 17 de la Directiva 98/71, tan sólo un dibujo o modelo que haya sido objeto de registro en un Estado miembro con arreglo a las disposiciones de dicha Directiva, podrá acogerse conforme a la misma a la protección conferida por la normativa de dicho Estado sobre los derechos de autor.

- 33 De ello se desprende que los dibujos y modelos que, antes de la entrada en vigor de la normativa nacional que transpone la Directiva 98/71 en el orden jurídico de un Estado miembro eran de dominio público debido a la falta de registro no entran dentro del ámbito de aplicación de dicho artículo.
- 34 Sin embargo, no puede excluirse que la protección mediante el derecho de autor de las obras que pueden constituir dibujos o modelos no registrados pueda resultar de otras directivas sobre derecho de autor, y, en particular, de la Directiva 2001/29, en la medida en que concurran los requisitos de aplicación de ésta, cuestión que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.
- 35 En lo que respecta al segundo supuesto, a saber, el de los dibujos y modelos que han pasado a ser de dominio público debido a que la protección resultante del registro ha dejado de producir efectos, procede recordar que, si bien la primera frase del artículo 17 de la Directiva 98/71 dispone que los dibujos y modelos protegidos por un derecho sobre un dibujo o modelo registrado en un Estado miembro o respecto al mismo 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, la segunda frase del mismo artículo permite a los Estados miembros determinar el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido.
- 36 Sin embargo, esta segunda frase no puede interpretarse en el sentido de que los Estados miembros tiene la facultad de conceder o no la protección mediante el derecho de autor a un dibujo o modelo registrado en un Estado miembro o respecto al mismo si dicho dibujo o modelo cumple los requisitos para obtenerla.
- 37 En efecto, del tenor literal del artículo 17 de dicha Directiva, y más concretamente de la utilización del término «asimismo» que figura en la primera frase de dicho artículo, resulta claramente que la protección mediante el derecho de autor debe otorgarse a todos los dibujos o modelos registrados en el Estado miembro de que se trate o respecto al mismo.

- 38 La voluntad del legislador de la Unión de conferir esta protección se desprende además del octavo considerando de la Directiva 98/71 que, a falta de armonización de la legislación sobre derechos de autor, establece el principio de acumulación de la protección al amparo de la legislación sobre protección específica de los dibujos y modelos registrados y al amparo de la normativa sobre derechos de autor.
- 39 Además, la facultad de que disponen los Estados miembros de determinar el alcance y las condiciones en que se concederá la protección mediante el Derecho de autor tampoco puede referirse a la duración de dicha protección, puesto que esta duración ya fue objeto de armonización a escala de la Unión mediante la Directiva 93/98.
- 40 A este respecto, el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 93/98 establece la protección mediante el derecho de autor de las obras literarias y artísticas a que se refiere el artículo 2 del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas durante toda la vida del autor de dicha obra y 70 años después de su muerte. El artículo 10, apartado 2, de la misma Directiva dispone que estos plazos se aplican a todas las obras y temas que el 1 de julio de 1995 estaban protegidos al menos en un Estado miembro por el derecho de autor.
- 41 De ello se desprende que, en virtud del artículo 17 de la Directiva 98/71, los dibujos o modelos registrados en un Estado miembro o respecto al mismo y que cumplan los requisitos para gozar de la protección mediante el derecho de autor establecidos por los Estados miembros, en particular, el relativo al grado de originalidad, y para los cuales todavía no había expirado el plazo establecido en el artículo 1 de la Directiva 93/98, en relación con el artículo 10, apartado 2, de la misma, debían gozar de la protección mediante el derecho de autor de dicho Estado miembro.
- 42 A este respecto, tal como indicó el Tribunal de Justicia en los apartados 18 a 20 de la sentencia de 29 de junio de 1999, *Butterfly Music* (C-60/98, Rec. p. I-3939), es evidente que, según el apartado 2 del artículo 10 de la Directiva 93/98, la aplicación de los plazos de protección previstos por ésta puede tener como consecuencia, en

los Estados miembros cuya legislación preveía un plazo de protección menos largo, que se vuelvan a proteger obras o temas que habían pasado a ser de dominio público. El Tribunal de Justicia afirmó que esta consecuencia resulta de la voluntad expresa del legislador de la Unión y que se adoptó esta solución con el fin de alcanzar lo más rápidamente posible el objetivo de armonización de las legislaciones nacionales que establecen los plazos de protección del derecho de autor y de los derechos afines, enunciado, en particular, en el segundo considerando de dicha Directiva, y para evitar que ciertos derechos hubieran expirado en determinados Estado miembros, mientras que, en otros, estuvieran protegidos.

- 43 Procede considerar que este razonamiento debe igualmente aplicarse en lo que respecta al restablecimiento de la protección mediante el derecho de autor de los dibujos y modelos anteriormente protegidos mediante otro derecho de propiedad intelectual. En efecto, a la luz de los considerandos segundo y tercero de la Directiva 98/71, la normativa nacional que transpone dicho texto no puede excluir la protección mediante el derecho de autor de los dibujos o modelos que, a pesar de pertenecer al dominio público antes de la fecha de entrada en vigor de esta normativa cumplan, en dicha fecha, todos los requisitos exigidos para poder beneficiarse de tal protección, sin impedir la aplicación uniforme de dicha Directiva en todo el territorio de la Unión así como el buen funcionamiento del mercado interior para los productos que incorporan dibujos y modelos.
- 44 En consecuencia, procede responder a la primera cuestión que el artículo 17 de la Directiva 98/71 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que excluye de la protección mediante el derecho de autor de dicho Estado miembro los dibujos y modelos registrados en un Estado miembro o respecto al mismo que habían pasado a ser de dominio público antes de la fecha de entrada en vigor dicha normativa, a pesar de que cumplen todos los requisitos exigidos para gozar de tal protección.

*Sobre las cuestiones segunda y tercera*

- <sup>45</sup> Mediante sus cuestiones segunda y tercera, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 17 de la Directiva 98/71 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que excluye de la protección del derecho de autor, bien durante un período sustancial, a saber, durante diez años, bien totalmente, los dibujos y modelos que, a pesar de cumplir todos los requisitos exigidos para gozar de dicha protección, pasaron a ser de dominio público antes de la fecha de entrada en vigor de dicha normativa, respecto de los terceros que hayan fabricado y comercializado en el territorio nacional productos realizados conforme a tales dibujos o modelos.
- <sup>46</sup> En lo que respecta al restablecimiento de la protección mediante un derecho de propiedad intelectual, a saber, el derecho de autor, de los dibujos y modelos que han pasado a ser de dominio público, Flos, el Gobierno italiano y la Comisión, en sus observaciones escritas, así como Semeraro, en la vista, sostienen que esta protección puede dar lugar a un conflicto entre, por un lado, los legítimos intereses de los titulares y de los derechohabientes de los derechos de autor, y, por otro lado, los intereses de terceros de buena fe que se hayan basado en el carácter libre de dichos dibujos y modelos para fabricar o comercializar productos realizados con arreglo a estos últimos.
- <sup>47</sup> Ciertamente, una normativa nacional que transpone la Directiva 98/71, como son el Decreto Legislativo n° 164/2001, que añade el artículo 25 *bis* al Decreto Legislativo n° 95/2001, y el artículo 239 del CPI, que establece una suspensión de diez años que impide invocar la protección de los dibujos y modelos de que se trata frente a una categoría de terceros que haya realizado productos con arreglo a dichos dibujos o modelos antes del 19 de abril de 2001, puede generar para los terceros productores de dichos productos una confianza legítima respecto de la posibilidad de continuar con dicha explotación.

- 48 Sin embargo, en lo que respecta a la aplicación de la protección mediante el derecho de autor de los dibujos y modelos, la Directiva 98/71, a diferencia del artículo 10, apartado 3, de la Directiva 93/98, no contiene ninguna disposición explícita relativa a su aplicabilidad en el tiempo para proteger los derechos adquiridos y la confianza legítima de terceros.
- 49 A este respecto, es preciso señalar que el artículo 12, apartado 2, de la Directiva 98/71, que se refiere a la realización de actos de explotación de dibujos o modelos por toda persona que haya comenzado a realizarlos antes de la fecha de entrada en vigor de las disposiciones nacionales que transponen esta Directiva, se refiere únicamente a los derechos conferidos por el registro del dibujo o del modelo, según se desprende del tenor literal de dicha disposición, y, por tanto, no puede aplicarse a la protección mediante el derecho de autor.
- 50 Sin embargo, la inexistencia de una disposición que se refiera explícitamente a la protección de los derechos adquiridos y de la confianza legítima de terceros en lo que respecta al restablecimiento de la protección mediante el derecho de autor establecida en el artículo 17 de la Directiva 98/71 no excluye la aplicación del principio del respeto de los derechos adquiridos y del principio de protección de la confianza legítima, que forman parte de los principios fundamentales del Derecho de la Unión.
- 51 A este respecto, procede recordar que conforme con el principio según el cual las leyes que modifican una disposición legislativa se aplican, salvo excepción, a los efectos futuros de las situaciones originadas bajo la ley anterior (véanse, en particular, las sentencias de 14 de abril de 1970, Brock, 68/69, Rec. p. 171, apartado 6; de 10 de julio de 1986, Licata/Comité Económico y Social, 270/84, Rec. p. 2305, apartado 31, y Butterfly Music, antes citada, apartado 24), los actos realizados antes de la entrada en vigor de una nueva normativa se siguen rigiendo por la antigua. Así, el restablecimiento de la protección mediante el derecho de autor no incide sobre los actos de explotación realizados definitivamente por un tercero antes de la fecha en la que dichos derechos resultaron aplicables.

- 52 Sin embargo, en virtud de dicho principio, la aplicación de esta protección mediante el derecho de autor a los efectos futuros de situaciones no configuradas definitivamente significa que ésta incide en los derechos de un tercero a proseguir la explotación de un objeto nuevamente protegido por un derecho de propiedad intelectual (véase, en este sentido, la sentencia *Butterfly Music*, antes citada, apartado 24).
- 53 Procede, además, recordar que, según reiterada jurisprudencia, el principio del respeto de la confianza legítima no puede extenderse hasta el punto de impedir, de manera general, que una nueva normativa se aplique a los efectos futuros de situaciones nacidas al amparo de la normativa anterior (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de enero de 1987, Alemania/Comisión, 278/84, Rec. p. 1, apartado 36; de 20 de septiembre de 1988, España/Consejo, 203/86, Rec. p. 4563, apartado 19; de 22 de febrero de 1990, Busseni, C-221/88, Rec. p. I-495, apartado 35, y *Butterfly Music*, antes citada, apartado 25).
- 54 En el caso de autos, el Estado miembro de que se trata adoptó dos tipos de medidas legislativas destinadas a proteger los derechos adquiridos y la confianza legítima de una determinada categoría de terceros.
- 55 En primer lugar, en lo que respecta a la medida legislativa que establece un período transitorio para una categoría determinada de terceros con el fin de proteger sus intereses legítimos, de los principios del respeto de los derechos adquiridos y de la protección de la confianza legítima resulta que el artículo 17 de la Directiva 98/71 no se opone a tal disposición siempre que ésta no retrase durante un período sustancial la aplicación de la nueva normativa de protección mediante el derecho de autor de los dibujos o modelos de manera que impida su aplicación en la fecha establecida por esta Directiva (véase, en este sentido, la sentencia *Butterfly Music*, antes citada, apartados 23 y 28).
- 56 A este respecto, la apreciación de la compatibilidad de la duración de dicho período transitorio así como de la categoría de terceros a que se refiere dicha medida legislativa debe realizarse a la luz del principio de proporcionalidad.

- 57 Así, la medida legislativa adoptada por el Estado miembro de que se trata debe ser adecuada para alcanzar el objetivo perseguido por la normativa nacional y necesaria para ello, a saber, debe garantizar el respeto del equilibrio entre, por un lado, los derechos adquiridos y la confianza legítima de los terceros afectados, así como, por otro lado, los intereses de los titulares de los derechos de autor. Procede, además, procurar que dicha medida no vaya más allá de lo necesario para garantizar este equilibrio.
- 58 A tal efecto, dicha medida sólo puede considerarse apropiada si se refiere a una categoría de terceros que pueda invocar el principio de protección de la confianza legítima, es decir, aquellos que ya han realizado actos de explotación de dibujos y modelos que habían pasado a ser de dominio público en la fecha de entrada en vigor de la normativa que transpone en el derecho interno del Estado miembro de que se trata el artículo 17 de la Directiva 98/71.
- 59 Además, tal medida legislativa debería limitarse al período de utilización de dichos dibujos o modelos por esos terceros necesario para el cese progresivo de la actividad en la medida en que se basa sobre la utilización anterior de dichos dibujos y modelos o hasta el agotamiento de las existencias.
- 60 La medida no va más allá de aquello que es necesario para garantizar el equilibrio de los derechos presentes si no retrasa los efectos de la protección mediante el derecho de autor durante un período sustancial.
- 61 En el caso de autos, en lo que respecta a la definición de la categoría de terceros frente a los cuales se establece la imposibilidad temporal de invocar la protección mediante el derecho de autor, las disposiciones del Decreto Legislativo n° 95/2001 y del artículo 239 del CPI pueden considerarse apropiadas puesto que se refieren únicamente a las personas que habían adquirido sus derechos antes de la entrada en vigor de las disposiciones nacionales que transponen la Directiva 98/71.

- 62 Sin embargo, la imposibilidad de invocar dicha protección durante un período transitorio de diez años no parece estar justificada por la necesidad de garantizar los intereses económicos de los terceros que actúan de buena fe, puesto que un período más breve podría igualmente permitir el cese progresivo de la actividad respetando el uso anterior y, *a fortiori*, el agotamiento de las existencias.
- 63 Además, la suspensión de diez años de la protección mediante el derecho de autor va más allá de lo necesario puesto que, al deducir diez años del período de protección de una obra, a saber, en principio, 70 años después de la muerte del autor, la aplicación de la protección mediante el derecho de autor se retrasa durante un período sustancial.
- 64 En lo que respecta, en segundo lugar, al artículo 4, apartado 4, del Decreto-ley nº 10, de 15 de febrero de 2007, que deroga la suspensión y establece la posibilidad de oponer ilimitadamente la protección mediante el derecho de autor para los productos creados sobre la base de dibujos y modelos que habían pasado a ser de dominio público antes del 19 de abril de 2001, de las anteriores consideraciones resulta que dicha medida vacía de contenido el artículo 17 de la Directiva 98/71, puesto que, como consecuencia, impide, de manera general, la aplicación de la nueva protección, a saber, la referida a los derechos de autor. Esta medida tampoco pretende limitar la categoría de terceros que pueden invocar el principio de protección de la confianza legítima. Al contrario, amplía la imposibilidad de invocar el derecho de autor puesto que, a tenor de dicha disposición, no es necesario que el tercero haya comenzado a explotar dichos dibujos o modelos antes del 19 de abril de 2001.
- 65 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones segunda y tercera que el artículo 17 de la Directiva 98/71 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que excluye de la protección mediante el derecho de autor, ya sea por un período sustancial de diez años, ya sea totalmente, los dibujos y modelos que, a pesar de cumplir todos los requisitos exigidos para gozar de dicha protección, pasaron a ser de dominio público antes de la fecha de entrada en vigor de dicha normativa, respecto de cualquier tercero que haya fabricado o comercializado en el territorio nacional productos realizados según dichos dibujos y modelos, y ello independientemente de la fecha en la que se llevaron a cabo dichos actos.

## Costas

- <sup>66</sup> Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste 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 Segunda) declara:

- 1) **El artículo 17 de 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, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que excluye de la protección mediante el derecho de autor de dicho Estado miembro los dibujos y modelos registrados en un Estado miembro o respecto al mismo que habían pasado a ser de dominio público antes de la fecha de entrada en vigor dicha normativa, a pesar de que cumplen todos los requisitos exigidos para gozar de tal protección.**
  
- 2) **El artículo 17 de la Directiva 98/71 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que excluye de la protección mediante el derecho de autor, ya sea por un período sustancial de diez años, ya sea totalmente, los dibujos y modelos que, a pesar de cumplir todos los requisitos exigidos para gozar de dicha protección, pasaron a ser de dominio público antes de la fecha de entrada en vigor de dicha normativa, respecto de cualquier tercero que haya fabricado o comercializado en el territorio nacional productos realizados según dichos dibujos y modelos, y ello independientemente de la fecha en la que se llevaron a cabo dichos actos.**

Firmas