

EL DERECHO DE TRANSFORMACIÓN EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL ESPAÑOLA

Marc Simon Altaba

TESI DOCTORAL UPF / 2017

DIRECTOR DE LA TESI

Dr. José Ramón Salelles

DEPARTAMENT DE DRET



A mi abuelo, por abrirme los ojos.

A mis padres, por las oportunidades dadas.

Y a ti, Sabine, por correr a mi lado, contra el viento, todo este tiempo.

P.D.: Gracias, Golfo, por la compañía.

Agradecimientos

Llego ahora al final de un largo camino y no quiero pasar la ocasión de mirar atrás y dar las gracias a todos aquellos que, durante estos años, han estado ayudándome y aconsejándome para llevar a cabo este trabajo, incluso cuando parecía imposible.

Como no puede ser de otra manera, quiero agradecer en primer lugar a mi tutor en la Universitat Pompeu Fabra, el Dr. José Ramón Salelles, su plena disponibilidad y comprensión durante todo este tiempo. Podrá parecer un tópico, pero su paciencia, su intuición, su flexibilidad y su amabilidad (su conocimiento de la materia queda fuera de duda), me han permitido avanzar, a veces a paso de tortuga, a veces un poco más rápido, en una tarea que, sin él, se habría convertido en una odisea insuperable. De igual forma, querría dar las gracias al Dr. José Massaguer, quien en un primerísimo momento de esta aventura, me aconsejó sobre como enfocar la tesis y me puso en manos del Dr. Salelles. En ambas cosas tenía razón y se lo agradezco profundamente. Un agradecimiento también para Adela Mulà i Lluïsa Gracia, de la administración del Departamento de Derecho de la universidad, por hacer la siempre cansina burocracia más llevable.

En segundo lugar, quisiera dar las gracias al *Max Planck Institute for Innovation and Competition* de Múnich y a su director, el Dr. Josef Drexl, por permitirme trabajar en su institución durante casi dos años. La posibilidad de estar en un centro de investigación de este nivel ha hecho, no sólo que la tesis adquiriera un nivel de desarrollo superior, si no que me ha permitido conocer un entorno de trabajo excepcional, que facilita enormemente la realización de una tarea como la presente. En especial, me gustaría agradecer a la Dra. Beatriz Conde Gallego por su amabilidad y simpatía desde el primer día de mi llegada al instituto, haciéndome sentir como en casa aún estando fuera de ella. También quiero dar las gracias al Dr. Kaya Köklü, por sus consejos y sugerencias para la mejora del trabajo, así como al Dr. Matthias Lamping, por su apoyo generoso en esta parte final de la tesis. Por último, no quiero olvidar a la Dra. Eva-Marina Bastian, cuya eficiencia y saber hacer hacen que la estancia en el instituto sea un verdadero placer.

Por último, pero no menos importante, querría tener un recuerdo para todos aquellos que, al mismo tiempo que yo, empezaron el camino del doctorado con la misma sensación de incertidumbre. A los de aquí, Ana Laura Gombé, Magalí Riera, Mattia Archi, a los de Múnich, Sofía Filgueiras, Georgia Roussou, Teresa Trallero, Marisa Aranda, Seth Ericsson, Preston Richard, y en especial a Javier Cigüela y a Eugenio Hoss. Gracias por hacer que lo que parecía una travesía en el desierto se convirtiera en algo mucho más llevadero.

Resumen

El derecho de transformación es una materia de gran relevancia para el estudio de la Propiedad Intelectual en la actualidad. Se trata de un derecho con un amplio alcance y complejidad, pues no en vano consiste en la facultad exclusiva del autor para autorizar nuevas obras basadas en su propia creación. La materia, además del importante efecto económico que conlleva dentro del sector de la producción cultural (traducciones, adaptaciones, o arreglos musicales) presenta importantes preguntas para el Derecho de Autor, que deberá responder a cuestiones sobre la autoría de la nueva obra, las facultades del primer autor sobre la nueva obra, o los límites del derecho de transformación. De igual forma, la irrupción de la tecnología digital ha conllevado la aparición de nuevos supuestos de transformación (software, o sampling), por lo que se hace necesario abordar su incidencia sobre la configuración del derecho tal y como se ha entendido hasta el momento.

Abstract

The right of transformation is a matter of great interest for the study of copyright nowadays. It is a broad and complex right, as it consists of the exclusive author's right to authorize new works based on his own creation. This issue, in addition to its relevant economic impact on the cultural industry (translations, adaptations or musical arrangements) presents a series of significant challenges for the Intellectual Property, raising questions on the authorship of the new creation, the rights of the first author on the derivative work, or the limits of the right of transformation. Similarly, the advent of the digital technology has led to the emergence of new cases of transformation (software or sampling), so it is necessary to address its impact on the configuration of the right of transformation, as we understand it so far.

Abreviaturas

AAP	Auto de la Audiencia Provincial
ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
ALAI	Association Littéraire et Artistique Internationale
BGH	Bundesgerichtshof
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
CA	Cour d'Appel
CASS	Cour de cassation
CC	Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil
“CC”	Creative Commons
CDPA	Copyright, Designs and Patents Act 1988
CEDRO	Asociación De Autores y Editores de Libros, Revistas, Periódicos y Partituras
<i>Cir.</i>	United States Circuit Court
Convenio de Berna	Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, del 9 de septiembre de 1886
CP	Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
CPI	Code de la Propriété Intellectuelle
Directiva 96/9/CE	Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos
Directiva “Infosoc”	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
Directiva “Televisión sin fronteras”	Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual
Directiva 2005/29/CE	Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y Del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior
Dist.	United States District Court
DMCA	Digital Millennium Copyright Act (Oct. 28, 1998)
DRM	Digital Rights Management
EGEDA	Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales
EWHC	High Court of Justice of England and Wales
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungs und mechanische Vervielfältigungsrechte
GG	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.12.2014 (BGBl. I S. 2438)
GRUR	Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
HADOPI	Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
HTML	HyperText Markup Language
Lanham Act	Lanham Act (15 U.S.C.A. § 1051 et seq., ch. 540, 60 Stat. 427 [1988 & Supp. V 1993])
LCD	Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal
LDA	Legge 22 aprile 1941 n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
Ley de Marcas	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

Ley de Propiedad Intelectual	Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
Ley del Diseño LG	Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial Landgericht
LO 1/1982	Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
MCPS-PRS	Mechanical Copyright Protection Society – Performing Right Society
OAMI	Oficina de Armonización de Mercado Interior
OLG	Oberlandesgericht
OMPI/WIPO	Organización Mundial de la Propiedad intelectual/World Intellectual Property Organization
RIDA	Revue Internationale du Droit d’Auteur
SACEM	Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique
SAN	Sentencia de la Audiencia Nacional
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
SGAE	Sociedad General de Autores y Editores
SIAE	Società Italiana degli Autori ed Editori
SJ de lo Penal	Sentencia del Juzgado de lo Penal
SJMerc	Sentencia del Juzgado de lo Mercantil
SJPI	Sentencia del Juzgado de Primera Instancia
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
STSJ	Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
TGI	Tribunal de Grande Instance
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TOIEF/WPPT	Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996
UrhG	Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, vom 09.09.1965 (BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.04.2016 (BGBl. I S. 558) m.W.v. 01.07.2016
USC	Copyright Law of the United States (Oct. 19, 1976)
VEGAP	Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos
WCT	Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996

INTRODUCCIÓN A LA TRANSFORMACIÓN Y SU PROBLEMÁTICA

Los derechos de explotación, como parte del sistema de protección de la propiedad intelectual, facilitan a sus titulares la participación en la explotación de su obra. Entre estos actos de explotación tiene una relevancia particular la transformación, pues en muchas ocasiones la creación, como actividad humana, parte de creaciones anteriores. Debe tenerse presente que la transformación de creaciones anteriores ha ido ligada a la misma evolución del arte durante la historia: los escritores románticos del siglo XVIII rediseñaron los mitos greco-romanos, la pintura tradicional japonesa fue incorporada al estilo de los pintores impresionistas, al igual que el Pop-Art hizo con imágenes de diferentes orígenes, sin obviar el hecho de que muchos textos literarios han sido adaptados para crear obras en diferentes formatos artísticos.

El derecho de transformación, englobado dentro del ámbito de derechos patrimoniales reconocidos al autor en la Ley de Propiedad Intelectual española, debe reconocerse como un derecho que se establece en relación con la creación de nuevas obras intelectuales. De forma expresa, el artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que: “La transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente”.

Lo cierto, sin embargo, es que la transformación, y con ello el alcance del derecho, son materias difíciles de concretar, ya sea desde el punto de vista objetivo u subjetivo, pues aparecen dudas sobre el ámbito material de aplicación y la “altura creativa” exigible al proceso. Además, la variedad de formas de transformación añade peculiaridades a su tratamiento. Actividades habituales en el sector de la producción cultural como la modificación de una obra para incorporarla a una banda sonora, la incorporación de textos literarios a una obra en formato electrónico, o el paso de un libreto teatral al escenario, generan en ocasiones controversias a la hora de definir los límites entre la inspiración, la originalidad exigible a la nueva creación, o la necesidad de obtener la autorización del autor de la obra transformada. Por otro lado, no cabe obviar que el tratamiento de las obras han vivido una verdadera reconfiguración con la aparición de las nuevas tecnologías digitales; nuevas técnicas como el “*sampling*”, el arte

multimedia, o el mismo fenómeno de internet, han abierto el debate sobre la consideración de la obra derivada, los usos lícitos y la explotación en línea de las creaciones intelectuales protegidas por el Derecho de Autor.

En España, el derecho de transformación no había sido hasta recientemente objeto de una revisión pormenorizada por parte de la doctrina. Si bien autores como BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO o RODRÍGUEZ TAPIA habían analizado la cuestión de forma general en sus estudios sobre Propiedad Intelectual, únicamente autores como MARISCAL GARRIDO o GALACHO ABOLAFIO han dedicado en los últimos años monografías a este derecho o a determinados tipos de obra derivada. Igual ocurre en nuestra jurisprudencia, donde los pronunciamientos relativos a la transformación de obras intelectuales son escasos en comparación con los dedicados a otros derechos reconocidos al autor por nuestra legislación.

De este modo, es necesario acudir a la doctrina comparada para poder desarrollar la investigación de manera profunda en esta materia, donde ésta es no es tampoco una cuestión pacífica en el plano doctrinal y jurisprudencial. Así, autores del *copyright* como BENTLY y SHERMAN han dedicado estudios al fenómeno de las “*derivative works*”, a la vez que los tribunales norteamericanos han sido probablemente los que en mayor medida han tratado la cuestión, en casos tan relevantes como “*Folsom v. Marsh*”, o “*Campbell v. Acuff Rose Music*”. En el ámbito europeo, COLOMBET y DESBOIS en el derecho francés, o DE SANCTIS en Italia, han tratado la materia, si bien son escasos igualmente los trabajos en que la cuestión se cubre de forma monográfica. Más profundo ha sido el tratamiento de la cuestión en la doctrina alemana, cuyos autores han influenciado significativamente a la doctrina española sobre propiedad intelectual. En especial las aportaciones de autores clásicos como KOHLER, o ULMER, así como de otros más contemporáneos, como SCHRICKER, LOWENHEIM o DREIER, son consideradas de gran importancia en este ámbito de estudio.

Por todo lo señalado anteriormente, este trabajo, además de intentar establecer un marco teórico, busca tener una utilidad práctica en relación con las controversias sobre la creación y posterior explotación de una obra derivada. Se busca ofrecer un criterio de interpretación que pueda orientar su tratamiento, proponiendo un conjunto de posibles vías de solución a los problemas que se presentan. Para ello, el desarrollo se articula en cuatro grandes capítulos, sobre los que se irá desgranando la exposición del trabajo: (i)

el derecho de transformación; (ii) la altura creativa de la transformación; (iii) la cesión del derecho de transformación; y (iv) el derecho de transformación y su relación con las nuevas tecnologías.

El primer capítulo busca delimitar el concepto de derecho de transformación. Intentaremos llevar a cabo un tratamiento sistemático de la dualidad derechos sobre la obra derivada y el nexo existente entre el autor originario y el creador de la nueva creación en relación con los posibles actos de explotación y la posible afectación de los derechos morales del autor. Igualmente relevante es el concepto de autorización, su extensión y las excepciones aplicables al derecho exclusivo de transformación, determinantes para establecer la frontera entre uso lícito e infracción. La diferenciación entre transformación y plagio, el concepto de uso libre y dominio público, el derecho de cita y el caso particular de la parodia constituyen el núcleo de este apartado sobre la extensión del derecho de transformación. A continuación, se exponen los derechos que pueden verse afectados por un acto de transformación, como son el derecho a la integridad de la obra o el derecho del autor a modificar su obra, a la vez que analizaremos su conexión con el derecho de reproducción. Concluiremos este punto con unas consideraciones sistemáticas que son relevantes para entender la relevancia jurídica de la transformación. De este modo, se realiza una aproximación al tratamiento de la transformación por el derecho penal, así como los posibles supuestos de acumulación de protecciones entre la propiedad intelectual, la propiedad industrial y la competencia desleal en supuestos de transformación.

El segundo capítulo del trabajo gira sobre la noción de originalidad y la exigencia de una altura creativa en el acto de transformación, requisito ineludible para la protección de la obra derivada. En su tratamiento, establecemos una tipología de la originalidad para estas creaciones según sean originales en la expresión y la composición, originales en la expresión o bien su originalidad se dé en la composición. Igualmente, se analizan los diferentes efectos de la transformación en conexión con el formato artístico al que pertenezcan la obras (traducciones,

adaptaciones, revisiones, resúmenes, o arreglos musicales), incidiendo en la relevancia del cambio de formato artístico para la apreciación de un acto de transformación. En relación con esta cuestión, se toman en consideración también los efectos de la transformación en la interpretación y ejecución de obras, analizando si es posible que el intérprete u otros sujetos participantes en la ejecución de una obra puedan ser considerados autores de una obra derivada, como resultado de su aportación creativa.

En el tercer capítulo del trabajo trataremos la cesión del derecho de transformación y los derechos de propiedad intelectual sobre la obra resultante. En ese sentido, se busca exponer sus implicaciones en la posición jurídica del cedente y del cesionario, a partir del estudio del contrato de transformación, presente en la Ley de Propiedad Intelectual española. Seguidamente dedicaremos la atención a los efectos de la pluralidad de autoría en una obra, en concreto para las cuestiones que suscitan para el derecho de transformación, tales como la transformación de las aportaciones individuales, el derecho a transformar la obra conjunta o la conclusión de obras inacabadas por terceros diferentes al autor originario.

Finalmente, el cuarto capítulo está dedicado a las nuevas tecnologías, que, como ya hemos señalado, es una cuestión de gran relevancia para la transformación de las obras intelectuales, pues la constante evolución de la técnica y sus posibilidades hacen necesario un esfuerzo permanente de actualización de las legislaciones y, en especial, de las interpretaciones doctrinales sobre la materia. Por ello, analizaremos las características de estos nuevos formatos de obras, prestando especial atención a los programas de ordenador y videojuegos, a los contenidos que se encuentran en Internet, así como a fenómenos como el “*sampling*” o las obras multimedia, determinando cuáles de los diferentes procedimientos de utilización de obras existentes en el entorno digital encajan en el concepto de transformación y de la tipología de las obras derivadas, valorando sus efectos sobre los derechos del autor preexistente y del nuevo creador.

Tabla de contenidos

Resumen/Abstract	vii
Abreviaturas	ix
INTRODUCCIÓN A LA TRANSFORMACIÓN Y SU PROBLEMÁTICA	xi
1. EL DERECHO DE TRANSFORMACIÓN	1
1.1. Evolución histórica del derecho de transformación	1
1.1.1. El reconocimiento del derecho de transformación en el Convenio de Berna: de la traducción a las demás transformaciones	1
1.1.2. El derecho de transformación en otros tratados internacionales.....	9
1.1.3. Su primera regulación en un ordenamiento nacional: la Ley Alemana de Derecho de Autor del año 1901	11
1.1.4. Breve referencia al tratamiento del derecho de transformación en la legislación española.....	12
1.2. Modelos de protección del derecho de transformación	15
1.2.1. El derecho a explotar la transformación	16
1.2.2. El derecho exclusivo de transformación	19
1.2.2.1. El derecho de transformación como expresión del derecho de reproducción y del derecho moral del autor	19
1.2.2.2. Como derecho de explotación	20
1.3. Consideraciones sistemáticas sobre el derecho de transformación en la legislación española	23
1.3.1. La relación entre el derecho de transformación y la obra derivada	23
1.3.2. Características del derecho de transformación.....	28
1.3.2.1. Patrimonialidad: el derecho de transformación como derecho de explotación...28	
a) El derecho de transformación en la tensión entre monismo y dualismo.....	31
1.3.2.2. Exclusividad: el derecho de transformación como derecho exclusivo.....	36
1.3.2.3. Transmisibilidad: el derecho de transformación como derecho transmisible	37
1.4. La autorización del autor de la obra original	38
1.4.1. El objeto de la autorización: el acto de transformación y la explotación de la obra transformada.....	40
1.4.1.1. El objeto de la autorización en la Ley de Propiedad Intelectual.....	46
1.4.1.2. Las autorizaciones en cadena.....	52
1.4.2. Excepciones al requisito de autorización.....	54
1.4.2.1. El derecho de cita.....	55
a) La cita como excepción	55
b) Cita y obra derivada	59

c) El caso particular de las revistas de prensa	62
1.4.2.2. La parodia	67
a) Elementos definidores de la parodia	68
b) Parodiar es transformar.....	72
c) Justificación de la excepción	76
1.4.2.3. La obras en el dominio público.....	77
a) Obras derivadas de una obra en el dominio público.....	83
b) Obras huérfanas.....	86
1.4.2.4. Breve referencia a las obras en la vía pública	88
1.4.2.5. Uso justo y uso libre.....	90
a) El “Fair Use”: uso transformador y derecho de transformación	92
b) El “freie Benutzung”	98
c) La regla de los tres pasos en la legislación española.....	102
1.5. Otras implicaciones sistemáticas de la transformación a través de la consideración de sus efectos: el derecho de transformación en el sistema de derechos morales y de explotación.....	108
1.5.1. El derecho a la integridad de la obra	110
1.5.1.1. La reputación del autor.....	113
1.5.1.2. La relevancia de la existencia de autorización para transformar en relación con el derecho a la integridad.....	116
1.5.1.3. La relevancia del formato de la obra transformada para determinar una lesión del derecho a la integridad	123
1.5.2. El derecho del autor a modificar su obra.....	129
1.5.3. El derecho de reproducción y la fijación de la obra	134
1.5.3.1. La fijación de la obra.....	134
1.5.3.2. La reproducción indirecta.....	136
1.5.3.3. Diferencias con la transformación.....	137
a) Breve referencia a las réplicas de obras	141
1.5.3.4. El supuesto particular de la obra compuesta y las colecciones.....	144
1.6. Consideraciones sistemáticas finales: el derecho de transformación en el sistema de protección de los bienes inmateriales y de la competencia	145
1.6.1. El acto de transformación como delito de propiedad intelectual	146
1.6.1.1 Breve referencia al plagio como delito.....	149
1.6.2. La relevancia del acto de transformación para la propiedad industrial.....	152
1.6.2.1. Implicaciones de la transformación en relación con la protección del diseño industrial y las obras de arte aplicadas.....	154
1.6.3. La relevancia del acto de transformación para el derecho de marcas	158
1.6.3.1. La modificación de la marca.....	165

1.6.3.2. La autorización para usar una obra como marca.....	166
1.6.3.3. La parodia marcaria.....	169
1.6.4. La dimensión concurrencial de la transformación	173
1.6.4.1. La transformación como acto de confusión	177
1.6.4.2. La transformación como acto de imitación	181
1.6.4.3. El aprovechamiento de la reputación ajena mediante la transformación	183
2. LA ORIGINALIDAD EN EL ACTO DE TRANSFORMACIÓN	189
2.1. La utilización de ideas ajenas en la obra derivada.....	191
2.1.1. El contenido protegido por el derecho de transformación: la forma interna y externa de la obra.....	201
2.1.1.1. La protección del personaje y su transformación	209
a) El personaje como elemento protegible de la obra	209
b) La transformación del personaje y la relevancia del formato de la obra.....	215
c) Otros elementos protegibles del personaje.....	219
d) El caso “Superman”	222
2.1.1.2. Supuesto difíciles de protección del contenido de la obra.....	225
a) Los formatos televisivos.....	225
b) Los conceptos contenidos en obras científicas.....	230
2.1.1.3. El caso “Steinberg v. Columbia Pictures”	232
2.2. Transformación y formatos artísticos.....	234
2.2.1. El caso “Tuymans”	239
2.3. El requisito de originalidad en la obra derivada.....	241
2.3.1. La altura creativa de la obra resultante de la transformación.....	241
2.3.2. La originalidad relativa de las obras derivadas	244
2.3.2.1. La determinación de la originalidad relativa.....	247
a) El criterio objetivo y subjetivo de originalidad	249
2.4. Las diversas formas de originalidad en las obras derivadas.....	256
2.4.1. Obras derivadas originales en expresión y composición.....	257
2.4.1.1. Adaptaciones	257
a) Adaptación audiovisual, remakes, secuelas, precuelas y spin offs.....	260
aa) El caso “Tiburón”	264
b) Obras plásticas.....	271
2.4.1.2. Revisiones, anotaciones, ediciones críticas y actualizaciones.....	273
2.4.1.3. Compendios, resúmenes y extractos.....	274
2.4.2. Obras derivadas originales en la expresión	275
2.4.2.1. Traducciones.....	276
2.4.2.2. Obras derivadas musicales	278
a) Arreglos	278

b) Variaciones.....	283
c) Transcripciones.....	286
2.4.3. Obras derivadas originales en la composición	288
2.4.3.1. Colecciones	288
a) Colecciones musicales	289
b) Colecciones audiovisuales	290
2.4.3.2. Bases de datos	291
a) bases de datos sui generis	293
2.5. Supuestos difíciles en relación con la originalidad de las obras derivadas	295
2.5.1. La restauración de obras.....	296
2.5.2. El plagio	299
2.5.2.1. La determinación del plagio: la similitud sustancial	303
2.5.2.2. Diferencias con el acto de transformación.....	309
2.5.3. Especial consideración de la interpretación: originalidad y derecho de transformación	312
2.5.3.1. Interpretación y obra derivada.....	316
a) La improvisación	322
b) Los actores sintéticos	324
2.5.3.2. El supuesto particular de las versiones musicales	328
a) Las versiones “sound-alike”	332
2.5.3.3. Supuestos particulares que pueden asimilarse a la interpretación y su relación con el derecho de transformación	337
a) El director de escena	337
b) El productor fonográfico	339
c) Los Disc-Jockeys	340

3. LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE LA OBRA RESULTANTE DE LA TRANSFORMACIÓN 345

3.1. El contrato de transformación	347
3.1.1. Breve caracterización del contrato de transformación	350
3.1.2. El contenido de la autorización en el contrato de transformación.....	353
3.1.3. Derechos y obligaciones de las partes del contrato de transformación	360
3.1.3.1. El autor de la obra preexistente	360
a) El derecho a modificar la obra cedida	362
b) El derecho a disponer de la aportación de forma aislada.....	364
c) Los derechos del autor sobre la versión final de la obra resultante de la transformación	365
3.1.3.2. El cesionario del derecho de transformación.....	366
a) La relevancia del tipo de cesión: la cesión en exclusiva.....	366

b) La obligación del cesionario exclusivo de explotar la obra derivada	369
c) La relevancia del formato de la obra transformada	371
d) La responsabilidad del cesionario del derecho de transformación	373
3.1.4. Peculiaridades del contrato de transformación audiovisual: la figura del productor audiovisual	376
3.1.4.1. Las facultades del productor en relación a la versión definitiva de la obra	380
3.1.4.2. La facultad del productor de doblar o subtítular la obra audiovisual	382
3.1.4.3. Supuestos difíciles del contrato de transformación audiovisual	383
a) El coloreado de películas	384
aa) El caso “Turner”	389
b) La sonorización de películas mudas.....	390
c) La restauración de fotogramas	392
d) Las fotografías del rodaje.....	393
e) La adaptación al formato televisivo.....	395
f) Los cortes publicitarios.....	396
3.2. La transformación en otros supuestos particulares de cesión de derechos de explotación.....	400
3.2.1. El contrato de edición.....	400
3.2.1.1. La edición musical	404
3.2.2. El contrato de producción teatral y de ejecución musical.....	409
3.2.3. El contrato de producción fonográfica.....	411
3.2.4. El contrato de merchandising	414
3.2.4.1. Merchandising y acto de transformación.....	415
3.2.4.2. Características del acuerdo	418
3.2.5. Los usos publicitarios	421
3.2.6. Las licencias Creative Commons.....	423
3.2.6.1. Licencias Creative Commons para transformar obras	424
3.2.6.2. Breve referencia a las ventajas e inconvenientes del sistema para la explotación de los derechos	425
3.3. La transformación en las obras realizadas por varios autores.....	428
3.3.1. Obra en colaboración.....	429
3.3.1.1. La condición de coautor	430
a) El supuesto particular de las obras plásticas	432
3.3.1.2. Coautoría y acto de transformación	433
3.3.1.3. La explotación individualizada de las aportaciones	435
3.3.1.4. En particular: el derecho de transformación del coautor	438
a) El caso “Astérix”	441
3.3.1.5. El derecho moral de modificación del coautor	442

3.3.1.6. El supuesto particular de la obra cinematográfica.....	444
a) El caso “James Bond”	444
3.3.2. Obra colectiva	446
3.3.2.1. La explotación individualizada de las aportaciones y su transformación	448
3.3.2.2. Legitimación contra actos de transformación.....	451
3.3.2.3. Autor asalariado	454
3.3.2.4. Obra por encargo	457
3.3.3. Obra compuesta	459
3.3.3.1. Obra compuesta y obra derivada.....	460
3.3.3.2. Los derechos sobre la obra compuesta	462
3.3.3.3. Bocetos y obra derivada.....	464
a) La relevancia del boceto en la obra final	465
b) La transformación del boceto	466
3.3.3.4. El supuesto particular de la obra arquitectónica en relación con la transformación	468
a) Creación de la obra arquitectónica	468
b) Acto de transformación y obra final.....	472
c) Obra arquitectónica compuesta	474
3.3.4. Conclusión de obras inacabadas.....	475
3.3.4.1. El grado de elaboración de la obra inacabada.....	477
3.3.4.2. La voluntad del autor de la obra inacabada	477
4. EL DERECHO DE TRANSFORMACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS	481
4.1. El derecho de transformación ante la evolución tecnológica.....	481
4.1.1. La digitalización de obras y su implicación para el derecho de transformación.....	484
4.1.1.1. El “ <i>ripping</i> ” de contenidos musicales	487
4.1.1.2. Las medidas de protección tecnológica y los actos de transformación.....	488
4.2. Cuestiones que plantea la transformación en relación a los programas de ordenador.....	493
4.2.1. El grado de originalidad del software	493
4.2.2. La autoría del programa	494
4.2.3. La transformación de los programas.....	497
4.2.3.1. Transformaciones libres por parte de usuarios	499
4.2.3.2. La traducción del código objeto.....	502
4.2.3.3. Las actualizaciones de programario	503
4.2.4. El supuesto particular de los videojuegos	506
4.2.4.1. La autoría del videojuego	508
4.2.4.2. La transformación de sus contenidos	509
4.2.4.3. Ports, demos, cracks y mods	510

a) Ports	510
b) Demos.....	512
c) Cracks.....	512
d) Mods.....	513
4.3. La transformación de obras en línea.....	515
4.3.1. Las páginas web	516
4.3.1.1. Enlaces directos.....	518
4.3.1.2. Enlaces profundos	520
4.3.1.3. Enmarcado de páginas web.....	522
4.3.2. Bibliotecas virtuales.....	525
4.3.2.1. Biblioteca virtual como obra derivada	526
4.4. Obra musical en el entorno digital.....	527
4.4.1. Sincronización	528
4.4.2. El “Sampling”	532
4.4.2.1. Breve consideración a su tratamiento judicial en una perspectiva comparada.....	534
a) Copyright.....	534
b) Derecho continental.....	541
4.4.2.2. El “sampling” en el ordenamiento jurídico español.....	545
4.4.2.3. “Samplear” y acto de transformación.....	548
4.4.2.4. “Samplear” y derecho de cita	551
4.4.2.5. Posibles vías de solución para la gestión del derecho de transformación: las licencias para “samplear”	552
a) El “New School Licensing”	554
4.4.2.6. El supuesto particular de los “Mashups”	559
4.4.3. Tonos para teléfonos móviles	563
4.5. Las obras multimedia y el derecho de transformación.....	566
4.5.1. La naturaleza de la obra multimedia	567
4.5.2. Proceso de creación multimedia y acto de transformación.....	568
4.5.3. Las licencias multimedia como forma de gestión del derecho de transformación....	571
4.5.4. El supuesto particular de los libros electrónicos y sus implicaciones para el derecho de transformación.....	574
4.5.4.1. Cuestiones particulares en relación a los audiolibros	576
5. CONCLUSIONES.....	579
6. CONCLUSIONS	595
BIBLIOGRAFÍA	611
JURISPRUDENCIA.....	659

1. EL DERECHO DE TRANSFORMACIÓN

1.1. Evolución histórica del derecho de transformación

El contenido del derecho de transformación y las posteriores concreciones de su alcance van estrechamente ligados al desarrollo tecnológico vinculado a las formas de expresión artísticas existentes en cada periodo histórico. Como veremos a continuación, su incorporación y regulación en los diferentes tratados y ordenamientos nacionales refleja fundamentalmente la voluntad de brindar la protección de la propiedad intelectual a esas nuevas posibilidades de transformar una obra que los avances técnicos permitían en ese momento. Así, desde un origen estrechamente vinculado a los actos de traducción y, en menor medida, a los arreglos musicales, el derecho ha evolucionado para contemplar las adaptaciones entre formatos artísticos, con especial mención de las adaptaciones cinematográficas, para finalmente dar cabida a los múltiples supuestos de transformación que ofrece la actual tecnología digital. De este modo, constituye un aspecto nuclear del régimen jurídico, la determinación de lo que constituye un acto de transformación relevante, cualquiera que sea el modo en que se lleva a cabo.

1.1.1. El reconocimiento del derecho de transformación en el Convenio de Berna: de la traducción a las demás transformaciones

En una perspectiva cronológica, el acto de transformación tiene su primer reconocimiento a nivel internacional en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886, donde se reconoce el derecho exclusivo del autor sobre las traducciones de sus obras¹. La razón de la inclusión del derecho de

¹ La primera mención formal al derecho de transformación entre legislaciones nacionales se da en el Tratado de 2 de Agosto de 1862 entre Francia y Prusia, que facultaba a los autores a oponerse a la publicación de traducciones de sus obras durante los cinco años siguientes a su publicación, siempre y cuando el autor lo hubiera mencionado expresamente en la impresión de la obra original. VV.AA., *Actes de la Conférence réunie à Berlin du 14 Octobre au 14 Novembre 1908 avec les Actes de Ratification*, Bureau de l'Union Internationale Littéraire et Artistique, Berne, 1910, p. 245. Existen también referencias internacionales anteriores al derecho exclusivo de traducción del autor, si bien vinculándolo de forma

transformación en el Convenio obedece a la preocupación existente entre los autores literarios y editores del momento ante la desprotección de sus obras en general y, en particular, ante las traducciones de las mismas, realizadas sin autorización y comercializadas por terceros. Otras razones de su inclusión fueron probablemente la variedad de lenguas de los miembros firmantes originales y el hecho de que cada lengua representaba un mercado distinto para la explotación de la obra en forma de traducción². Por ello, no es sorprendente que países como Inglaterra y Francia³, grandes productores de obras literarias, impulsasen su incorporación al elenco de derechos protegibles del Convenio, en especial para evitar la proliferación de esta técnica en EE.UU., donde se publicaban sistemáticamente traducciones de los autores europeos sin control por parte de sus titulares⁴.

De hecho, la necesidad de la protección del derecho ya fue señalada en las actas preparatorias del Convenio, redactadas en Berna del 8 al 19 de setiembre de 1884. En los preliminares de la conferencia se expresaba el interés de llegar a un acuerdo general para garantizar que un autor de una obra literaria o artística recibiera una protección equiparable al derecho de reproducción en cada una de las naciones firmantes para su derecho de traducción. Por ello, se proponía que el futuro Convenio estableciera que la traducción autorizada quedara protegida de la misma manera que la forma original y que toda obra falseada o distorsionada, incluidas las adaptaciones explotadas sin

indirecta al derecho de reproducción, en el Congreso de la Propiedad Literaria y Artística, celebrado en Bruselas el 1858. La cuestión fue de nuevo presentada en el proyecto de la *Association Littéraire et Artistique Internationale* (ALAI) de 1883, que predicaba una asimilación con el derecho de traducción, en particular en relación a la duración de ambos derechos. El posterior proyecto de 1884 asimilaba las traducciones a las obras originales. Por otro lado, consideraba una reproducción ilícita la inserción de composiciones musicales en las colecciones destinadas a las escuelas de música a la vez que prohibía la alteración de los arreglos musicales sin consentimiento del autor. BASALAMAH, S., *Le droit de traduire: une politique culturelle pour la mondialisation*, University of Ottawa Press, Ottawa, 2009, pp. 250 y 253.

² GOLDSTEIN, P., *International Copyright*, Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 321.

³ Francia fue el primer país en apreciar el espectro moral del derecho de traducción, resaltando la importancia para el autor de determinar quién era competente para traducir su obra, impidiendo así su deformación. VV.AA., *Actes de la Conférence réunie à Berlin*, ob. cit., p. 246.

³ Francia fue el primer país en apreciar el espectro moral del derecho de traducción, resaltando la importancia para el autor de determinar quién era competente para traducir su obra, impidiendo así su deformación. VV.AA., *Actes de la Conférence réunie à Berlin*, ob. cit., p. 246.

⁴ GELLER, P.E., "Copyright history and the future", *Journal of the Copyright Society of the USA*, The Millennium Volume, 2000, p. 233. La jurisprudencia hasta ese momento, como el caso "*Burnett v. Chetwood*" demostró, no consideraba la traducción como una infracción del derecho de autor, pues en ese momento la similitud de contenidos no era entendido relevante para la evaluación de una demanda de infracción. WADE, S., "Derivative Works and the Protection of Ideas", *Georgia Law Review* (4), Vol. 14, 1980, pp. 796.

autorización, fueran consideradas como plagio y quedara prohibida su importación a los países firmantes⁵. Cuestión diferente fue el caso del arreglo musical, pues ante las dudas de la delegación alemana sobre la conveniencia de protegerlos como obras y a falta de unanimidad entre las delegaciones sobre el contenido de su definición, se optó porque fueran mencionados de forma especial junto a una eventual definición del término “adaptación”⁶. A su vez, esto generó un importante debate entre los ponentes que consideraban que no era posible definir exactamente el concepto de arreglo, pues o se daba plagio o se creaba una obra independiente (Reichardt y Dambach por Alemania), mientras que otros sí que lo definían como “el arreglo o alteración de la obra primitiva a ojos del adaptador, al gusto o a las aptitudes de otro público” (Ulbach por Alemania). Una tercera vía abogaba por no definir de forma concisa el concepto, pero acompañarlo de unas indicaciones que facilitarían la comprensión del legislador y los jueces, ayudándose de términos como imitación, modificación, arreglo o apropiación de la obra original (Arago por Francia)⁷. Ante la ausencia de acuerdo, se optó por no incluir definición alguna en el Convenio, si bien se insertó en el protocolo de clausura una declaración constatando que las apropiaciones indirectas en cualquier formato (adaptaciones, transcripciones, arreglos) de obras anteriores no podían considerarse lícitas sin la autorización de su autor⁸. En las actas de 1885 se siguió discutiendo sobre el alcance de la adaptación, la dificultad de su definición, si la dramatización de una novela lo era, o sobre el carácter original de las variaciones musicales. La delegación francesa introdujo el concepto de “buena imitación” para las obras resultantes de un acto de transformación, en contraposición a la “mala imitación” que supondría el plagio. En última instancia se optó por no introducir una definición de “adaptación” en el articulado, si bien se estableció el que acabaría siendo el artículo 10 del Convenio⁹.

En las diferentes versiones y revisiones del Convenio, la concepción del derecho de

⁵ VV.AA., *Actes de la conférence internationale pour la protection des droits d'auteur réunie à Berne du 8 au 19 septembre 1884*, Wyss, Berne, 1884, pp. 9-12.

⁶ La Comisión acabó definiéndolos como “fragmentos compuestos a partir de motivos extraídos de obras preexistentes”. Igualmente, se aclaraba que el concepto de arreglo musical no era aplicable a los fragmentos reproducidos en instrumentos automáticos, tales como las pianolas u organillos. VV.AA., *Actes de la conférence*, ob. cit., pp. 13, 30 y 55.

⁷ VV.AA., *Actes de la conférence*, ob. cit., p. 34.

⁸ VV.AA., *Actes de la conférence*, ob. cit., p. 57.

⁹ *Actes de la 2me Conférence Internationale pour la Protection des oeuvres littéraires et artistiques*, Wyss, Berne, 1885, pp. 36, 48-49.

transformación ha ido evolucionando, partiendo inicialmente del mencionado concepto de obra literaria y su traducción. Así, en la redacción original de 1886, cuyos firmantes fueron Bélgica, Francia, Alemania, Haití, Italia, Liberia, España, Suiza, Túnez y el Reino Unido, encontramos una primera mención en su artículo 5. En él se recoge el derecho exclusivo de hacer o autorizar la traducción de sus obras hasta el vencimiento de diez años desde la publicación de la obra original en uno de los países de la Unión. A continuación, el artículo 6 reconoce el carácter original de estas obras y la no exigencia de autorización para realizar traducciones que se encuentren en el dominio público. El artículo 7, asimismo, contenía otra excepción al requisito de autorización para las traducciones de noticias de actualidad. El artículo 8 recogía la excepción de cita de obras literarias y artísticas para fines educativos o de carácter científico, al igual que para la realización de antologías y colecciones, dejando a las legislaciones nacionales el desarrollo de las condiciones particulares de uso¹⁰. El artículo 9 reconocía igualmente el derecho exclusivo de traducción para los autores de obras dramáticas o dramático-musicales, protegiéndoles de la representación pública no autorizada de sus obras traducidas. Finalmente, el artículo 10 sí hizo mención a otros supuestos de obra derivada al referirse al plagio, estableciendo que las apropiaciones indirectas no autorizadas de una obra literaria o artística como las adaptaciones, arreglos musicales, cuando sólo fueran la reproducción de una obra en particular, en la misma forma o en otra, sin alteraciones esenciales, adiciones, o compendios, de manera que no presentaran el carácter de un nuevo trabajo original, tendrían la consideración de reproducción ilícita¹¹. El Convenio fue completado en París el 4 de mayo de 1896, teniendo relevancia para nuestra cuestión la interpretación que se hacía del artículo 10. Atendiendo a la propuesta de la delegación francesa, se aceptó la revisión del artículo, que aclaraba que la transformación de una novela en obra teatral o viceversa debía ser considerada como otra forma posible de reproducción ilícita, cuando faltara la

¹⁰ La delegación alemana defendía la inclusión del derecho de cita en el Convenio, al entender que serviría para fomentar la educación y el proceso científico y no suponían un daño para el derecho de autor. VV.AA., *Actes de la 2me Conférence*, ob. cit., pp. 29-30.

¹¹ La incorporación de este artículo fue consecuencia de la declaración del representante francés en la conferencia, que buscaba con ellos la protección de los intereses de “*les gens de lettres et directeurs de journaux ou de revues*”, tal y como recoge el acta de 6 de setiembre de 1886. *Actes de la 3sième Conférence Internationale pour la Protection des oeuvres littéraires et artistiques*, Wyss, Berne, 1886, p. 16.

autorización del autor preexistente¹².

En la posterior revisión en Berlín de 1908, se amplió el listado de países firmantes a quince¹³. Es relevante la introducción en el artículo 2 del reconocimiento de la originalidad de las traducciones¹⁴, adaptaciones, arreglos de música y otras reproducciones en forma alterada (no se emplea todavía el término “transformación”) de obras literarias y artísticas, así como las colecciones de diferentes obras, como obras originales, sin perjuicio de los derechos de autor de la obra original. Se remite a los países contratantes la obligación de establecer disposiciones para la protección este tipo de obras. En el “*Rapport de la Commission*”, la justificación del cambio viene dada por el reconocimiento de que “un trabajo personal puede tener como punto de partida el trabajo de otro”, poniendo como ejemplo más fehaciente las traducciones. A la vez, se buscaba aclarar el contenido del hasta entonces vigente artículo 6, que sólo mencionaba las traducciones lícitas, dejando sin resolver si las ilícitas podían ser reproducidas impunemente¹⁵.

El contenido del artículo 10 de las versiones anteriores se reformula en el artículo 12. Mientras que el primero queda para el derecho de cita y colección, en el segundo se establece que: “son apropiaciones indirectas no autorizadas de una obra literaria o trabajo artístico, tales como adaptaciones, arreglos musicales, transformaciones de una novela, un cuento, o una obra poética en una obra dramática y viceversa, cuando sólo se dé una reproducción de esa obra, en la misma forma o en otra forma, sin alteraciones esenciales, adiciones o compendios y no presenten el carácter de una nueva obra original”. También es novedoso el contenido del artículo 13, que reconoce el derecho en exclusiva del autor a autorizar la adaptación de una obra musical para su reproducción en instrumentos mecánicos.

¹² Con la oposición del representante inglés, que remarcó que en su derecho nacional sólo era posible considerar la transformación de novela a obra dramática, pero no a la inversa. VV.AA., *Actes de la Conférence réunie à Paris du 15 avril au 4 mai 1896*, Bureau international de l'Union, Berne, 1897, pp. 116 y 173.

¹³ Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Japón, Liberia, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, España, Suecia, Suiza, Túnez y el Reino Unido.

¹⁴ El representante japonés propuso sin éxito que las traducciones del japonés a lenguas europeas y viceversa fueran completamente libres, justificándolo por las diferencias etimológicas entre los lenguajes y la necesidad de fomentar las traducciones entre obras de ambas culturas, hasta ese momento escasas. VV.AA., *Actes de la Conférence réunie à Berlín*, ob. cit., pp. 78 y 202.

¹⁵ VV.AA., *Actes de la Conférence réunie à Berlín*, ob. cit., p. 232.

La revisión de Roma de 1928 conllevó la inclusión de un nuevo artículo 6 bis, que respondía a las demandas de la delegación italiana a un reconocimiento expreso de los derechos morales del autor. En particular para el derecho de transformación, la relevancia viene dada por el hecho de que se reconoce al autor el derecho a oponerse a “toda deformación, mutilación o modificación de su obra que fuera perjudicial a su honor o reputación”, introduciendo *de facto* la concepción del derecho de integridad que pervive actualmente¹⁶. Por otro lado, se incorporó una mención expresa a la adaptación de obras al formato cinematográfico en el artículo 14, que no estaba presente en la revisión de 1908, cuando se incorporó este tipo de obras al articulado. Se contemplaba que los autores de obras literarias, científicas o artísticas tenían el derecho exclusivo de autorizar la reproducción, adaptación y la representación pública de sus obras cinematográficas, las cuales quedaban protegidas como obras literarias o artísticas, si el autor les hubiera dado carácter original, entendiéndose por originalidad que contuvieran el “carácter personal” y no fueran resultado de una mera puesta en escena técnica¹⁷. Si no fuera así, gozarían de una protección como trabajo fotográfico. Finalmente, el artículo hacía una mención a los casos en que se hubieran utilizado obras preexistentes en la elaboración de la película, señalando que “sin perjuicio de los derechos del autor de la obra reproducida o adaptada, una obra cinematográfica se protegerá como obra original”, con lo que se reconocía al autor preexistente un derecho exclusivo de autorizar la explotación de las obras cinematográficas que se hubieran valido de su obra¹⁸.

El redactado de estos artículos se mantendrá inalterado hasta la revisión del Convenio realizada en Bruselas en 1948. De nuevo, siguen aumentando el número de países firmantes¹⁹, siendo esta vez 34 y extendiéndose a países de la cultura del *copyright*, teniendo especial relevancia la adhesión del Reino Unido²⁰. En esta versión, el artículo

¹⁶ VV.AA., *Actes de la conférence réunie à Rome du 7 mai au 2 juin 1928*, BIRPI, Berne, 1929, p. 182.

¹⁷ VV.AA., *Actes de la conférence réunie à Rome*, ob. cit., p. 218.

¹⁸ VV.AA., *Actes de la conférence réunie à Rome*, ob. cit., p. 270.

¹⁹ El Acta de Bruselas fue firmada por los siguientes países: Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, El Vaticano, Hungría, Islandia, India, Irlanda, Italia, Líbano, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Marruecos, Nueva Zelanda, Países Bajos, Noruega, Pakistán, Portugal, España, Suecia, Suiza, Siria, Túnez, la Unión del África del Sur, el Reino Unido y Yugoslavia.

²⁰ En el caso del Reino Unido, se tomaron en cuenta las enmiendas al Convenio de Berna para la redacción de la *Copyright Act* de 1956. Pero no sería hasta 1988, con la *Copyright, Designs and Patents Act (CDPA)*, que las previsiones sobre derechos morales entrarían en la legislación británica de propiedad

2 sufrió dos añadidos relevantes para el derecho de transformación. En primer lugar, en el apartado segundo del artículo se habla por primera vez de acto de transformación y no reproducción transformada, para otorgar protección a las obras derivadas originales en la expresión, las cuales constituían un listado abierto²¹. En el apartado tercero, se especifican por primera vez las obras derivadas originales en su composición²²: “Las colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias y antologías que, por razones de selección y disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores en relación con cada uno de las obras que forman parte de estas colecciones”.

Por otro lado, se modifica el artículo 12, consagrándolo en exclusiva al derecho de transformación: “Los autores de obras literarias, científicas o artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de sus obras”²³. Finalmente, se añade un apartado nuevo al artículo 14, relativo a las obras cinematográficas, en el que se exige la necesidad de obtener una autorización en cadena para adaptar las mismas: “La adaptación, en cualquier otra forma artística, de producciones cinematográficas derivadas de obras literarias, científicas o artísticas deberá, sin perjuicio de la autorización de su autores, quedar sujeta a la autorización del autor de la obra original”.

La posterior revisión de Estocolmo de 1967 no aportó novedades en relación al derecho de transformación, con la salvedad de la introducción de una excepción para los países en desarrollo que les permitía la traducción de obras extranjeras a su idioma nacional, con el objetivo de potenciar la producción cultural y el acceso a ésta de sus

intelectual. BIRD, R., PONTE, L., “Protecting Moral Rights in the United States and the United Kingdom: Challenges and Opportunities Under the U.K.'s New Performances Regulations”, *Boston University International Law Journal* (24-2), 2006, p. 256.

²¹ VV.AA., *Documents de la conférence réunie à Bruxelles du 5 au 26 Juin 1948*, BIRPI, Berne, 1951, pp. 144 y 156.

²² VV.AA., *Documents de la conférence réunie à Bruxelles*, ob. cit., p. 108.

²³ En los trabajos preparatorios del artículo 12 del Convenio, se describe la voluntad de modificar el artículo para incorporar los supuestos de transformación de una forma de expresión a otra. Se reconoce que para este tipo de apropiación se necesita de autorización de su autor para su explotación. De igual forma, en las propuestas iniciales para la nueva redacción se produjeron posiciones encontradas sobre los derechos del autor preexistente sobre la obra resultante: mientras que Francia entendía que éste debía conservar derechos sobre la obra derivada, el Reino Unido entendía que debía limitarse a un derecho exclusivo de autorización sobre la transformación. Finalmente, la postura británica acabó imponiéndose, con el respaldo entre otros países de España, y el redactado final así lo refleja. VV.AA., *Documents de la conférence réunie à Bruxelles*, ob. cit., pp. 314 y 494.

ciudadanos²⁴. En todo caso, realizó un añadido a las previsiones sobre obras cinematográficas, incorporando el artículo 14 bis, en relación a la autoría de las mismas. Se establecía que, sin perjuicio de los derechos de autor de la cualquier obra que hayan podido ser adaptada o reproducida, la obra cinematográfica tiene consideración de obra original. Por ello, el titular de los derechos de autor de la misma deberá disfrutar de los mismos derechos que el autor de toda obra original. En cuanto a la determinación de la autoría, se dispone que deberá ser objeto de la legislación del país donde la protección se reclama.

Finalmente, llegamos a la versión vigente del Convenio, revisado en París el 24 de julio de 1971 y enmendado en 1979. En concreto, el redactado se mantiene inalterado para los artículos que reconocen las obras derivadas, el derecho de traducción y el derecho de transformación, quedando de la siguiente forma²⁵:

Artículo 2.3.: “Estarán protegidas como obras originales, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra original, las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra literaria o artística”.

Artículo 8: “Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de hacer o autorizar la traducción de sus obras mientras duren sus derechos sobre la obra original”.

Artículo 12: “Los autores de obras literarias o artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar las adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de sus obras”²⁶.

Artículo 14: “Los autores de obras literarias o artísticas tendrán el derecho exclusivo de autorizar: (i) la adaptación y la reproducción cinematográficas de estas obras y la distribución de las obras así adaptadas o reproducidas; (ii) la representación, ejecución pública y la transmisión por hilo al público de las obras así adaptadas o reproducidas.

²⁴ CORNISH, W. R., LLEWELYN, D., APLIN, T. F., *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, Seventh Edition, Sweet & Maxwell, London, 2010, p. 409.

²⁵ Al igual que el ya mencionado artículo 14, relativo a las obras cinematográficas y su adaptación, el cual mantiene también el redactado antes citado.

²⁶ En concreto, el redactado del artículo 12 interpreta la “adaptación” como la transformación de una obra de un formato a otro, mientras que el “arreglo” se circunscribía dentro del mismo formato. GOLDSTEIN, P., *International Copyright*, ob. cit., p. 322.

2) La adaptación, bajo cualquier forma artística, de las realizaciones cinematográficas extraídas de obras literarias o artísticas queda sometida, sin perjuicio de la autorización de los autores de la obra cinematográfica, a la autorización de los autores de las obras originales”.

1.1.2. El derecho de transformación en otros tratados internacionales

Las previsiones del convenio de Berna, en particular los preceptos relativos al derecho de transformación y las obras derivadas, han influido en los posteriores acuerdos internacionales sobre Propiedad Intelectual, viéndose reflejados en diferentes artículos de estos nuevos textos.

Una primera muestra la encontramos en la Convención Universal sobre Derecho de Autor de Ginebra de 1952, revisada en París en 1971. En este caso, el artículo IV bis reconoce la protección de las obras derivadas, al ofrecer protección a las obras en su forma original o “en cualquier forma reconocible derivada del original”²⁷. Sin embargo, únicamente las traducciones merecen una mención separada como supuesto de obra derivada (artículo V), reconociéndose el derecho de autor exclusivo de hacer, de publicar y de autorizar que se haga y se publique la traducción de sus obras²⁸.

Por otro lado el artículo 9 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)²⁹ y el artículo 1 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor (WCT)³⁰ remiten al Convenio de Berna para su regulación³¹.

²⁷ VV.AA., *Actas de la Conferencia de Revisión de la Convención sobre Derecho de Autor*, Unesco, París, 1973, p. 15.

²⁸ VV.AA., *Actas de la Conferencia de Revisión*, ob. cit., p. 17.

²⁹ En la parte II, relativa a las “Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual”, el Artículo 9 ADPIC señala: “Los Miembros observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo”.

³⁰ El contenido del artículo es el siguiente: “El presente Tratado es un arreglo particular en el sentido del Artículo 20 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, en lo que respecta a las Partes Contratantes que son países de la Unión establecida por dicho Convenio. El presente Tratado no tendrá conexión con tratados distintos del Convenio de Berna ni perjudicará ningún derecho u obligación en virtud de cualquier otro tratado. (2) Ningún contenido del presente Tratado derogará las

En lo que respecta al Tratado de la WIPO, la doctrina ha interpretado que el WCT no influencia en modo alguno el contenido del derecho de traducción y, por extensión, al de transformación, previstos en los artículos 8 y 12 del Convenio de Berna, los cuales se aplicarán de igual forma a como se aplican por el citado Convenio³². De la misma forma, las obras derivadas, protegidas por el artículo 2.3 del Convenio de Berna, gozarán de la misma protección en el WCT. En todo caso, los artículos 2 (en relación al alcance de la protección), 4 (sobre los programas de ordenador) y 5 (sobre las bases de datos) del Tratado contienen ciertas clarificaciones, pero no expanden ni reducen el ámbito de aplicación del Convenio³³. En concreto, el artículo 2 establece expresamente que las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí no serán objeto de protección; el artículo 4 señala que los programas de ordenador, en cualquier forma de expresión, están protegidos como obras literarias, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2 del Convenio de Berna del Convenio de Berna; el artículo 5 dispone que toda base de datos (no los datos contenidos en ella, sin perjuicio de cualquier derecho de autor sobre los mismos) que, por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituya una creación intelectual, será considerada una obra protegible.

Finalmente, en relación al artículo 14 del Convenio de Berna, relativo a las adaptaciones cinematográficas, subrayar que el WCT sólo introduce novedades en relación a su comunicación pública en el entorno digital. En cuanto al contenido del derecho de transformación y su autorización, el contenido del artículo 14 será de aplicación en la misma forma en que se establece en el Convenio³⁴.

obligaciones existentes entre las Partes Contratantes en virtud del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

³¹ MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación y obra derivada*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013, p. 39.

³² FICSOR, M., *The Law of copyright and the Internet: The 1996 WIPO Treaties, their Interpretation and Implementation*, Oxford University Press, Oxford, 2002, pp. 438-439.

³³ FICSOR, M., *The Law of copyright and the Internet*, ob. cit., p. 433.

³⁴ FICSOR, M., *The Law of copyright and the Internet*, ob. cit., pp. 439-440.

1.1.3. Su primera regulación en un ordenamiento nacional: la Ley Alemana de Derecho de Autor del año 1901

En Europa, la primera referencia explícita en una norma legal nacional del derecho de transformación se encuentra en la Ley Alemana de Derecho de Autor de 1901 (*Gesetz, betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst*), en que se reconoce el desdoblamiento de la figura del autor y su obra³⁵. En el texto se reconoce la existencia de un derecho a autorizar o denegar la traducción de su obra³⁶, a la vez que se amplía la protección a otros distintos supuestos de obra derivada (teatralizaciones de una obra literaria o viceversa, arreglos musicales)³⁷ y se reconoce como un derecho de explotación del autor susceptible de compensación. La ley alemana fue la primera en reflejar la nueva realidad internacional, manifestada como vimos en la Conferencia de París de 1896, en que los estados firmantes (en particular Alemania, Francia, Bélgica y Suiza) dieron cabida a las demandas de protección de autores y editores ante la desprotección que suponían las transformaciones libres, abogando por una asimilación del derecho de traducción (y por extensión otras formas de transformación, como los arreglos, o la escenificación de obras literarias) con los demás derechos exclusivos del autor ya reconocidos hasta el momento³⁸. La norma recogió igualmente las posiciones doctrinales de KOHLER³⁹, que situó dentro de las prerrogativas del autor la posibilidad de transformar sus obras. A su vez, diferenció entre la forma interna (el modo de organización y presentación del contenido de la obra que responde al elemento creativo

³⁵ ULMER, E., *Urheber und Verlagsrecht*, Springer, Berlin, 1980, p. 268. Hasta entonces, la creación de obras derivadas como las adaptaciones teatrales se consideraba independiente de la obra de referencia, al no encajar en el concepto de “reimpresión” que sí protegía la ley de 1870. KAWOHL, F., “Commentary on the German Imperial Copyright Act (1870)” en BENTLY, L., KRETSCHMER, M., (coord.), *Primary Sources on Copyright (1450-1900)*, www.copyrighthistory.org, 2008.

³⁶ Los derechos exclusivos de traducción (“*Der Urheber hat sich das Übersetzungsrecht ausdrücklich vorbehalten*”) tenían ya reconocimiento en la legislación de derecho de autor alemana de 1870, tanto para textos en general como para traducciones de libretos teatrales, incluido su título. Se establecía que la traducción debía publicarse en el curso de los dos años posteriores a la aparición de la obra original. DAMBACH, O., *Welche Förmlichkeiten müssen von den deutschen Urhebern und Verlegern beobachtet werden, um den Schutz gegen Nachdruck, Nachbildung, Übersetzung und unerlaubte Aufführung ihrer Werke zu erlangen?*, G. Kreysing, Leipzig, 1890, p. 6.

³⁷ Estos supuestos se amplían con el paso del tiempo. En particular, se incluyó la adaptación cinematográfica de una obra escénica. Posteriormente, en la enmienda de 1910 se citó como otro ejemplo de transformación el uso de una obra literaria para la producción de una obra cinematográfica. ULMER, E., *Urheber*, ob. cit., p. 268.

³⁸ HUARD, G., *Etude sur les modifications apportées à la Convention de Berne par la conférence réunie à Paris du 15 avril au 1 er mai 1896*, Pichon, Paris, 1897, p. 7.

³⁹ KAWOHL, F., “Commentary on Josef Kohler’s The Author’s Right (1880)”, en BENTLY, L., KRETSCHMER, M., (coord.), *Primary Sources on Copyright (1450-1900)*, ob. cit.

personal del autor) y externa (la forma en que la obra se expresa a ojos del público) de la obra y sus efectos sobre las posibilidades de modificación de ésta por terceros⁴⁰.

1.1.4. Breve referencia al tratamiento del derecho de transformación en la legislación española

En el derecho español, los antecedentes históricos del derecho de transformación se encuentran en la Ley de sobre propiedad de obras literarias, de 5 de Agosto de 1823, la cual establecía prohibiciones sobre determinadas conductas ligadas al acto de transformación, si bien éste no recibía mención como tal y se englobaba dentro del derecho de reproducción. De esta forma, se establecía que las anotaciones, compendios o correcciones de obras ajenas constituían una copia no autorizada⁴¹.

La posterior ley sobre propiedad literaria de 10 de Junio de 1847, como respuesta al auge y repercusión económica que estas actividades generaban para sus titulares, reconoció la protección de traducciones (artículo 3) y a determinados trabajos realizados sobre una obra primitiva, como extractos, compendios, adiciones o anotaciones (artículo 11). Era necesaria la autorización del autor para explotar esas modificaciones por parte de terceros (artículo 10), las cuales eran consideradas del nuevo autor si se apreciara “un determinado volumen de aportación personal”⁴².

Dichos principios fueron acogidos y detallados en Ley de Propiedad Intelectual de 10 de Enero de 1879, donde se amplía el reconocimiento de su labor, además de la de los traductores, “a los que refunden, copian, extractan, compendian o reproducen obras originales respecto de sus trabajos” (artículo 2). Igualmente, aún dentro del concepto de reproducción, se hace una mención expresa a la transposición y arreglo de las obras musicales en su artículo 7, prohibiéndose de facto su transformación por parte de terceros. Se legitima de nuevo la actividad personal del sujeto que realiza una

⁴⁰ KOHLER, J., *Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht*, (1907), Scientia, Aalen, 1980, p. 146.

⁴¹ MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 29.

⁴² MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual en la legislación española*, Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 39.

apropiación secundaria, en el sentido de que utiliza una obra anterior⁴³. La ley no detalla en qué forma se puede dar ese aporte creativo, si bien el artículo 66 del Reglamento de 1880 habla de “variaciones esenciales”, sin entrar a detallarlas⁴⁴. Tanto la ley como el reglamento hacen hincapié en la necesidad de consentimiento previo para poder beneficiarse del resultado de las modificaciones, añadiendo el artículo 4 del Reglamento que, cuando se tratase de obras españolas, “se necesitará acreditar que se obtuvo por escrito el permiso de los autores o propietarios”, con el fin de poder explotar lícitamente las modificaciones realizadas⁴⁵. De igual forma, el requisito de autorización quedaba conectado con el derecho moral a la integridad de la obra, atribuido al autor en calidad de “propietario de la obra” (artículo 2), pudiendo ejercerlo cuando considerara que una determinada intervención fuera a perjudicar a su creación⁴⁶.

La primera mención explícita del derecho de transformación como tal en nuestra legislación aparece en el Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual de 1934, el cual regulaba los actos de traducción y adaptación de forma separada del derecho de reproducción. No obstante, ésta norma nunca entraría en vigor y no sería hasta la Ley sectorial del cine de 1966 que el derecho de transformación tendría reflejo en una ley. En concreto, en el artículo 2 se exigía al productor obtener la autorización del autor de la obra que se quisiera adaptar al formato cinematográfico. En perspectiva, no es extraño que fuera en relación a estas obras que se diera el primer reconocimiento del derecho de transformación, teniendo en cuenta la multitud de películas basadas en obras preexistentes de otros géneros y la importancia económica del propio sector⁴⁷.

Será finalmente en la ya más cercana Ley de Propiedad Intelectual de 1987 donde se formulará el derecho de transformación de forma específica y en la forma en que se entiende en la actualidad⁴⁸. El artículo 21 decía: “La transformación de la obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la

⁴³ MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 90.

⁴⁴ MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 92.

⁴⁵ MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 94.

⁴⁶ MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 144.

⁴⁷ MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 31.

⁴⁸ La configuración de las formas de explotación sigue el sistema presente en la Ley de Derecho de autor alemana de 1965 (*Urheberrechtsgesetz*), en el que se concibe una protección unitaria (conectada con el monismo, como veremos en este mismo capítulo), que integra tanto los derechos patrimoniales como morales del autor de la obra intelectual. MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 210.

que se derive una obra diferente. Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultante de la transformación corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra preexistente.” Obsérvese, en primer lugar, que el redactado del artículo ofrece un tipo abierto, buscando de esta forma que toda posible transformación de una obra anterior pudiera tener cabida en el precepto⁴⁹. De igual forma, el propio término “transformación” tiene una doble característica, tanto como actividad de explotación de una obra ya existente como de actividad de la que se deriva una obra diferente, a la que se suma su intensa conexión con el derecho moral⁵⁰ a la integridad de la primera obra (artículo 14)⁵¹. El artículo 21 a su vez remite al artículo 11 de la ley, donde se recogen los tipos de transformación (las obras derivadas), de tal forma que, si bien en el artículo 21 no se hace referencia al carácter original de la transformación, éste se entiende implícitamente reconocido por el hecho de que las obras derivadas se clasifiquen como obras originales en la Ley de Propiedad Intelectual⁵².

En el vigente Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, Ley de Propiedad Intelectual), observamos que el precepto relativo a la transformación ha mantenido idéntica concepción, pues se optó por conservar la redacción de 1987, con el añadido de explicitar la facultad del autor de la obra preexistente de autorizar “durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre ésta, la explotación de esos resultados en cualquier forma y en especial mediante su reproducción, distribución, comunicación pública o nueva transformación”. Este párrafo tiene relevancia para el contenido y el alcance del acto de transformación, pues se vincula el acto de transformación con la obra resultante, en el sentido de que los derechos del autor de la obra resultante no podrán verse

⁴⁹ Este fue un aspecto destacado en la doctrina, como bien señala RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 21”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, p. 390.

⁵⁰ La ley de 1987 es la primera donde se da una expresa regulación del derecho moral del autor, así como la regulación de un sistema general de transmisión de los derechos patrimoniales. CARMONA SALGADO, C., *La nueva Ley de Propiedad Intelectual*, Montecorvo, Madrid, 1988, p. 35.

⁵¹ MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 326.

⁵² RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 21”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 384 y MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 342.

perjudicados por el ejercicio de los derechos del autor de la nueva obra derivada⁵³.

De igual forma, la incorporación de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, añadió al redactado anterior del artículo 21 una mención expresa a la protección de las bases de datos, cuya reordenación será igualmente considerada un acto de transformación⁵⁴.

1.2. Modelos de protección del derecho de transformación

Las facultades de los autores en relación con los actos de transformación no siempre se presentan del mismo modo. En la regulación convencional ya hemos visto como el régimen de protección se construye sobre el modelo del derecho exclusivo. Debemos recordar que la participación del autor en la explotación de su obra se articula con carácter general mediante el reconocimiento de un derecho exclusivo. Las leyes de propiedad intelectual de nuestro entorno, al igual que prevé el artículo 17 de la Ley de Propiedad Intelectual, conceden al autor un derecho exclusivo de explotación de su obra en cualquier forma. En Francia, el artículo L111-1 *CPI* habla de un “*droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous*”; en Alemania, el § 15 *UrhG*, “*Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu verwerten*”; en Italia, el artículo 12 *LDA*, “*il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato*”.

Así, en una perspectiva comparada entre las diferentes legislaciones de derecho de autor existentes en el ámbito continental y anglosajón, observamos como la configuración del derecho de transformación de la Ley de Propiedad Intelectual presenta coincidencias con diferentes ordenamientos nacionales de nuestro entorno (Francia, Alemania e Italia)

⁵³ Lo que a su vez tendrá repercusiones a la hora de determinar el alcance de la autorización, bien sea sobre el acto de transformar o sobre la explotación de la obra resultante. RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 21” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 388. Sobre esta cuestión entraremos en detalle en el epígrafe dedicado al tema, en este mismo capítulo.

⁵⁴ El contenido de la normativa fue incorporado a la legislación española por la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporación al derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos.

a partir del modelo ofrecido por los derechos de explotación, si bien es necesario señalar también ciertas diferencias que se dan entre los mismos. Mientras que en algunas legislaciones se reconoce el derecho a explotar la obra transformada (Alemania), en otras el derecho de transformación se articula desde la perspectiva del derecho moral (Francia), o bien se reconoce expresamente como un derecho exclusivo de explotación (España, Italia o EE.UU.).

1.2.1. El derecho a explotar la transformación

En la vigente ley de derecho de autor alemana, la Ley de 9 de septiembre de 1965 (*UrhG*), el derecho de transformación presenta una doble naturaleza: por un lado, concede al que transforma un derecho de autor propio, al reconocer a la obra transformada (*Bearbeitungen*) el carácter de obra protegible de forma independiente, sin perjuicio de los derechos de la obra preexistente. (§ 3 *UrhG*)⁵⁵. A su vez, el acto de transformación (§ 23) se encuentra reconocido dentro de la subsección dedicada a los derechos patrimoniales del autor⁵⁶. De lo cual se deriva que el derecho del que transforma la obra es dependiente del derecho de autor del creador preexistente⁵⁷. Eso nos lleva a considerar si el derecho incluye también unas facultades morales para el autor originario. Podemos deducir que, en tanto que el cesionario tendrá limitadas sus facultades de alteración de la obra (§ 39 *UrhG*), queda claro que el componente personal será relevante. Más teniendo en cuenta la existencia de un derecho moral del autor a oponerse a las distorsiones u otros tratamientos denigratorios de la misma que puedan perjudicar sus legítimos intereses intelectuales o personales (§ 14 *UrhG*)⁵⁸.

⁵⁵ La redacción del artículo es la siguiente: “*Übersetzungen und andere Bearbeitungen eines Werkes, die persönliche geistige Schöpfungen des Bearbeiters sind, werden unbeschadet des Urheberrechts am bearbeiteten Werk wie selbständige Werke geschützt*” (Las traducciones y otras transformaciones que sean creaciones intelectuales personales del que transforma son, sin perjuicio de los derechos de autor de la obra transformada, obras protegidas de forma independiente).

⁵⁶ A la vez, puede entenderse, en el plano sistemático, que la “*freie Benutzung*” del § 24 supone una limitación del mismo derecho de transformación. OHLY, A., *Urheberrecht in der digitalen Welt*, Beck, München, 2014, p. 88.

⁵⁷ NORDEMANN, A., “UrhG §§ 23/24”, en FROMM, NORDEMANN, A., NORDEMANN, J.B. (coord.), *Urheberrecht: Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, Verlagsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz* (11ª ed.), Kohlhammer, Stuttgart, 2014, p. 478.

⁵⁸ ULMER, E., *Urheber*, ob. cit., p. 271.

El concepto de “*Bearbeitung*”⁵⁹ es descrito de la siguiente forma en el artículo: “Las transformaciones y otras modificaciones de la obra, sólo podrán ser publicadas o explotadas con el consentimiento del titular del derecho de autor. [2] Si se trata de una adaptación cinematográfica de una obra, de la realización de planos y bocetos de una obra de arte plástico, la reproducción de una obra de arquitectura o la transformación de una base de datos, se necesita así el permiso del autor para la realización de la transformación o modificación”.

Si comparamos los modelos de protección predominantes en el derecho de autor continental, es decir Alemania y, como se verá posteriormente, Francia, observamos que, en el modelo alemán, la ley, si bien incluye el acto de transformación dentro del apartado dedicado a los derechos de explotación, no habla propiamente de un “derecho de transformación” en el § 23, a diferencia de los artículos anteriores, donde sí se menciona como tal el derecho de reproducción, distribución o comunicación pública. La razón hay que encontrarla en la fuerte influencia que la interpretación de ULMER tuvo en el momento de la redacción de la ley⁶⁰. En su obra, la transformación es entendida como

⁵⁹ Se distingue en el enunciado del artículo entre “*Bearbeitungen*” y “*Umgestaltungen*”, refiriéndose el primero al propio acto de transformación, mientras que el segundo serían aquellas otras modificaciones que no dan como resultado una obra derivada, por tratarse de aportes creativos escasos. Un ejemplo práctico para ilustrar esta diferencia: si se toma la melodía sin modificar (o sin cambios sustanciales) de una obra y se incorpora a otra obra, hablaríamos de “*Umgestaltung*”. Si se le realizan cambios relevantes pero todavía permanece reconocible, se da un acto de “*Bearbeitung*”. Otros supuestos donde no se da la altura creativa serían la eliminación de partes de una obra, un simple cambio de tamaño, o el traslado a solfeo moderno de una pieza musical en otro sistema. NORDEMANN, A., “*UrhG §§ 23/24*”, ob. cit., p. 479 y NORDEMANN, A., “*UrhG § 3*”, ob. cit., pp. 214-216. A la vez se diferencia del supuesto de “*Freie Benutzung*” en que en este caso, se da únicamente una inspiración en obra ajena, creándose una obra independiente y no una nueva versión de la ya existente. LOEWENHEIM, U., “§ 7 Urheber”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht: Kommentar*, C. H. Beck, München, 2006, p. 511. ULMER interpreta que “*Umgestaltung*” sería el concepto inicial del que la ley parte, definido como una creación posterior dependiente que contiene elementos esenciales de la obra anterior. Las “*Bearbeitungen*” serían entonces el caso más común de estas creaciones posteriores dependientes, las cuales se darían cuando hubiera una adaptación en una forma artística diferente, haciendo accesible la obra a una audiencia diferente. No así cuando los elementos tomados de la obra preexistente no fueran cambiados para otro objeto distinto al de la original. ULMER, E., *Urheber*, ob. cit., pp. 265-266. Otros autores alemanes realizan una diferente subclasificación interna del concepto de “*Umgestaltung*” según el nivel de dependencia de la obra anterior, diferenciando entre las no creativas y por tanto no generadoras de una obra nueva protegible (*Umgestaltungen*), y las creativas (*Bearbeitungen*), cuyo aporte creativo puede ser apreciado tanto en la modificación de la forma (*Umformungen*), como del contenido (*Inhaltliche Umgestaltungen*). REHBINDER, M., *Urheberrecht*, Beck, 15 Auflage, München, 2008, p. 86.

⁶⁰ Su trabajo sobre la Ley de Derecho de autor de Alemania (*Urheber und Verlagsrecht*), cuya primera edición data de 1951, fueron referenciales para la codificación de 1965. Se trataba de una voz central entre la doctrina nacional del momento, reforzada por su dirección del *Institut für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht* de la Universidad de Munich (de 1955 a 1970) y del *Max Planck Institut für ausländisches und internationales Patent, Urheber und Wettbewerbsrecht* de la misma ciudad (de 1966 a 1973).

la “reproducción” (*Wiedergabe*) de una obra en otra forma artística, como pueda ser la escenificación de una novela o la adaptación cinematográfica de una obra literaria⁶¹. Por lo tanto, la autorización para transformar contiene a la vez una autorización para reproducir aquellos elementos preexistentes que se encuentren presentes en la nueva creación, los cuales serán fijados de nuevo en el contenido de la obra derivada. Es mediante la combinación del § 16 (derecho de reproducción) con el § 23 (transformación) que se obtiene plena protección contra cualquier reproducción de la obra, mecánica o adaptación, por lo que no se establece un derecho de transformación como tal separado en la ley⁶². No se requiere con ello que la adaptación sea literal. Es suficiente que el trabajo se siga ajustando a los rasgos esenciales de la obra original protegida. En otras palabras, la condición para que una transformación sea original en el sentido del § 3 *UrhG* será que la obra nueva permita reconocer la obra inicial, pero que en sí misma se dé respecto a la anterior un propio contenido creativo⁶³, si bien esa misma limitación de contenidos hace que no sea posible establecer un nivel alto de exigencia para su reconocimiento.

Dicha ordenación diferenciada entre derechos de explotación y acto de transformación es en el fondo una clasificación puramente teórica, pues en la práctica, tanto los tribunales como la doctrina, incluido el propio ULMER⁶⁴, utilizan el concepto de “*Bearbeitungsrecht*”. El derecho de transformación es, de este modo, el derecho del autor a autorizar o prohibir la publicación o explotación de las transformaciones u otras alteraciones de su obra⁶⁵. Es decir, no se da una autorización para transformar, sino para explotar la obra transformada. En todo caso, se trata de una terminología con una dimensión contractual cierta, pues lo que se cede es el derecho a explotar la transformación realizada y no el derecho a transformar, ya que se entiende que el acto

⁶¹ ULMER, E., *Urheber*, ob. cit., p. 268.

⁶² El autor no tendría un derecho de transformación, sino un derecho de explotación de la obra en su forma transformada. DIETZ, A., “Germany”, en GELLER, P.E., BENTLY, L. (coord.), *International Copyright Law and Practice*, Vol. II, Bender, New York, 2013, pp. 107 y 111.

⁶³ WÖHRN, K., “2. Kapitel – Das Werk. III. Bearbeitungen”, en WANDTKE, A. (coord.), *Urheberrecht*, De Gruyter, Berlin, 2012, p. 82.

⁶⁴ ULMER, E., *Urheber*, ob. cit., p. 265.

⁶⁵ En este punto, la doctrina es coincidente. BULLINGER, W., “§ 23 Bearbeitungen und Umgestaltungen”, en WANDTKE, A., BULLINGER, W. (coord.), *Praxiskommentar zum Urheberrecht*, Beck, München, 2009, pp. 366. A pesar de no ser mencionado como tal en el § 15 *UrhG*, se considera propiamente como un derecho de explotación y no una simple regla del alcance de protección. NORDEMANN, A., “UrhG §§ 23/24”, ob. cit., p. 473 y LOEWENHEIM, U., “§ 23 Bearbeitungen und Umgestaltungen”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., pp. 507-508.

de transformación, como todo acto intelectual, es libre⁶⁶. El autor sólo tiene el derecho de autorizar la explotación de su resultado⁶⁷.

Con todo, en otros aspectos el régimen es sustancialmente coincidente con lo dispuesto para estos casos en los ordenamientos que contemplan un derecho exclusivo de transformación. Prueba de ello se encuentra en que los efectos y condiciones previstas en el § 23 son los mismos que los que se dan en otras legislaciones vecinas, como Francia, Italia o España: la titularidad de la obra derivada corresponderán a su autor, quien gozará en exclusiva de los derechos que le corresponden como autor, exigiéndose igualmente la autorización del autor anterior para que la explotación de la transformación sea lícita.

1.2.2. El derecho exclusivo de transformación

1.2.2.1. El derecho de transformación como expresión del derecho de reproducción y del derecho moral del autor

En Francia, el derecho de transformación no aparece mencionado de forma individualizada en su *Code de la propriété intellectuelle (CPI)*. En ese sentido, es necesario detenernos en el capítulo dedicado a los derechos patrimoniales del autor y observar la redacción del artículo L122-4, que establece que cualquier representación o reproducción total o parcial realizada sin el consentimiento del autor o sus sucesores o cesionarios será ilícita. A continuación, el mismo artículo establece que lo mismo cabe decir para la traducción, adaptación o transformación, arreglo o reproducción por cualquier técnica o proceso⁶⁸. Es por ello que la doctrina francesa habla de “definiciones sintéticas”, al entender que la concepción del derecho incluye otras facultades específicas. Así, en el caso del artículo de la ley dedicado al derecho de reproducción, éste incluye a su vez el derecho de transformación y el derecho a controlar la

⁶⁶ Traduciendo las palabras de ULMER, E., *Urheber*, ob. cit., p. 270, quien afirma que el derecho de transformación no pivota sobre el derecho de traducir la obra sino sobre la explotación de la obra resultante de la transformación.

⁶⁷ NORDEMANN, A., “UrHG §§ 23/24”, ob. cit., p. 473.

⁶⁸ LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, en GELLER, P.E., BENTLY, L. (coord.), *International Copyright Law and Practice*, Vol. I, Bender, New York, 2013, p. 14.

distribución de copias de una obra.

El derecho francés representa un modelo de protección en que la facultad de transformación queda referida a los derechos morales del autor preexistente⁶⁹, que perviven aun cuando se hubiera cedido el derecho de transformar a un tercero. En conexión con el artículo L121-1, que reconoce el derecho a preservar “la calidad de su obra”, el autor podrá oponerse a alteraciones contrarias al espíritu de la misma. La doctrina francesa ha interpretado la norma de forma que el derecho de transformación y el consentimiento del autor de la obra transformada se centran en el acto inicial de transformación y no en la posibilidad posterior de que la obra resultante sea explotada por su creador⁷⁰. A consecuencia de ello, toda utilización de obra ajena no autorizada se entiende una copia ilícita de la misma, pues el monopolio del autor se extiende a su composición⁷¹.

1.2.2.2. Como derecho de explotación

En otros ordenamientos, encontraremos un reconocimiento explícito a este derecho, como ocurre en el caso italiano, donde se cita como derecho exclusivo. La “*elaborazione*”, queda reconocida en el artículo 18 de la *Legge 22 aprile 1941 di Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (LDA)* como una de las facultades de carácter patrimonial del autor que deben ser protegidas: “*diritto di elaborazione, cioè il diritto di apportare modifiche all’opera originale, di trasformarla, adattarla, ridurla ecc.*”. La ley reconoce que el autor goza en exclusividad de la facultad de realizar las modificaciones sobre su obra que considere, si bien no se encuentra una definición de que debe entenderse por “*elaborazione*”. En todo

⁶⁹ Codificados en su forma moderna por primera vez en la ley de derecho de autor de 1957. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., p. 11.

⁷⁰ Sobre la cuestión entraremos en mayor detalle en el epígrafe dedicado a la autorización, pero sirva como exposición de la cuestión la posición de DESBOIS, H., *Le droit d'auteur en France*, 3ª ed., Dalloz, Paris, 1978, p. 726, el cual advierte de los inconvenientes para la esfera moral del autor originario de que el derecho de transformación verse sobre la explotación de la obra derivada cuando esta no respete la obra originaria.

⁷¹ SIRINELLI, P., DURRANDE, S., et al., “Art. L. 122-4”, en *Code de la propriété intellectuelle*, 15^e édition, Dalloz, Paris 2015, p. 157, LUCAS, A., *Propriété littéraire et artistique*, 5^e édition, Paris, 2015, p. 57.

caso, en el artículo 4, que atribuye protección a las obras resultantes de esa elaboración creativa, es decir, las obras derivadas, menciona la característica del carácter creativo de las obras resultantes de la transformación, vinculadas a los derechos del autor de la obra originaria: “*Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.*” El autor ostenta un derecho exclusivo de controlar la explotación de cualquier forma de transformación, extendiéndose a cualquier tipo de “obra del ingenio”, bien sean obras artísticas tradicionales u obras utilitarias⁷².

De forma similar, en el sistema del *copyright*, hay que señalar que en EE.UU. se reconoce explícitamente el derecho exclusivo de transformación. El derecho del autor a traducir o dramatizar sus obras fue introducido en el § 86 de la *Copyright Act (USC)* de 1870, ampliándose posteriormente al derecho a adaptarlas a otras tecnologías (“*to make any other version thereof*”) en 1909⁷³. La revisión de 1976 amplió la protección a todo tipo de obras, más allá de las literarias⁷⁴. No obstante, el alcance moral del derecho de transformación no se reconoció hasta 1988, cuando la *USC* fue modificada como consecuencia de la adhesión de los Estados Unidos a la Convención de Berna⁷⁵.

La ley prevé la facultad en exclusiva del autor de realizar y autorizar obras derivadas a partir de sus creaciones (§ 106 *USC*): “*the owner of copyright has the exclusive rights to do and to authorize any of the following: (2) to prepare derivative works based upon*

⁷² UBERTAZZI, L.C., MARCHETTI, P., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 5ª ed., CEDAM - Padova, 2012, p. 1425.

⁷³ WURZER, M., “Infringement of the Exclusive Right to Prepare Derivative Works: Reducing Uncertainty”, *Minnesota Law review* (6), Vol. 73, 1989, p. 1523.

⁷⁴ WADE, S., “Derivative Works and the Protection of Ideas”, ob. cit., p. 798.

⁷⁵ En el caso de los Estados Unidos, existió una reticencia inicial a formar parte del mismo, pues eso habría conllevado cambios importantes en su legislación sobre la materia (como el requisito general de registro de las obras intelectuales o la obligatoriedad del aviso de *copyright*), aunque el escollo más significativo se encontraba nuevamente en el reconocimiento de los derechos morales. No sería hasta 1988 que EE.UU. ratificara el Tratado. Sin embargo, finalmente se ha venido realizando una interpretación de mínimos de los requisitos de Berna pues los derechos morales han acabado encontrando protección indirecta en varias leyes federales (como la legislación de marcas, difamación, competencia desleal o sobre invasión de la privacidad) y estatales, incluyendo una protección explícita en la Ley de Derechos de Artistas Visuales (VARA) de 1990, si bien ésta sólo protege a los creadores de obras de arte visual. BIRD, R., PONTE, L., “Protecting Moral Rights”, ob. cit., p. 256.

the copyrighted work; “. En el § 101, se define la obra derivada: “A "derivative work" is a work based upon one or more preexisting works, such as a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which a work may be recast, transformed, or adapted. A work consisting of editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications which, as a whole, represent an original work of authorship, is a "derivative work".”

En la *Copyright Act* británica de 1988 (*CDPA*), se reconoce igualmente el derecho patrimonial exclusivo del titular del derecho a adaptar su obra⁷⁶ en el artículo 16: *“The owner of the copyright in a work has the exclusive right to (e) to make an adaptation of the work or do any of the above in relation to an adaptation”*. Posteriormente, el artículo 21 desarrolla los diferentes supuestos de adaptación según el tipo de obra: *“(a)in relation to a literary work, dramatic work, means (i)a translation of the work; (ii)a version of a dramatic work in which it is converted into a non-dramatic work or, as the case may be, of a non-dramatic work in which it is converted into a dramatic work; (iii)a version of the work in which the story or action is conveyed wholly or mainly by means of pictures in a form suitable for reproduction in a book, or in a newspaper, magazine or similar periodical; (ab)in relation to a computer program, means an arrangement or altered version of the program or a translation of it; (ac)in relation to a database, means an arrangement or altered version of the database or a translation of it; (b)in relation to a musical work, means an arrangement or transcription of the work.”*

Dentro de estos supuestos se incluirían actos de transformación concretos como la conversión al formato de cómic de una obra literaria o dramática o la orquestación de una pieza musical. No así la conversión tridimensional de una obra en dos dimensiones o viceversa, acto explícitamente citado por el artículo 17(3) *CDPA* como una infracción

⁷⁶ En la *Copyright Act* de 1911 se especificaba ya que los derechos de los autores de obras literarias, dramáticas y musicales se veían afectadas por la adaptación cinematográfica de las mismas, o cualquier otro “artilugio” para su representación mecánica. CORNISH, W. R., LLEWELYN, D., APLIN, T. F., *Intellectual property*, ob. cit., p. 436.

del derecho de reproducción⁷⁷.

1.3. Consideraciones sistemáticas sobre el derecho de transformación en la legislación española

El derecho de transformación se define en la relación con la transformación como acto de explotación. Resulta por tanto decisivo para precisar su alcance, definir el perímetro de lo que puede tenerse como transformación relevante. La delimitación de este perímetro no puede ser ajena a unas consideraciones sistemáticas que permiten interpretar el derecho de transformación en un determinado contexto normativo.

Conviene en este sentido detener la atención en su caracterización como derecho exclusivo y en su relación con otros derechos de explotación, así como con los derechos morales. Al mismo tiempo, esta perspectiva sería incompleta si dejara de atenderse a su relación con el sistema de protección de los bienes inmateriales y de la competencia. La transformación como acto de explotación tiene implicaciones ciertas para determinadas modalidades de protección de la propiedad industrial y para un particular reproche de actos de competencia desleal.

1.3.1. La relación entre el derecho de transformación y la obra derivada

Como hemos podido analizar anteriormente, ya desde el Convenio de Berna, el derecho de transformación se ha desarrollado en estrecha relación con el concepto de obra derivada, entendida como la obra resultante del acto de transformación. Dicha conexión tiene reflejo en nuestra Ley de Propiedad Intelectual, donde el derecho de transformación tiene reconocimiento explícito, comprendiendo toda modificación de una obra preexistente, la cual genera una nueva creación diferente. Es decir, el resultado

⁷⁷ CORNISH, W. R., LLEWELYN, D., APLIN, T. F., *Intellectual property*, ob. cit., pp. 492-493.

del acto de transformación da como resultado que coexistan dos obras, siendo ambas individualmente objeto de propiedad intelectual, y generando un nuevo derecho de autor sobre la obra creada⁷⁸. La nueva obra gozará de reconocimiento y protección individualizada, independientemente de los derechos reconocidos a la obra originaria. Eso significa que en el caso de que la obra original pierda su protección, por ejemplo, por pasar al dominio público, los derechos patrimoniales sobre la obra derivada, como serían los de explotación, no se verán afectados.

Pero la Ley no concreta las características que deberán tener esas modificaciones para considerar que la nueva obra es protegible, sino que realiza una enumeración de las posibles obras derivadas⁷⁹ en el artículo 11 y cita explícitamente a la transformación como uno de los derechos patrimoniales sobre la obra intelectual (artículo 21).

Así, nuestra doctrina ha debatido sobre si toda obra resultante de una transformación tiene cabida en el artículo 11, donde encontramos un listado abierto de obras derivadas. Por ello, una parte mayoritaria de la doctrina⁸⁰ relaciona la noción de obra derivada con la redacción del artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual, en el sentido de que el derecho de transformación comprende: “su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente.” La clave está en esta “modificación” mencionada en la ley que genera una obra diferente, nueva y protegible. De hecho, el artículo 21 remite directamente y repite en parte el contenido del artículo 11, añadiendo la cláusula genérica final relativa a considerar todo tipo de modificaciones. La repetición puede entenderse por encontrarse los artículos en dos ámbitos de la ley diferentes (el objeto de la propiedad intelectual y los derechos de

⁷⁸ En relación a la extensión del derecho, y por analogía con el artículo 18 de la Ley de Propiedad Intelectual cuando define el derecho de reproducción, el derecho de transformación se extiende al conjunto de la obra, bien sea como unidad o a cada una de sus partes.

⁷⁹ De forma similar a lo que ocurre en las legislaciones italianas y alemanas, donde el artículo 18 *LDA* y el 23 *UrhG* remiten a los artículos que contienen su definición y enumeración, el art 4 y el artículo 3 respectivamente.

⁸⁰ La posición mayoritaria de la doctrina española se manifiesta así: LÓPEZ SÁNCHEZ, C., *La transformación de la obra intelectual*, Dykinson, Madrid, 2008, p. 60, MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 329, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 11”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 190, SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual sobre las obras musicales*, 2ª Ed., Comares, Albolote, Granada, 2005, p. 410, o PÉREZ DE CASTRO, N., *Las obras audiovisuales*, Reus, Madrid, 2001, p. 120, quienes incluyen dentro del acto de transformación aquellos supuestos de obra derivada en que la obra originaria no ha sido modificada formalmente.

explotación, respectivamente). Parecería que la propia redacción del artículo 21 establece una concepción amplia, cuya indeterminación muestra que la voluntad del legislador parece ir encaminada a ofrecer un concepto amplio de la facultad de transformar, entendiéndose posible que ésta pueda darse sobre la obra existente desde el punto de vista intelectual como material, no siendo necesario que la obra anterior se vea modificada efectivamente al realizar una obra derivada de la misma⁸¹.

No se trata esta de una posición pacífica en nuestra doctrina, pues autores como RODRÍGUEZ TAPIA establecen una distinción entre obra “modificada” y obra “transformada”: en la primera, se produce una alteración de los rasgos “ideales” de la obra, es decir, los elementos sustanciales sufren una modificación que convierten a la obra en una creación nueva y desconectada de su idea inicial; en la obra transformada, se produce un cambio en los elementos estéticos de la obra que implican originalidad, si bien la nueva obra derivada surgida sigue compartiendo una identidad en lo esencial con la obra original⁸². Por otro lado, GALACHO ABOLAFIO defiende que no toda obra derivada procede de una transformación, si bien toda transformación generará una obra derivada⁸³. En su argumentación, defiende que, en los supuestos de originalidad en la composición⁸⁴ (colecciones, anotaciones, extractos), las obras preexistentes no sufren transformación alguna, en el entendido de que la transformación debe versar sobre el aspecto formal de la obra⁸⁵. Con ello se consigue entonces una reducción de los supuestos de transformación, lo que beneficiaría en su opinión a una mayor seguridad

⁸¹ En el sentido que el *CPI* francés da al concepto de “*incorporation*” en la obra compuesta (L113-2), y que autores de la doctrina española propugnan para la interpretación del concepto de transformación en nuestro ordenamiento jurídico. MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 329.

⁸² RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al Auto de 5 de enero de 1988 del Juez de Primera Instancia número 2 de Palma de Mallorca aplicando la nueva Ley de Propiedad Intelectual”, *Consejo General del Poder Judicial* (9), Madrid, 1988, p. 85 y 86.

⁸³ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical: entre el plagio y los derechos de autor*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, p. 79.

⁸⁴ Sobre la clasificación de las obras derivadas según el tipo de originalidad entraremos en detalle en el siguiente capítulo. Sirva sólo adelantar que en este tipo de obras la originalidad viene dada por la forma en que se organizan o estructuran las obras preexistentes.

⁸⁵ El autor se apoya igualmente en el redactado del artículo 90 de la Ley de Propiedad Intelectual, relativo al derecho de remuneración de los autores de las obras utilizadas para la creación de una obra audiovisual. El texto reconoce el derecho, hayan sido o no transformadas las obras cedidas. Teniendo en cuenta que la obra audiovisual tendrá consideración de obra derivada en un caso así, debe interpretarse entonces que la ley distingue entre derivación y transformación. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 80. No compartimos ese posicionamiento, pues entendemos que la ley busca diferenciar en realidad entre el acto de transformación y otros supuestos de incorporación por reproducción de contenidos inalterados en su forma, que a la vez también cabrían en nuestra noción de transformación.

jurídica para el autor cedente del derecho, pues sólo quedarían permitidas una serie de actuaciones sobre la obra explotada⁸⁶.

No podemos compartir esta última interpretación, más allá de que el régimen jurídico previsto por la Ley de Propiedad Intelectual para ambos casos sea esencialmente idéntico. A nuestro modo de ver, la incorporación de una obra en nuevo contexto compositivo es también transformación, sin necesidad de que su expresión formal quede alterada. No sólo la forma de la obra ostenta protección, sino que su contenido (o forma interna) también se protege. La transformación debe interpretarse como un acto creativo que puede afectar a ambos o a sólo uno de los elementos que forman una obra. El contenido del derecho debe ser más amplio, aceptando que la incorporación de una obra (o parte de ella) en otra puede generar también una obra derivada, como ocurre en las obras compuestas y las colecciones de los artículos 9 y 12 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por ello, entendemos válida parcialmente la definición aportada por AYLLÓN SANTIAGO en su monografía dedicada al derecho de transformación⁸⁷, cuando afirma que “se puede definir la transformación (actividad) de la obra como cualquier modificación que se efectúe sobre la obra originaria que, ya incida sobre el contenido, ya sobre la forma de expresión de la misma, permita seguir identificando la misma en la obra resultante y que reúna la suficiente originalidad para ser calificada como obra a los efectos de la propiedad intelectual, sea o no la misma una obra derivada.” Quizás el único punto que no compartimos es el de incorporar al concepto de transformación toda modificación que genere una nueva creación original, incluso cuando no se genere una obra derivada.

Debe entenderse que la heterogeneidad entre los diferentes tipos de obra derivada hace insuficiente la concepción únicamente formal de la transformación⁸⁸, si no se quiere limitar excesivamente el alcance del derecho. Es, por otro lado, la interpretación más consistente con su caracterización como derecho de explotación. Una prueba de ello la encontramos en la composición musical, donde no parece posible establecer esa

⁸⁶ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 81.

⁸⁷ AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación de las obras del espíritu*, Reus, Madrid, 2014, p. 118.

⁸⁸ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 11”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Thomson Civitas, Madrid, 2009, p. 132.

distinción entre forma y contenido, por lo que resulta más coherente entender que la transformación puede darse en ambos planos⁸⁹. De otra forma, casos como la sincronización musical, el *sampling* o la misma obra compuesta quedarían en una situación ambigua, donde se las consideraría obras derivadas pero no fruto de un acto de transformación. Y si no fuera así, ¿en virtud de qué derecho de los previstos en la Ley de Propiedad Intelectual podríamos clasificar la relación entre el autor preexistente y el nuevo? Sin duda que no podrá ser un acto de reproducción, pues éste no conlleva un aporte creativo exigible a toda obra derivada⁹⁰. Y teniendo en cuenta que el resultado en ambos casos sería considerado como una obra derivada, tampoco supondría que la relación entre los autores se viera afectada, pues el requisito de autorización para la explotación de la segunda sería igualmente necesario. En caso así, lo relevante será la apreciación de una actividad creativa suficiente del autor de la nueva obra, así como la naturaleza y carácter de la inserción de elementos de la obra anterior sobre la obra misma, para poder determinar el grado de originalidad de la creación emergente (qué se inserta, el tamaño de la inserción o qué papel tenía la parte insertada en la obra original). Teniendo en cuenta, por otro lado, que si no es obra derivada pero se aprecia un aporte creativo relevante, se tratará entonces de una nueva obra independiente. Si es así, no debería hablarse de transformación sino, en todo caso, de inspiración, entendiendo que, en este supuesto, la conexión entre los elementos formativos de ambas obras ya no se comparte con suficiente intensidad para serle de aplicación la clasificación del artículo 11 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Como vemos, la falta de una descripción legal hace necesario primeramente establecer el contexto teórico y práctico en el que la transformación se produce, para poder dar así

⁸⁹ En la doctrina se ha propuesto una clasificación entre originalidad subjetiva y objetiva para este tipo de obras; la primera teoría se aplicaría a la música ligera o moderna, donde la exigencia de originalidad es menos elevada y se pide únicamente la “impronta personal del autor”; en cambio, el criterio objetivo se aplicaría a las obras dramático-musicales, que por su mayor complejidad compositiva deberían tener un reconocimiento jurídico especial, de forma que se objetivaran los supuestos de protección, en base a una aportación novedosa en relación a las obras anteriores existentes. ENCABO VERA, M.A., *Las obligaciones del editor musical*, Reus, Madrid, 2002, p. 65. En todo caso, podría rebatirse esta argumentación en el sentido opuesto: exigir una originalidad objetiva para la música ligera, por su en ocasiones reducido aporte creativo ya que los elementos compositivos comunes entre estas obras son constantes; por el contrario, aplicar un criterio subjetivo para las obras dramático-musicales, pues la mayor complejidad estructural y compositiva de las mismas permite apreciar con mayor facilidad el elemento personal de su creador, que la hace diferente de las otras obras.

⁹⁰ Entraremos en más detalle sobre las diferencias entre ambos derechos en el epígrafe 1.4.3 de este capítulo. De igual forma, el análisis del concepto de originalidad en las obras derivadas merecerá una atención diferenciada en el capítulo 2 de nuestro trabajo.

una respuesta jurídica a los efectos que se producen en los titulares de los derechos afectados, así como a la obra originaria que se ve transformada. A continuación procederemos a describir los elementos característicos del derecho de transformación.

1.3.2. Características del derecho de transformación

1.3.2.1. Patrimonialidad: el derecho de transformación como derecho de explotación

La ordenación sistemática del derecho de transformación en la Ley deja claro que se encuentra entre las facultades reconocidas al autor desde un punto de vista patrimonial, por lo que debe entenderse incluido en su realidad económica. En efecto, el derecho de transformación aparece relacionado junto a la reproducción, distribución y comunicación pública como derechos de explotación (artículos 17 y 21 de la Ley de Propiedad Intelectual). De manera particular, se reconoce el derecho a autorizar la explotación de los resultados de la obra derivada en cualquier forma. Así pues, un primer elemento es la patrimonialidad inherente al derecho, entendida como la posibilidad de obtener un beneficio económico mediante la explotación de éste por parte del autor de la obra preexistente, que vendrá dado, al menos, por los rendimientos derivados de la autorización para poder explotar la obra derivada por su creador. A la vez, no hay que olvidar que la finalidad de obtener un beneficio patrimonial mediante la explotación de la obra derivada resultante es el objetivo del autor de la transformación.

El derecho a la transformación se proyecta no sólo hacia la transformación en sí, sino a la explotación que se realiza de la nueva obra. Es indudable que la transformación es una forma de explotación de la obra, e incide sobre el interés del autor en participar de los beneficios que deriven de ella. Es decir, de los derechos relativos a la obra derivada surgida de la preexistente. Así, esta nueva concepción formal quedará protegida bajo la titularidad de su autor, siendo éste el garante de la explotación de su creación “sin perjuicio de los derechos de autor de la obra preexistente” (artículos 11 y 21.2 de la Ley de Propiedad Intelectual).

El derecho de transformación, en su vertiente patrimonial, presenta una relevancia significativa por su extensión económica, la cual va ligada a la indudable dimensión comercial de la propiedad intelectual en el mercado. El derecho tiene una clara proyección hacia el tráfico económico, tanto para autorizar la explotación posterior como para impedir deformaciones de su obra que pudieran perjudicar sus intereses, tanto morales como económicos⁹¹. El autor de una creación del ingenio obtiene una posición de exclusividad sobre ella, lo que supone que gozará de todas las prerrogativas legales para obtener rendimiento económico de su obra. No es éste un tema menor, pues sólo comprobando el peso económico que el sector del entretenimiento y las artes tienen en la economía de los países más desarrollados⁹², vemos como la cuestión merece una especial regulación por las legislaciones estatales. De particular relevancia serán las obras derivadas, las cuales son una parte importante en el sector: adaptaciones cinematográficas, traducciones, arreglos musicales para bandas sonoras o compendios literarios, por mencionar algunas de las más comunes. Todo este volumen de obras son generadoras de un impacto económico muy a tener en cuenta, por lo que es necesario que su proceso de creación y los efectos sobre los actores implicados en ella tengan una regulación expresa, en nuestro caso mediante el derecho de transformación⁹³.

La ley prevé que las modalidades de explotación sean ampliables y evolutivas, de manera que todo ejercicio patrimonial previsto o futuro quede siempre bajo el cobijo del ámbito exclusivo del autor, tanto en referencia a su aplicación sobre la obra original, como en relación a la creación de obras derivadas. La explotación de estos derechos puede realizarse de forma independiente, pues no constituyen una unidad entre sí (artículo 23 de la Ley de Propiedad Intelectual). En el caso de la transformación, eso

⁹¹ RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 21”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., pp. 379-380.

⁹² MURPHY, P., “Creativity and Knowledge Economies”, en PETERS, M.A., MARGINSON, S., MURPHY, P. (coord.), *Creativity and the Global Knowledge Economy*, Peter Lang, Pieterlen, 2009, p. 150.

⁹³ ESPÍN ALBA, I., *El contrato de edición literaria: un estudio del derecho de autor aplicado al campo de la contratación*, Comares, Granada, 1994, p. 38. Aportando datos concretos sobre las obras audiovisuales para entender la magnitud del fenómeno, se ha calculado que entre un 30% y un 40% de las películas que se producen cada año a nivel global están basadas en obras literarias, que llegan al 50% si se tiene en cuenta a las películas basadas en biografías y un 80% del total de miniseries son adaptaciones. De forma similar, el 45% de las películas realizadas para televisión son adaptaciones. Una consecuencia directa se refleja en los premios del sector, donde el 85% de los filmes galardonados con el “Oscar” a la mejor película son adaptaciones, pasando del 70% entre las obras ganadoras de un “Emmy”. SEGER, L., *The Art of Adaptation: Turning Fact And Fiction Into Film*, Henry Holt and Company, New York, 2011, p. XI.

implica que todo formato de transformación cabe dentro del tipo⁹⁴, ya sea la modificación o ampliación de un escrito literario, la escenificación de una novela, la adaptación musical de una canción, o la compilación y resumen de una obra. El derecho de transformación es independiente en relación al resto de derechos patrimoniales, tal y como explicita el artículo 23 de la Ley de Propiedad Intelectual⁹⁵.

Este hecho tiene una relevancia económica considerable en relación al autor, pues permite a éste gestionar una posible cesión de derechos a terceros de forma separada, lo que supone que podría celebrar distintos contratos de cesión para cada una de las características patrimoniales objeto de negociación; y a la inversa, los cesionarios sólo podrán hacer uso de la vertiente del derecho cedida en concreto, sin poder extender su uso a otros elementos de explotación de la obra. Es decir, deberá ceñirse a la forma de explotación pactada, sin posibilidad de realizar las otras⁹⁶.

⁹⁴ En el derecho comparado europeo, es un rasgo común el recurso a fórmulas genéricas: Alemania (§§ 23 y 39 *UrhG*), Italia (artículo 12 *LDA*), o Reino Unido (artículo 16 *CDPA*). En el derecho de propiedad intelectual norteamericano, se define en el artículo 101 *USC* a la obra derivada (*derivative work*) como objeto de la transformación que consiste en “una obra basada en uno o más obras preexistentes, tales como una traducción, un arreglo musical, una dramatización, una ficción, una versión cinematográfica, una grabación sonora, una reproducción artística, un resumen, compendio, o cualquier otra forma en la cual una obra pudiera ser remodelada, transformada o adaptada. Una obra consistente en revisiones editoriales, anotaciones, elaboraciones u otras modificaciones, las cuales en conjunto representen una obra de autor original, son una obra derivada.” GADER-SHAFRAN, R., *Intellectual Property Law Dictionary*, Law Journal Press, New York, 2007, p. 11.

⁹⁵ Así lo ha interpretado nuestro Tribunal Supremo, en un caso sobre la retransmisión por cable de obras protegidas. El tribunal estimó que, en aplicación del artículo 23, era necesaria, además de la autorización del ente titular de la emisión, la del productor de la obra, por cuanto que la emisión o transmisión televisiva son actos de comunicación pública independientes de la retransmisión por cable. STS, Sala de lo Civil, núm. 1137/2002, de 2 de diciembre de 2002 (ponente Jesús Corbal Fernández). (RJ 2002\10706). Esta posición es compartida por otras jurisprudencias occidentales, como por ejemplo en EE.UU. En ese sentido, destaca el pronunciamiento del Tribunal Supremo norteamericano en el caso en relación a la interpretación de la *USC* en el caso “*New York Times v. Tasini*” (533 U.S. 483, 2001), cuya cuestión eran los derechos de autor sobre el contenido de una base de datos del diario, la cual utilizaba material de periodistas “*free-lance*” que colaboraron con el periódico sin su autorización, acción que el tribunal entendió condenable. En relación a la independencia de los derechos de explotación, la Corte expone: “*The 1976 Act rejected the doctrine of indivisibility, recasting the copyright as a bundle of discrete “exclusive rights,” each of which “may be transferred and owned separately”*”. ANTEQUERA PARILLI, R., *Estudios de derecho de autor y derechos afines*, Colección de propiedad intelectual, Reus, Madrid, 2007, p. 99.

⁹⁶ RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario a los derechos de explotación”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 262. Como veremos en profundidad en el Capítulo 3 del trabajo, dedicado a los derechos de propiedad intelectual sobre la obra resultante de la transformación.

a) *El derecho de transformación en la tensión entre monismo y dualismo*

El derecho de transformación, considerado como un derecho de explotación por los diferentes ordenamientos de propiedad intelectual, guarda una estrecha relación con la esfera moral del autor⁹⁷. Por ello, se hace necesario considerar cómo encajar este derecho en las dos corrientes doctrinales europeas del derecho de autor por lo que se refiere al tratamiento de las facultades que lo integran: el monismo y el dualismo. O quizás sería más acertado decir que buscamos resolver cuáles son los efectos de situar al derecho de transformación en una de estas concepciones, o en cuál de ellas parece más adecuado su encuadre.

Más allá de la terminología utilizada, la relevancia de esta clasificación viene dada por el tratamiento que deben recibir las facultades inherentes al derecho de autor según el caso. Conviene recordar que los dualistas entienden que la esfera moral y patrimonial

⁹⁷ En el ordenamiento jurídico español, esta relación tiene una dimensión constitucional a la que conviene hacer referencia. Observamos como el Tribunal Supremo se ha mostrado a favor de establecer una distinción entre el derecho a la creación artística, recogido en el artículo 2 de la Constitución Española, y el derecho de autor. Sirva de referencia la sentencia de 9 de diciembre de 1985, en la que el demandante, escultor de una pieza para un recinto hotelero, demandó a los gestores del mismo por haber dismantelado la estatua del lugar donde se había colocado inicialmente. El tribunal diferenció entre el derecho genérico a crear y el acto de realizar una creación artística, y las limitaciones que la ley puede imponer: “siendo de observar que lo que se consagra como fundamental, es un derecho genérico e impersonal, a producir o crear obras artísticas, pues no toda persona crea o produce arte, viniendo a proclamar la protección de una facultad; cuando se produce o crea, entonces lo que se protege es el resultado, que hace surgir un derecho especial, el derecho de autor, que no es un derecho de la personalidad porque asimismo carece de la nota indispensable de la esencialidad, pues no es consustancial o esencial a la persona, en cuanto que no toda persona es autor; y conlleva la necesidad de la exteriorización, puesto que se crea o produce arte, para ser exteriorizado, lo que implica el nacimiento de otro derecho en favor de aquéllos a los que se exterioriza”. STS, Sala de lo Civil, de 9 de diciembre de 1985. (ponente José Beltrán de Heredia y Castaño). (RJ 1985\6320). Eso viene a reforzar la interpretación del derecho de autor como un derecho de evidente naturaleza patrimonial, aunque con importante relevancia de la esfera moral, pero no como un derecho de la personalidad. No es una cuestión pacífica, pues autores como OTERO LASTRES, J.M., “La protección constitucional del Derecho de Autor: análisis del artículo 20.1 b) de la Constitución Española de 1978”, *La Ley* (2), 1986, p. 370, lo interpretan así, por entender que la CE incorpora los derechos morales del autor a la esfera de los derechos de la personalidad. Sin embargo, nuestra interpretación está más cercana a la parte mayoritaria de la doctrina que entiende que la CE protege el derecho de creación intelectual pero no el resultado sus obras, que son protegidas por una ley ordinaria como es la Ley de Propiedad Intelectual. Los derechos morales son en todo caso unos derechos personalísimos, por ser ejercitados solamente por su titular, pero no de la personalidad, más teniendo en cuenta que determinadas facultades, como la de divulgación, exceden la esfera personal y tienen una clara relevancia para la explotación de la obra. Finalmente, el carácter de propiedad lo confiere el hecho de que la obra, una vez creada, existe con independencia del sujeto y tiene protección por sí misma. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ-REGUERAL, M.A., “La posible configuración de la propiedad intelectual como un derecho de la personalidad en el proyecto de Ley de Economía Sostenible”, en O’CALLAGHAN, X. (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, Dykinson, Madrid, 2011, pp. 670-672 y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 1” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 21.

son derechos diferenciados que persiguen objetivos distintos en la legislación⁹⁸. El derecho moral busca la protección de la personalidad del autor, por lo las facultades que lo integran que serán inalienables, irrenunciables y en ocasiones imprescriptibles; por su parte, los derechos patrimoniales buscan asegurar que el autor pueda explotar libremente el rendimiento económico de sus obras, a la vez que podrán ser a su vez transmitidos a terceros y tener una vigencia determinada, lo que repercute en el derecho de transformación, el cual, como veremos, podrá ser cedido de forma independiente a terceros diferentes del autor y explotado económicamente de acuerdo a las condiciones pactadas para la facultad transferida.

En el otro lado, la posición monista defiende una estructura unitaria integrada por ambas facultades personales y patrimoniales⁹⁹, frente a una idea de dos tipos de derechos diferentes y de naturaleza jurídica propia, como defiende el dualismo. En España, la doctrina mayoritaria parece posicionarse hacia un criterio más acorde con el pensamiento monista¹⁰⁰, al concebir el derecho de autor como una unidad fundamentada sobre un derecho subjetivo, contenedora de ambas facultades morales y económicas que

⁹⁸ Así se considera que ocurre en la Ley de derecho de autor francesa, donde se describen los derechos morales de forma separada a los patrimoniales. Mientras de los primeros se dice que son “perpetuos, inalienables e imprescriptibles”, los segundos son definidos en términos de dos prerrogativas generales: el derecho de comunicación y el derecho de reproducción. El Art. L. 111-1 *CPI* habla de “atributos de naturaleza moral e intelectual, así como atributos de naturaleza económica” para hablar del derecho de autor. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., p. 14. En España, esta tendencia ha tenido seguidores entre la doctrina clásica, que optaban por adscribir los derechos morales en el ámbito de los derechos de la personalidad. CASTÁN TOBEÑAS, J., “Los derechos de la personalidad”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XXIV, 1952, pp. 57–59 y CASTRO Y BRAVO, F., *Temas de Derecho civil*, Graf. Marisal, Madrid, 1972, p. 23.

⁹⁹ El sistema alemán, partiendo de la concepción Hegeliana de que la obra es la expresión completa de la personalidad del autor, concibe los derechos morales y patrimoniales como elementos de un mismo conjunto y les da la misma duración. CORNISH, W. R., LLEWELYN, D., APLIN, T. F., *Intellectual property*, ob. cit., p. 513. Esta corriente de pensamiento tiene su epicentro en el derecho de autor alemán, donde se entiende el derecho de autor como un “todo”, en el sentido que el derecho en sí protege ambos intereses económicos y personales o intelectuales del creador. DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., p. 58. Se habla de unos “*Immaterialgüterrechte*” diferentes de los derechos de propiedad tradicionales, que sirve de fundamento para el reconocimiento de unos derechos morales que van más allá de los derechos exclusivos de explotación de la obra. STROWEL, A., *Droit d’auteur et copyright*, Bruylant, Bruxelles, 1993, p. 517 y RAHMATIAN, A., *Copyright and Creativity: The Making of Property Rights in Creative Works*, Edward Elgar Publishing, Reino Unido, 2011, p. 243, ULMER, E., *Urheber*, ob. cit., p. 101, LOEWENHEIM, U., SCHRICKER, G., “§ 2 Allgemeines”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 255 y CZYCHOWSKI, C., “UrhG § 11”, en FROMM, F.K., NORDEMANN, A., NORDEMANN, J.B. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 326.

¹⁰⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 1” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 22 y MIRÓ LLINARES, F., *La protección penal de la propiedad intelectual en la sociedad de la información*, Dykinson, Madrid, 2003, p. 145 o GONZÁLEZ LÓPEZ, M., *El Derecho moral del autor en la ley española de propiedad intelectual*, Marcial Pons, Madrid, 1993, p. 56.

no pueden darse de forma ajena a la otra¹⁰¹. Los autores monistas, defienden que la separación del Capítulo II de la Ley de Propiedad Intelectual en dos secciones diferenciadas, dedicadas a los derechos morales y patrimoniales respectivamente, conduce al error, pues la ley utiliza erróneamente el término “derecho” en igualdad de significado con el de “facultad”¹⁰². Para justificar el carácter monista de la ley, se añade que aun cuando se gestionan derechos de pura índole patrimonial, la vertiente moral sigue teniendo efectos sobre su utilización, en forma del respeto exigible a la personalidad del autor. Muestra de ello es el derecho de arrepentimiento previsto en el artículo 14. 6 de la Ley de Propiedad Intelectual, que permite al autor “retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales”, prueba que la esfera moral no puede sustraer sus efectos de la explotación comercial de la obra.

En la posición contraria, autores como DIETZ, DELGADO PORRAS, ESPÍN CÁNOVAS O CÁMARA ÁGUILA resaltan la confusión que este planteamiento genera con la plasmación legal que encontramos en la vigente Ley de Propiedad Intelectual, que parece presentar características más acordes con el dualismo¹⁰³. Sirva como muestra la forma en que se considera al derecho moral y sus contenidos como “derechos irrenunciables e inalienables” (artículo 14); igualmente prevé que en los supuestos de legitimación *mortis causa* el ejercicio de determinados derechos puedan realizarse sin límite de tiempo (artículo 15.1). Por el contrario, los derechos patrimoniales presentan características de caducidad distintas (la vida del autor y los 70 años posteriores),

¹⁰¹ Este criterio ha encontrado eco en los tribunales españoles, como en la STS, Sala de lo Civil, de 3 de junio de 1991 (ponente Villagómez Rodil). (RJ 1991/4407), donde se reconocían los daños morales al autor de una colección de obras pictóricas que habían sufrido daños durante su exposición pública. La sentencia, además de establecer que la indemnización debía comprender tanto los daños materiales como los daños morales, establecía la siguiente clasificación unitaria del contenido del derecho de autor: “El derecho de autor que es inescindible y ha de ser contemplado en unicidad, tiene un contenido plural de facultades propias y proyecciones que pueden encuadrarse en dos grupos: a) Unos de contenido patrimonial, derivados de la explotación económica de la obra, y nos lleva a la configuración de derechos previstos y protegidos en el Ordenamiento Jurídico y en la consideración de propiedad especial, y b) Otro contenido, de carácter personal, que son las facultades o derechos morales de los autores, como consecuencia de la paternidad de las obras, que por su talento, arte, inspiración e ingenio, ha logrado realizar.”

¹⁰² GONZÁLEZ LÓPEZ, M., *El Derecho moral*, ob. cit., p. 54.

¹⁰³ DIETZ, A., *El derecho de autor en España y Portugal*, Ministerio de Cultura, Madrid, 1992, p. 68, DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección civil y penal en materia de propiedad intelectual*, Civitas, Madrid, 1988, p. 25, ESPÍN CÁNOVAS, D., *Los derechos del autor de obras de arte*, Civitas, Madrid, 1996, p. 55 y CÁMARA ÁGUILA, M.P., *El Derecho moral del autor: con especial referencia a su configuración y ejercicio tras la muerte del autor*, Estudios de derecho privado, Comares, Granada, 1998, p. 17.

pudiendo ser transmitidos *inter vivos* (artículo 43), así como se acepta también que los derechos de explotación de la obra se transmitan *mortis causa* por cualquiera de los medios admitidos en derecho (artículo 42)¹⁰⁴.

La crítica a la visión monista del derecho de transformación viene dada por el hecho de que los efectos sobre el derecho moral y patrimonial del autor no necesariamente se producen de forma sincronizada. La prueba se da en la casuística de ilícitos sobre obras derivadas, pues la apreciación de un perjuicio patrimonial puede no conllevar necesariamente un daño moral para el autor, o a la inversa. Además ambos derechos tienen una duración diferente y un momento de nacimiento también separado: el derecho patrimonial nace a partir de la concreción formal de la obra y su incorporación a la realidad cultural, de manera que se proyecta a su explotación. En el caso de la transformación, al menos a la explotación de la obra transformada; en cambio, los derechos morales aparecen desde el primer momento de creación de la obra y no necesitan de una eventual explotación posterior para existir. Por ello, los partidarios del dualismo, entienden que la propiedad intelectual es una propiedad “especial” en la que confluyen dos tipos de derechos, morales y patrimoniales, los cuales, a pesar de mostrar un fuerte nexo conceptual, presentan regímenes jurídicos diferenciados en respuesta a la protección moral y patrimonial del derecho de autor que cada uno de ellos configura.

No obstante, a nuestro entender, parece que la posición monista responde en mejor medida a la hora de encauzar teóricamente a la transformación pues ésta presenta una especial integración de ambas facultades morales y patrimoniales. O mejor dicho, si bien el acto de transformación genera efectos en ambas esferas, la intensidad de sus implicaciones morales hace que ambas se antojen inseparables entre sí. El derecho de transformación es un derecho patrimonial que como tal puede ser enajenado, pero no obstante quedará siempre en la esfera del autor preexistente un núcleo de facultades vinculadas a sus intereses personales (derechos morales) que no podrán asignarse al nuevo autor. Tomando como referencia a la doctrina alemana para justificar nuestra posición, ponemos un ejemplo de cómo el derecho de explotación del autor puede servir a la vez a sus intereses personales y viceversa: cuando una transformación es explotada

¹⁰⁴ RODRÍGUEZ MORO, L., *Tutela penal de la propiedad intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 92.

ampliamente, la reputación del autor preexistente se verá a la vez ampliamente promocionada. A la inversa, cuando el autor limite la explotación de aquellas transformaciones que considere negativas para su obra, se refuerza al unísono el valor creativo y comercial de la creación preexistente¹⁰⁵.

Si bien los derechos morales buscan proteger la integridad de la obra y la conexión del autor con ella, no es menos cierto que a la vez sirven para afianzar sus intereses económicos frente a explotaciones ilícitas de terceros, por lo que la línea que separa ambos tipos de derechos no es tan clara¹⁰⁶. En consecuencia, la alteración de una obra por un tercero, además de unas probables consecuencias económicas, no podrá desligarse nunca de las facultades morales del autor, que no cesarán ni tras la efectiva creación de la obra derivada: la necesidad de autorización del autor originario, el derecho a su integridad y el respeto a la reputación de éste son manifestaciones de que la transmisión patrimonial del derecho no queda exenta de connotaciones morales sobre el resultado final, con independencia de que puedan ser consideradas susceptibles de indemnización económica. En el sentido contrario, el ejercicio de derechos morales, como el derecho de divulgación o a la retirada de la obra del comercio, comportarán efectos sobre su elemento patrimonial, pues dependerá de su ejercicio la posibilidad o no de explotar una obra. Se podría afirmar que la concepción monista asegura un mejor equilibrio en el desarrollo del derecho de transformación: un derecho de autor entendido como un único derecho subjetivo permite en el caso de la transformación, una articulación al unísono de su esfera patrimonial y moral, integradas así en un mismo sistema de protección que se desarrolla de forma equilibrada¹⁰⁷.

Es el derecho de autor en su conjunto el que protege los intereses morales y económicos del autor¹⁰⁸, pudiéndose definir como un concepto sintético o unitario del derecho de

¹⁰⁵ DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., p. 58.

¹⁰⁶ CORNISH, W. R., LLEWELYN, D., APLIN, T. F., *Intellectual property*, ob. cit., p. 514.

¹⁰⁷ El desarrollo uniforme de los principios que rigen el sistema de propiedad intelectual sería la ventaja principal del monismo frente al dualismo, en opinión de DELGADO PORRAS, A., “Propiedad intelectual, derecho de autor y derechos conexos (afines) al de autor: nociones generales”, en DELGADO PORRAS, A. (coord.), *Derecho de autor y derechos afines al de autor*, t. I, Instituto de Derecho de Autor, Madrid, 2007, p. 287, quien, sin embargo, considera que el ordenamiento español de derechos de autor tiene características dualistas, como ya citamos anteriormente.

¹⁰⁸ Compartimos la concepción de DIETZ, quien utiliza conocida la metáfora del árbol introducida por otro referente del derecho alemán, ULMER, cuyas ramas vienen a representar las distintas facultades morales y patrimoniales que el autor ostenta sobre su obra, estando todas ellas integradas en un mismo tronco que no

autor. Por lo tanto, y a pesar que la Ley de Propiedad Intelectual pueda realizar una clasificación separada de los derechos morales y patrimoniales del derecho de autor, creemos más acertada una aproximación monista a la figura de la transformación por la intrínseca afectación del acto a ambas clases de derechos.

1.3.2.2. Exclusividad: el derecho de transformación como derecho exclusivo

Un segundo elemento característico del derecho de transformación es la exclusividad, bien sea en su sentido positivo, como la capacidad del autor de utilizar su obra de la forma que mejor le convenga (artículo 2 de la Ley de Propiedad Intelectual) o su vertiente negativa, de manera que, por lo menos, toda explotación del resultado de una transformación sobre la obra deberá gozar de la autorización del autor, pues es éste al único al que pertenece dicha facultad. El fundamento de ese derecho de exclusión, común en el Derecho de los bienes inmateriales, responde al objetivo de asegurar la libertad de iniciativa en el mercado y su eficiente funcionamiento. Se fomentará con ello la competencia, estimulándose a la vez la producción de nuevas obras originales, mediante la restricción que provocan los derechos económicos exclusivos¹⁰⁹.

Sin embargo, nada impide que el autor de la obra derivada sea el mismo que el de la obra preexistente, lo que evitaría la necesidad de obtener autorización, salvo que existiera cesión previa de los derechos de explotación¹¹⁰. De igual forma, el autor de la obra derivada ostentará a su vez un derecho exclusivo sobre su creación, el cual será independiente y autónomo del derecho exclusivo del autor de la obra preexistente¹¹¹.

Sin perjuicio de lo que se ha de decir, conviene señalar que la exclusividad del derecho

puede ser separado. DIETZ, A., "The Moral Right of the Author: Moral Rights and the Civil Law Countries", *Columbia -VLA Journal of Law & Arts* (19), 1994, p. 207.

¹⁰⁹ MASSAGUER FUENTES, J., "Aproximación", ob. cit., pp. 260-261.

¹¹⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., "Comentario al artículo 11", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 191 y RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., "Comentario al artículo 9", en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 88.

¹¹¹ La única salvedad se dará en el supuesto en que se quisiera llevar a cabo una transformación de la nueva obra, en cuyo caso, en virtud del ya mencionado principio de autorizaciones del artículo 14.2 del Convenio de Berna, necesitará igualmente de la autorización de la primera obra transformada. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., "Comentario al artículo 11", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 191. Sobre esta cuestión, entraremos en mayor detalle en el capítulo 3, al analizar la cesión del derecho de transformación.

tiene una evidente repercusión práctica sobre su ejercicio, el cual se realizará de forma individual por parte de su titular, a diferencia de lo que sucede con otros derechos simples de remuneración, que pueden ser administrados por las entidades de gestión respectivas¹¹². La razón es clara: el derecho de transformación tiene un elemento personal relevante, de tal forma que, a diferencia de lo que sucede con otros derechos de explotación, será importante para el autor determinar quién y cómo se transforma su obra. Esta circunstancia tiene una dimensión práctica relativa a la gestión del derecho. Eso lleva a la interpretación de que será el autor, y no el titular de los derechos de explotación, si fuera un sujeto diferente, el que pueda conceder la autorización, más teniendo en cuenta la literalidad del artículo 21 de la ley, que lo menciona expresamente¹¹³.

Como consecuencia, será difícil establecer unas tarifas predeterminadas para estos actos. Además, las entidades de gestión sólo pueden otorgar licencias no exclusivas y de carácter no transmisible, lo que limitaría la gestión del derecho por parte del cesionario tal y como se entiende actualmente, por lo que la función de las mismas quedará limitada en la actualidad a tareas de intermediación para supuestos como la sincronización musical o la inclusión de obras en publicidad¹¹⁴.

1.3.2.3. Transmisibilidad: el derecho de transformación como derecho transmisible

Como todo derecho patrimonial, puede transmitirse a terceros *inter vivos* o *mortis causa* y puede ser objeto de afectación por parte de acreedores del autor. No obstante, debido a la particular conexión con el derecho moral del autor ya mencionada, aún transmitido el derecho de transformación, el autor conservará determinadas facultades inherentes a la esfera moral del derecho (artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual), como serían el

¹¹² AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 184. La única excepción en relación al derecho de transformación se encuentra en los casos de utilización interactiva que prevé la SGAE (por ejemplo los *ringtones*) o la incorporación a bases de datos, obras multimedia o webs de las obras gestionadas por CEDRO. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 326.

¹¹³ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 9”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 91.

¹¹⁴ MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 329.

derecho a la integridad, o a modificar su obra, con las limitaciones que veremos al analizarlas más adelante¹¹⁵.

En todo caso, hacemos en este punto únicamente un apunte de esta característica del derecho de transformación, pues será en el tercer capítulo de este trabajo donde dedicaremos un extenso análisis a la cesión del derecho, así como a los derechos y obligaciones del autor cedente y el cesionario.

1.4. La autorización del autor de la obra original

El artículo 17 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación. De ello se desprende que un aspecto nuclear del reconocimiento del derecho de transformación como derecho exclusivo consiste en el reconocimiento de una facultad de control de la transformación. El artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual reconoce derechos a los autores de la obra transformada sobre la obra resultante. La justificación reside en que la obra derivada es en parte resultado de la utilización del esfuerzo creativo del autor de la obra transformada¹¹⁶. La transformación presenta un límite de tipo material, el cual viene relacionado con la necesidad de autorización del autor preexistente. El supuesto de la cuestión está entonces en determinar si la autorización del autor de la obra originaria que el artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual exige versa sobre el acto inicial de transformación, o, por el contrario versa sobre la posibilidad de gozar de las prerrogativas económicas que la obra derivada genera para su autor.

Pero antes de entrar a fondo en esta discusión doctrinal, nos permitimos indicar las formas en que puede darse la mencionada autorización de autor preexistente. Así, ésta habitualmente se incluye en el contrato de cesión del derecho de transformación¹¹⁷, que

¹¹⁵ RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario a los derechos de explotación”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 263.

¹¹⁶ MAYOR DEL HOYO, M.V., “La obra cinematográfica derivada de otra obra cinematográfica: remakes, segundas o sucesivas partes y otros supuestos”, *Revista Aranzadi de derecho patrimonial* (16), 2006, p. 83.

¹¹⁷ RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 21”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 389. Por otro lado, la Ley de Propiedad Intelectual prevé que en ciertos

se exige que sea formalizado por escrito (artículo 45 de la Ley de Propiedad Intelectual). Igualmente, será posible que se dé mediante un simple acuerdo de autorización, pues nuestro ordenamiento reconoce la libertad de forma de los pactos. En ese caso, la autorización deberá entenderse como una cesión no exclusiva, que no conllevaría la obligación de explotar la obra¹¹⁸. Por lo general, estaríamos ante una autorización expresa, lo que lleva a preguntarnos si cabe la autorización tácita. Entendemos que podría darse, sin más problemática que la posterior prueba de su existencia¹¹⁹. Un ejemplo se daría en aquellos casos en que el autor tuviera conocimiento de la explotación de una obra derivada basada en su obra y, a pesar de ello, no ejerciera ninguna acción para impedirla. Sin embargo, no será lo habitual, pues el carácter patrimonial del derecho de transformación conlleva que el autor de la obra preexistente busque controlar los beneficios económicos que sus obras puedan producir, siendo relevantes las implicaciones de la transformación.

En todo caso, el autor de la obra originaria goza en principio de la facultad de oponerse a la explotación del resultado de su transformación. En otras palabras, podrá imponer una obligación de no hacer que viene reforzada por el derecho moral a la integridad de la obra, que permite a su creador impedir toda modificación de su obra siempre y cuando fuera a generar un perjuicio en su reputación. A la vez, el hecho de gozar de la autorización preceptiva no excluye que las facultades de transformación del nuevo autor presenten límites, en particular cuando su resultado puede afectar a la integridad de la obra original. Es más, cuando ésta genere perjuicios a su autor tendrá consecuencias por tratarse de una apropiación ilícita de su obra. En esencia, lo que se debe asumir es que el derecho a crear debe ser respetado, pero no toda creación podrá ser explotada libremente, pues existirán obras protegidas de las que no se podrá disponer libremente

supuestos, la autorización se entienda presunta, *iuris tantum*, para determinadas modalidades de explotación en las que, debido al número de participantes y el diferente grado de participación, hace necesaria la cesión de derechos a un sujeto. Ese sería el caso de las obras cinematográficas (artículo 88 de la Ley de Propiedad Intelectual), donde se entenderán cedidas al productor las facultades de explotación de la obra. RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 17” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 278. Sobre la figura del productor y el contrato de transformación, entraremos en mayor detalle en el capítulo 3 del trabajo.

¹¹⁸ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 9”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 91, “Comentario al artículo 85”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 488, Y ANDERSON, M., “Comentario al art. 85”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1138.

¹¹⁹ RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 17” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 278.

para realizar obras derivadas.

Con todo, no es un límite absoluto, como sucede en otros supuestos. Deben tenerse en cuenta las excepciones a la necesidad de autorización previstas en la misma Ley de Propiedad Intelectual. Eso significa que la transformación de una obra por parte de un tercero será posible¹²⁰, si bien su posibilidad de explotación de forma lícita dependerá del respeto a lo acordado previamente con el autor de la obra originaria y en todo caso al respeto de la esfera moral del autor y la integridad de su obra, por lo que puede hablarse de una subordinación del derecho patrimonial de transformación frente al derecho moral del autor, cosa que no ocurre con la misma intensidad con otros derechos económicos reconocidos por la Ley de Propiedad Intelectual¹²¹.

Por ello, interesa ahora detener la atención en el objeto de la autorización y sus excepciones. A continuación examinaremos las cuestiones relativas al contenido de dicha autorización.

1.4.1. El objeto de la autorización: el acto de transformación y la explotación de la obra transformada

Como acabamos de señalar, a nivel teórico, el problema central que subyace en relación al requisito de autorización para transformar gira en torno a sobre qué se autoriza, es decir, el objeto de la autorización. Nos referimos a si la autorización es necesaria para realizar el propio acto inicial de transformación, o si, en cambio, versa sobre la explotación de la obra derivada. Se trata de un tema que la legislación española sobre propiedad intelectual no deja claro, pues son diversos los artículos que citan el requisito de la autorización del autor, pero no es uniforme el criterio sobre su alcance. Así, el artículo 17 de la Ley de Propiedad Intelectual da a entender en su literalidad que la transformación no podrá realizarse sin la autorización del autor preexistente, mientras

¹²⁰ Con ello debe entenderse que la obra será protegible en tanto se dé la exteriorización de la creación del autor, pues el derecho de autor no protege a la idea, sino las exteriorizaciones de las mismas. LACRUZ BERDEJO, J.L., *Elementos de Derecho Civil, III. Derechos Reales. Vol. I, Posesión y Propiedad*, Dykinson, Madrid, 2008, p. 364.

¹²¹ RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario a los derechos de explotación”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 261.

que el redactado del artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual habla de un derecho del autor de la obra preexistente de autorizar la explotación de la obra resultante de la transformación¹²². A su vez, en relación con la parodia (artículo 39), el redactado de la ley establece que la obra resultante no se considera transformación que exija consentimiento. Por otro lado, la ley parece hacer una mención diferenciada en su artículo 89.1, dedicado al contrato de transformación de obras cinematográficas y audiovisuales, al establecer que la cesión del derecho de transformación lleva consigo la autorización para poder explotar la obra resultante. Finalmente, en relación a los intérpretes, el artículo 113.2 de la ley exige su autorización para el doblaje de su interpretación en su propia lengua.

En el derecho comparado no se da una interpretación uniforme sobre el alcance de la autorización y aún con el predominio de una interpretación, su alcance se matiza. Así, en el *copyright* estadounidense, se habla del derecho exclusivo de “preparar” obras (§ 106(2) *USC*)¹²³. Ahora bien, es finalmente el uso de la obra derivada realizada sin autorización lo que supone una infracción del derecho del autor preexistente (§ 103 *USC*). Las consecuencias sobre la obra resultante son diversas: si la nueva está basada enteramente en la anterior, no se reconocerá ningún derecho sobre la misma¹²⁴; por contra, si el material utilizado sin consentimiento sólo representara una parte reducida de la resultante (por ejemplo, un poema en una antología), entonces el resto de la obra,

¹²² Otras normas diferentes a la Ley de Propiedad Intelectual, como el Código Penal vuelven a incidir en esa diferencia entre acto y explotación, considerando sólo la segunda en el artículo 270 CP.

¹²³ Además el registro de las obras en el sistema estadounidense juega un importante papel de control. Así, cuando se quiera registrar una obra que contenga material preexistente, deberá especificarse en el formulario de registro información acerca de la obra utilizada y su estado actual en relación a la titularidad de derechos sobre la misma. Por el contrario, este requisito para registrar una obra derivada no existe en nuestro ordenamiento. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 330.

¹²⁴ Lo que supone que la nueva obra no protegible pasa de hecho a poder ser utilizada libremente, tal y como si se encontrara en el dominio público. Como ejemplo, puede verse el caso “*Anderson v. Stallone*” (11 USPQ2D 1161, C.D. Cal. 1989), donde se denegó el reconocimiento como obra derivada a un guión presentado a la productora “MGM” para la tercera entrega cinematográfica de “Rocky”, por entenderse que se basaba enteramente en las dos obras anteriores. Como consecuencia, el tribunal estableció que el texto demandado podía ser utilizado libremente, lo que a la postre sirvió para que “MGM” lo usara parcialmente para una nueva película de la saga. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 347. A nuestro entender, sin entrar a debatir sobre la decisión de no apreciar originalidad a la obra (si se trataba de una secuela, ¿cómo no iba a tratar los personajes y situaciones anteriores?), nos parece una solución que acaba empeorando el ilícito inicial, porque supone que finalmente la obra acabará siendo explotada libremente por terceros distintos a su autor, aun cuando se le reconozca un origen infractor. El reconocimiento de la infracción debería limitar en todo caso su posterior explotación, fuera por quien fuera.

si fuera suficientemente original, sería protegible¹²⁵. En el Reino Unido, el artículo 21 *CDPA* señala que “*The making of an adaptation of the work is an act restricted by the copyright*”, aclarando que el acto se produce cuando la adaptación sea grabada, escrita o fijada en cualquier modo. Pero al mismo tiempo, para las actuaciones, representaciones y obras escénicas en general (las cuales pueden ser resultado de una adaptación) se exige que se comuniquen públicamente, lo que supone que no se necesitará autorización para ser representadas en el ámbito privado¹²⁶.

En el derecho continental, la doctrina francesa mayoritaria, agrupada en torno a la figura de DESBOIS, centra el requisito de la autorización y la eficacia de la nueva creación en el momento de la creación. La interpretación del artículo L122-4 *CPI* debe realizarse en el sentido de que es la misma transformación y no la explotación posterior lo que parece estar implícitamente sujeta al consentimiento del titular de derechos sobre la obra¹²⁷. La ausencia de autorización para realizar la transformación es entendida como un acto de “*contrafeçon*”¹²⁸ (copia ilícita) en supuestos tan diversos como el uso de una adaptación musical en un anuncio publicitario o la adaptación de una canción para una versión de “*karaoke*”¹²⁹. Sólo en los supuestos excepcionales del artículo L122-5 (cita, parodia, copia privada y demás límites en el mismo sentido que nuestros artículos 31 y ss. de la Ley de Propiedad Intelectual), la autorización del autor para la utilización de una obra ajena no será necesaria.

El fundamento de su razonamiento está en que si, en última instancia, la explotación

¹²⁵ SCHWARTZ, E., NIMMER, D., “United States”, en GELLER, P.E., BENTLY, L. (coord.), *International Copyright Law and Practice*, Vol. II, Bender, New York, 2013, p. 30. En la doctrina tradicional norteamericana no se establecía esta diferenciación en relación a la relevancia del contenido creado, centrandó la decisión únicamente en la infracción del derecho a transformar. Por ello, la posición mayoritaria era contraria a aceptar la protección de una obra derivada no autorizada, ni tan sólo de la parte nueva contenida en ella: “*if there is no right to create the derivative work, there would seem to be no right to claim a copyright in it*”. NIMMER, M.B., *Nimmer on copyright*, Vol. 1, ob. cit., p. 175.2.

¹²⁶ CORNISH, W. R., LLEWELYN, D., APLIN, T. F., *Intellectual property*, ob. cit., p. 500.

¹²⁷ BERTRAND, A., *Droit d'auteur*, 3 édition, Dalloz, Paris, 2010, P. 132. En conexión con los artículos 8, 12 y 14 del Convenio de Berna, que reconocen que para la realización de traducciones u otras obras derivadas, incluidas las adaptaciones cinematográficas, la autorización del autor preexistente se centrará sobre el mismo acto de transformación, previo a los posteriores actos de explotación. DESBOIS, H., *Le droit d'auteur*, ob. cit., p. 728.

¹²⁸ LUCAS, A., *Propriété*, ob. cit., p. 57. Se caracteriza, independientemente de toda culpa o mala fe, por la reproducción, representación o explotación de una obra intelectual, infringiendo los derechos de propiedad intelectual que le son reconocidos. SIRINELLI, P., DURRANDE, S., et al., “Art. L. 122-4”, en *Code*, ob. cit., p. 158.

¹²⁹ SIRINELLI, P., DURRANDE, S., et al., “Art. L. 122-4”, en *Code*, ob. cit., p. 157.

pública de la obra derivada está sometida al consentimiento del autor originario, significa que la transformación no puede ser realizada contra su voluntad. Por tanto, la lógica impone que se debe solicitar autorización al principio y no el final del proceso de creación de una obra. De otra manera, el adaptador corre el riesgo de trabajar “*en pure perte*” (para nada)¹³⁰. En virtud de esta idea, existen dos manifestaciones de la voluntad del autor preexistente, separadas en el tiempo: una primera que consiente la transformación, más una posterior, una vez realizada la obra derivada, encaminada a controlar que ésta haya sido fiel a la esencia de la originaria. Ante el peligro de que se abuse del derecho de la integridad que perjudique la explotación, se establece necesario justificar la negativa a autorizar su uso por el nuevo autor, quedando al amparo judicial la resolución de los casos en que se abuse de esta facultad¹³¹. La conclusión sería que el consentimiento del autor anterior será necesario en relación al propio proceso de transformar, y no únicamente para la explotación de la obra derivada, para de esta forma evitar que los derechos del primero no se vean perjudicados por la transformación de su obra en una forma artística “incapaz de expresar todos los matices” de la obra original¹³². Existen sin embargo interpretaciones más recientes que discrepan de esta visión y que establecen una diferenciación entre acto de transformación y explotación del resultado, en relación con el alcance del derecho. Para estos autores, la autorización sólo será necesaria para aquellas obras que excedan la esfera privada y quieran ser puestas a disposición del público¹³³.

En la posición contraria a la doctrina tradicional francesa, en Italia, el derecho a “*elaborare*”, o más exactamente su infracción, parece vincularse al uso posterior de la

¹³⁰ DESBOIS, H., *Le droit d'auteur*, ob. cit., p. 727.

¹³¹ La interpretación del artículo L 122-4 *CPI*, según la cual se considera ilícita toda transformación que se realice sin la autorización del autor, con independencia de que la obra resultante llegue a explotarse, ha sido la más acogida por la jurisprudencia. En un caso donde los autores de un guión para realizar una secuela de la saga cinematográfica “Alien” alegaban que no necesitaban permiso de los titulares para crear una obra derivada si no la explotaban, la Corte de Apelación de París apreció una infracción del derecho exclusivo de transformación de los autores de la película. *R. et L. Iachouchene c/ Société Twentieth Century Fox et autres*, CA Paris, 12 mai 2004 (RIDA 202 2004, pp. 314 y ss.)

¹³² DESBOIS, H., *Le droit d'auteur*, ob. cit., p. 728.

¹³³ En palabras BENABOU, V.L., *Rapport de la mission du CSPLA sur les «œuvres transformatives»*, París, 2014, p. 59, (<http://static.pcinpact.com/medias/rappport-oeuvres-transformatives.pdf>): “En ausencia de una clara determinación por la ley francesa del concepto de transformación, debe establecerse el punto de partida del ejercicio del derecho exclusivo de los autores de la obra original en la percepción por parte del público de la primera obra en el segundo trabajo. Esto se produce con la comunicación pública de la obra, por lo que la transformación de la obra original no estaría sujeta a la autorización de los autores de las obras incluidas a menos que se dé esta puesta a disposición”.

obra derivada realizada sin autorización previa. En palabras de DE SANCTIS, la ilicitud de la transformación no impide la protección de la obra resultante. En todo caso, lo que puede quedar afectado será la explotación posterior, siendo prevalente el derecho del autor preexistente¹³⁴. El autor no podrá impedir la transformación de su obra, pero podrá impedir el disfrute económico de la obra derivada resultante. Por ello, las transformaciones efectuadas en el ámbito privado quedarán fuera del derecho de exclusiva del autor¹³⁵.

Pero quizás donde encontramos un desarrollo teórico más extenso sobre el alcance de la autorización y la separación entre creación y explotación es en Alemania. Como vimos anteriormente al analizar los modelos de protección, en el ordenamiento jurídico alemán, el derecho de transformación encierra en gran medida un carácter de derecho de explotación, el cual puede ser otorgado a terceros (§ 31 *UrhG*). Se trata pues de un derecho de explotación del autor original y no de un derecho del que transforma.

La distinción entre acto de transformación y explotación en el § 23 *UrhG* tiene relevancia para valorar los efectos de la autorización, pues el redactado del artículo denota que la exigencia de autorización, como regla general, va relacionada con la explotación de la obra derivada y no con su creación¹³⁶. Tal es así que dicho artículo establece una diferenciación según el tipo de obra: en el caso de una versión cinematográfica de una obra anterior, la ejecución de planes y proyectos de una obra

¹³⁴ “*Anche se è illecita, l’elaborazione creativa non cessa di essere opera protetta, solo che, in tale ipotesi, l’esercizio del diritto è paralizzato dal prevalente diritto dell’autore dell’opera originaria*”. DE SANCTIS, V., *Diritto Di Autore*, Giuffrè, Milano, 1961, p. 386.

¹³⁵ UBERTAZZI, L.C., MARCHETTI, P., *Commentario*, ob. cit., p. 1425. Existen algunas posiciones discordantes con la opinión mayoritaria, que se manifiestan contrarias a aceptar que la transformación en el ámbito privado no necesite autorización, pues supone igualmente la creación de un nuevo bien, lo que entienden reservado al primer autor. BERTANI, M., “*Diritto d’autore ed uso personale non sanzionabile*”, *AIDA*, IX, 2000, p. 354.

¹³⁶ El § 23 *UrhG* circunscribe la autorización a la utilización de la obra en el sentido patrimonial (“*veröffentlicht oder verwertet werden*”). Como señala REHBINDER: “*Das Bearbeiterurheberrecht entsteht ohne Rücksicht darauf, ob der Urheber des Originalwerkes der Bearbeitung zugestimmt hat*” (el derecho de autor del transformador persiste sin consideración de si el autor de la obra originaria de la transformación la ha autorizado). REHBINDER, M., *Urheberrecht*, ob. cit., p. 89. Parafraseando a ULMER: “Se habla del derecho de traducción, de filmación y de otros derechos de transformación. Estos términos no están exentos de fundamento. Pero no ha de ser malentendido. La traducción, como acto espiritual, conlleva que la transcripción para uso personal y su reproducción en privado sean libres. El derecho de traducción es más bien todo el epítome de los derechos que se refieren a la utilización de la obra original en un idioma extranjero. Lo mismo ocurre con los demás derechos de transformación”. ULMER, E., *Urheber*, ob. cit., pp. 266 y 270. En conexión con esta idea, se reconoce al autor de la obra derivada como el único que ostentará el derecho de publicación de la misma, no pudiendo el adaptado impedir su publicación cuando la anterior ya hubiera sido divulgada.

artística, una nueva construcción a partir de una obra arquitectónica o la adaptación o transformación de una base de datos, la autorización es necesaria para realizar el propio acto de transformación, previamente a la creación de la obra¹³⁷.

La justificación se encuentra en que estas obras se realizan normalmente fuera del ámbito privado y por tanto, desde el inicio de la actividad creativa se produciría una infracción del derecho exclusivo del autor originario¹³⁸. Es una interpretación sujeta a debate, pues no parece descabellado pensar que sea posible realizar transformaciones de este tipo de obras, con la excepción quizás de la obra arquitectónica, dentro de un ámbito privado. En todo caso, se establecen criterios diferentes según el tipo de obra: en las cinematográficas, se considera que su creación se inicia con el rodaje, por lo que actos anteriores (creación del guión, o la banda sonora) no necesitarán autorización, en el caso en que se utilicen obras preexistentes. En el caso de bocetos de obras plásticas o planos arquitectónicos, el requisito de autorización para transformar parece justificarse por la posibilidad de que estos se reproduzcan en el resultado final. Sin embargo, la realización de una maqueta a partir de unos planos quedaría fuera de este requisito, aunque no su comercialización¹³⁹. En el resto de casos, se entiende que la autorización será sólo necesaria para la explotación del resultado de la transformación, pero no para realizar el acto de transformación en sí.

La doctrina alemana ha acuñado el concepto del “*Schutzumfang*”¹⁴⁰, o alcance de protección del derecho, en este caso el de transformación, para delimitar cuando las transformaciones o alteraciones de obras necesitarán el consentimiento del autor de la obra transformada, en contraposición con un uso libre de las obras de terceros¹⁴¹. Esta afirmación, no está exenta de dudas, lo que ha llevado a autores como ULMER¹⁴²,

¹³⁷ WANDTKE, A., “3. Kapitel – Rechte des urhebers. III. Bearbeitung und freie Benutzung“, en WANDTKE, A. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 151.

¹³⁸ DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., p. 107.

¹³⁹ NORDEMANN, A., “UrhG §§ 23/24”, ob. cit., p. 482.

¹⁴⁰ SCHUNKE, S., *Das Bearbeitungsrecht in der Musik und dessen Wahrnehmung durch die GEMA*, De Gruyter Recht, Berlin, 2008, p. 122.

¹⁴¹ Dicho concepto marca la delimitación entre el § 23 (*Bearbeitungen*) y § 24 (*freie Benutzung*) de la *UrhG*. NORDEMANN, A., “UrhG §§ 23/24”, ob. cit., p. 484.

¹⁴² Traduciendo sus propias palabras: “El derecho de traducción no es el derecho de traducir la obra. El derecho de traducción es más bien, en su esencia, el derecho de publicar la obra original en una lengua extranjera. De igual forma opera con los otros derechos de transformación.” ULMER, E., *Urheber*, ob. cit., p. 271.

LOWENHEIM¹⁴³, NORDEMANN¹⁴⁴ o WÖHRN¹⁴⁵ a preguntarse hasta qué punto la autorización es necesaria para ejercitar el derecho de transformación. La doctrina alemana se decanta por entender que el carácter legal de la autorización forma parte de los derechos concedidos al autor por la “*Schutzumfang*” del § 23 *UrhG*, y como tal afecta al contenido y extensión de la concesión de los derechos de explotación. Con todo, la autorización no se refiere a la creación de una obra derivada, sino a su publicación o explotación, lo que conlleva a la vez que la primera fijación de la obra para su transformación sea también libre¹⁴⁶. Dicha posición se justifica con el siguiente ejemplo: es posible realizar una traducción de una obra ajena dentro del ámbito doméstico sin necesitar autorización alguna. Sólo cuando el traductor quiera explotarla, necesitará consentimiento del autor original o del titular del derecho.

1.4.1.1. El objeto de la autorización en la Ley de Propiedad Intelectual

Si comparamos las diferentes argumentaciones presentes en el derecho comparado con nuestra legislación sobre derecho de autor, debemos recordar en primer lugar que el redactado del artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual centra los efectos de la

¹⁴³ LOEWENHEIM, U., “§ 3 Bearbeitungen”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 155, considera que, dado que el objeto de protección es sólo la transformación como tal, el autor de la transformación está protegido sólo contra la “utilización no libre” (*Unfreie Benutzung*) de su transformación. Eso implica que no podrá evitar el uso de la obra transformada, en especial para el caso de nuevas transformaciones basadas en la misma. En lo que atañe a su transformación, el autor de la obra derivada gozará de los derechos de transformación reconocidos en el § 23 *UrhG*. Así mismo, la explotación de las posibles transformaciones en cadena de su obra requerirán de su aprobación.

¹⁴⁴ Se entiende que el autor de la obra preexistente concede un derecho de utilización de la obra derivada, que no de la realización del acto de creativo. NORDEMANN, A., “UrhG §§ 23/24”, ob. cit., p. 480.

¹⁴⁵ En su opinión, el derecho de transformación sobre la obra derivada, al igual que el derecho de autor sobre la obra, tiene como objeto la creación, es decir, el acto real (*Realakt*). Se justifica con independencia de la autorización del autor de la obra preexistente. En todo caso, es la explotación de la transformación la que dependerá de la autorización en cuestión. WÖHRN, K., “2. Kapitel – Das Werk. III. Bearbeitungen”, en WANDTKE, A. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 86.

¹⁴⁶ En un sentido similar al límite de realizar copias privadas del § 53, que cubriría la reproducción en forma transformada. Ejemplo de ello sería una traducción, cuya primera fijación supone a la vez un acto de transformación. DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., p. 111. No obstante, podría entenderse que para las posteriores fijaciones se requiera el consentimiento del autor de la obra original. Pero esta interpretación presenta una problemática: se supone que la realización de una traducción será posible para el ámbito privado, pero no se distingue si el traductor se limita a la redacción de un único manuscrito, o si realiza un dictado del mismo en un magnetófono o una máquina de escribir, y por lo tanto hace una segunda fijación. Ante la indefinición de la ley, debe entenderse que ese “espacio libre” tiene sus limitaciones, especialmente en cuanto la obra pueda llegar a terceros. En particular, la cesión del manuscrito a un editor o un organismo de radiodifusión, deberá interpretarse en el sentido jurídico como una difusión que requiere el consentimiento del autor original. ULMER, E., *Urheber*, ob. cit., pp. 270 y 271.

autorización del autor de la obra preexistente en la posibilidad de explotar lícitamente el resultado del acto de transformación. Así pues, esta regla ayudaría a precisar el tenor de lo dispuesto en los artículos 17 y 39 de la ley. El contenido del artículo parece señalar que la autorización del autor de la obra preexistente en relación a la transformación de su obra versará sobre “la explotación de esos resultados en cualquier forma”. Atendiendo al redactado, la doctrina española, siguiendo la interpretación alemana, entiende mayoritariamente que la ausencia de autorización perderá su relevancia para aquellos supuestos en que el acto de transformación no conlleve la explotación de su resultado, defendiendo la inocuidad de la obra derivada sin explotación comercial para la repercusión económica de la primera obra¹⁴⁷.

No es esta, con todo, una cuestión pacífica, pues en ocasiones nuestros tribunales han interpretado la norma en el sentido de que la autorización se ha de referir al propio acto de transformación, sin perjuicio de una eventual explotación posterior¹⁴⁸. En defensa de

¹⁴⁷ Comparten esta opinión RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 21”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 388, BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, Tecnos, Madrid, 1997, p. 259, DE ROMÁN PÉREZ, R., *Obras musicales compositores, intérpretes y nuevas tecnologías*, Reus, Madrid, 2003 p. 158, RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 9”, y “Comentario al artículo 21”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., pp. 91 y 179, MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 333, MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 356 o GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 248, quien afirma que la nueva creación será protegible independientemente de haber sido autorizada, aunque su autor deberá hacer frente a las posibles responsabilidades exigidas por el autor de la preexistente por la lesión de sus derechos. También AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 197, quien aboga por un derecho de remuneración similar al que se prevé en el artículo 31.2 de la Ley de Propiedad Intelectual por la reproducción privada, para compensar a los creadores por los medios digitales existentes que permiten a los usuarios transformar creaciones ajenas. El autor pone de ejemplo los programas en línea de traducción, entendiendo que los prestadores de esos servicios deberían ser quienes se hicieran cargo de la compensación en cuestión. A nuestro entender, sería de nuevo aplicar un remedio erróneo a un problema creado artificialmente. Si el uso privado queda fuera del requisito de autorización, establecer un régimen de compensaciones económicas por su ejercicio va en definitiva contra el espíritu de la ley, que establece una serie de excepciones al derecho de autor precisamente para que terceros puedan utilizar las obras protegidas en la forma establecida sin necesidad de rendir cuentas a sus creadores, más allá del respeto a las mismas.

¹⁴⁸ El Tribunal Supremo, en un caso de traducciones de la obra de Shakespeare al español por el escritor Manuel Vázquez Montalbán, estimó que la infracción se producía por el hecho de incorporar partes de otra traducción anterior a su obra, sin necesidad de que se produjera una posterior explotación: “Nada impide a un autor tener en cuenta para la creación de su obra, el contenido de otras anteriores, que pueden influir en el contenido de la nueva, tal consideración no permite suponer que el nuevo autor se halle facultado para incorporar a su obra una parte mayor o menor de aquélla, sin autorización del primitivo autor [...] obviamente esta última conclusión no se desnaturaliza por el hecho de que el demandado reconociera públicamente haber utilizado en su adaptación teatral la traducción realizada por el demandante, pues, ni tal incorporación se realizó a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico, por lo que no puede predicarse su licitud, por virtud de lo prescrito en el artículo 32 de la repetida Ley de Propiedad Intelectual, ni menos aún podría admitirse que, a espaldas de dicho precepto, el simple

esa interpretación, podría acudirse a un argumento sistemático, al entenderse que, en el ejercicio de los demás derechos de explotación previstos en la Ley de Propiedad Intelectual, la autorización constituye una declaración de voluntad de tipo finalista, que habilita a su destinatario a explotar la obra en la forma pactada¹⁴⁹. Por tanto, parecería que la autorización en los derechos exclusivos se centraría en el acto y no en la explotación del resultado¹⁵⁰. Otros autores consideran que se podría alegar que las medidas cautelares previstas en la Ley de Propiedad Intelectual perderían eficacia para los casos de transformación no autorizada, pues el autor de la obra preexistente debería esperar a que la obra derivada en cuestión fuera explotada o ya lo hubiera sido¹⁵¹. Pero

reconocimiento, incluso público, de estarse utilizando una obra anterior, permita, cuando no se cuente con la autorización de su autor, la reproducción total o parcial de la misma, permitiéndose con ello burlar los derechos intelectuales del mismo”. STS (Sala de lo Civil), núm. 1268/1993, de 29 diciembre de 1993 (ponente José Luis Albácar López). (RJ 1993\10161). De forma similar, en un caso en el que el demandado había utilizado reproducciones de obras pictóricas de Salvador Dalí para decorar y promocionar su establecimiento hotelero, la Audiencia Provincial de Girona estableció una reflexión sobre la *conditio sine qua non* que representa el requisito de autorización del autor. En contraposición a la opinión del juzgado de primera instancia, el cual entendió que no era necesario en este caso gozar del permiso del titular del derecho ya que se trataba de reproducciones sin valor artístico y no obras artísticas propiamente, la Audiencia interpretó que cuándo se produzca la fijación de una obra, incluso de forma parcial, sea mediante reproducción, transformación o comunicación pública, permanecerá inalterable la necesidad de gozar de la pertinente autorización. SAP Girona (Sección 1ª), núm. 115/2006 de 30 marzo de 2006 (ponente Fernando Ferrero Hidalgo). (AC 2006\1622). De igual forma, la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 15 de marzo de 2001, en un caso en que el creador de una figura decorativa denunció a una asociación recreativa por haberla usado como mascota en las jornadas deportivas de la entidad. El hecho fue interpretado por el tribunal como una transformación no consentida por el autor: “la transformación (artículo 21) puede realizarse por su traducción, su adaptación y cualquier otra modificación de su forma de la que se derive una obra diferente. Ciertamente es que el derecho de autor sobre la obra adaptada o transformada corresponde al autor de la adaptación, pero no lo es menos que ésta no cabe ser realizada sin permiso del autor de la obra que se transforma, titular del derecho de explotación (artículo 21.2)”. SAP Málaga, Sección 5ª, núm. 170/2001, de 15 marzo de 2001 (ponente María José Torres Cuellar). (AC 2001\1543).

¹⁴⁹ RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 17” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 277. El autor, al analizar el derecho de reproducción, considera que, en este caso es indiferente la finalidad y el uso de las copias realizadas. Si se realizan sin autorización, serán en todo caso ilícitas (salvo en las excepciones previstas en la ley). RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 18” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 290. Obsérvese, que este mismo autor, citado anteriormente como parte de la doctrina que considera que la autorización a transformar debía centrarse en la explotación del resultado, parece establecer una diferencia entre el derecho de transformación y el resto de derechos de explotación. A nuestro entender, podemos entender el criterio aquí defendido para el derecho de distribución y comunicación pública, los cuales necesitan de la explotación de la obra para ejercitarse. No así para la reproducción, pues consideramos que la separación entre acto y explotación del resultado guarda similitudes con la transformación, por lo que los argumentos que defienden que la autorización será para explotar el resultado podrían valer también para el derecho de transformación.

¹⁵⁰ Así lo entienden SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 354, NAVAS NAVARRO, S., “La obra audiovisual derivada”, en ROGEL VIDE, C. (dir.), *Anuario de Propiedad Intelectual* (2002), Reus, Madrid, 2003, p. 294, o MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 356.

¹⁵¹ TACTUK RETIF, A., *El derecho de transformación: especial referencia a la parodia*, Universidad Carlos III, Madrid, 2009, p. 140.

eso sería tanto como atribuirle a la autorización una eficacia garantista sobre el resultado de la transformación que no tiene. Es decir, aun cuando la transformación en sí haya sido autorizada, eso no significa que el resultado de la misma o la forma de explotación no puedan generar controversias entre los titulares de derechos de las respectivas obras.

Al hilo de la interpretación doctrinal mayoritaria antes señalada y de la línea jurisprudencial más reciente en nuestros tribunales¹⁵², creemos más acertada la interpretación que entiende que la autorización para transformar versa sobre la posibilidad de explotar la obra derivada por parte del nuevo autor. Que la transformación dé lugar a una obra diferente constituye entonces una condición relevante, por sus diferentes implicaciones. La autorización debería ir vinculada a la explotación de la obra porque si lo fuera al primer acto de creación intelectual, nos encontraríamos con la paradoja de que existirían obras intelectuales que, por ser ilícitas desde su nacimiento, presentarían problemas a la hora de determinar su paternidad y la titularidad de la misma para defenderla ante usos ilícitos de terceros¹⁵³. Se darían

¹⁵² En ese sentido, las conclusiones de la Audiencia Provincial de Madrid para el caso “Ela-Albor” sobre unos manuales de pedagogía: “El titular de los derechos sobre el resultado de una transformación no puede proceder a su explotación sin la autorización de aquél que tiene el derecho de exclusiva para hacerlo (el autor de la obra preexistente -artículos 17 y 21.2 del TR de la Ley de Propiedad Intelectual- o el cesionario de los derechos patrimoniales de éste - artículo 43 del TR de la Ley de Propiedad Intelectual). Si se obvia el derecho prevalente del autor de la obra originaria y no se le pide autorización, cuyo otorgamiento condicionaría la posibilidad de ejercitar los derechos sobre la derivada, resultaría ilícita la explotación de esta última.” SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 168/2011, de 20 mayo de 2011 (ponente Enrique García García). (AC 2011\1271). La misma interpretación se reproduce en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 5 de abril de 2010, sobre la transformación de unas melodías en timbres para móvil: “El titular de los derechos sobre los "ringtones", como resultado que son de una transformación, no puede proceder a su explotación sin la autorización de aquél que tiene el derecho de exclusiva para hacerlo (el autor de la obra preexistente -artículos 17 y 21.2 del TR de la Ley de Propiedad Intelectual- o el cesionario de los derechos patrimoniales de éste -artículo 43 del TR de la Ley de Propiedad Intelectual -, en el presente caso el editor musical - artículos 58 y 71 del TR de la Ley de Propiedad Intelectual)”. SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 86/2010, de 5 abril de 2010 (ponente Enrique García García). (JUR 2010\204952).

¹⁵³ En la jurisprudencia se ha dado un reconocimiento de la autoría de la obra creada sin autorización, como reconoció la Audiencia Provincial de Madrid el de 30 de junio de 2005. El caso enfrentó al Sr. Juan Pedro, autor de la canción “Se Acabaron Tus Agallas”, el cual presentó demanda por plagio contra “Sony Music España”, editora de la canción “El Amor” de los artistas “Azúcar Moreno”. El suplico de la demanda presenta una peculiaridad, pues el demandante reclamó que la canción “El Amor” pasara a ser considerada como obra suya, al entender que ésta era un plagio de su composición. Obviamente, el tribunal considera imposible esta reclamación pues modificar la titularidad de una obra en un caso de plagio no tiene lugar en la legislación sobre la materia; en todo caso podrá solicitar que se declare el plagio y exigir una indemnización por la vulneración de derechos sobre su obra (como optó finalmente en el escrito de conclusiones). No obstante, el tribunal sí reconoció la autoría de la nueva obra, independientemente de que existiera plagio: “La obra hecha por otro, aunque pueda considerarse copia o imitación más o menos fiel de otra precedente realizada por el autor de que se trate, no deja por ello de

situaciones excesivas donde, por ejemplo, se exigiría la autorización para realizar transformaciones en un ámbito estrictamente privado y carentes de intención comercial. Por ello, puede compartirse la analogía propuesta en la doctrina con la reproducción para uso privado prevista en el artículo 31.2 de la Ley de Propiedad Intelectual¹⁵⁴. Pero supondría entender que la transformación en el ámbito privado es una excepción al derecho exclusivo de transformación del autor. Pero ese no es el sentido que entendemos que defiende la ley. En nuestra opinión el acto de transformación es libre, y sólo cuando su resultado sea explotado, será necesaria la autorización del autor de la obra preexistente.

La cuestión, en todo caso, estará, en el grado de explotación pues, ¿significará entonces que sólo será necesaria la autorización cuando la obra entre en el mercado? ¿O será suficiente que salga de la esfera privada para que se necesite? A modo de ejemplo, parece claro que si se realiza un arreglo musical de una canción y se interpreta al piano ante un amigo, podemos afirmar que seguiríamos en el ámbito privado. Pero, ¿se puede decir lo mismo del profesor que realiza una traducción de un poema en otra lengua y lo presenta en clase a sus alumnos? Como vemos, no es fácil establecer un límite claro, si bien no debemos olvidar que la explotación de la obra se refiere a su vertiente patrimonial, es decir, al disfrute de un rendimiento económico. Por ello, en el caso del derecho de transformación, la autorización para transformar sólo sería necesaria cuando la explotación de la obra derivada pudiera perjudicar a los intereses económicos del titular anterior. En otras palabras, que su utilización en el mercado repercuta negativamente en los intereses de la obra anterior, sin perjuicio de la obligación de respetar en todo caso el derecho a la integridad de su autor¹⁵⁵.

En todo caso, a nivel práctico, la realización de una transformación no autorizada conllevará unas consecuencias jurídicas, más allá del reconocimiento al autor de la obra

estar ejecutada por aquel a quien se imputa la copia. Es producción suya y no del creador de la obra precedente, quien podrá defender los derechos que le correspondan sobre la creación artística original, pero no puede pedir que el Tribunal altere la realidad de las cosas declarando como hecho por él lo que en realidad ha realizado otro". SAP Madrid, Sección 13ª, núm. 415/2005, de 30 de junio de 2005 (ponente Victoriano Navarro Castillo). (AC 2005\1789).

¹⁵⁴ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., "Comentario al artículo 11", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 194.

¹⁵⁵ RIVERO HERNÁNDEZ, F., "Comentario a los derechos de explotación", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., pp. 261-262.

preexistente del derecho a oponerse a las explotaciones no autorizadas de la misma. El resultado de un acto de transformación genera derechos morales (paternidad, ejercicio del derecho de integridad sobre la misma) con independencia de la apreciación de ilicitud en la conducta de su autor. La obra derivada, en tanto en cuanto presente la suficiente originalidad para ser reconocida, concederá a su creador la condición de autor, con independencia de su posible explotación comercial, permitiéndole actuar contra la explotación no autorizada de su obra derivada¹⁵⁶.

Es claro, además, que la explotación sin autorización conllevará una infracción del derecho exclusivo de explotación del autor de la primera obra¹⁵⁷ pero no impedirá la creación de derechos para el nuevo creador cuando ésta sea original. La nueva obra es protegible por la propiedad intelectual, incluso cuando se haya producido una infracción del derecho de transformación. Lo que sucederá en estos casos es que quedarán suspendidos los derechos de explotación sobre la misma, por preeminencia del derecho del autor originario¹⁵⁸, pero los derechos restantes del nuevo creador no desaparecerán¹⁵⁹. En otras palabras, aún en ausencia de autorización, el autor de dicha obra será considerado autor y gozará de todos los derechos morales que se deriven, así como la posibilidad de ejercer acciones para defender su obra frente a terceros, si bien se verá afectado en relación con su explotación económica.

¹⁵⁶ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 11”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 194.

¹⁵⁷ Con la excepción de las obras que se encuentren en el dominio público. Mención aparte merece el requisito de autorización en los casos de transformación de obras anónimas. En ese caso, siguiendo el criterio establecido por el artículo 6.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, la autorización deberá obtenerse de la persona natural o jurídica que la haya divulgado con el consentimiento del autor, mientras éste no reclame su autoría públicamente.

¹⁵⁸ El cual podrá ejercitar las oportunas acciones y medidas cautelares previstas en el artículo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual. En relación a este artículo, conviene tener en cuenta que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 2014 amplió los supuestos de legitimación pasiva: “Tendrá también la consideración de responsable de la infracción quien induzca a sabiendas la conducta infractora; quien coopere con la misma, conociendo la conducta infractora o contando con indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con una capacidad de control sobre la conducta del infractor”.

¹⁵⁹ Quedaría la cuestión del adquirente de buena fe, al cual se le reconoce el derecho a conservar la obra. Más complicado será valorar si mantiene el derecho de exposición del soporte (artículo 56 de la Ley de Propiedad Intelectual) en casos así. A nuestro entender, coincidiendo con la interpretación del redactado del párrafo segundo del artículo 56 que ha realizado la doctrina (HUALDE SÁNCHEZ, J.J., “Comentario al artículo 56,” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 891), el derecho de exposición quedaría suspendido en cuanto el autor considerara que la comunicación pública de su obra perjudica su honor o reputación profesional, en conexión con su derecho moral. De otra forma, se sometería al autor perjudicado por la transformación no autorizada a un perjuicio no justificable, pues se trataría de un uso que trasciende el uso personal que prevé el artículo 139.4 de la Ley de Propiedad Intelectual para los ejemplares conseguidos de buena fe.

De todas formas, se trata de una suposición en mayor grado teórico, pues no hay que olvidar que la transformación responde al sentido patrimonial del derecho y el objetivo final de la obra derivada será su explotación económica en cualquiera de las formas posibles. Por lo tanto, si la ausencia de autorización la hace imposible, no parece probable que un autor invierta su esfuerzo intelectual y económico en realizar algo del que no podrá sacar un rendimiento posterior, a menos que su intención inicial no fuera que su creación llegara al público en general. En todo caso, parecería más interesante, en favor del fomento de la producción cultural, que el acto inicial de transformación adoptara un tratamiento más cercano al que recibe la parodia en la Ley de Propiedad Intelectual, es decir, permitir su libre realización sin más limitaciones que el respeto a la obra y al autor originario, si bien, con la diferencia que en el caso de la transformación, seguiría siendo necesario el requisito de autorización para una eventual explotación posterior del resultado, garantizando de esta forma los derechos de explotación del autor de la obra preexistente.

1.4.1.2. Las autorizaciones en cadena

Como acabamos de ver, la autorización tendrá un contenido determinado, no pudiendo considerarse como un salvoconducto genérico para realizar cualquier tipo de transformación. Es decir, si la autorización versa sobre una transformación en un determinado formato y su concreta explotación, eso significa que para el resto de posibles actos de transformación será el autor de la obra originaria quien conservará todas las facultades, pudiendo conceder nuevas autorizaciones¹⁶⁰.

Esa interdependencia se refleja a la hora de decidir sobre segundas autorizaciones de la obra derivada, para las que será necesaria la existencia de una autorización en cadena para que la explotación de la nueva obra derivada, basada en otra obra derivada, sea válida. Tanto la autorización del autor de la obra derivada como la del autor originario serán necesarias¹⁶¹ y deberán respetarse no sólo la obra sobre la que se pretende realizar

¹⁶⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 11”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 193.

¹⁶¹ Más si tenemos en cuenta el contenido del artículo 14.2 Convenio de Berna. Si bien es la única norma

la transformación, sino también su predecesora, es decir, sobre la que ésta realizó a su vez modificaciones¹⁶². Esa exigencia de respeto obedece al hecho de que al tomar una obra derivada para realizar un acto de transformación, ésta contiene elementos formativos de la obra que tomó como referencia, y por tanto en esta nueva modificación en cadena, estos elementos pasarán igualmente, aunque sea parcialmente, a la nueva obra derivada, por lo que deberán mantener su integridad en dicha creación. Compartimos en este punto la interpretación doctrinal que afirma que esta “cadena de autorizaciones” tiene sentido cuando la nueva obra derivada es inmediatamente posterior a la primera obra derivada surgida de la creación originaria. Cuanto más lejano sea el fruto de la transformación del referente primigenio, más complicado será encontrar los elementos formativos compartidos entre ambas que justifiquen las autorizaciones consecutivas¹⁶³.

Pero a la vez, esa concatenación de autorizaciones presenta una problemática difícil de resolver cuando uno de los autores requeridos se niegue a dar su consentimiento, lo que tendrá efectos sobre los derechos de explotación de los autores de obras derivadas posteriores a la suya. Para casos así, será determinante lo acordado entre las partes para cada supuesto de transformación, en cuanto a la libre explotación de la obra derivada

que prevé la posibilidad de estas autorizaciones en cadena, entendemos que, por analogía, este requisito es ampliable a los demás supuestos de obras en que se realice una obra derivada de otra obra derivada. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 11”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 194. Así lo ha interpretado también la doctrina francesa, con el nombre de “*sous-adaptation*”. La jurisprudencia ha incorporado igualmente el concepto, como el caso del autor del texto dramático en el que se basó la ópera “Tosca”, al cual se le reconoció la facultad de oponerse a la difusión de una película que adaptaba parcialmente la ópera. Cass., 22 juin 1959 (RIDA 25 2004, p. 161), citada en DESBOIS, H., *Le droit d'auteur*, ob. cit., p. 749. En Italia, la doctrina también contempla la posibilidad de la transformación indirecta, y habla de “*catena delle derivazioni ed elaborazioni*”, donde el autor de la primera obra podrá oponerse a una transformación posterior de su obra, en base a su derecho moral. Así fue en el caso en que se reconoció el derecho a la oposición del autor de una novela adaptada al cine a que se realizara una fotonovela de la película, pues esta nueva transformación se basaba indirectamente en el texto original. Trib. Civ. Leone, 8 giugno 1950, (D.A., 1951, p. 57) citada en GRECO, P., *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1974, p. 158. La doctrina alemana ofrece casos conocidos por el público como el libro autobiográfico “La Familia Trapp”, que pasó posteriormente a convertirse en guión cinematográfico, para posteriormente convertirse en un musical en Broadway y en la película “Sonrisas y lágrimas”. NORDEMANN, A., “UrhG § 3”, ob. cit., p. 211.

¹⁶² El autor originario puede así controlar la transformación de la transformación. Pensemos en un ejemplo práctico ofrecido por la doctrina alemana: la traducción al polaco de una novela en inglés que no se ha valido del texto original, sino de una traducción preexistente al alemán. En un caso así, la versión polaca contiene inevitablemente elementos protegidos de la obra en inglés (personajes, escenas, desarrollo argumental), por lo que necesitará la autorización de sus titulares para la explotación de su traducción. NORDEMANN, A., “UrhG §§ 23/24”, ob. cit., p. 484.

¹⁶³ AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 197.

resultante, de forma independiente por parte de su autor. De este modo, podrá reconocerse la exclusividad del derecho del nuevo autor sobre la obra resultante o, por el contrario, establecerse una reserva a favor del autor preexistente sobre futuras transformaciones de la nueva obra¹⁶⁴.

1.4.2. Excepciones al requisito de autorización

Del modo que se anticipado, la exclusividad del autor para explotar sus creaciones es una de las características definitorias de los derechos patrimoniales sobre la propiedad intelectual si bien, como veremos, existen limitaciones a este ejercicio *erga omnes*. Estas excepciones encuentran plasmación en las distintas legislaciones nacionales sobre derecho de autor, mayoritariamente inspiradas por el contenido de los artículos 9 y ss. del Convenio de Berna, que reconoce a los estados la posibilidad de incorporar en sus leyes límites a esa exclusividad del autor de la obra y establece una enumeración de supuestos de libre utilización. A su vez, su contenido ha sido incorporado en el artículo 13 del acuerdo de la ADPIC y el artículo 10 del Tratado de la OMPI sobre derechos de autor.

Sin entrar a analizar el régimen general de excepciones, nos permitimos únicamente señalar que, en el derecho español, como sucede en una perspectiva comparada, esta limitación al derecho de autor se justifica, con carácter general, en atención al fomento y acceso público de la cultura, reconocido en la propia CE en su artículo 40 y trasladado de forma explícita en los artículos 31 y ss. de la Ley de Propiedad Intelectual¹⁶⁵. Más allá del límite temporal de los derechos de autor o de la no protección de la idea, la Ley de Propiedad Intelectual contiene supuestos tasados y limitados donde el derecho patrimonial del autor sobre su obra debe dejar paso al interés público, si bien sus capacidades morales sobre ésta se mantendrán inalteradas. A continuación pasamos a examinar en el régimen general de excepciones, aquellas que puedan ser más relevantes

¹⁶⁴ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., pp. 501 y 506. Las condiciones de este acuerdo se materializarán en el respectivo contrato de transformación redactado para la ocasión, sobre el cual entraremos en mayor detalle en el apartado dedicado a la cuestión del capítulo 3.

¹⁶⁵ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual de propiedad intelectual*, 6ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, p. 102.

en relación al derecho de transformación, asumiendo que la excepción se proyectará fundamentalmente sobre la explotación de la obra derivada, con implicaciones ciertas sobre su régimen. Amparado por la excepción, la explotación de la obra derivada no precisará de autorización alguna.

1.4.2.1. El derecho de cita

Como venimos señalando en este trabajo, la transformación va más allá de aquellos supuestos en que la obra tomada es modificada formalmente. El alcance del acto de transformación incluye igualmente aquellos supuestos en que la obra o fragmentos de la obra anterior son incorporados en un nuevo contexto creativo, sin verse modificados en su forma. Por lo tanto, debemos establecer si la cita de material ajeno supone que la obra que la contiene sea una obra derivada. Y si no lo es, tal y como a continuación expondremos, ofrecer criterios de análisis para diferenciar la excepción de cita del derecho de transformación.

a) La cita como excepción

Como es sabido, el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual configura la cita como “la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas”. A tenor de la literalidad del precepto, la ley reconoce que el autor que utiliza la cita en su obra está creando una nueva obra, valiéndose de la libertad que el propio derecho otorga. No obstante, la permisividad en la utilización de la cita debe amoldarse a los criterios contenidos en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual: “[...] de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa

incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada”¹⁶⁶.

Para examinar con mayor precisión la relación de la excepción con el acto de transformación y su explotación, conviene tener en cuenta algunos elementos de su régimen. Así, para que pueda ejercitarse el derecho de cita, es necesario obviamente que, en primer lugar, existan dos obras diferentes, pero lo relevante será que la obra que incorpore la cita tenga entidad suficiente por sí misma, es decir, sea original por su propio contenido, más allá de las aportaciones de contenido ajeno que se tomen mediante la citación¹⁶⁷. No será posible enmascarar dentro de las facultades del artículo 32 el uso libre de obras de terceros que necesitan de la autorización del titular de los derechos para incorporarlas, aunque sea parcialmente, en nuevas obras de otros autores¹⁶⁸. Cuando el uso de una obra (o fragmento ajeno) no responda a las finalidades recogidas en el contenido del artículo (análisis, comentario o juicio crítico con fines

¹⁶⁶ Obsérvese que los requisitos de licitud de la Ley de Propiedad Intelectual superan el contenido del artículo 10 del Convenio de Berna, que no exige el fin docente o de investigación, sino que se remite a los “usos honrados”. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M.B., “El límite del derecho de cita en la propiedad intelectual”, en O’CALLAGHAN, X. (coord.), *Los derechos*, ob. cit., p. 459.

¹⁶⁷ Los tribunales franceses ejemplificaron esta necesidad para una obra fonográfica que contenía grabaciones de discursos políticos de André Malraux, con unas breves introducciones narrativas para cada uno. El TGI de París (*Malraux c/ SEPR*, 3 avr. 1973, RIDA juil. 1973) no aceptó el derecho de cita en este caso y apreció infracción del derecho de autor, pues la obra resultante no tenía entidad propia, una vez despojada de los contenidos incluidos mediante este recurso. La doctrina habla muy gráficamente de la necesidad que la nueva obra “sobreviva” a la supresión de las citas. BOCHURBERG, L., *Le droit de citation*, Masson, Paris, 1994, p. 75.

¹⁶⁸ El Tribunal Supremo ha sido tajante a la hora de descartar el uso lícito de obras bajo este concepto. En sentencia de 15 de julio de 2002, desestimó el argumento de la parte demandada en un caso de sincronización no autorizada de audio para una obra audiovisual (figura que veremos en mayor detalle en el capítulo dedicado a la transformación y nuevas tecnologías). Sirva decir ahora que se trata de la técnica de incorporar una pieza musical a una obra audiovisual para su reproducción conjunta). La sentencia considera que en el uso dado por el demandado no era posible encontrar dicha finalidad informativa del artículo 35 de la Ley de Propiedad Intelectual: “No se discute la libertad de expresión ni el derecho de informar, ni se publica una música con fines docentes o de investigación, ni justificada por informaciones, ni es de dominio público. Simplemente se producen y comercializan unos vídeos, con un importante beneficio económico, que contienen una música respecto a la que no se ha respetado el derecho de propiedad intelectual”. STS, Sala de lo Civil, núm. 756/2002, de 15 julio de 2002 (ponente Xavier O’Callaghan Muñoz). (RJ 2002\7146). Dicho criterio se reprodujo en un posterior fallo de la Audiencia Provincial de Barcelona un caso en que un periódico había publicado sin autorización de su autor una serie de fotos submarinas pertenecientes a un manual de fotografía subacuática. El fallo reconoce una infracción del derecho de autor no justificable por el carácter informativo de la noticia. Seguidamente, califica de obra fotográfica las fotografías tomadas por su originalidad y dificultad técnica, más allá de la voluntad del demandado de que se consideraran meras fotografías, si bien el artículo 128 de la Ley de Propiedad Intelectual otorgaría a su autor también un derecho de exclusividad, aunque más limitado en el tiempo. Finalmente, la Audiencia aprecia la existencia de un daño moral por el hecho de que las fotos se publicaran en un diario de tirada nacional, sin mención alguna a su origen o autoría y que además fueran alteradas respecto a su formato original. SAP Barcelona, Sección 15ª, de 10 de septiembre de 2003 (ponente José Luis Concepción Rodríguez). (AC 2003\1894).

docentes o de investigación), la excepción de cita se ha entendido como no aplicable¹⁶⁹.

Un elemento a considerar igualmente será la extensión del material tomado como cita. La redacción de la ley da a entender que debe tratarse de partes reducidas y que obedezcan a alguno de los fines previstos en el artículo citado, aunque no deja de mantener una cierta indeterminación en relación a la relevancia del contenido tomado¹⁷⁰. Aunque no es posible acudir a un criterio meramente cuantitativo, sí que parece operar en la jurisprudencia española una tendencia a dar importancia a que la extensión de la cita¹⁷¹ permita a la obra citada ser reconocida para determinar si se

¹⁶⁹ En Alemania, el *LG Hamburg* se posicionó en contra de la utilización por el motor de búsqueda de Google de imágenes en miniatura (*thumbnails*) de obras protegidas a modo de cita. En el caso del cómic “*PsykoMan*”, el tribunal se basó en el § 19 *UrhG* para considerar que se vulnera el derecho exclusivo del autor a poner a disposición del público las imágenes (LG Hamburg, 26.09.2008, 308 O 42/06, MMR 2009, 55, “*Google-Bildersuche*”). El análisis doctrinal del caso se inclina a favor de reconocer la expansión del alcance de la protección (la mencionada “*Schutzumfang*”) del autor contra los usos transformadores de su obra. Las miniaturas suponen un uso mecanizado “no libre” pues, para que fuera libre en conformidad con el § 24, se requeriría que las fotos hubieran sido utilizadas de una manera tal que “los rasgos individuales de los originales tomados se desvanecieran en la naturaleza de las obras de nueva creación”. Sin embargo ese no es el caso debido a que en las miniaturas no hay características creativas intrínsecas. Esto se deduce ya de su proceso de fabricación: las reducciones son creadas de forma automatizada por un programa de software, reduciendo la cantidad de datos sin que se produzca un trabajo de diseño editorial. La conclusión es que la reducción de una imagen puede ser aceptada como un diseño personal, pero sólo si el uso de programas de ordenador se realiza con el propósito de diseño artístico y creativo, situación que no fue apreciada por el tribunal en este caso. WANDTKE, A., “3. Kapitel – Rechte des urhebers”, ob. cit., p. 150. En todo caso, no se tratará de un acto de transformación en el sentido del § 23 *UrhG*. Sin embargo, el Tribunal Supremo alemán contradujo esta interpretación posteriormente (BGH, 29.04.2010 - I ZR 69/08, GRUR 2010, 628, “*Vorschaubilder I*”), reconociendo el carácter de cita a las miniaturas, siempre y cuando no se hubieran visto afectadas las medidas de protección técnica de las obras miniaturizadas. GÖTTING, H., *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Beck, München, 2015, p. 173. De igual forma y a nuestro entender más acorde con el carácter informativo de “Google”, la jurisprudencia norteamericana (*Kelly v. Arriba Soft, Perfect 10, Inc. v. Amazon.com*) ha considerado que producir versiones en miniatura de imágenes protegidas que aparecen en la red con el propósito de ser utilizadas en un motor de búsqueda constituye un uso “transformador” clasificable como “uso justo” por su objetivo analítico, si bien parece que la realización de las miniaturas pudiera estar en la mayoría de casos más cercana a un acto de reproducción que a una verdadera transformación. REESE, R.A., “Transformativeness and the Derivative Work Right”, *Columbia Journal of Law & the Arts* (4), Vol. 31, 2008, p. 117.

¹⁷⁰ La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, de 4 de noviembre de 2014, introdujo ciertas modificaciones en el artículo 32, concretamente sobre la determinación de la extensión para citas con fines educativos. En concreto, el último párrafo del apartado 3 establece que “se entenderá por pequeño fragmento de una obra, un extracto o porción cuantitativamente poco relevante sobre el conjunto de la misma”. Este criterio genérico dista del criterio tomado por el derecho alemán, donde el BGH ha establecido unos límites concretos a la cita para ilustración en la enseñanza: que represente menos del 12% de una obra del lenguaje y con un límite de 100 páginas. CÁMARA ÁGUILA, M.P., “El límite para la enseñanza y la investigación”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *La Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 113.

¹⁷¹ Así se han pronunciado los tribunales en casos donde se utilizaban fragmentos de obras musicales para acompañar el contenido de una creación audiovisual en que, pese a tratarse de intervalos muy breves, se producía ese reconocimiento. Tanto la Audiencia Provincial de Madrid como la de Barcelona, en respectivas sentencias de 10 de Setiembre de 1997 y de 15 de Enero de 1998, condenaron a los

supera el límite a la cita, entendiendo en esos casos que se ha tomado una parte sustancial de la obra original¹⁷².

La cita, en principio, debe tener un carácter accesorio, en estrecha relación con el impacto comercial del fragmento utilizado¹⁷³. Pero no debe olvidarse que el formato de la obra citada y la obra citadora tienen relevancia para la licitud de la cita. Será posible hablar de cita aun cuando se haya tomado la obra de referencia en su conjunto, si el uso en la obra que la incorpora es acorde con los condicionantes de la ley. Piénsese, por ejemplo, en el análisis crítico de un poema. Parece obvio entender que todos y cada uno de los versos deberán ser reproducidos en la segunda obra, justificándose su finalidad de análisis¹⁷⁴. O en el caso de las obras plásticas y fotográficas, donde, por la misma razón, parece más lógico citarlas en su totalidad que presentarlas fraccionadas; de otra forma, se acabaría produciendo una mutilación de las mismas que afectaría al derecho a la

productores de los documentales “El Largo Invierno” y “¿Por qué perdimos la guerra?” por el uso de un fragmento de menos de medio minuto de duración del himno franquista, al entender que dicha utilización debería haber tenido la autorización previa por parte de sus titulares y el preceptivo pago de derechos por uso. SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad Intelectual*, ob. cit., p. 546.

¹⁷² En algunos países, como, por ejemplo, Argentina, sí que se establece un límite concreto sobre la cantidad citable. Así, el artículo 10 de la Ley 11.723 de Régimen Legal de la Propiedad Intelectual establece un límite de “hasta mil palabras de obras literarias o científicas, u ocho compases en las musicales, con fines didácticos o científicos, comentarios, críticas o notas referentes a las obras intelectuales, incluyendo en todos los casos sólo las partes del texto indispensables a ese efecto”. Tal previsión tuvo relevancia en el caso de 15 de setiembre de 2014, que afectó a la conocida obra “El Aleph”, del escritor argentino José Luis Borges. En este caso, otro escritor, también argentino, Pablo Katchadjian, publicó la obra “El Aleph Engordado”, que modificaba el texto original de la siguiente forma: por un lado, el imputado intercaló y agregó palabras y oraciones completas al texto original reproducido, y sin diferenciarlas a través de una tipografía distinta. Por otro lado, el autor eliminó palabras del texto original y las sustituyó por otras. Excluida la posibilidad de hablar de plagio, pues en todo momento Katchadjian reconoció la autoría de Borges sobre el texto incorporado, los titulares de los derechos sobre la obra de Borges demandaron al autor por la modificación no autorizada de su obra. En consecuencia, la Cámara de Casación, el tribunal de apelaciones argentino, desestimó la posibilidad de hablar de cita, haciendo referencia al artículo 10 antes mencionado, y reconoció la infracción de la propiedad intelectual. Nótese sin embargo que la sentencia se centró en una infracción del derecho moral a la integridad de la obra, pasando por alto el derecho de transformación del autor, que igualmente recibe reconocimiento en el artículo 2 de la ley argentina. Cámara Federal de Casación Penal, Causa Nro. 192/2013 - SALA IV - C.F.C.P. "KATCHADJIAN. Pablo s/recurso de casación", Registro n° 1864/2014.4, de 15 de Setiembre de 2014.

¹⁷³ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M.B., “El límite del derecho de cita en la propiedad intelectual”, en O’CALLAGHAN, X. (coord.), *Los derechos*, ob. cit., p. 459.

¹⁷⁴ LEVAL, P., “Toward a Fair Use Standard”, *Harvard Law Review* (5), Vol. 103, 1990, p. 1123. En España, comparte esta opinión CÁMARA ÁGUILA, M.P., “El límite para la enseñanza y la investigación”, ob. cit., p. 107, y MUNTAÑOLA, M., *El régimen jurídico de la parodia*, Marcial Pons, Madrid, 2005, p. 190, quien considera inútil el criterio cuantitativo y defiende la noción de proporcionalidad, ligada al “fin de la incorporación” que menciona el mismo artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual.

integridad de su autor¹⁷⁵.

b) Cita y obra derivada

En todo caso, el aspecto más relevante, con independencia del formato de la obra citada, estará en determinar cuál es el sentido de la cita y su diferencia con la obra derivada. Como venimos señalando, la asimilación de una obra anterior (o parte de ella) que se produce por la incorporación literal del contenido¹⁷⁶, parece exceder lo que se entiende por un simple acto de reproducción. En tanto que la inclusión del contenido en una obra nueva conlleve un cambio de contexto para el fragmento incorporado, el cual en muchas ocasiones tendrá protección por sí mismo (párrafos de un texto literario, imágenes, ilustraciones, fotografías artísticas, partituras, o escenas de un film), no es erróneo entender que en el acto de citar se adaptan elementos de una obra ajena por otro autor, lo que lo aproximaría a las obras derivadas, o en su caso, a un supuesto de obra compuesta¹⁷⁷, considerándose una modalidad de transformación¹⁷⁸. Incluso podrá darse el caso de que la incorporación de la cita conlleve a su vez un propio acto de transformación. Ese sería el supuesto de una cita literaria de un autor extranjero, la cual

¹⁷⁵ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M.B., “El límite del derecho de cita en la propiedad intelectual”, en O’CALLAGHAN, X. (coord.), *Los derechos*, ob. cit., p. 460. Por su propia naturaleza, el artículo 32 exige que se trate de obras “aisladas”, con el fin de evitar la incorporación de toda la obra de un artista bajo el mecanismo de la cita. ESPÍN CÁNOVAS, D., *Los derechos*, ob. cit., p. 134, y IGLESIAS REBOLLO, C., “Inclusión de obras plásticas en otras obras”, en *Museos*, ob. cit., p. 90 y ORTEGA DOMÉNECH, J., “La difícil convivencia del derecho de cita en el mundo de los enlaces digitales”, en ROGEL VIDE, C. (dir.), *Anuario de propiedad intelectual* (2012), Reus, Madrid, 2013, p. 425. Dicho criterio se encuentra igualmente aceptado en la doctrina británica, que entiende que en estos casos será habitual la completa reproducción de la obra para poder crear la necesaria referencia material de la creación mencionada. CAMERON, A., “Copyright exceptions for the digital age: new rights of private copying, parody and quotation”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* (12), Vol. 9, 2014, p. 1007.

¹⁷⁶ Quizás sería más correcto hablar de no deformación de la parte tomada, teniendo en cuenta que al citar se realicen modificaciones como recortes, corrección de errores de origen o incluso traducciones parciales o totales. MUNTAÑOLA, M., *El régimen jurídico de la parodia*, ob. cit., 181

¹⁷⁷ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Traduttore, traditore: Plagio y originalidad de una traducción. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1) de 29 de diciembre de 1993”, *Revista General de Derecho* (604-605), 1995, p. 775.

¹⁷⁸ SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 542. En contra, MUNTAÑOLA, M., *El régimen jurídico de la parodia*, ob. cit., 189, considera que eso sería ampliar en exceso el concepto de transformación.

es traducida por el nuevo autor para facilitar su comprensión¹⁷⁹.

Se trata entonces de un acto conexo al derecho de transformación, si bien la cita se configura como un límite a las facultades exclusivas del creador sobre su obra, pues es ésta una utilización libre que no requiere ni autorización ni posibilidad de retribución para el autor citado. El derecho de cita, entendido como el derecho de incorporación de un fragmento de otra obra protegida (o de forma completa, en determinados supuestos) ampara no sólo el uso de ese contenido en otra obra, sino que a la vez se permite la explotación de la obra donde se incluye la cita.

Así, será posible alegar el derecho de cita para realizar un análisis crítico de una obra, incluso cuando sea del género de ficción, para no verse limitado por la necesidad de autorización de su autor. Ahora bien, la cita dejará de ser considerada como tal cuando la relevancia en la nueva obra del material tomado lleve a considerar que estamos ante un supuesto encubierto de obra derivada¹⁸⁰. Cuando se tomen amplios fragmentos de

¹⁷⁹ Si bien el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual no amplía el límite a este derecho, CÁMARA ÁGUILA, M.P., “El límite para la enseñanza y la investigación”, ob. cit., pp. 105-106, plantea dos posibles interpretaciones a la excepción: la primera, entenderlo como “pequeñas excepciones” al derecho de traducción previsto en el artículo 8 del Convenio de Berna. La segunda, que nos parece más confusa, defiende que la cita sería un supuesto de reproducción, por ser traducciones literales breves y sin originalidad. En este caso, nos parece arriesgado trasladar el acto de traducción al derecho de reproducción, teniendo en cuenta que es este un supuesto habitual de obra derivada, siempre que se realice por una persona física y no de forma automatizada.

¹⁸⁰ De la jurisprudencia estadounidense de *copyright*, querríamos recoger el caso “*Twin Peaks v. Publications Intl.*”, que resolvió la demanda interpuesta por la productora de la aclamada serie de televisión contra la editorial que había publicado un libro sobre el programa. El libro en cuestión, titulado “*Welcome to Twin Peaks: A Complete Guide to Who’s Who and What’s What*”, contenía amplia información sobre la serie, sus actores, los guiones y argumentos de los primeros capítulos, e incluso un cuestionario sobre hechos de la misma. La parte actora alegó una infracción del derecho exclusivo a realizar obras derivadas de su creación, mientras que la parte demandada alegó que se trataba de un supuesto de uso libre, por el hecho de que el libro cumplía una función de cita crítica y analítica de una obra previamente divulgada. La respuesta del tribunal fue estimar, en primer lugar, la “similitud sustancial” entre ambas obras, por el hecho de que en el libro se citaban de forma literal amplios fragmentos de los diálogos de la serie, así como una detallada narración del argumento de la misma, lo que constituían elementos centrales de la obra preexistente. En cuanto a la alegación de que se trataba de un “comentario crítico” de otra obra, la gran cantidad de material incorporado de la obra anterior y su nivel de elaboración llevaba a pensar que se trataba más bien de un compendio de la obra anterior, lo que la situaba dentro de uno de los supuestos de obra derivada previstos en el § 101 USC. En tercer lugar, y en relación al contenido ya citado que incluía el libro, se apreció la capacidad de que éste interfiriera con la explotación económica de la serie y con la facultad de sus titulares de realizar obras derivadas de la misma. *Twin Peaks Productions, Inc. v. Publications International, Ltd.*, 996 F.2d 1366 (2d Cir. 1993). Idénticos argumentos se utilizaron para desestimar el “uso libre” en la creación de un libro de preguntas y respuestas sobre la serie de televisión “*Seinfeld*”: “*is not critical of the program, nor does it parody the program; if anything, [it] pays homage to Seinfeld.*” El tribunal entendió igualmente que el mercado del nuevo producto era uno de los que los productores de la serie podían encontrar interesante para

contenidos protegidos (por ejemplo, diálogos o tramas de la misma) para incorporarlas en una nueva obra que acabe siendo un compendio, resumen o una verdadera edición comentada del conjunto de la obra anterior, o si se traslada un contenido de una obra preexistente de un formato artístico a otro ya no será cita, sino que su clasificación deberá encauzarse por el artículo 11 de la Ley de Propiedad Intelectual.

La diferencia entre cita y obra derivada estará pues fundamentalmente determinada por la relevancia del contenido citado en el conjunto de la nueva obra. La cita deberá entenderse como tal cuando tenga un carácter accesorio en la configuración de la obra, es decir, cuando el material tenga un mero peso aclaratorio o referencial para la exposición del contenido de la obra que la contiene. Si no es así y la cita se convierte en el eje sobre el que se construye una nueva creación, no será posible encauzar el resultado por la vía de la excepción de la cita, pues entonces nos encontraríamos ante dos obras que comparten los elementos sustanciales que las identifican, lo que caracteriza al derecho de transformación.

Por otro lado, deberá entenderse que no se puede hablar de cita, sino de mera inspiración, cuando se tomen referencias de determinadas obras para mostrarlas de forma novedosa en otra obra. El ejemplo de los “biopics” cinematográficos (por ejemplo, “Ed Wood” o “La Sombra del Vampiro”) donde se narra la carrera cinematográfica de un director o un determinado rodaje, pero sin inclusión de escenas de los filmes originales, no puede entenderse de otra manera que como una obra original e independiente de su creador. Sólo si se tomaran fotogramas preexistentes y se entrelazaran con escenas de la nueva película, de tal forma que fueran sustanciales para el desarrollo de la misma (por ejemplo, “La Dama de Shanghái” de Orson Welles en “Misterioso Asesinato en Manhattan” de Woody Allen, o la obra maestra “Cinema Paradiso”, donde el argumento de la película se desarrolla a través de un “diálogo” entre los espectadores de la sala de cine y las escenas de cine clásico que se muestran en su pantalla), entonces entendemos superado el ámbito de la cita para pasar a hablar de una

desarrollar por su cuenta en el futuro. *Castle Rock Entm't, Inc. v. Carol Publ'g Group, Inc.*, 150 F.3d 132, 145 (2d Cir. 1998).

obra compuesta, que necesita autorización¹⁸¹.

c) El caso particular de las revistas de prensa

Para finalizar este apartado, querríamos hacer una breve mención sobre el fenómeno de las revistas de prensa, las cuales guardan relación también con el límite del derecho de cita. Podrían definirse como una recopilación de titulares o reseñas de artículos periodísticos publicados por distintas fuentes. En la actualidad, es cada vez más habitual que estas revistas de prensa se publiquen en formato electrónico, conteniendo enlaces que permiten la lectura de los artículos completos en los sitios originales.

La falta de determinación sobre las revistas de prensa llevó a que la Ley 23/2006, de 7 de julio, modificara el contenido del artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual¹⁸², añadiendo un nuevo párrafo que las menciona expresamente. En concreto, se establece que “las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa tendrán la consideración de citas”. Se establece igualmente que el autor de un artículo periodístico podrá oponerse a su inclusión en revistas de prensa cuando se trate de una mera reproducción con fines comerciales, no siendo posible alegar un derecho de cita en este caso por parte de los autores de la revista¹⁸³. Por otro lado, el autor que no se haya opuesto a la inclusión expresamente tendrá derecho a percibir una remuneración equitativa¹⁸⁴.

¹⁸¹ FUCHS, L., “Una aproximación al derecho de cita en la obra audiovisual”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Creaciones audiovisuales y propiedad intelectual: cuestiones puntuales*, Reus, Madrid, 2001, p. 175.

¹⁸² Siguiendo el contenido de los supuestos de excepciones al derecho de autor previstos en el artículo 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 (en adelante, Directiva Infosoc).

¹⁸³ En términos parecidos en que se encuentra en el § 87g (4) *UrhG*: “Zulässig ist die öffentliche Zugänglichmachung von Presseerzeugnissen oder Teilen hiervon, soweit sie nicht durch gewerbliche Anbieter von Suchmaschinen oder gewerbliche Anbieter von Diensten erfolgt, die Inhalte entsprechend aufbereiten.” (“Está permitido poner a disposición del público trabajos de prensa o partes de los mismos a menos que esto se haga por proveedores comerciales de los motores de búsqueda o proveedores comerciales de servicios que elaboren el contenido en cuestión”).

¹⁸⁴ La misma previsión se encuentra para los trabajos de actualidad difundidos por los medios de comunicación (artículo 33 de la Ley de Propiedad Intelectual), que podrán ser reproducidos, distribuidos y comunicados públicamente por cualesquiera otros de la misma clase, citando la fuente y el autor, con la

En los últimos años, la doctrina española ha debatido sobre si debía ser considerada lícita la reproducción de artículos de periódicos en recopilaciones (“*press clipping*”), las cuales han alcanzado una considerable relevancia en el entorno digital. A nuestro entender, la revista de prensa conforma una colección de resúmenes de información periodística, lo que, desde el punto de vista de la transformación, permitiría calificarlas como obras derivadas originales en la composición, pues se componen de obras (los artículos periodísticos) aparecidas con anterioridad, seleccionadas y reproducidas en una nueva obra por un tercer autor. Eso nos lleva a considerar si el hecho de que sus contenidos versen sobre noticias de actualidad, exime a sus autores de necesitar autorización de los titulares de las informaciones que en ellas aparecen por aplicación del límite de la cita¹⁸⁵, o si bien esta facultad queda contenida en el derecho exclusivo del autor¹⁸⁶. Para aclarar este punto, será primero necesario diferenciar según si el

excepción lógica de las colaboraciones literarias publicadas por estos canales. Desde el punto de vista del derecho de transformación, es discutible si en virtud de este artículo podrán reproducirse traducciones de dichos artículos, pues el redactado de la ley no menciona esta posibilidad, aunque el sentido del mismo podría llevar a dar prevalencia al acceso a la información en un caso así. PÉREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, C., “Comentario al artículo 33”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 604.

¹⁸⁵ La doctrina española parece apreciar esa finalidad informativa para justificar la excepción de cita en este caso, aun cuando su composición las asemeje a una obra derivada como las antologías. PÉREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, C., “Comentario al artículo 32”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 593. Sin embargo, se reconoce que no se cumplen algunos de los requisitos de fragmentariedad, finalidad docente o investigadora, exigidos por el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual. MARTÍN SALAMANCA, S., “Comentario al artículo 32”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 300. En Francia, DESBOIS, H., *Le droit d'auteur*, ob. cit., p. 319, considera que se impone una excesiva carga a los autores de las obras utilizadas, teniendo en cuenta que se está produciendo un verdadero acto de transformación.

¹⁸⁶ El TJUE, en el célebre caso “Infopaq”, ha intentado dilucidar qué nivel de protección tienen estos resúmenes de artículos. En la sentencia se valoraba si la conducta de “Infopaq”, una empresa que por medio de un proceso de captura de datos elaboraba resúmenes de artículos de periódicos daneses y los enviaba por correo electrónico a sus clientes, infringía los derechos de autor de la asociación de editores de periódicos del país. El Tribunal, en interpretación de la Directiva Infosoc, en particular sobre el concepto de la reproducción parcial, destaca, en primer lugar, que el derecho del autor a autorizar o prohibir la reproducción se aplica a una obra, es decir, a una creación intelectual propia de su autor. La protección también se extiende a las partes de una obra ya que, como tal, comparten la originalidad de toda la obra y contienen elementos que son la expresión de la creación intelectual de su autor. Dicho criterio se cumple en los artículos de prensa, donde la personalidad del autor se pone de manifiesto a partir de la manera en la que el sujeto los presenta y en su expresión lingüística, por lo que son, por tanto, obras literarias protegidas por la Directiva Infosoc. El Tribunal no excluye que determinadas frases aisladas de un artículo de periódico sean adecuadas para transmitir al lector la originalidad de la creación intelectual de su autor y susceptibles de entrar en el alcance de la protección prevista en la Directiva, que constituye una reproducción en parte de una obra protegida (“La reelaboración de un extracto [...] será una reelaboración parcial [...] si el citado extracto contiene algún elemento capaz de expresar la creación intelectual propia del autor, lo cual corresponde verificar al tribunal remitente.”). Por último, el Tribunal analiza si el procedimiento aplicado por “Infopaq” cumple las condiciones previstas en el artículo 5 de la Directiva Infosoc para quedar exentos del requisito de obtener el consentimiento del autor, incluso para la reproducción parcial de una obra protegida. Llega a la conclusión de que este no es el caso aquí, ya que el

material tomado sea meras informaciones de actualidad o bien artículos de opinión. Para las primeras, debido a su intrascendencia para el derecho de autor, no sería necesaria obtener autorización alguna para su utilización¹⁸⁷; para las segundas, en cambio, sí se debería acudir al permiso del autor, pues caben en la consideración de obra literaria.

La legislación actual establece que, para tener cabida en el contenido del artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, esta actividad necesitará cumplir varios requisitos, en particular que no obedezca a una finalidad económica y que se trate de una reseña, en forma de síntesis o resumen, con una extensión adecuada a la finalidad informativa buscada¹⁸⁸. Cuando esto no se cumpla, la actividad recopiladora se considerará ilícita e

acto de reproducción bajo este procedimiento no es ni transitorio ni incidental. *Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening*, asunto C-5/08, 16 de Julio de 2009. En todo caso, el tribunal parece obviar que no toda parte de una obra tendrá originalidad suficiente para considerarse protegible por sí misma (un titular genérico, por ejemplo), como tampoco valora que el artículo 5.3.c) prevé una excepción para la reproducción de temas de actualidad.

¹⁸⁷ En contra de esta opinión, parte de la doctrina defiende que todo artículo periodístico es objeto de propiedad intelectual, por ser innegable la intervención humana en su creación. Incluso en los casos en que consistan en una simple sucesión de datos, podría entenderse como una base de datos. VELASCO QUINTANA, P., “Los resúmenes de prensa como límite a los derechos de propiedad intelectual: ¿royalties para los periodistas o para los editores?” en O’CALLAGHAN, X., (coord.), *Los derechos*, ob. cit., p. 479-480. En todo caso, esa no sería la cuestión aquí, pues lo relevante es que las noticias de actualidad constituyen una excepción al derecho de autor, tal y como recoge el artículo 33 de la Ley de Propiedad Intelectual.

¹⁸⁸ De igual forma es posible la miscelánea de imágenes en el sector audiovisual, acto que tendrá consideración de cita de forma idéntica a la revista de prensa, siempre que obedezca a los mismos objetivos y se indique la fuente de la cita y los autores de las obras empleadas, requisito que no siempre se cumple en este formato televisivo (con la aparición del logo del canal de origen, por ejemplo). De todas formas, la frontera con la obra derivada es muy fina, en particular en los comunes programas de “Zapping” donde no se produce una mera concatenación de imágenes, sino que se da un trabajoso proceso de montaje que conlleva una aportación creativa de suficiente calado para considerar que se produce un acto de transformación. Para esos casos, será necesario que los titulares de las imágenes reutilizadas hayan autorizado la explotación de su uso a los autores de la nueva obra. ROGEL VIDE, C., *Estudios completos de propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 2003, p. 379. Por otro lado, el TJUE se ha pronunciado sobre la actividad de un periódico austriaco, consistente en incluir videos de corta duración, correspondientes a secuencias cortas extraídas de noticias locales, deportivas o de entretenimiento, en su página web. La sentencia busca aclarar si esta actividad quedaría sometida al régimen de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva “Televisión sin fronteras”). El Tribunal concluye que, para determinar si la inclusión de videos supone un acto de comunicación pública, será indiferente para la Directiva si lo realiza un periódico o la extensión del fragmento; lo relevante será si los videos tienen un contenido y función autónomos en relación a los artículos de prensa contenidos en el periódico en línea, o por el contrario, si sirven como elemento auxiliar indisoluble al trabajo periodístico (de forma asimilable a la cita informativa, según nuestra opinión). En este caso en concreto, el TJUE estimó que muy pocos videos cumplían con esta función auxiliar para el texto, por lo que el servicio de videos difería de los servicios ofrecidos por el periódico. En consecuencia, dicha actividad suponía un acto de comunicación no autorizado, que entraba además en competencia con los otros servicios de información titulares de los videos, que los ofrecían en sus respectivas páginas web. *New Media Online GmbH c. Bundeskommunikationssenat*, asunto C-347/14, de 21 de octubre de 2015.

infractora del derecho de autor¹⁸⁹. En la práctica, estos condicionantes suponen establecer una exclusión del derecho de cita para este formato de obra, reforzando la esfera de exclusividad del autor y su derecho de remuneración cuando se utilice el artículo de forma completa. Dicho de otra forma, si éste se opone, no podrán realizarse, y si no lo hace, tendrá derecho a una prestación económica, lo que conlleva una reconfiguración del negocio, en particular a la forma y establecimiento de las tarifas de uso en el sector¹⁹⁰.

Pero recientemente, la tendencia a restringir la libre utilización de artículos para la realización de revistas de prensa ha ido en aumento. La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 2014 modificó el contenido del artículo 32, dedicado al derecho de cita¹⁹¹. En particular, se modificó el apartado 2 del artículo, estableciendo una diferenciación entre las revistas de prensa impresas, de radio o televisión y las *on-line*, sobre las cuales se reconoce un “derecho irrenunciable” a percibir una compensación por parte de los autores de los fragmentos citados¹⁹². Por lo tanto, las revistas de prensa que se incluyen

¹⁸⁹ Así lo manifestó el Tribunal Supremo, en el caso que enfrentó a la cadena de televisión “Telecinco” con su competidora “La Sexta”, por el uso de la segunda de fragmentos de programas de la primera para la confección del *magazine* “Sé lo que hicisteis”, donde se montaban e intercalaban de tal forma que los presentadores pudieran ir realizando comentarios en tono jocoso. La sentencia, si bien entiende posible la existencia de una revista de prensa con contenido audiovisual, desestima que en este caso concurra este límite, debido en primer lugar, a la extensión de los fragmentos incorporados, que llegaban a ser del 30% del total del programa. Igualmente, no cabía hablar de una recopilación de artículos periodísticos, pues tal género sólo es previsible para la prensa escrita; en segundo lugar, el sentido del programa demandado, que consistía en una sátira humorística del mundo de la televisión y de los famosos españoles, quedaba muy alejado del sentido informativo que requiere la aplicación del artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, siendo la finalidad real del demandado competir con la parte actora por la audiencia en un mismo sector del mercado, realizando actos susceptibles de perjudicar la normal explotación de las obras utilizadas. Por todo ello, se calificó la conducta de “La Sexta” como un ilícito contra la propiedad intelectual, lo que conllevaba el cese inmediato del uso de las imágenes propiedad de “Telecinco” y al pago de una indemnización por daños y perjuicios. STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, núm. 809/2012, de 14 enero de 2012 (ponente José Ramón Ferrándiz Gabriel). (RJ 2013\1816).

¹⁹⁰ CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., *El plagio*, ob. cit., p. 185. Ante la ausencia de una determinación del alcance del derecho de remuneración, será necesario acudir a la casuística particular para la determinación del posible perjuicio sufrido por el titular del derecho. Para ello, se estará a las tarifas establecidas por las entidades de gestión, quedando abierta la vía judicial en caso de desacuerdo. PÉREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, C., “Comentario al artículo 32”, ob. cit., p. 595.

¹⁹¹ En el ámbito europeo, la reciente Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo Sobre los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, de 9 de Setiembre de 2016, COM(2016) 593 final, incorpora en su artículo 11 una regulación similar en relación los derechos de los editores de noticias para el uso digital de sus publicaciones, proporcionándoles un derecho exclusivo por 20 años, desde el momento de su publicación. Dicha medida puede suponer que los editores de los medios de comunicación utilicen este derecho para cobrar a los motores de búsqueda como “Google” por mostrar extractos de obras protegidas en los resultados de búsqueda.

¹⁹² Esa compensación, conocida en el sector como “tasa Google”, quiere venir a resolver la disputa entre entidades como la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y CEDRO con el buscador

en estos supuestos pasan a regirse *de facto* por la regulación del artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual, pues pueden tratarse finalmente como actos de transformación sujetos no tanto a una autorización para su explotación, sino a un derecho de

“Google”, y más concretamente su servicio “Google News”. Se trata de un servicio de enlace de noticias, ya sea de medios de comunicación tradicionales, digitales o blogs, el cual es gratuito y sin publicidad añadida. Pues bien, a partir de ahora, el derecho a percibir una compensación equitativa conllevará que CEDRO esté legitimada para recaudarla, aún en los casos que se trate de artículos sujetos a licencias “copyleft”, por tratarse como dice el propio texto, de un “derecho irrenunciable”. En teoría, la justificación de la tasa está, como apuntábamos anteriormente, en compensar a los medios de comunicación citados por las “pérdidas sufridas” por la aparición de sus contenidos en “Google News”, circunstancia desde nuestro punto de vista discutible. Teniendo en cuenta que se trata de enlaces que redirigen a las páginas de los medios que contienen la noticia, que se trata de un servicio gratuito y sin publicidad, la cita de “Google” en todo caso acaba potenciando la visibilidad del artículo en la red, lo que conlleva un aumento de visitas a la página en cuestión y una mayor facturación por la publicidad que se encuentra en ella. Esta situación choca con la mayoría de legislaciones europeas, donde no se prevé este derecho de compensación por citar fragmentos de prensa con finalidad informativa. Parece como si el legislador español hubiera seguido el criterio del derecho alemán, donde el “*Bundesrat*” aprobó la ley conocida como “*Leistungsschutzrecht für Presseverleger*”, que amplía los derechos de autor de los editores de prensa mediante la concesión de un derecho vecino sobre los contenidos de noticias. Los recién aprobados §§ 87f, 87g y 87h *UrhG* prevén el derecho exclusivo de los editores de prensa para explotar comercialmente sus contenidos por un año, evitando así que los motores de búsqueda y agregadores de noticias presenten extractos de artículos de prensa sin tener que pagar una cuota. En todo caso, no se habla de un derecho irrenunciable como en el caso español, por lo que la respuesta de “Google” ha sido indexar solamente aquellas fuentes que decidan participar en “Google News” de forma explícita. <http://ipkitten.blogspot.co.uk/2013/06/what-happened-after-german-lex-google.html>. Las consecuencias de esta modificación de la ley no se hicieron esperar y, en diciembre de 2014, “Google” anunció el cierre de su servicio “*Google News*” en España. En palabras de su responsable: “*Esta nueva legislación requiere que cada publicación española cobre a servicios como “Google News” por mostrar incluso el fragmento más pequeño de sus publicaciones, lo quieran o no. Al no generarse dinero por el propio “Google News” (no se incluye ninguna clase de publicidad en el sitio) este nuevo enfoque es simplemente insostenible*”. La cuestión que surge ahora es la siguiente: mientras que una decisión de este tipo (si bien puede ser anulada) es sin duda posible para un gigante de la tecnología como “Google”, el cual ofrece sus servicios a nivel internacional, ¿será igualmente posible para las empresas españolas, más pequeñas o de nueva creación, que deseaban entrar o permanecer en el español mercado de servicios de las revistas de prensa? Todo parece indicar que la nueva redacción de la ley acabará por expulsar del mercado a los demás competidores. <http://ipkitten.blogspot.de/2014/12/google-announces-end-of-news-in-spain.html>. Compartimos en todo caso la opinión expresada en el informe de 16 de Mayo de 2014, presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la medida. Se cuestiona que los servicios de agregación de contenidos deban ofrecer una “compensación equitativa” a los editores de publicaciones periódicas o de sitios web de información. Con ello, en su opinión, se crea una barrera al acceso para otras empresas que quieran entrar en el mercado de la agregación de contenidos. Recomienda eliminar el carácter irrenunciable de la remuneración y cuestiona el monopolio de las sociedades de gestión de la propiedad intelectual a recaudar dichas compensaciones. (http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes_sobre_normativa/2014/140516_PRO_CNMC_0002_14_tasa_google.pdf). Dicha opinión se refuerza con la resolución por parte del TJUE del caso “*Svensson*” (*Svensson y Otros c. Retriever Sverige AB*, asunto C-466/12, de 13 de febrero de 2014), que contradice el contenido de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Si bien entraremos en mayor detalle en el epígrafe dedicado al enmarcado de páginas web del capítulo 4, adelantamos que la decisión sostiene que enlazar obras (incluidos los artículos periodísticos) libremente accesibles *online* no es un acto de comunicación pública que requiera la autorización del titular; con lo cual, no es necesario (ni queda justificada) la autorización legal ni la remuneración, al menos bajo el amparo del derecho de autor. Eso sin entrar a considerar como un derecho de remuneración como éste puede afectar a otros derechos fundamentales como el derecho al acceso a la información. XALABARDER PLANTADA, R., “La reforma de la Llei de propietat intel·lectual: entre la necessitat, l'oportunitat i la inviabilitat?”, *Món Jurídic: butlletí del Col·legi d'Advocats de Barcelona* (293), 2015, p. 15.

remuneración posterior para los titulares de las obras recopiladas, lo que a efectos prácticos viene a equipararlos con la realidad de toda obra derivada.

En conclusión, parecería más acertado considerar a las revistas de prensa como obras análogas a la compilación o antología, lo que conllevaría la necesidad de la autorización del autor para la reutilización de los materiales publicados y, de esta forma, evitar la asimilación con el derecho de cita, que aporta cierta confusión sobre la remuneración obligatoria (en particular sobre la previsión de que sea el editor quien la reciba¹⁹³) y parece buscar únicamente evitar el requisito de autorización y la explotación sin costes para sus creadores¹⁹⁴, cuando el impacto de las revistas de prensa tiene un efecto claro en la explotación de las obras tomadas. En una correcta aplicación del artículo 40 bis de la Ley de Propiedad Intelectual, la revista de prensa quedaría fuera del régimen de excepciones, pues influye negativamente en la normal explotación comercial de los periódicos donde se publicaron las noticias, restando lectores a los mismos, quienes pueden leer el contenido (íntegro o parcial) de la noticia en la revista de prensa¹⁹⁵.

1.4.2.2. La parodia

Una de las excepciones más relevantes a la necesidad de autorización para utilizar una obra ajena la encontramos en la parodia, que es un recurso corriente dentro de la tradición artística para reinterpretar de modo satírico una obra conocida por el público sin necesidad de obtener autorización previa de su creador¹⁹⁶. La excepción legal de la

¹⁹³ Su justificación vendría por el carácter de obra colectiva de los periódicos y a la vez por el hecho de que el periodista es autor asalariado. Por ello, a falta de pacto en contrario, el editor tiene cedidos en exclusiva los derechos de explotación de la obra, pudiendo ejercer el derecho a autorizar o prohibir su uso. VELASCO QUINTANA, P., “Los resúmenes de prensa”, ob. cit., p. 485.

¹⁹⁴ ROGEL VIDE, C., *Estudios completos de propiedad intelectual - Volumen V*, Reus, Madrid, 2015, p. 157.

¹⁹⁵ VELASCO QUINTANA, P., “Los resúmenes de prensa”, ob. cit., p. 483.

¹⁹⁶ La técnica de dotar de un sentido humorístico a la creación ajena es un recurso creativo muy arraigado en el acervo cultural occidental, encontrando sus orígenes ya en las primeras fuentes de la literatura de la antigua Grecia. Si bien, esta práctica perdió fuste durante la Edad Media, más por motivos de orden religioso y social que literario, pues se consideraba un arte contrario a las buenas costumbres religiosas, ésta volvería a emerger durante el Renacimiento, dando frutos de una calidad literaria tan excelsa como *El Quijote* de Miguel de Cervantes, obra que satirizaba las tradicionales novelas de caballería. Los movimientos literarios del siglo XVIII y de la primera parte del XIX, vuelven a dejar de lado a la parodia por considerarla una utilización impropia de la obra original, o por entender, como entendía el Romanticismo, que la necesidad de una literatura seria y crítica con la realidad social no dejaba espacio al

parodia obedece a un interés por permitir el uso de la obra ajena para fomentar una visión crítica del arte, siendo uno de los límites a la exclusividad del autor sobre su obra contemplados en la legislación española de derecho de autor. La Ley de Propiedad Intelectual acepta explícitamente el uso paródico en su artículo 39 y pone de manifiesto la relación que puede existir entre la parodia y la transformación, en lo que ahora interesa para el trabajo.

a) Elementos definidores de la parodia

El artículo 39 de la Ley de Propiedad Intelectual establece unos criterios de licitud para la parodia, con la voluntad de impedir que la excepción sea utilizada para hacer pasar como parodia una obra derivada no autorizada: “No será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor”. Es decir, la parodia se entenderá lícita siempre y cuando sea patente su sentido humorístico, sea diferenciada por el público de la obra parodiada y no se utilice para dañar a la obra anterior ni a la reputación del autor¹⁹⁷.

Hay que considerar que el parodista busca realizar con su creación una crítica burlesca a una obra ya existente. No obstante, no se encuentra una definición del concepto de parodia en el propio artículo y el intento de acudir a los conceptos literarios o artísticos genera más dudas que soluciones, por la multitud de supuestos en que se acaba

efecto paródico. LÓPEZ SÁNCHEZ, C., *La Transformación*, ob. cit., p. 94. Así, no será hasta finales del XIX y en especial durante el siglo XX cuando la parodia recobrará un nivel de producción significativo, viéndose reflejada en una toma en consideración por el legislador. Muestra de ello se da en obras insignes de los movimientos artísticos contemporáneos, como en la alteración paródica de la “Mona Lisa” de Da Vinci realizada por el maestro del Dadaísmo, Marcel Duchamp, obra sobre la que entraremos en mayor detalle en el capítulo 2, al hablar del criterio objetivo y subjetivo de originalidad. En todo caso, señalar que el objetivo del autor era claramente provocador: al transformar una obra clásica con un sentido jocoso y ridiculizador, se transmitía el mensaje de combatir las reglas del arte clásico a través de los nuevos movimientos artísticos de principios del siglo XX. MIRZE SANTESSO, E., “Art and the Question of Borrowing”, en DONNELLY, M., INGALLS, R., MORSE, T.A., CASTNER POST, J., STOCKDELL-GIESLER, A.M. (coords.), *Critical conversations about plagiarism*, Parlor Press, South Carolina, 2013, p. 38.

¹⁹⁷ Su inclusión como límite se da por vez primera en la Ley de Propiedad Intelectual de 1987. Anteriormente, por presión de los empresarios teatrales del momento, había estado expresamente prohibida por el Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual de 1879. SOL MUNTAÑOLA, M., “La parodia y sus fronteras”, en O’CALLAGHAN, X. (coord.), *Los derechos*, ob. cit., p. 450.

expresando el concepto. Nos servimos de la descripción aportada por SOL MUNTAÑOLA, la cual nos parece acertada por su carácter conciso y determinado: “La parodia es la expresión de una idea crítica a través de la propia obra criticada”¹⁹⁸. No es muy diferente la concepción que se puede observar en una perspectiva comparada. Para definirla, por ejemplo, como la creación de una obra nueva que ridiculiza o crea por lo menos una tensión antagonista, crítica y humorística con la forma, el contenido o la forma de la obra original¹⁹⁹.

En toda parodia deberá darse un reconocimiento explícito del carácter crítico y cómico de la obra por parte del público que la percibe. La justificación del contenido humorístico de la parodia viene dado por el efecto crítico que produce indirectamente sobre el autor parodiado, pues que la parodia genere en el público el reconocimiento de la otra obra y a su vez despierte hilaridad sirve para resaltar los posibles errores y deslices cometidos por el autor en la obra original. Toda parodia de una obra ya divulgada que no sea perjudicial para el autor y su obra se entenderá así aceptable. En la interpretación del riesgo de confusión y el daño al autor, debe considerarse, por un lado, que la puesta en el mercado no afecte al mercado de la obra parodiada. En cuanto al daño a la reputación del autor, que no sea desmesurado y en la medida de lo posible inevitable para la realización de la parodia, teniendo en cuenta que el mismo hecho de parodiar una obra ajena siempre tendrá un cierto efecto en la figura del autor originario²⁰⁰. La parodia no puede servir para atacar ni a la figura de su creador ni a terceros ajenos a la obra²⁰¹. En particular, no podrá ejercitarse para desprestigiar o difamar a individuos o a colectivos de personas por razón de sus posicionamientos o creencias²⁰². No obstante, la parodia no antitemática es un recurso muy extendido

¹⁹⁸ SOL MUNTAÑOLA, M., “La parodia y sus fronteras”, en O’CALLAGHAN, X. (coord.), *Los derechos*, ob. cit., p. 453.

¹⁹⁹ VOORHOOF, D., “Freedom of Expression, Parody, Copyright and Trademarks” en *Proceedings of the ALAI Congress June 13-17, 2001 on Adjuncts and Alternatives to Copyright*, Columbia University, New York, 2002, p. 641.

²⁰⁰ SOL MUNTAÑOLA, M., “La parodia y sus fronteras”, en O’CALLAGHAN, X. (coord.), *Los derechos*, ob. cit., p. 453.

²⁰¹ SOL MUNTAÑOLA, M., “La parodia y sus fronteras”, en O’CALLAGHAN, X. (coord.), *Los derechos*, ob. cit., p. 451.

²⁰² Se exige que tenga elementos críticos y humorísticos pero no ofensivos ni difamatorios, es decir, sin “*animus iniurandi*”. VOORHOOF, D., “Freedom of Expression”, ob. cit., p. 648. En otras palabras, la excepción de la parodia está concebida para proteger la libertad de expresión, si bien este derecho no es absoluto y pierde su preeminencia cuando el mensaje sea xenófobo, racista o homófobo. JACQUES, S., “Are National Courts Required to have an (Exceptional) European Sense of Humour?”, *European*

dentro del género (*weapon parody*) y que ha encontrado interpretaciones favorables en la jurisprudencia²⁰³ y en la doctrina españolas, que la consideran aceptable cuando el

Intellectual Property Review (3), 2015 Vol. 37, 2015, p. 137. Nos parece ejemplarizante la decisión recientemente tomada por el TJUE en el caso “*Deckmyn*”, sobre una representación burlesca de los musulmanes basada en una viñeta cómica preexistente, mediante la cual ha establecido un criterio uniforme de interpretación para el ámbito de la Unión Europea sobre el alcance de la parodia. El tribunal recuerda que el concepto de parodia debe efectuarse “conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente”, lo que implica que, por un lado, debe evocar una obra existente, si bien diferenciándose perceptiblemente de ésta, y, por otro, plasmar una manifestación humorística o burlesca. En el caso en cuestión no parece que ese “justo equilibrio” pueda alegarse pues el interés de un artista de no ver su obra reutilizada con finalidades discriminatorias, más allá de la propia ilicitud de la nueva creación ante las garantías de nuestro sistema de derechos fundamentales, debe tener una consideración superior a la libertad creativa que se persigue con la excepción de la parodia. El objetivo de la parodia es el de dar un enfoque humorístico y satírico a una creación ya existente, e incluso puede utilizarse para realizar un comentario humorístico sobre un sujeto o situación sin relación con la obra, pero no debe aceptarse como “arma arrojadiza” para difamar o injuriar a personas o colectivos, por lo que los autores parodiados podrán actuar contra la nueva obra cuando este sea el caso. La relevancia en el caso viene porque la sentencia afirma que el concepto de parodia, contenido en el artículo 5 (3)(k) de la Directiva Infosoc, es un concepto autónomo dentro del derecho de la Unión, y por tanto debe ser interpretado de forma autónoma en todo su territorio. GRIFFITHS, J., GEIGER, SENFTLEBEN, M., XALABARDER, R., BENTLY, L., “The European Copyright Society’s Opinion on the Judgment of the CJEU in Case C-201/13 *Deckmyn*”, *European Intellectual Property Review* (3), 2015 Vol. 37, 2015, p. 127. La sentencia armoniza y racionaliza el contenido de la Directiva en relación a las excepciones y límites del derecho de autor, mediante una aproximación finalista del concepto, compatible con el derecho a la libertad de expresión y contraria a una sistematización restrictiva de las excepciones. Ante la ausencia de una armonización legal a nivel nacional (téngase en cuenta, por ejemplo, que la excepción para la parodia no pasó a formar parte del articulado de la *CDPA* británica hasta el año 2014 (artículo 30A). JACQUES, S., “Are National Courts Required”, ob. cit., p. 134), el tribunal ofrece un conjunto de normas aplicables en esta área. A la vez, la sentencia acaba dando validez a la realización de las “*weapon parodies*”, pues lo que se censura aquí es el carácter xenófobo de la ilustración, no la utilización de la misma para criticar a un personaje público. Con ello, el tribunal amplía el alcance del concepto, tal y como se ha entendido por parte de diferentes autores y jurisprudencias nacionales. Así, por ejemplo, que el cambio de una letra en una canción para hacer mofa de un hecho de la actualidad social sí se encuadra en la excepción a ojos del TJUE. *Johan Deckmyn y Vrijheidsfonds VZW c. Helena Vandersteen y Otros*, asunto C-201/13, de 3 de septiembre de 2014. En todo caso, podría criticarse de la resolución que en su valoración de los elementos discriminatorios de la obra enjuiciada, el tribunal entra en terreno ajeno, pues se trataría en todo caso de una cuestión relativa a los derechos morales, sobre los cuales el considerando 19 de la misma Directiva establece que no entran en su ámbito de aplicación. GRIFFITHS, J., GEIGER, C., SENFTLEBEN, M., XALABARDER, R., BENTLY, L., “The European Copyright Society’s Opinion”, ob. cit., p. 129. En el caso concreto de la apreciación de una conducta discriminatoria, parece más recomendable que sea la legislación civil o penal la encargada de lidiar con una cuestión que no es objeto de la propiedad intelectual (EUROPEAN COPYRIGHT SOCIETY, “Limitations and Exceptions as Key Elements of the Legal Framework for Copyright in the European Union: Opinion on the Judgment of the CJEU in Case C-201/13 *Deckmyn*”, ”, *European Intellectual Property Review* (3), 2015 Vol. 37, 2015, p. 133) y que podría acabar convirtiéndose en un mecanismo de censura. JACQUES, S., “Are National Courts Required”, ob. cit., p. 137.

²⁰³ En uno de sus últimos pronunciamientos sobre la cuestión, el Tribunal Supremo ha reconocido dicha posibilidad, en un caso sobre transformación de la foto de un desfile militar por parte del semanario humorístico “El Jueves”. La revista publicó un fotomontaje realizado a partir de una imagen de medio torso de un militar durante un desfile, procediéndose a deformar totalmente el rostro del militar mediante un maquillaje sobrepuesto al estilo de los payasos, acompañado del texto “todo sea por no aburrir a Rajoy”. Con ello no se buscaba ofender al demandante, el soldado que aparecía en la foto original, sino ridiculizar al presidente Rajoy, quien en la víspera del desfile del Día de la Hispanidad había dicho textualmente: “Mañana tengo el coñazo del desfile; en fin, un plan apasionante”, palabras de las que se hicieron eco en numerosos medios de comunicación. Por tanto, se aceptó la licitud de la parodia, dado

interés del parodiante tenga una finalidad periodística o informativa, pero no así cuando prevalezca un fin publicitario o comercial²⁰⁴.

La dificultad está precisamente en que la apreciación de la licitud de la parodia se centra en un elemento tan subjetivo como es el humor y la sátira, los cuales, dependiendo del formato de las obras empleadas (por ejemplo en obras musicales) presentan mayor complejidad para su detección²⁰⁵. Eso supone finalmente que deberán ser los tribunales quienes deban apreciarlos²⁰⁶, desechando aquellos supuestos en que se busque camuflar

que dicha imagen fue “accesoria e instrumental de la finalidad esencial de exponer, en forma humorística, burlesca, propia del género de la revista, una opinión o idea crítica sobre una cuestión cuyo interés general era evidente -por razón de la notoriedad pública y del cargo político de la persona implicada”. STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, núm. 498/2015, de 15 de septiembre de 2015 (ponente Francisco Marín Castán). (RJ 2015\3990). En el ámbito europeo, nos gustaría destacar el litigio que tuvo como protagonista al famoso autor Georges Rémi, más conocido como Hergé, y su mundialmente conocida creación “Tintín”. La *Court d’Appelation* de Bruselas conoció del caso y consideró que no podía considerarse como parodia el álbum de comics “*Tintin en Suisse*”, donde se retrataba a un “Tintín” adulto que vivía situaciones más reales, lo que incluía tener relaciones sexuales. La sentencia calificó la obra de carácter denigrante e infamatorio para el derecho moral de Hergé, por lo que su autor fue condenado por un acto de infracción del derecho de autor. El tribunal entendió que la parodia buscaba causar un daño moral o material al autor y que la crítica dejaba de ser soportable cuando dañaba la integridad de la obra. *Jan Bucquoy c. Moulinsart*, CA Bruxelles, 8 Juin 1978 (J.T. 1978, 619). Considerando el contenido de ambas obras, sorprende ver como que el tribunal consideró que el paso de un personaje juvenil a la edad adulta, aunque contuviera explícitas referencias sexuales, excedía el límite de la parodia, aun cuando las diferencias estéticas entre los personajes de ambas obras eran significativas, por lo que no cabría apreciar un riesgo de confusión. En otras ocasiones, los tribunales han permitido un mayor grado de satirización, siempre y cuando no existiera la posibilidad de confusión. Una muestra sería el caso que enfrentó a los herederos del escritor estadounidense Edgar Rice Burroughs, creador del personaje de “Tarzán”, con los autores de la película “*Tarzoan, la honte de la jungle*”, traducible como “Tarzán, la vergüenza de la jungla”. En este caso, la *Court de Paris* aceptó la obra como una parodia lícita al entender que si bien la ridiculización del personaje podía ser en cierto grado ofensiva, lo relevante es que no había lugar para la confusión y que la misma no afectaba a los derechos morales del autor. *Sté Edgar Rice Burroughs, J. et H. Burroughs c/ Picha, Sté Valiza Films et autres*, TGI Paris, 3 Janvier 1978 (RIDA 91 1978, p. 119). Sorprende la diferencia de criterio con el caso de “*Tintin en Suisse*”, teniendo en cuenta que en “*Tarzoan*” la carga sexual del largometraje de animación era muy elevada, llegando a ser calificada como “X” en su estreno en EE.UU. COHEN, K., *Forbidden Animation: Censored Cartoons and Blacklisted Animators in America*, McFarland, North Carolina, 2004, p. 91.

²⁰⁴ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Merchandising y Derecho de Autor”, ob. cit., p. 144.

²⁰⁵ En ocasiones no es fácil valorar la parodia musical, donde lo habitual es reutilizar la parte musical y substituir la letra por otra de carácter humorístico. La letra de la canción goza de protección por sí misma, por lo que su alteración sustancial supone para la doctrina una transformación de la obra musical, pues la parte instrumental y los versos constituyen un conjunto, cuyo resultado se ve modificado en su vertiente expresiva. Ante este hecho, y cuando los autores de música y letra fueran diferentes, se plantearía la necesidad de que fuera necesario recabar la autorización en relación con la parte musical. Por ello se ha considerado esta forma de parodia una forma de plagio. GALACHO ABOLAFIO, A.F., “La parodia”, ob. cit., pp. 29, 35 y 246. A nuestro entender, esta no es una solución pacífica, pues la obra musical con letra, si bien sus partes son diferenciables, constituyen un conjunto tan intrínsecamente relacionado que, aun cuando se parodia la parte literaria, el resultado no puede separarse de la parte instrumental. En consecuencia, este recurso debe entenderse comprendido en el límite del artículo 39 de la Ley de Propiedad Intelectual, tal y como entiende también SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 559.

²⁰⁶ En ese sentido, es significativo que el Tribunal Supremo intentara dotar de significación jurídica el

un uso no autorizado bajo la capa de la sátira. La clave estará entonces en establecer unos mecanismos de detección que el tribunal pueda utilizar en su consideración. Para ello, nos parecen útiles las aportaciones a la cuestión de la doctrina comparada europea que alude a las “reglas del género”²⁰⁷, el “tratamiento antitemático”²⁰⁸, o la ausencia de confusión entre las obras por parte del público para poder apreciar la existencia del efecto paródico.

b) Parodiar es transformar

Más allá de los límites a parodiar una obra, el elemento inicial de la discusión es qué calificación deben obtener las nuevas obras que parodian una determinada creación. No estamos ante la simple toma de ideas de obras ajenas, pues la propiedad intelectual no protege las ideas. En la parodia se toma la concepción de una obra existente y se recompone bajo el filtro humorístico y caricaturesco, siendo posible realizar obras paródicas en diferentes formatos artísticos, siendo comunes en el formato literario, gráfico, plástico o musical. En nuestro ordenamiento, en consonancia con el ya citado artículo 5 (3) (k) de la Directiva Infosoc, se ha optado por situarla dentro de los límites al derecho de autor, en favor de la libertad de expresión. Sin embargo, la doctrina no ha conseguido ponerse de acuerdo sobre cuál es la clasificación pertinente para la obra

concepto de comicidad, a pesar de ser una noción con una elevadísima dosis de subjetividad. Aun así en sentencia de 17 de Mayo de 1990, lo definió como “la facultad de descubrir y manifestar lo cómico y ridículo”. Se trató de una demanda sobre protección civil del derecho al honor, en relación a la divulgación de expresiones humorísticas en un contexto jocosos y burlón referidas a una persona de proyección pública, divulgadas en el suplemento semanal “Los domingos de ABC”, y en la sección “Al Loro”, de un semanario de humor del momento. STS, Sala de lo Civil, de 17 mayo 1990 (ponente Juan Latour Brotons). (RJ 1990\3736). Ni siquiera el TJUE, como acabamos de ver en el caso “Deckmyn”, entra a definir el concepto de “humor”, teniendo en cuenta la dificultad de la empresa y la subjetividad de criterios que conllevaría. JACQUES, S., “Are National Courts Required”, ob. cit., p. 136. En ese sentido, entendemos que limitar su contenido a aquellas obras que busquen producir la risa del destinatario sería erróneo, pues la parodia debe incluir igualmente aquellas obras que presenten elementos sarcásticos e irónicos, sin otros recursos cómicos más tradicionales.

²⁰⁷ LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., pp. 129 y 130.

²⁰⁸ Concepto desarrollado por la doctrina alemana, que defiende la licitud de la parodia en la que se realice una interpretación cómica de la obra parodiada, y no aquella que tome elementos artísticos de la obra preexistente y los utilice para otros fines ajenos al sentido humorístico que subyace en la parodia. En ausencia de vis cómica, estaríamos hablando de una obra derivada que encuentra sus límites de explotación en el derecho del autor originario. Coincide con el supuesto de “*target parody*” del *copyright*, donde el efecto humorístico se produce por la conexión entre la obra paródica con los contenidos y expresiones de la obra parodiada. HESS, G, *Urheberrechtsprobleme der Parodie*, Nomos, Baden-Baden, 1993, p. 96 y NORDEMANN, A., “UrhG §§ 23/24”, ob. cit., p. 493.

paródica con implicaciones para su relación con el derecho de transformación, discutiéndose si es *de facto* una obra derivada. Por un lado, una parte de la doctrina defiende que no estamos ante una obra derivada: ni es necesaria la autorización del parodiado, ni tiene derecho a remuneración. Por tanto, estamos ante una obra independiente, en todo caso, inspirada en la obra parodiada, que goza de suficiente originalidad²⁰⁹.

Por el contrario, una mayoría de autores, con una interpretación que compartimos, entienden que la parodia siempre constituirá una obra derivada, por tratarse de una adaptación que guarda una relación directa con la obra parodiada, si bien la parodia, por su carácter satírico, gozaría de la excepcionalidad de no necesitar de autorización del autor original para poder ser explotada²¹⁰. A nuestro entender esta es la solución más atendible ya que la relación entre los elementos de ambas obras hace descartable considerar la parodia como una obra independiente y desconectada de la preexistente, por mucho que se le incorpore un matiz cómico. Es más, si nos centramos en la lectura literal del artículo 39 de la Ley de Propiedad Intelectual, observamos que da a entender que estamos ante una transformación, pues se refiere a ella como un acto de

²⁰⁹ Así lo defienden BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *Obra Plástica*, ob. cit., p. 422, o SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 481.

²¹⁰ RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 21”, en *Comentarios*, ob. cit., p. 381 o SOL MUNTAÑOLA, M., *El régimen jurídico de la parodia*, ob. cit., 181. Idéntica opinión comparte ESPÍN CÁNOVAS, D., *Los derechos*, ob. cit., p. 142: “Resulta claro que la parodia, si bien participa de la naturaleza de la obra derivada, no está sujeta a su régimen ya que la licitud legal la exime de la necesaria autorización del autor de la obra preexistente”. También lo entiende así PERDICES HUETOS, A.B., “La muerte juega al gin rummy (la parodia en el derecho de autor y de marcas)”, *Pe. i.*, *Revista de propiedad intelectual* (3), 2002, p. 25, quien considera que se trata de una obra derivada que encaja en el contenido de los artículos 11, 12 y 21 de la Ley de Propiedad Intelectual. En la doctrina del *copyright*, se define la parodia como una combinación de antiguos y nuevos elementos que resultan en una obra derivada. POSNER, R., “When Is Parody Fair Use?”. *The Journal of Legal Studies* (1), Vol. 21, 2012, p. 69. En Francia, se habla de transformación exceptuada de autorización. COLOMBET, C., *Propriété littéraire et artistique et droits voisins*, 9 éd., Dalloz, Paris, 1999.

p. 177. En Alemania, una parte de la doctrina la deslinda del “uso libre” y la encuadra en la adaptación crítica que debe ser aceptada por el parodiado (HEFTI, E., *Die Parodie im Urheberrecht*, Schweitzer, Berlín, 1977, pp. 104 y 109), mientras que otros autores consideran que será un supuesto de “uso libre”, siempre que se produzca un contraste antitemático entre ambas. Si esto no se da, se producirá una lesión del derecho de transformación (NORDEMANN, A., “UrhG §§ 23/24”, ob. cit., p. 510). Otra interpretación la clasifica como un supuesto de transformación sin el requisito de autorización, pues el requisito de “difuminación” de la obra anterior para que se acepte el “uso libre” no cabe para la parodia, donde la obra parodiada siempre se mantiene reconocible. VLAH, T., *Parodie, Pastiche und Karikatur – Urheberrechte und ihre Grenzen*, PL Academic Research, Frankfurt am Main, 2015, pp. 63-64.

transformación que únicamente no necesita de autorización del autor parodiado²¹¹.

Existe sin embargo, un tercer criterio de interpretación en la doctrina, defendido por DÍAZ ALABART²¹². En su opinión, este tipo de obras ni pueden considerarse una obra original de acuerdo a los criterios del artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual, ni tampoco caben dentro de la definición de obra derivada pues, a pesar de la relación entre ambas obras, el enfoque paródico que se le da a la segunda obra rompería el carácter de transformación. La propia autora da un paso más allá al entender que debería considerarse la posibilidad de establecer una compensación económica para el parodiado, pues el hecho de que la ley española no los mencione expresamente no significa que deban ser desechados²¹³. Considera que el establecimiento de un porcentaje fijado por ley de carácter reducido, sin ánimo desincentivador, serviría para mediar entre los intereses de los autores de las dos obras en cuestión²¹⁴, y como compensación para el autor original por el enriquecimiento que la obra parodiada obtuviera a costa de su creación.

²¹¹ GALACHO ABOLAFIO, “La parodia como límite a los derechos de autor y su relación con el derecho de transformación”, *Pe. i.: revista de propiedad intelectual* (49), enero-abr. 2015, p. 18.

²¹² DÍAZ ALABART, S., “Comentario al artículo 39”, en ALBALADEJO GARCÍA, M., DÍAZ ALABART, S. (Dir.), *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, Tomo V, Vol. 4-A, *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1994, p. 632.

²¹³ Continuando el razonamiento, se ha distinguido entre la limitación sobre la necesidad de autorización y la permanencia de derechos patrimoniales sobre la obra resultante, por lo que no comparte una interpretación extensiva de este límite del derecho de autor, entendiendo aceptable la remuneración del autor originario. PÉREZ DE CASTRO, N., *Las obras audiovisuales*, ob. cit., p. 140. En la misma línea, se ha defendido la posibilidad de un porcentaje procedente de los réditos de la parodia para el autor de la obra parodiada. Se defiende un tratamiento intermedio entre la obra derivada y la obra independiente, abogando por un derecho de remuneración pero respetando la no necesidad de autorización para realizarla. GALACHO ABOLAFIO, A.F., “La parodia”, ob. cit., p. 33. En todo caso, existirían formas, desde el punto teórico, para justificar dicho derecho del parodiado, las cuales no parecen tan descabelladas desde un punto de vista de equidad en la explotación. Una de ellas sería asimilar la parodia a un supuesto lindante a la transformación, de forma análoga a lo que el Código Civil prevé para la accesión o confusión de bienes muebles; en ambos supuestos, el resultado final es una conjunción de dos elementos (obra originaria y aportación del nuevo autor), lo que permitiría al autor parodiado tener un derecho de explotación proporcional al contenido de su obra en el resultado final. TACTUK RETIF, A., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 146.

²¹⁴ En algunos supuestos, dicha compensación podría aceptarse, a nuestro parecer, cuando el volumen de la obra paródica no se limita a una pequeña parte de la obra ajena, sino que toda ella está compuesta de elementos preexistentes reelaborados bajo el prisma de la sátira. En el sector del cine, la franquicia “*Scary Movie*”, con todas sus secuelas, se compone de una yuxtaposición de situaciones cómicas que toman sus elementos (personajes, ambientaciones, diálogos) de otras películas anteriores pertenecientes a otros géneros. De cualquier forma, el sentido de la norma apunta a que el autor parodiado no podrá reclamar derechos patrimoniales sobre la obra resultante de la parodia; la propia ley, al reconocerla como tal, entiende que ésta es fruto de una actividad creativa intelectual relevante del parodista, ostentando de forma individual los derechos de autor sobre la misma, que son independientes de los que el autor obtenga o haya obtenido ya de la explotación de la obra parodiada.

En nuestra opinión, recuperando la interpretación hasta el momento defendida en este trabajo, consideramos que la parodia constituye un acto de transformación generador de una obra derivada, teniendo en cuenta el fuerte nexo entre la obra parodiada y la parodia, que hace que los elementos sustanciales de la primera se mantengan en la primera y permitan su reconocimiento por parte del público al encontrarse con la segunda, a la vez que aprecie las diferencias entre ambas, en particular por el carácter humorístico de la parodia. La diferencia con el resto de obras derivadas estará, en todo caso, en la necesidad de autorización. Mientras que las obras resultantes de una transformación necesitan de la autorización del autor preexistente para su explotación, la excepción de la parodia elimina ese requisito para éstas, en base al fomento de la creación artística que la Ley de Propiedad Intelectual busca proteger, pues con la parodia se da una visión crítica de la obra anterior²¹⁵, sin que eso implique que no deban ser consideradas como obras derivadas.

En la parodia se da una imitación necesaria para aproximarse a la obra parodiada, sin llegar a la copia servil o al plagio. Se modifica la obra anterior, manteniendo suficientes elementos entre ellas para que se dé un reconocimiento de la obra anterior, pero no la confusión²¹⁶. La parodia es una creación con altura creativa²¹⁷ suficiente para recibir protección por sí misma²¹⁸, de tal forma que presenta un nivel de originalidad

²¹⁵ Además, exigir la autorización para parodiar llevaría en la mayoría de ocasiones a la imposibilidad de su realización, teniendo en cuenta la previsible poca disposición de los autores a que un tercero realizara una versión satírica de su creación. SOL MUNTAÑOLA, M., *El régimen jurídico de la parodia*, ob. cit., pp. 104 y 107.

²¹⁶ SOL MUNTAÑOLA, M., “La parodia y sus fronteras”, en O’CALLAGHAN, X. (coord.), *Los derechos*, ob. cit., p. 452.

²¹⁷ A modo de introducción, conviene adelantar que el concepto gira sobre el mínimo aporte creativo exigible para reconocer la originalidad de una obra intelectual. Sobre la cuestión y su conexión con la originalidad de las obras derivadas, entraremos en mayor detalle en el epígrafe del capítulo 2 dedicado a la altura creativa.

²¹⁸ El caso “*Acuff-Rose vs. Live 2 Crew*”, de la jurisprudencia norteamericana, es una de las resoluciones más citadas a nivel doctrinal para mostrar la dificultad que en ocasiones tienen los tribunales para establecer la frontera entre parodia y transformación no autorizada. Los hechos fueron los siguientes: en 1990, *Live 2 Crew*, célebre grupo de hip-hop de la época, tomó diferentes versos de la conocida canción de Roy Orbison “*Oh, Pretty Woman*” para incluirlas en su composición rap “*Me So Horny*”, sin la autorización del propietario de los derechos sobre la canción, el editor Acuff-Rose, quien presentó una demanda por infracción del *copyright*. La demanda fue desestimada en primera instancia por el Tribunal Federal de Nashville, al considerar que, si bien era cierto que se daban las coincidencias líricas que el demandante señalaba, tanto la evolución musical de la canción como el sentido que se le daba a las mismas, mediante juegos de palabras de contenido sexual muy alejados del espíritu romántico de la canción, obedecían a un uso paródico del tema original, por lo que quedaba fuera de la protección del *copyright* reconocida al demandante. No obstante, dicha resolución fue revocada por el tribunal de apelación del 6º Circuito en 1992, basando su fundamento no en que la versión de “*2 Live Crew*” tenía

equivalente al de las obras derivadas. Otra cosa sería que la modificación realizada fuera tan simple o ligera que no pudiera observarse la originalidad suficiente, o que el elemento de humor o sátira sobre la obra parodiada no existiera, por lo que no sería aplicable la excepción del artículo 39 de la Ley de Propiedad Intelectual y nos encontraríamos ante una obra derivada que requeriría autorización de su autor original, o si no se apreciara originalidad suficiente, ante un plagio. Por lo tanto, no toda alteración de una obra con presunción humorística deberá calificarse como parodia; el esfuerzo creativo del autor deberá ser relevante, y a su vez, tendrá que mostrarse como una concepción con entidad propia, que elimine la posibilidad de confusión entre ambas creaciones²¹⁹.

c) *Justificación de la excepción*

Atendiendo a todos los posicionamientos anteriores, la cuestión a resolver sería por qué es justificable eximir a este supuesto de transformación de la necesidad de autorización. Como hemos visto, un sector doctrinal considera que esta excepción debería modificarse, por tratarse de una injerencia en la esfera moral y patrimonial del autor, así como un aprovechamiento del esfuerzo ajeno para beneficio privado²²⁰. De hecho, dicho razonamiento podría utilizarse igualmente para otros límites reconocidos en la Ley de

una orientación claramente comercial, lo que generaba un perjuicio a la posición en el mercado musical de la obra original de Orbison, invirtiendo por completo la opinión de la primera instancia, que desestimó dicho efecto negativo. La cuestión siguió elevándose a instancias superiores, hasta que el Tribunal Supremo se pronunció en 1994 reconociendo el uso lícito de la transformación paródica. *Campbell v. Acuff-Rose Music* (92-1292), 510 U.S. 569 (1994). El Juez David Souter desestimó que el uso comercial de la versión realizada fuera contraproducente con la doctrina del uso justo, pues ese sentido mercantil no es contrario al concepto de la parodia. GOLDSTEIN P., *El Copyright en la sociedad de la información*, Universidad de Alicante, Alicante, 1999, p.70. Lo relevante era que con la obra parodiada se creaba una nueva obra original mediante la modificación de una preexistente. El tribunal valoró que mediante ese uso justo se conseguía fomentar la producción de creaciones artísticas que reflejaban creatividad e ingenio mediante la transformación, lo que a fin de cuentas era el objetivo de la ley. A pesar de ello, la sentencia limitaba a la vez el uso lícito del “*sampling*” a un sentido paródico, cosa que no suele ser la concepción habitual buscada por los artistas que realizan este tipo de creaciones.

²¹⁹ Nos parecen acertados los ejemplos que se han aportado por la doctrina para dilucidar la originalidad o no de una parodia; reproducir literalmente unas tiras cómicas y cambiar únicamente los diálogos no lo sería, pues el riesgo de suplantación a ojos del espectador, al analizar en abstracto la nueva obra, es elevado; por el contrario, la adaptación cinematográfica de la obra de Mary Shelley, “Frankenstein”, en la forma que la llevó a cabo Mel Brooks, en su comedia “El jovencito Frankenstein” no deja dudas sobre su carácter paródico y su aportación creativa novedosa, despejando por completo la posibilidad de error para el espectador. SOL MONTAÑOLA, M., *El régimen jurídico de la parodia*, ob. cit., 184.

²²⁰ GALACHO ABOLAFIO, A.F., “La parodia”, ob. cit., p. 22.

Propiedad Intelectual, como, por ejemplo, el derecho de cita. Disentimos de esa interpretación en ambos casos, pues creemos que el mismo objeto de la propiedad intelectual es la producción de nuevas obras y tanto la parodia como la cita responden a esa necesidad. Limitar las excepciones por una razón de beneficio económico de la nueva obra supondría poner el derecho exclusivo del autor por encima de todo otro interés.

En el caso concreto de la parodia, debe entenderse que el género es una forma saludable de crítica social y artística²²¹. Un punto de vista restrictivo como el anterior pasa por alto, o en todo caso infravalora, la relevancia del elemento cómico exigido a la obra paródica. El efecto crítico, unido a la hilaridad a ojos del público no es una cuestión menor. Cualquier artista que haya subido alguna vez a un escenario sabe que de todas las reacciones, probablemente la comicidad sea la más difícil de conseguir. En ambos conceptos, crítica en mayor medida y humor aunque no sea imprescindible²²², radica la justificación de la parodia como límite al derecho de autor, reforzada por una tradición histórica que valora la necesidad de obras que critiquen y satiricen creaciones anteriores²²³. Y para ello, es necesario el suficiente ingenio creativo para aportar el efecto paródico que ni está al alcance de todos, ni será protegible cuando no llegue a un mínimo nivel de aportación artística.

1.4.2.3. La obras en el dominio público

La ley prevé igualmente otros supuestos en que se permite la transformación de obras ajenas sin necesidad de obtener autorización, como ocurre con las obras que forman parte del dominio público (artículo 41 de la Ley de Propiedad Intelectual). Con respecto a ellas, debe entenderse que se encuentran a disposición de cualquiera para su uso y

²²¹ CORNISH, W. R., LLEWELYN, D., APLIN, T. F., *Intellectual property*, ob. cit., p. 521.

²²² SOL MUNTAÑOLA, M., “La parodia y sus fronteras”, en O’CALLAGHAN, X. (coord.), *Los derechos*, ob. cit., p. 449.

²²³ La doctrina la defiende por ser una “fórmula expresiva ancestral, arraigada e imprescindible en las relaciones sociales”. El ordenamiento jurídico la protege por ser una manifestación crítica de la libertad de expresión y de creación. SOL MUNTAÑOLA, M., “La parodia y sus fronteras”, en O’CALLAGHAN, X. (coord.), *Los derechos*, ob. cit., p. 448.

disfrute pasado un determinado periodo de tiempo tras la muerte del autor²²⁴, cuya extensión será en principio establecida por el país de origen del mismo²²⁵. Esta situación conllevará la posibilidad de realizar obras basadas en ellas sin autorización²²⁶, ni siquiera para el acto de transformación, con el único límite del respeto a los derechos morales existentes sobre la misma, en particular el derecho de paternidad y de integridad de la obra²²⁷.

El garante del respeto a este tipo de obras, en ausencia de un titular privado, deberá ser pues la propia administración pública. En el caso español, el mandato constitucional de

²²⁴ Algunos autores abogan por un “dominio público remunerado”, mediante un sistema de licencias de uso que sirva para autofinanciar el mismo sector cultural. DIETZ, A., “A Propos de l’harmonisation des législations nationales dans les pays de la C.E.E”, *Revue Internationale du Droit d’Auteur* (117), 1983, p. 61. Esta posición no obstante, no recibió respaldo en 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, como tampoco en los distintos ordenamientos nacionales que, pese a haber podido introducir esta medida en sus leyes de propiedad intelectual, han optado unánimemente por la gratuidad en el uso de las obras en esta tesitura. MARÍN LÓPEZ, J.J., “Comentario al artículo 41”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 728.

²²⁵ De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.8 del Convenio de Berna: “En todos los casos, el plazo de protección será el establecido por la ley del país en el que la protección se reclame; sin embargo, a menos que la legislación de este país no disponga otra cosa, la duración no excederá del plazo fijado en el país de origen de la obra”. El Tribunal Supremo aplicó ese criterio para desestimar la existencia de un delito de propiedad intelectual por la traducción al castellano de dos obras del creador de “*Peter Pan*”, J.M. Barrie, las cuales habían pasado al dominio público en su país de origen: “resultaba de todo punto racional suponer, como hizo el tribunal de instancia, que los procesados habían actuado en al fundada convicción de estar disponiendo de unas obras de dominio público y, por ende, sin culpabilidad penal en el caso hipotético de que su información fuese errónea, lo que en la instancia, por otra parte, no pudo ser debatido -ni ha podido serlo naturalmente en esta sede- ya que los querellantes y ahora recurrentes en ningún momento propusieron prueba tendente a demostrar que la situación legal en el Reino Unido de Gran Bretaña, en materia de protección a los derechos de autor, sea distinta de la que se desprende de la citada certificación expedida por el Instituto Nacional del Libro Español”. STS, Sala de lo Penal, de 13 junio de 1987. (ponente José Jiménez Villarejo). (RJ 1987\4799).

²²⁶ Un diferente supuesto de excepción lo encontramos en las licencias no voluntarias, reconocidas en el Convenio de Berna. El Acta de París de 1971 introdujo una serie de supuestos de uso libre de obras protegidas dirigidos a los países en vía de desarrollo. Se preveía que éstos pudieran emitir licencias no-exclusivas y no-transferibles para traducir las obras al idioma del país y publicar la traducción en forma impresa o en cualquier otra forma análoga de reproducción para fines de enseñanza, estudio, e investigación, siempre y cuando la obra no hubiera sido ya traducida en ese idioma por el titular del derecho; también se autorizaba a reproducir una obra publicada en forma impresa o en cualquier otra forma análoga de reproducción para su uso en conexión con actividades de instrucción sistemática. Existen, sin embargo, limitaciones a este derecho como son que el licenciataria, quien debe ser nacional del país que emite la licencia, deberá intentar obtener una licencia voluntaria del titular de los derechos e indicar en todas las copias que la obra está disponible bajo las disposiciones del Anexo; igualmente, se deberá garantizar una traducción correcta de la obra, una reproducción exacta de la edición, y el pago de una remuneración equitativa. CERDA SILVA, A., “Derechos de autor y desarrollo: Más allá de la ilusoria solución provista en el “Anexo” del Convenio de Berna”, *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso* (XXXVIII), 2012, p.188.

²²⁷ En el mismo sentido la jurisprudencia francesa se posicionó a favor de la protección de estos derechos a propósito de una traducción de baja calidad de una obra que se encontraba en el dominio público. (TGI Lyon, 16-02-1961) MARÍN LÓPEZ, J.J., “Comentario al artículo 41”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 726.

fomento y protección de los bienes culturales faculta al Estado (y por extensión, al resto de administraciones competentes en materia cultural) a velar por los derechos morales sobre la obra que recoge el artículo 41 de la Ley de Propiedad Intelectual, los cuales tienen un carácter perpetuo²²⁸.

La relevancia económica del paso a dominio público puede ser muy grande en aquellos casos que la obra afectada sea conocida²²⁹. Por esa razón, no será extraño que los titulares de los derechos de autor intenten actualizar o ampliar la obra existente con el fin de evitar la caducidad de los derechos sobre su creación. Con ello, se busca conseguir que un personaje en cuestión no pase al dominio público y poder seguir ostentando el control de su explotación mediante *merchandising* u otras adaptaciones a otros géneros²³⁰.

²²⁸ Eso supone que los poderes públicos podrán actuar en casos de plagio de una obra que se encuentre en el dominio público, a pesar de que sus derechos de explotación ya hubieran caducado. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 432.

²²⁹ Aunque pueda ser desconocido por el gran público, la versión vigente de la canción “*Happy Birthday to You*” (en español conocida como “Cumpleaños Feliz”) es el resultado de una transformación. En concreto, se añadió a la parte instrumental, que se encontraba en el dominio público, la letra que ha llegado a nuestros días. Por ello, durante décadas, la discográfica “Warner” ha constado como titular de los derechos sobre la letra, recibiendo unos 5.000 \$ diarios en conceptos de *royalties*. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 333. La situación dio un vuelco en 2015, cuando la confusa situación legal de la canción llegó a los tribunales estadounidenses, quienes resolvieron en contra de “Warner”. La historia de la pieza, en resumen, sería la siguiente: las hermanas Mildred y Patty Hill escribieron en 1893 una canción con título diferente y misma melodía y estructura de verso que “Cumpleaños Feliz”. Más tarde, en 1900, hay las primeras referencias a “Cumpleaños Feliz” pero sin publicación completa de la letra, cosa que no ocurriría hasta 1911. De hecho, no hay constancia de que las hermanas compositoras hubieran escrito también la letra. Por lo que respecta a la transmisión de derechos, se dio una cesión en cadena de las compositoras al editor musical Clayton F. Summy, quien posteriormente los cedió a “Warner”. Sobre esta cuestión, el juez observa que no hay pruebas que la cesión incluyera la letra, sino más bien que ésta fuera sobre la melodía y un arreglo de piano. De igual forma, el único registro existente sobre la canción era sobre melodía y arreglo. Por todo ello, al no poder probar “Warner” una cadena válida de titularidad sobre la canción, se desestimó que la compañía fuera la cesionaria de los derechos sobre la letra. *Rupa Marya v. Warner Chappell Music Inc*, California Central District Court (2:13-cv-04460).

²³⁰ Este sería el caso que afecta al personaje de “Tintín”, cuyas primeras aventuras pasarán al dominio público en el año 2052. No obstante, la sociedad *Moulinsart*, titular de los derechos de autor de la obra, y la Editorial *Casterman*, editora de la misma en Francia y Bélgica, han anunciado recientemente la voluntad de publicar una nueva aventura del personaje antes de la finalización de sus derechos sobre éste, con la intención de “proteger los derechos y evitar usos lesivos” por su entrada al dominio público, según sus palabras. LE CAIN, B., “Tintin: une nouvelle aventure sur les rails”, *Le Figaro*, Paris, 21/10/2013 (<http://www.lefigaro.fr/bd/2013/10/21/03014-20131021ARTFIG00353-tintin-une-nouvelle-aventure-sur-les-rails.php>). La voluntad de la sociedad, en cuya dirección se encuentra la viuda de Hergé, y de la editorial es conseguir así, además de que el personaje no pase al dominio público, poder seguir ostentando el control de una franquicia que genera millones en *merchandising* y en adaptaciones a otros géneros. No debe olvidarse, que a pesar de que el último álbum completo de “Tintín” se publicó en 1976, y que el autor nunca manifestó su interés en que otros continuaran su obra tras su muerte, los herederos de sus

Esta situación plantea dudas sobre si este tipo de actualizaciones y revisiones realizadas tras la muerte del autor no son contrarias al espíritu de la ley que protege el derecho de autor. No cabe duda que estas actuaciones tienen un objetivo eminentemente económico que no parece ajustarse con la intención que se persigue con el paso al dominio público de una obra, pues el plazo de protección se concibió como una forma de garantizar a los herederos de la obra del autor, el disfrute de la misma durante un tiempo razonable. El objetivo del paso al dominio público es precisamente que una obra, tras un periodo de exclusividad, pueda pasar al acervo cultural común de una sociedad y sirva de fuente para la creación de nuevas obras; es decir, este mecanismo de “desprotección”, si quiere llamarse así, tiene como finalidad la promoción artística y cultural, la cual quedaría severamente limitada si los herederos de los autores tuvieran permanente el dominio de las obras originales²³¹. Es por eso que para evitar situaciones de monopolio del dominio público, donde los propietarios de los ejemplares impidan el acceso a las versiones originales y acaben obligando a futuros autores a utilizar versiones derivadas protegidas bajo su titularidad, las administraciones públicas deberán velar para garantizar el equilibrio entre la preservación de los ejemplares originales y el acceso libre del usuario a todas las versiones existentes de una creación²³².

Por ello, parte de la doctrina defiende exigir un mayor grado de sofisticación en la obra

derechos han celebrado contratos con terceros para realizar adaptaciones de sus cómics en forma de dibujos animados o versiones cinematográficas del personaje, como la realizada por el director Steven Spielberg en 2011. Para el futuro, se prevén nuevas transformaciones de la obra original, en forma de novelas, así como otras obras derivadas, como un *spin-off* protagonizado por uno de los personajes secundarios más conocidos, el capitán Haddock. Sobre esta actitud de bloqueo para el uso del personaje en nuevas aventuras, algunos autores de la doctrina francesa se preguntan si no se está dando un abuso notorio de explotación, en el sentido del artículo L122-9 *CPI*, más cuando el personaje ha sido utilizado en multitud de ocasiones en productos derivados, con el beneplácito de su autor y herederos. BERTRAND, A., *Droit d'auteur*, ob. cit., p. 656.

²³¹ En España, la evolución de la duración del derecho de autor ha llevado a su reducción: si la Ley de Propiedad Intelectual de 1879 estipulaba una vigencia de 80 años tras la muerte del autor, la Ley de 1987 los redujo a 60. Pero la tendencia proteccionista de la política europea a partir de la década de los 90, reflejada en 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, aumentó el periodo a 70 años, tal y como aparece en la ley vigente. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 26”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 514. Dicha tendencia se reproduce en países como Francia. Sin ir más atrás en el tiempo, justo después de la Revolución Francesa, el periodo previsto era sólo de 10 años; en 1900 la duración pasó a 50 años, pero hay que tener en cuenta que la esperanza de vida entonces era de poco más de 40 años; Actualmente el plazo se ha ampliado a 70 años, cuando la esperanza de vida se acerca a 80 años. La conclusión es que los beneficiarios de los derechos patrimoniales han ganado en un siglo 20, 40 o 60 años más en promedio para explotar las obras. RECHT, P., *Le droit d'auteur, une nouvelle forme de propriété*, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1969, p. 50.

²³² GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 312.

derivada fruto del dominio público, a la hora de reconocerle autonomía creativa propia²³³, a modo de salvaguarda de un patrimonio cultural común²³⁴. Bajo nuestro punto de vista, exigir mayor o menor originalidad a la obra derivada en razón del *status* legal de la obra preexistente sería aplicar un injusto doble baremo sobre la transformación²³⁵. La obra derivada será protegible en atención a la creatividad presente en sí misma, sin ser determinante si la obra tomada se encuentra en el dominio público o está todavía protegida por un derecho exclusivo. En todo caso, la obra en el dominio

²³³ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 11”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 193. Otros autores, defienden elevar el criterio de originalidad subjetiva para este tipo de creaciones. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 337. La relevancia del aporte personal para la protección de la obra derivada basada en material en el dominio público encuentra partidarios también en la doctrina alemana. BULLINGER, W., “§ 3 Bearbeitungen”, en WANDTKE, A., BULLINGER, W. (coord.), *Praxiskommentar zum Urheberrecht*, Beck, München, 2009, p. 100. Otros no se posicionan y se remiten a recordar que la protección se limitará a la obra derivada y a los elementos originales aportados por su creador, permaneciendo libre la obra que se encontraba en el dominio público. LOEWENHEIM, U., “§ 3 Bearbeitungen”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 144, y ULMER, E., *Urheber*, ob. cit., p. 158.

²³⁴ Puede tenerse en cuenta el tratamiento dispensado a las músicas tradicionales populares, teniendo en cuenta que las nuevas obras basadas en ellas generan derechos morales y patrimoniales para su autor, sin que repercuta en un beneficio para las comunidades de donde las músicas son originarias, ni pudiendo éstas actuar cuando se pudiera producir un perjuicio para el patrimonio cultural de la comunidad. Tómese como ejemplo de la relevancia económica de la cuestión el éxito mundial que obtuvo el disco “*Graceland*” de Paul Simon, el cual contenía múltiples melodías y sonidos de la música popular tradicional de África y América Latina. MARTÍN VILLAREJO, A., “Integridad e identidad de las obras procedentes de la cultura popular. Derechos morales sobre las obras de dominio público. Legitimación para el ejercicio de los derechos morales.”, en VALDÉS, C., ROGEL VIDE, C. (Dir.), *Cultura popular y propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 2011, p. 85. Fuera de nuestras fronteras, la doctrina norteamericana ha realizado una observación interesante al hablar de la utilización del patrimonio cultural de las tribus indígenas. Denuncia la explotación comercial de sus contenidos aprovechándose del desconocimiento que estas sociedades tienen de la legislación existente sobre la materia. Más allá del uso del folklore local, que entraría dentro del supuesto de libre uso de obras en el dominio público, en muchas ocasiones se realizan fijaciones de obras (por ejemplo, musicales) para posteriormente adaptarlas e incorporarlas a creaciones de autores occidentales y obtener rendimiento económico. Esta actividad se realiza sin el consentimiento de estas comunidades, cuya propensión a la comunicación pública de su cultura es en ocasiones escasa, y evidentemente sin remunerar a los autores, intérpretes y ejecutantes que aparecen en dichas grabaciones. Ante esta situación de desigualdad, la UNESCO y la WIPO (a través de la “*Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*”), al igual que países como Brasil, han realizado cambios en sus legislaciones para frenar este tipo de explotaciones y garantizar a los pueblos indígenas un mayor control sobre su herencia cultural, ofreciendo a las tribus indígenas un derecho de autor perpetuo sobre su bagaje cultural. SEEGER, A., “Traditional Music Ownership in a Commodified World”, en FRITH, S., MARSHALL, L. (coord.), *Music and Copyright*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2004, p. 168. Sobre la misma cuestión, otros autores abogan por considerar a estos grupos sociales generadores de folklore como una colectividad creadora, la cual, cuando sea posible identificar el origen de sus obras, tendrá la tutela y exclusividad sobre las obras creadas; en el caso que no sea posible identificarlas, el ejercicio de los derechos debería recaer en alguna institución gubernamental o asociación creada con ese fin. DRUMMOND, V., “Las obras musicales de autoría plural”, en ROGEL VIDE, C., VALDÉS, C. (coord.), *Obras originales de autoría plural*, Reus, Madrid, 2012, p. 93.

²³⁵ Encontramos el mismo posicionamiento en AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 252.

público recibirá la pertinente protección mediante los derechos morales que se le reconocen. De otra forma, las restricciones podrían ser contraproducentes, frenando el efecto revitalizador que las obras derivadas suelen generar en las obras originales, pues no puede advertirse en el régimen de la transformación un límite con este alcance.

Para explicar de forma práctica esta situación, tomemos como referencia uno de los supuestos más habituales de transformación de obras pertenecientes al dominio público: las obras derivadas de composiciones de música clásica. Estas composiciones, por razón de su antigüedad, se encuentran en muchos casos en el dominio público, fuera ya de la exclusividad de uso para el autor que ofrece la Ley de Propiedad Intelectual²³⁶. Encontraríamos muchas adaptaciones donde se utilizan dichas composiciones para su readaptación a los estándares formales de la música moderna, lo que conlleva, en la gran mayoría de casos, una simplificación de sus estructuras y arreglos²³⁷. En estos casos, algunas legislaciones aplican un criterio restrictivo, recogido explícitamente en la legislación sobre propiedad intelectual alemana²³⁸, que exige una altura creativa suficientemente relevante en la transformación llevada a cabo para que las obras resultantes reciban protección. En otras palabras, no cualquier alteración de la pieza musical para facilitar su comercialización otorgará un derecho sobre ella, sino que se

²³⁶ Cuestión aparte será la tarea desempeñada por los musicólogos que divulguen por primera vez obras que se encontraban en el dominio público, quienes tendrán la protección del artículo 129.2 de la Ley de Propiedad Intelectual sobre la explotación de la edición. Sobre esta cuestión entraremos en más detalle en el epígrafe dedicado a las transcripciones, en el capítulo 2. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 345.

²³⁷ Un caso de gran relevancia por su popularidad sería el himno oficial de la Liga de Campeones de fútbol, organizada por la UEFA. La pieza, compuesta por el autor inglés Tony Britten en 1992, reutiliza de forma casi mimética la melodía introductoria de la composición de Handel, “*Zadok The Priest*” de 1727. Donde se aprecia una mayor aportación creativa es en los arreglos realizados sobre la parte coral de la primera, dando como resultado unos coros ligeramente diferentes en la nueva creación.

²³⁸ En una perspectiva comparada, es interesante la concreción del § 3 *UrhG* cuando señala que las transformaciones no esenciales de obras musicales no serán protegidas como obras independientes, las cuales en ocasiones están basadas en obras en el dominio público. De hecho, el objeto de la norma fue excluir a los artistas de música popular y *folklore* que habitualmente realizan modificaciones sin relevancia artística (*Umgestaltungen*) de la necesidad del control de la entidad de gestión correspondiente (GEMA). Por no esenciales la doctrina entiende, por ejemplo, la simple modernización de una obra donde sólo se modifique la forma de cantar o la dinámica, entendida como la graduación de la intensidad del sonido. NORDEMANN, A., “UrhG § 3”, ob. cit., p. 218, SCHULZE, G., “§ 3. Bearbeitungen”, en DREIER, T., SCHULZE, G., *Urheberrechtsgesetz*, ob. cit., p. 145, BULLINGER, W., “§ 3 Bearbeitungen”, en WANDTKE, A., BULLINGER, W. (coord.), *Praxiskommentar zum Urheberrecht*, ob. cit., p. 104 y LOEWENHEIM, U., “24 Freie Benutzung”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 532. Otros ejemplos de aplicaciones de tipo técnico sin relevancia para el derecho de transformación serán las transposiciones de piezas musicales a un tono o tesitura distinta para permitir la interpretación en otro instrumento musical, así como toda modificación mínima en melodía, tono o armonía que responda a necesidades de la ejecución y que no alteren el contenido de la pieza. LOEWENHEIM, U., “§ 3 Bearbeitungen”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 151.

requerirá un esfuerzo intelectual que implique un aporte original suficiente desde el punto de vista artístico. De todas formas, esta mención explícita parece en cierta forma redundante, pues, de nuevo, el criterio pivota sobre un elevado grado de subjetividad y deberán ser los tribunales, con la ayuda de expertos en la materia, los que decidan en relación a las controversias sobre la posibilidad de protegerlas, como sucede con todos los supuestos de obra derivada y su determinación de originalidad.

a) Obras derivadas de una obra en el dominio público

Desde el punto de vista del derecho de transformación, debemos preguntarnos qué ocurre cuando se realizan diferentes obras derivadas, las cuales se basan en una misma obra perteneciente al dominio público. Es necesario determinar la relación entre la transformación realizada a una obra que se encuentre en el dominio público y las futuras creaciones que utilicen esa misma primera obra posteriormente. En ese sentido, parece claro, en aplicación de los principios que rigen el dominio público, que el autor de la obra derivada no podrá oponerse a que otros autores utilicen la misma obra referencial para realizar otras obras derivadas a partir de la misma fuente²³⁹.

En cambio, una cuestión más complicada puede darse cuando una obra utilice material de una obra anterior, la cual a su vez fuera una obra derivada de una obra perteneciente al dominio público. En ese caso, será necesario determinar la originalidad de los elementos que componen la creación más reciente. Serán de libre utilización si se trata de nuevas aportaciones de su autor o bien si toman directamente de la obra en el dominio público. Ahora bien, los elementos creativos que el autor “intermedio” aportó a su obra no podrán ser reutilizados de nuevo sin su consentimiento²⁴⁰. El hecho de que dicha obra transformara una obra cuyos derechos de explotación ya hubieran vencido no implicará en ningún caso que el resultado de la transformación comparta su régimen

²³⁹ ANTEQUERA PARILLI, R., *Estudios de derecho de autor*, ob. cit., p. 100. El mismo criterio es compartido por la doctrina alemana. NORDEMANN, A., “UrhG § 3”, ob. cit., p. 209.

²⁴⁰ El derecho de autor no debe fomentar un monopolio sobre los materiales en el dominio público. Cualquiera puede escribir una obra de teatro basada en una novela que se encuentre en el dominio público, aun cuando existieran otras adaptaciones teatrales de la misma, en tanto en cuanto la nueva adaptación no tome el “contenido novedoso” de las adaptaciones anteriores. NIMMER, M.B., *Nimmer on copyright*, Vol. 1, ob. cit., pp. 172 y 180.

jurídico²⁴¹. El nuevo autor deberá acudir a la fuente inicial, la obra en el dominio público, para realizar su transformación y no tomar como base las obras derivadas que pudieran ya existir a partir de la misma obra²⁴².

Pero dicha distinción no se refleja tan claramente en la práctica, en especial en algunos supuestos de obras. Pensemos sino en las obras musicales, en los casos en que se toma una pieza folklórica tradicional y se le añaden arreglos para actualizarla en términos melódicos, armónicos o rítmicos (piénsese en el flamenco, por ejemplo). En un caso así, la posibilidad de discernir entre lo preexistente y lo nuevamente incorporado es complicada, más aún si se acaba considerando que algunas de las aportaciones son meramente interpretativas y no implican un reconocimiento de autoría²⁴³. Es ésta una cuestión importante desde el punto de vista del derecho patrimonial sobre las obras, pues si se acabara otorgando protección a una obra excesivamente similar a la obra

²⁴¹ Para ilustrar mejor esta conexión entre obras y sus condiciones de uso, nos permitimos citar de nuevo la sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de diciembre de 1993, en un caso de traducciones de la obra de Shakespeare, comentada al hablar del objeto de la autorización. El tribunal estimó que, aun cuando la obra original del autor inglés perteneciera al dominio público, se había producido una incorporación no autorizada de una traducción anterior en español. El tribunal se valió del peritaje profesional de una catedrática en filología inglesa de la Universidad de Barcelona para determinar las coincidencias entre ambos textos y la falta de originalidad del segundo. No cabía tampoco considerar la excepción de cita, ni siquiera por el hecho de que el demandado hubiera reconocido públicamente el uso del material anterior. Por ello al demandante le correspondía una indemnización por infracción de sus derechos patrimoniales. STS (Sala de lo Civil), núm. 1268/1993, de 29 diciembre de 1993 (ponente José Luis Albácar López). (RJ 1993\10161). La sentencia desestimó la existencia de daños morales, al no probarse que la traducción de Montalbán hubiera incidido negativamente en la reputación profesional del autor del texto tomado ni en su obra. Esta decisión es criticada por la doctrina, que señala la contradicción entre la descripción del injusto en la sentencia y sus efectos sobre la esfera moral. Si el tribunal entendió que se llevó a cabo una reproducción de secciones de la obra del demandante sin que el demandado gozara de autorización, entonces nos encontraríamos ante un supuesto de plagio. Sería en todo caso un plagio en lo sustancial, pues la incorporación no es literal, sino que se readaptaron los contenidos al estilo del segundo traductor. El hecho de que la infracción fuera cometida por un autor conocido no descarta la existencia de daño moral; las supuestas ganancias generadas por el hecho para el actor serían también discutibles, ya que la traducción anterior era conocida y ampliamente distribuida y, en todo caso, tendrían un efecto patrimonial, ajeno al posible daño moral existente. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Traduttore, traditore”, ob. cit., p. 778.

²⁴² NORDEMANN, A., “UrhG §§ 23/24”, ob. cit., p. 500.

²⁴³ Como entendió el Juzgado de Primera Instancia número 35 de Madrid, el 17 de setiembre de 1998, en un caso de modificaciones de piezas de canto gregoriano, entendiéndose que este tipo de música ofrecía multitud de registros interpretativos, por lo que las aportaciones presentes en la nueva grabación no constituían una nueva obra. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 342. Como vemos, la frontera entre contenido libre y protegido es muy fina en ocasiones. Así le ocurrió a la banda británica de rock *Led Zeppelin* con su exitosa canción “*Whole Lotta Love*”, la cual se basaba en el tema “*You Need Love*”, de la leyenda del Blues, Willie Dixon. Lo relevante es que la propia canción de Dixon bebía de otras obras tradicionales del género que se encontraban en el dominio público, sobre las cuales realizó aportaciones suficientes para que su tema fuera protegido. Por ello, *Led Zeppelin*, al utilizar finalmente un material protegido, infringió los derechos de Dixon, al no haber solicitado la oportuna licencia. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 401.

desprotegida, en la práctica se concedería un monopolio sobre la obra originaria, de tal forma que otros autores se verían obligados a obtener la autorización del nuevo titular para poder readaptar la primera²⁴⁴.

Con la intención de encontrar una solución práctica, algunos autores defienden un criterio de “mínimo común denominador”, que consiste en comparar las versiones existentes sobre la misma obra en el dominio público. A partir ahí, se intentará separar los elementos comunes de las nuevas aportaciones, estableciéndose el nivel de originalidad relativa de las nuevas obras, si lo tuvieran²⁴⁵. No es un proceso desdeñable, pero como se puede advertir, su efectividad necesitará de la existencia de distintas versiones con una misma fuente. Lo que a la vez nos indica su punto débil a la hora de enjuiciar obras derivadas de creaciones en el dominio público que no hayan sido reutilizadas anteriormente, o lo hayan sido en muy pocas ocasiones. Para esos casos, no encontramos otra solución que ceñirnos a los criterios tradicionales de delimitación de la originalidad para toda obra derivada que veremos en el siguiente capítulo del trabajo, como podrían ser el peritaje técnico o el sometimiento de las piezas al criterio del público. Con ello, se buscará finalmente determinar primeramente si la obra surgida a partir de la que se encuentra en el dominio público es suficientemente original. Posteriormente la comparación ente los elementos protegibles de ambas obras deberá dilucidar si el autor de la obra más reciente puede justificar las posibles coincidencias entre las obras derivadas que se consideran, descartando supuestos poco habituales de coincidencias fortuitas o doble creación²⁴⁶. En conclusión, parece acertado utilizar un

²⁴⁴ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 340.

²⁴⁵ MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 338.

²⁴⁶ En la jurisprudencia alemana, encontramos un caso relevante sobre la cuestión, resuelto por el BGH en 1991, donde se puede apreciar el criterio de comparación arriba expuesto. (BGH, 24.1.1991, I ZR 72/89, GRUR 1991, 533, “*Brown Girl II*”). La historia del caso es la siguiente: el demandante compuso en 1975 la canción “*Brown Girl*”, que apareció en el LP “*Caribbean Rock*” con el grupo “*Malcolm’s Locks*”, basándose en una canción tradicional. Tres años después, el acusado produjo para el grupo “*Boney M*”, la canción “*Brown Girl in the Ring*”, en cuyo título se anunció al acusado también como compositor. El litigio versaba pues sobre si se podía considerar “uso libre” la realización de una versión de una canción que, a su vez, constituía una transformación de una obra en el dominio público. Al fundamentar su decisión, el tribunal se centra, en primer lugar, en determinar la originalidad de la versión del demandante respecto a la obra en el dominio público. Se entiende que la poca exigencia de altura creativa en el campo de la música hace que las pequeñas modificaciones puedan ser relevantes. Eso se debe al hecho que, para transformar una pieza del folklore musical en múltiples versiones, la gama melódica deja poco margen para la aportación individual. Por ello, el tribunal siguió el criterio de considerar únicamente protegibles la instrumentación y la orquestación cuando se transforme una obra de dominio público, pues la melodía permanece habitualmente inalterada. Eso implica que incluso un arreglo que utilice recursos estilísticos convencionales puede ser intrínsecamente creativo y protegible en el ámbito de los derechos de autor,

criterio de evaluación que refuerce al titular lesionado con una evidencia *prima facie* basada en una coincidencia objetiva amplia, que el demandado no obstante podrá refutar excepcionalmente²⁴⁷.

Quedaría finalmente una posibilidad real a la vez que rocambolesca que es que la obra derivada surgida de la creación en el dominio público acabe convirtiéndose en la obra referencial para el gran público. Como bien señala en nuestra doctrina BERCOVITZ ÁLVAREZ, el ejemplo del Papá Noel de Coca-Cola es paradigmático. La figura en cuestión es una transformación de la figura tradicional de San Nicolás, a la cual se le dio por parte de la compañía norteamericana una imagen de anciano bonachón vestido con los colores de la empresa. Con el paso del tiempo, esta representación se ha convertido en la imagen más popular del personaje en nuestro entorno cultural, por lo que coincidimos con el autor que, en casos así, la exclusividad del derecho sobre una creación tan extendida en el acervo cultural popular es como mínimo dudosa²⁴⁸.

b) Obras huérfanas

Querríamos hacer también un breve apunte sobre las “obras huérfanas”, una categoría de obras que, por su peculiar situación, presentan limitaciones para ser utilizadas por

especialmente en el ámbito de la música popular, como ocurría con la versión del demandante. WANDTKE, A., “3.1. Bearbeitung”, en WANDTKE, A. (dir.), *Rechtsprechung Zum Urheberrecht: Kurzkomentierung der Wichtigsten BGH-entscheidungen*, Walter De Gruyter, Berlin, 2011, p. 90. Entendemos así correcta la conclusión de la corte de entender que la parte demandada no había refutado la evidencia *prima facie*, o al menos la había debilitado sobre las coincidencias entre ambas versiones. Las similitudes entre las versiones de las partes no eran fruto de la casualidad. En razón de un juicio empírico, considerando la diversidad de posibilidades creativas individuales en el ámbito cultural, tal amplia coincidencia en las obras era casi imposible que se diera fortuitamente. El tribunal expone en detalle que el uso libre no puede existir si se da una correspondencia objetiva en los elementos creativos de la original y el nuevo trabajo. Aplicar el principio de la “calderilla” (por el que se otorga una protección de menos peso al que transforma, si la obra presentada tiene un escaso contenido creativo) a este supuesto conllevaría una extensión injustificada de la protección del transformador en el sentido del § 3 *UrhG* (La revisión de 1985 introdujo expresamente esta cláusula en el § 3 *UrhG*). DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., p. 33.

²⁴⁷ En el campo de la música el debilitamiento de la prueba *prima facie* puede tener éxito, por ejemplo, si el demandado puede demostrar que el elemento tomado se utilizó también en otras composiciones y que el mismo podría ser considerado como un modelo en el género. De igual manera, no puede descartarse la mencionada posibilidad de la “creación doble”, es decir que fuera plausible que dos autores diferentes sin conexión entre ellos crearan una obra idéntica o muy similar, de tal forma que una pareciera transformación de la otra, en cuyo caso ambas gozarían de reconocimiento de forma independiente. WANDTKE, A., “3.1. Bearbeitung”, ob. cit., p. 92.

²⁴⁸ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Merchandising y Derecho de Autor”, ob. cit., p. 136.

terceros. El artículo 37 bis de la Ley de Propiedad Intelectual establece que “se considerará obra huérfana a la obra cuyos titulares de derechos no están identificados o, de estarlo, no están localizados a pesar de haberse efectuado una previa búsqueda diligente de los mismos”.

Estamos ante obras protegidas por el derecho de autor, si bien su titular no puede ser determinado, o en todo caso, contactado, bien sea porque el propio autor desconoce su propia paternidad sobre la obra, ha fallecido o porque los derechos se han transmitido y no es posible concluir quien los ostenta actualmente. Eso genera una situación de parálisis para la promoción de las mismas, ya que los autores y editores que, tras emplear esfuerzos infructuosos en determinar la titularidad de la obra y obtener la autorización del titular para reproducirla o transformarla, acaban sin poder utilizarla pues sobre ella sigue existiendo un derecho exclusivo, de forma diferente a lo que ocurre con las obras que se encuentran en el dominio público²⁴⁹.

En cuanto a los usos permitidos, el redactado de la ley es claro: sólo se prevé la explotación mediante el derecho de reproducción (a efectos de digitalización, indexación, catalogación o restauración, no la distribución de ejemplares) y la puesta a disposición del público, con los condicionantes de la ausencia del ánimo de lucro y la finalidad del interés público (artículo 37 bis.4 de la Ley de Propiedad Intelectual). Quedará fuera el derecho de transformación, no siendo posible que las instituciones autorizadas para el uso de estas obras puedan realizar recopilaciones, colecciones, traducciones, resúmenes extractos, actualizaciones, o las hipervinculen entre sí en los repositorios donde se encuentren²⁵⁰.

Nos parece un criterio razonable para garantizar la seguridad jurídica tanto de sus

²⁴⁹ Para intentar solventar esta dificultad legal, y con el fin de promover la transmisión libre de conocimientos, la Unión Europea elaboró la Directiva 2012/28/EU del Parlamento Europeo y el Consejo, de 25 de Octubre de 2012, sobre determinados usos permitidos de las obras huérfanas, en particular para conseguir incorporarlas a una red pública de bibliotecas digitales europeas. Con ello, se autorizaba a que estas fueran accesibles desde las bibliotecas, centros educativos y museos, así como en los archivos, incluidos los de obras cinematográficas y sonoras, como también por aquellas emisoras que ofrezcan un servicio público. En todo caso, la Directiva se limita a las obras cuya primera publicación o divulgación haya sido en un Estado miembro. La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 2014 incorporó el contenido de la Directiva en el nuevo artículo 37 bis.

²⁵⁰ SÁNCHEZ ARISTI, R., “El nuevo límite de las obras huérfanas”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *La Reforma*, ob. cit., p. 145.

autores, si eventualmente aparecieran, como de los autores de las obras derivadas que se pudieran realizar. Si se permitiera la transformación de una obra de este carácter y posteriormente apareciera su autor, se crearían situaciones de incompatibilidad en cuanto al requisito de autorización para la explotación del resultado o el respeto a la integridad de la preexistente. La única solución posible sería crear una excepción propia para estas obras, permitiendo su uso libre, con el único límite al derecho de integridad inherente en toda creación protegida. Pero de nuevo esto reportaría cuestiones desde el punto de vista patrimonial cuando finalmente surgiera su autor. Debería decidirse, por ejemplo, si éste tendría derecho a una compensación económica *a posteriori* por la explotación de una obra basada en su creación. Se trata en todo caso de una solución hipotética que en vista a la realidad legislativa actual no parece que vaya a producirse. Por el momento, será necesario esperar a la entrada de la obra en el dominio público para poder explotar obras derivadas sobre la misma, a menos que el autor fuera identificado, obviamente.

1.4.2.4. Breve referencia a las obras en la vía pública

Querríamos hacer una mención a las obras que se encuentran en la vía pública (que no lugares públicos como, por ejemplo, los museos), las cuales no necesariamente por encontrarse en un enclave así se encontrarán en el dominio público, sino que en muchas ocasiones estarán protegidas por un derecho exclusivo de su autor.

El artículo 35.2 de la Ley de Propiedad Intelectual permite que las obras en la vía pública sean reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales, lo que en principio conlleva la limitación de que la obra resultante sea en dos dimensiones²⁵¹. El requisito del legislador español es que se trate de obras que se encuentren de forma “permanente” en dicha ubicación²⁵². Sin embargo, No se exige la ausencia del ánimo de lucro para

²⁵¹ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Merchandising y Derecho de Autor”, ob. cit., p. 141.

²⁵² En Alemania, el § 59 *UrhG* prevé la misma excepción pero excluyendo el interior de los edificios y limitando el uso a representaciones en dos dimensiones de las obras. RUIPÉREZ DE AZCÁRATE, C., “El derecho de autor y sus límites: una encrucijada para los museos”, en ROGEL VIDE, C., DOMÍNGUEZ LUELMO, A. (dir.), *Museos y propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 2012, p. 107.

poder llevar a cabo los actos de explotación previstos, por lo que la explotación comercial de las obras sólo podría verse impedida a través del derecho moral a la integridad de la obra, cuando esta, por ejemplo, sea incorporada en determinados productos de *merchandising* que incidan negativamente en la reputación del autor²⁵³.

El análisis del precepto nos lleva a considerar la inclusión del derecho de transformación, pues las propias características de los actos de explotación mencionados en este límite, como por ejemplo, un dibujo o una pintura basados en otra obra, suponen sin duda un acto de transformación. No es ésta una cuestión pacífica, si bien la mayoría de voces de nuestra doctrina y de nuestra jurisprudencia han considerado que el hecho de que no se mencione expresamente excluiría esa posibilidad, pues la interpretación de las excepciones al derecho de autor debe hacerse de forma restrictiva, y en consonancia con el contenido del artículo 40 bis de la Ley de Propiedad Intelectual, que establece que los límites al derecho de autor no podrán interpretarse de tal forma que causen un perjuicio injustificado al autor de la obra²⁵⁴.

Esta interpretación nos parece la más razonable pues, a nuestro entender, es injusto que

Cuestión diversa serán los casos en que una obra se encuentre temporalmente en un sitio público, pero la voluntad de su autor no sea que permanezca ahí definitivamente. Un ejemplo real sería la cobertura temporal del “*Reichstag*” de Berlín por parte del artista Christo. En un caso así, la explotación comercial de fotografías de la obra lesionaba los derechos exclusivos del autor (BGH GRUR 2002, 605 – *Verhüller Reichstag*). GÖTTING, H., *Gewerblicher*, ob. cit., p. 180. En Francia, doctrina y jurisprudencia se han pronunciado a favor del uso de la misma para ser reproducida o incorporada en otra obra, sin necesidad de autorización del autor, al entender que la obra forma parte del paisaje y “se ofrece libremente al público”. DESBOIS, H., *Le droit d'auteur*, ob. cit., p. 324. En Italia, por el contrario, la doctrina se opone a esta libre explotación, limitándola a supuestos con finalidad informativa y a obras que se encuentren permanentemente en un lugar público, sin que la finalidad del lugar sea únicamente la exposición de la obra. GRECO, P., *I diritti sulle opere dell'ingegno*, ob. cit., 80.

²⁵³ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “*Merchandising y Derecho de Autor*”, ob. cit., p. 141.

²⁵⁴ AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 209, y PÉREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, C., “*Comentario al artículo 35*”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 619. Igualmente, la SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 147/2006, de 28 de marzo de 2006 (ponente Jordi Lluís Forgas Folch). (AC 2006\1723) condenó a la empresa “Cover 7 Productions, SL.” por la transformación no autorizada e incorporación en una obra multimedia (en concreto unos CD-ROM) de una serie de imágenes y textos sobre la obra arquitectónica “La Sagrada Familia” y su posterior distribución: “Tampoco el artículo permite que las obras expuestas en la vía pública puedan ser, aunque solo afecten al exterior, transformadas, alteradas o modificadas al libre albedrío de un tercero, manteniéndose estos supuestos fuera del alcance de dicha limitación la cual, en su propio tenor literal, sólo abarca actos de reproducción, distribución o comunicación de la obra original, tal cual se presenta en la realidad”. Esto vendría a decir que toda transformación con carácter creativo debe excluirse de la excepción del artículo 35.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, lo que parece complicado de conjugar con la posibilidad que el mismo artículo da de realizar dibujos, pinturas o fotografías, que, por lo general, tendrán altura creativa suficiente para poder considerarse obras derivadas de la obra de referencia.

por el hecho de que una obra se encuentre en un determinado enclave, las obras derivadas creadas a partir de ella puedan ser explotadas sin autorización. Eso acaba suponiendo que su exposición en la vía pública puede acabar generando efectos negativos para los intereses patrimoniales de su autor, por mucho que su emplazamiento suponga una mayor visibilidad de la obra y que el autor hubiera autorizado su exposición pública. Entendemos que el rendimiento económico debe ser el criterio delimitador²⁵⁵; es decir, parece ilógico pensar que el derecho de autor vaya a perseguir a un artista que realice una ilustración de una obra situada en la calle, aunque esta esté protegida por el derecho de autor; ahora bien, si esa obra derivada se convierte en un objeto de comercio, el autor de la obra derivada debería tener que obtener la autorización del autor de la obra originaria para poderla explotar en el mercado.

1.4.2.5. Uso justo y uso libre

La producción artística, literaria o científica no puede ser concebida sin las referencias culturales existentes que sirven como objeto de la propia creación intelectual de los nuevos autores. La cuestión por tanto de interés es si estas nuevas obras son dependientes de una obra anterior, como son las obras derivadas, o si las condiciones de su creación responden a una utilización sin requisitos de autorización por parte de un autor preexistente, de forma que pueda afirmarse un “uso libre” de sus referentes. Si bien la extensión de este concepto es excesivamente ambigua²⁵⁶, se ha buscado darle una concreción al hablar de usos “admisibles, aceptados habitualmente y acordes con el

²⁵⁵ PÉREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, C., “Comentario al artículo 35”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 621.

²⁵⁶ Dicha inseguridad jurídica ha llevado a situaciones paradójicas en el derecho de autor estadounidense, donde los autores y productores han optado por blindarse contractualmente ante futuras demandas por un mal uso de material ajeno. Una muestra se encuentra en el requisito de que toda obra audiovisual que pretenda ser comercializada por los canales habituales de distribución deberá tener un seguro conocido como “*Errors and Omissions Insurance*”. Eso supone que los creadores deberán facilitar a la compañía de seguros un listado detallado del contenido ajeno que aparece en su obra y su estatuto a efectos de licencia de uso, para que la compañía decida sobre la conveniencia o no de su incorporación final. Al final, el criterio de las mismas se ha demostrado de una exigencia mayor que los requisitos previstos para el uso libre en la propia ley estadounidense, lo que tiene efectos negativos sobre los autores y productores, en forma de una especie de pre-censura de las obras, o bien a la obligación de asumir a título personal el riesgo de futuras demandas. AOKI, K., BOYLE, J., JENKINS, J., *Bound by Law*, Duke Center of the Study of the Public Domain, California, 2006, p. 52-53.

sentido común”²⁵⁷. Muestra de ello, los diferentes tratados internacionales sobre Derecho de autor recogen generalmente un criterio para determinar si una conducta entra dentro del “uso honrado”²⁵⁸. El método, conocido como la “regla de los tres pasos”, establece que para que se pueda apreciar un uso justo de una obra protegida debe darse:

- a. Que se trate de un supuesto excepcional, y por tanto tratado de forma restrictiva.
- b. No afecte a la explotación normal de la obra por parte de su autor.
- c. No suponga un perjuicio injustificado a los intereses del autor.

A nivel nacional, algunas legislaciones contienen referencias a esta utilización libre de material ajeno. En particular, destacamos, en el sistema del *copyright*, la figura del “uso justo” estadounidense²⁵⁹ (*Fair Use*) y por otro lado, la concepción alemana del “uso libre” (*freie Benutzung*), ambos entendidos como un supuesto de limitación del derecho exclusivo del autor a autorizar el uso de su obra por terceros.

²⁵⁷ MASOUYE, C., *Guía del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta de París, 1971)*, OMPI, Ginebra, 1978, p. 67.

²⁵⁸ Lo encontramos en los artículos 9 y ss. del Convenio de Berna, el artículo 10 del tratado de la OMPI y el artículo 13 ADPIC. En el ámbito europeo, el test también se encuentra recogido en el artículo 5 (5) de la Directiva Infosoc.

²⁵⁹ Con un concepto similar aunque sin mención expresa en la ley, la doctrina británica utiliza el concepto de “*Fair Dealing*”, si bien lo reduce a supuestos de uso para fines de investigación y estudio con fines no comerciales, crítica o reseña, así como cuando se busque informar sobre eventos actuales. Más recientemente, a raíz de la modificación de los supuestos de excepción de la CDPA introducida en 2014, será aplicable también para la parodia. Los factores determinantes para la apreciación del “*Fair Dealing*” serán la forma en que el uso propuesto compita comercialmente con la obra originaria, la extensión del material tomado y si la obra originaria ha sido publicada. CAMERON, A., “Copyright exceptions”, ob. cit., p. 1004. Más allá de las excepciones mencionadas en el capítulo 3 de la CPDA, no se ha incluido una mención expresa a la “regla de los tres pasos”, al entender el legislador que las excepciones existentes ya cumplen con las exigencias del test. CORNISH, W. R., LLEWELYN, D., APLIN, T. F., *Intellectual property*, ob. cit., p. 501. En el ámbito jurisprudencial, sin embargo, una reciente sentencia ha identificado el “*Fair Dealing*” con la “regla de los tres pasos”. En un caso sobre una aplicación *web* que permitía ver resúmenes de los mejores momentos de partidos de cricket, el juez consideró que no se daba “*Fair Dealing*” en base al tercer requisito de la regla, la no afectación de la normal explotación de la obra usada. La sentencia estima que las partes tomadas (los “*highlights*”) eran cualitativamente sustanciales, por contener los momentos álgidos de los partidos, de tal forma que podían perjudicar la explotación tanto de los titulares de los derechos de comunicación pública de los partidos como de los cesionarios de esos mismos fragmentos. Ante la eventual aplicación de la excepción al derecho exclusivo por tratarse de noticias de actualidad, el juez concluyó que este no era el caso pues el material no se presentaba como un “*news report*” acompañado de unos videos ilustrativos, sino que la aplicación se limitaba a ofrecer los videos y a permitir a los usuarios comentarlos. *England And Wales Cricket Board Ltd & Anor v Tixdaq Ltd & Anor* [2016] EWHC 575 (Ch), 18 March 2016.

a) El “Fair Use”: uso transformador y derecho de transformación

En el plano sustantivo, el “uso justo” es una de las principales garantías del *copyright* contra el exceso de protección y de exclusión por parte de los autores, manteniendo así el equilibrio entre la explotación privada y el acceso público a la información y al conocimiento. El principio tiene su reflejo legal en el §107 USC, que reconoce un límite a los derechos contenidos en la propia ley, permitiendo el uso de obras protegidas ajenas siempre que se haga con fines de crítica, comentario, información periodística, enseñanza o investigación, incluyendo en el sentido crítico el efecto paródico²⁶⁰. Para su valoración, deberán tenerse en cuenta cuatro criterios: el propósito y carácter del uso, incluyendo si dicho uso es de naturaleza comercial o es para fines educativos sin fines de lucro; la naturaleza de la obra protegida; la cantidad y sustancialidad de la parte utilizada en relación con la obra en su conjunto; y el efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra con derechos de autor²⁶¹.

De entrada, los usos permitidos vienen a coincidir mayormente con el “uso honrado” que acabamos de ver en la legislación internacional, permitiendo el uso libre de la obra protegida para estos casos. De igual forma, coinciden en gran medida con las excepciones previstas en la Ley de Propiedad Intelectual y demás legislaciones continentales para limitar el derecho exclusivo del autor. La diferencia radica pues en su tratamiento: mientras en el sistema del *copyright* su valoración y reconocimiento se da

²⁶⁰ Como vimos en el caso “*Campbell v. Acuff-Rose*”, analizado anteriormente al hablar de la parodia. SCHWARTZ, E., NIMMER, D., “United States”, ob. cit., p. 163.

²⁶¹ GOLDSTEIN, P., *El Copyright*, ob. cit., p. 179. El “uso justo” aparece por primera vez en la jurisprudencia estadounidense en 1841, con el caso “*Folsom v. Marsh*”. La disputa se centraba en dos biografías sobre la vida de George Washington. El primer libro era una recopilación de doce volúmenes de casi siete mil páginas, la cual contenía comentarios del propio protagonista. La obra demandada era mucho más corta, tenía el estilo de una autobiografía dirigida al mercado de las bibliotecas escolares y usaba cartas seleccionadas del personaje para ilustrar su vida. El tribunal, en este caso examinó el uso justificado de material original, lo que constituye la base para la doctrina del “uso justo”, considerando que “la cuestión de la piratería, a menudo depende de un buen equilibrio de la utilización comparativa realizada de los materiales en una y otra obra, la naturaleza, el alcance y el valor de los materiales utilizados, el objeto de cada obra y el grado de presunción de que cada escritor ha recurrido a las mismas fuentes comunes de información, o de haber ejercido la misma diligencia habitual en la selección y disposición del material”. *Folsom v. Marsh*, 9 F. Cas. 342 (C.C.D. Mass. 1841). Los cuatro factores son enumerados en la sentencia como una medida para equilibrar la equidad entre partes, siendo necesario el análisis caso por caso. Deberán explorarse conjuntamente, si bien en ocasiones el impacto en el mercado ha tenido mayor relevancia. SCHWARTZ, E., NIMMER, D., “United States”, ob. cit., p. 160 y REESE, R.A., “The Story of *Folsom v. Marsh*: Distinguishing Between Infringing and Legitimate Uses”, en GINSBURG, J., DREYFUSS, R. (coord.), *Intellectual Property Stories*, Foundation Press, New York, 2006, p. 293.

en vía judicial, nuestro derecho de autor exige de que se encuentren expresamente mencionadas en la ley para ser reconocidas, mostrando una voluntad más expansiva de la exclusividad de los derechos del creador. No obstante, el “*Fair Use*” va más allá en algunos casos que la doctrina del “uso honrado”, ya que su doctrina defiende la limitación del alcance del monopolio del derecho de autor, entendiéndose como una herramienta fundamental para garantizar el objetivo utilitario de enriquecimiento común del *copyright*²⁶². De esta forma, se prevé la posibilidad de aplicarla en algunos casos incluso para las obras inéditas²⁶³, hecho que, por ejemplo, chocaría de frente con los derechos morales reconocidos al autor en nuestra legislación²⁶⁴.

El concepto gira en torno a la noción de “*transformative nature*”, que conlleva que el uso no consentido de una obra por terceros sea lícito cuando ésta sea utilizada con una finalidad “transformadora”, diferente a la que tiene la obra preexistente, con independencia de que se produzca un acto de transformación en sentido jurídico²⁶⁵. Así, los tribunales norteamericanos, para reconocer el “uso transformador”, enfatizan la intención del demandado en la utilización de la obra preexistente. Es decir, la

²⁶² LEVAL, P., “Toward a Fair Use Standard”, ob. cit., pp. 1110 y 1135.

²⁶³ Sin embargo, será necesario apreciar un uso crítico de la obra y que ésta no se vea perjudicada por la nueva publicación. En caso contrario, se estará excediendo el uso lícito, como el caso “*Harper & Row v. Nation Enterprises*”, 471 U.S. 539 (1985). La cuestión versaba sobre dos revistas de contenido político, “*Time Magazine*” y “*The Nation*”. La segunda publicación se apropió del contenido de la biografía del presidente de EE.UU. Gerald Ford, un extracto de la cual iba a ser publicado por “*Time*”, y lo publicó bajo su cabecera en forma de un extenso artículo. El tribunal consideró que no podía entenderse como un uso justo, no sólo porque el hecho de que la obra no hubiera sido publicada vulneraba el derecho a la divulgación del autor (reconociendo implícitamente el interés moral del autor), sino porque el contenido publicado contenía excesivos elementos centrales del libro, lo que finalmente perjudicaba el rendimiento económico de la biografía a publicar. Se añadió así el criterio de la sustancialidad de la parte usada en la parte de destino, y no sólo en la obra de referencia, para analizar los supuestos de “uso libre”. AOKI, K., BOYLE, J., JENKINS, J., *Bound by Law*, ob. cit., p. 40, y SCHWARTZ, E., NIMMER, D., “United States”, ob. cit., p. 128.

²⁶⁴ ANTEQUERA PARILLI, R., *Estudios de derecho de autor*, ob. cit., p. 184. Más concretamente, la doctrina norteamericana defiende que no será tan relevante que una obra se encuentre sin publicar. La diferencia estará en que la obra que se encuentre en vías de ser publicada tendrá una mayor protección ante un caso de “*Fair Use*” que un material creado con fines exclusivamente privados. Y aun así, los tribunales podrán permitir la cita de borradores no publicados cuando su uso no sea perjudicial a la primera. LEVAL, P., “Toward a Fair Use Standard”, ob. cit., p. 1122.

²⁶⁵ REESE, R.A., “Transformativeness and the Derivative Work Right”, ob. cit., p. 105. En casos recientes donde las obras analizadas fueron de nuevo las biografías de personajes célebres (Salinger y Stravinsky), la justicia norteamericana ha mantenido esa exigencia del elemento transformador. En ambos casos, los autores de las biografías habían tomado cantidades ingentes del texto original en busca de una lectura más amena, pero no porque dichas citas fueran vitales para desarrollar el posicionamiento expuesto por los biógrafos. Por ello, en ambos casos el tribunal concluyó que se trataba de apropiaciones de material protegido sin la suficiente entidad transformadora. LEVAL, P., “Toward a Fair Use Standard”, ob. cit., p. 1112.

apreciación de un “uso justo” no vendrá determinada por el hecho de que se dé un cambio de formato o medio en relación a la obra utilizada²⁶⁶. Debe diferenciarse entre la obra transformada, en el sentido del derecho de transformación, y el “uso transformativo” que justifica el “*Fair Use*”, en que la obra, sin ser transformada, se difunde en un contexto “transformativo”, como podría ser el marco digital, sin que se dé una transformación sobre los elementos de la obra.

El uso de la obra debe darse con una intención completamente distinta al sentido que su titular le daba, lo que implica en la práctica que los tribunales deberán entrar a valorar el sentido del uso de la obra por parte del demandante para juzgar si el demandado la ha utilizado con un fin “transformador”²⁶⁷. Una muestra de ello es la aceptación del uso fortuito (*incidental use*), cuando una obra fuera captada como parte de una reproducción más amplia de una representación, como sería, por ejemplo, el caso de una canción parcialmente escuchada en una retransmisión televisiva de un noticiario sobre un

²⁶⁶ SCHWARTZ, E., NIMMER, D., “United States”, ob. cit., p. 162.

²⁶⁷ El concepto “transformador” visto en “*Campbell v. Acuff-Rose*” ha tenido posteriores interpretaciones todavía más permisivas, como en “*Cariou v. Prince*”, aunque la resolución del mismo es, en todo caso, discutible. El litigio versó sobre un conjunto de 30 fotografías artísticas de la comunidad “rastafari” jamaicana, las cuales fueron modificadas por el artista Richard Prince mediante diversas técnicas como el *collage*, la incorporación de color, la distorsión de las figuras representadas o el aumento de tamaño respecto a las fotos originales. En veinticinco de ellas, el tribunal apreció un uso libre “transformador”, no siendo lo relevante el objetivo de la obra sino la nueva expresividad o sentido expresado (“*A new work is transformative, and therefore fair use, if it shows a new expression, meaning, or message*”). Destacable es la mención que se hace en relación a las obras de arte, al establecer que la apropiación de sus elementos puede ser uso justo, incluso si sirve a algún propósito que no sea la crítica, el comentario, la información periodística, la docencia o la investigación (lo que supone una ampliación de las excepciones previstas en la ley para el “uso justo”). En las cinco fotos restantes se consideró que éstas no diferían suficientemente de las fotografías, para “afirmar con confianza” su naturaleza transformadora, si bien las técnicas utilizadas para alterarlas eran las mismas que en el resto del material. Para ello, el tribunal utiliza expresiones como “*we cannot say for sure*” para excluir el uso libre en estos casos, lo que confirma el elevado grado de subjetividad sobre la que recae la decisión judicial en cuestiones artísticas, obligando al juez a convertirse en crítico cultural y con ello difuminando la línea entre la obra “transformadora” y el derecho de transformación del primer autor. *Cariou v. Prince*, 714 F.3d 694 (2d Cir. 2013). Por esa razón, parece más convincente la argumentación que se dio en el caso “*Blanch v. Koons*”, de temática similar. Aquí, se consideró que la incorporación de una fotografía publicitaria de los pies de una modelo para realizar un *collage* pictórico era un supuesto de “uso justo”: “*The test for whether Niagara’s use of Silk Sandals is transformative, is whether it merely supersedes the objects of the original creation, or instead adds something new, with a further purpose or different character, altering the first with new expression, meaning, or message*”. El cambio de colores, la sustitución del fondo de la imagen, la alteración del tamaño y, en especial, el fin y sentido distinto (en este caso artístico y crítico en contraposición al publicitario) justificaron la decisión, pasando por alto la relevancia económica de la nueva obra y no observando que se diera un perjuicio a la cuota de mercado de la obra anterior. *Blanch v. Koons*, 467 F.3d 244, 253 (2d Cir. 2006).

festival de música²⁶⁸. Sólo cuando se exceda ese uso casual y secundario, la doctrina del uso justo dejará de ser aplicable²⁶⁹.

Eso supone que no todos los usos diferenciados serán necesariamente libres, teniendo en cuenta que los tribunales han tomado en consideración el efecto del uso de la obra por un tercero en el mercado potencial de la obra protegida²⁷⁰. Pero la aplicación sistemática del punto cuarto de la doctrina del “*Fair Use*” no parece recomendable, por lo menos para aquellos casos en que la nueva obra sea usada en un ámbito del mercado que no ha sido explotado anteriormente por el titular de la obra originaria²⁷¹. No toda clase de afectación del mercado es contraria al “*Fair Use*”. Sólo será relevante dicha afectación cuando el material tomado por la segunda obra sirva al público destinatario como sustituto de la obra originaria²⁷². En ese sentido, no existe igualmente una regla para medir la cantidad tomada de la obra usada que permita hablar de uso libre. Aunque habitualmente se entiende que el uso de una obra completa o su práctica totalidad no

²⁶⁸ Un equipo de televisión, cubriendo un festival de cultura italiana en Manhattan, registró a una banda tocando una parte de una canción protegida. Posteriormente, la música se repitió durante la emisión de las noticias. El tribunal valoró que sólo se utilizó una parte de la canción, fue relacionado con la noticia y no dio lugar a ningún daño real al compositor o al mercado de la obra. *Italian Book Corp., v. American Broadcasting Co.*, 458 F. Supp. 65 (S.D. N.Y. 1978).

²⁶⁹ Así se entendió la aparición durante medio minuto de una pieza de arte textil en el fondo de una escena de una serie de televisión. El hecho de que fuera reconocible y mostrada con suficiente detalle, y especialmente, el uso decorativo que se le dio, que es justamente para el que la obra fue creada, excluía que se tratara de un uso mínimo. En último término, es singular el razonamiento sobre la posibilidad de que el autor pudiera desarrollar un mercado de licencias para el uso de su obra como decoración, por lo que su aparición en la serie colisionaría con la explotación en el mercado por parte de su autor. *Ringgold v. Black Entertainment T.V., Inc.*, 126 F.3d 70 (2d Cir. 1997).

²⁷⁰ Encontramos ejemplos recientes como el que llevó a la Corte de Apelación del Octavo Circuito a rechazar la excepción de uso lícito en el caso de un libro de preparación para un curso basado en un manual de referencia del sector. El tribunal apreció que se trataba de una obra derivada, que debería haber obtenido la autorización de los titulares del primer libro, y que su publicación incidía negativamente en el mercado potencial de la obra originaria al vulnerar el derecho de sus autores a autorizar o prohibir obras derivadas sobre la misma. *Cheetah Learning LLC v. Rita Mulcahy*, U.S. Court of Appeals, Eighth Circuit, October 19, 2004 (386 F.3d 849). No obstante, la jurisprudencia ha aceptado en ocasiones como uso lícito la utilización de un producto con fines comerciales, separando el sentido económico de la aplicabilidad del “*Fair Use*”. En el caso “*Sony v. Universal*”, también conocido como el caso “*Betamax*” (*Sony Corp. of America v. Universal City Studios*, 464 U.S. 417, 104 S. Ct. 774, 78 L. Ed. 2d 574, 1984) se produjo sin embargo una inversión de la carga de la prueba, que llevó a “*Sony*” a tener que probar que la explotación comercial de su producto no reducía el mercado de la obra del demandante, hecho reconocido por la sentencia al considerar que la aparición del video no suponía la sustitución del formato cinematográfico o televisivo tradicional. GOLDSTEIN, P., “La Directiva Comunitaria sobre software: Una visión desde los Estados Unidos de América”, *Revista general de derecho*, (604-605), 1995, p. 533.

²⁷¹ Como se puede observar en el caso “*Campbell v. Acuff-Rose*”, citado en el epígrafe dedicado a la parodia. El tribunal reconoció el “uso transformador” libre por el efecto paródico de la nueva canción, alejado del sentido de mero entretenimiento de la primera. REESE, R.A., “Transformativeness and the Derivative Work Right”, ob. cit., pp. 119 y 128.

²⁷² LEVAL, P., “Toward a Fair Use Standard”, ob. cit., p. 1125.

encajarían en el concepto, al igual que sucede con la excepción de cita en nuestra Ley de Propiedad Intelectual, se acepta la inclusión completa cuando esta sirva una finalidad completamente diferente que en la obra original²⁷³. Analizando los cuatro puntos de

²⁷³ Como sería el caso del uso de miniaturas de fotografías por un buscador *online*. SCHWARTZ, E., NIMMER, D., “United States”, ob. cit., p. 161. La actualidad jurídica de la cuestión ha querido que los tribunales estadounidenses se pronuncien sobre el uso de materiales ajenos por parte de la compañía estadounidense “Google”, en este caso en relación al proyecto “*Google Books*”, que ha escaneado más de 20 millones de libros (la gran mayoría obras científicas o ensayos, en muchos casos descatalogas) para posteriormente entregar copias digitales a las bibliotecas participantes en el proyecto. De esta manera se ha generado una base de datos electrónica de los libros, poniendo el texto a disposición de los usuarios de internet; estos pueden realizar búsquedas mediante títulos, autores o fragmentos del texto y acceder, al texto o página completa buscada de algunas de las obras, aunque no es posible obtener una copia completa de todo el libro. La sentencia nos parece interesante porque el juez del caso se valió de los cuatro puntos de valoración del “*Fair Use*” para determinar si “*Google Books*” cabía dentro de sus parámetros en relación con la transformación de estos contenidos. En concreto, punto por punto, las conclusiones fueron las siguientes: en relación al objeto y carácter del uso de la nueva obra, la sentencia reconoce el carácter “transformador” del uso de *Google* de las obras con derechos de autor. El proceso, más allá de digitalizar libros, reelabora el texto expresivo en un índice exhaustivo por palabras que ayuda a los usuarios a encontrar los libros. “*Google Books*” convierte un conjunto de libros de texto en series de datos con fines de investigación, mediante el proceso tecnológico de indexación de datos conocido como “minería de textos”. Además, el uso de textos del libro para facilitar la búsqueda mediante la visualización de fragmentos del mismo implica igualmente transformación. A pesar de ello, la sentencia destaca que “*Google Books*” no tiene el objeto de sustituir ni suplantar los libros tradicionales, porque su finalidad no es ser una herramienta de lectura. En todo caso, parecería plausible entender que “*Google Books*” puede aumentar las ventas de libros en beneficio de los titulares de derechos de autor, a la manera de un escaparate para las obras de los autores ante un público mucho más extenso. En palabras del tribunal, aun asumiendo que la principal motivación de “*Google*” es el beneficio económico, el hecho clave es que “*Google Books*” tiene un propósito educativo inherente. Considerando todos los factores anteriores, el juez concluyó que “*Google Books*” suponía unos “beneficios públicos significativos”, y reconoció el “uso justo” del proyecto. *Authors Guild v. Google, Inc.*, United States Court of Appeals for the Second Circuit, October 16, 2015 (13-4829-cv). El tribunal resolvió de modo similar al razonamiento visto anteriormente en el caso “Betamax”, donde el tribunal valoró primeramente la posibilidad de utilizar una tecnología en distintas formas que no infringieran el derecho de autor, pero especialmente el beneficio que los consumidores obtendrían por el acceso a esta nueva tecnología. De todos modos, este no ha sido el posicionamiento habitual de los tribunales en casos relacionados con la tecnología “P2P” (Caso “Napster”, por ejemplo), donde no se justificó el uso de estos servicios bajo el argumento de que eran un “recurso importante” para que los usuarios pudieran obtener música. PARNES, H., “Google Books: The Importance of Being Important”, *Intellectual Property Magazine*, February 2014, p. 70. En nuestra opinión, la diferencia estaría en que el “P2P” sí que amenazaba la posición económica de los formatos musicales licenciados, especialmente porque permitía la descarga digital de las obras, lo que en muchos casos implicaba la substitución del formato original, con consecuencias negativas obvias para sus titulares. Por el contrario, “*Google Books*” no permite descargar sus contenidos ni tiene vocación de lector de libros electrónicos, por lo que el “uso justo” alegado tendría mejor cabida ante el irrelevante riesgo de apropiación de usuarios tradicionales del libro, en el formato que sea. Debemos señalar que, posteriormente, el Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado por la “*Author’s Guild*” (http://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/041816zor_2co3.pdf). Se estableció una distinción entre el hecho de ofrecer de información acerca de un libro y la apropiación del contenido de ese libro. El tribunal opinó que “*Google Books*” es un proyecto de buena fe y altamente beneficioso para el público, ya que aumenta el acervo cultural sin proporcionar un sustituto sustancial de los materiales protegidos por el Derecho de autor de los demandantes sobre la obra original o derivadas de ellas. En su opinión, la opción de visionar fragmentos de libros permite revelar lo suficiente del contexto que rodea el término buscado para ayudar al usuario a evaluar si el libro cae dentro del ámbito de su interés, sin perjudicar la normal explotación de la obra original. <http://ipkitten.blogspot.com.es/2016/04/the-end-of-google-books-legal-saga.html>. La decisión fue celebrada por la “*Author’s Alliance*”, organización compuesta por académicos

análisis para su determinación, parece que elementos como el impacto económico en la obra preexistente, su función educacional o informativa y su carácter transformador y creativo, en resumen, la importancia del producto o servicio en cuestión, acaban teniendo más relevancia que el volumen de la obra anterior utilizada para reconocer la posibilidad de usar de forma lícita obras expresamente protegidas por el derecho de autor.

Pero se trata de una figura inexistente en el derecho europeo y que no puede ser tenida en cuenta en el derecho europeo por analogía. En determinados casos podríamos entender que los criterios del “uso transformador” como supuesto de “*Fair Use*” son asimilables a la excepción de cita de nuestra Ley de Propiedad Intelectual²⁷⁴. Se podría resumir que para los casos en que una obra tome contenidos de obras preexistentes, además de las posibles limitaciones sobre la extensión aplicables al material incorporado, deberá considerarse también el uso distinto de ambas obras. Cuando por ejemplo, una de ellas tuviera un objetivo informativo y crítico, mientras que las

estadounidenses que defiende el libre acceso a sus materiales para fomentar su difusión. (<http://www.authorsalliance.org/2016/04/18/important-fair-use-decision-stands-helps-keep-authors-works-findable/>). Por el contrario, la “*Author’s Guild*”, que representa los intereses de autores literarios de cualquier género, lamentó la decisión al entender que comprometía la posibilidad de que los autores pudieran obtener beneficios económicos de las obras que “Google” fuera a digitalizar. (<https://www.authorsguild.org/industry-advocacy/what-is-the-authors-alliance/>)

²⁷⁴ Nos permitimos ejemplificar el contenido del “*Fair Use*” en un caso práctico como serían los documentales, pues la naturaleza misma de su formato lleva indirectamente a cuestionarse su relación con el derecho de transformación y nuestra excepción de cita. Un documental gira sobre la exposición de un determinado tema, ya sea un personaje, un lugar, o incluso otra obra intelectual. Por lo tanto, pueden darse referencias a otras obras anteriores que hayan tratado el mismo aspecto. Incluso no es extraño que en el mismo documental puedan aparecer de forma secundaria y de forma incidental otras obras protegidas por el derecho de autor, aun cuando no tengan ninguna relación con la narración principal. Por ello y ante la obviedad que la existencia de la segunda no afectaría el mercado comercial de la primera, el uso justo estaría reconocido. Al menos así se ha entendido en la inclusión en documentales de fragmentos de noticias emitidas por telediarios. AOKI, K., BOYLE, J., JENKINS, J., *Bound by Law*, ob. cit., p. 23 y 41. Pero no todo uso documental tendrá cabida *per se* en el concepto de “*Fair Use*”, como resolvió acertadamente la sentencia del caso “*Sony/ATV Music Publishing LLC & Anor v WPMC Ltd & Anor*”. La cuestión versaba sobre si la utilización del metraje completo de un concierto de los Beatles, al cual se añadieron por el demandado diferentes escenas, podía considerarse como un trabajo documental del mismo y, con ello, apreciar un “uso transformador” acorde con el “uso justo”. El juez sostuvo que, en primer lugar, el documental tenía un uso comercial pero que a la vez era en parte transformador de la obra anterior. En segundo lugar, y a nuestro entender determinante para la decisión final, el documental reproducía la totalidad de la obra protegida. En palabras del juez, “la cantidad copiada es claramente excesiva. Si simplemente se hubieran utilizado una serie de extractos del concierto, que bien podría haber sido razonable, teniendo en cuenta la finalidad transformadora”. Finalmente, los acusados no pudieron probar que el documental no dañaría el mercado o valor potencial de la obra anterior. Es más, el propio juez lo vio altamente probable. Por todo ello, la sentencia concluyó que la inclusión de las obras de autor en el documental no equivalía a un uso justo. *Sony/ATV Music Publishing LLC & Anor v WPMC Ltd & Anor* [2015] EWHC 1853 (Ch) (01 July 2015).

referencias tomadas procedieran de obras artísticas o de entretenimiento. Más complicado sería en un caso como el de “*Google Books*”, pues difícilmente la excepción de cita de nuestra legislación permitiría el escaneado completo, la indexación y almacenado de un libro en formato digital. Y es que el contenido del “test de los tres pasos”, tal y como se interpreta el artículo 5(5) de la Directiva Infosoc es más restrictivo que la doctrina del “uso libre” norteamericana, pues pivota sólo sobre casos específicos²⁷⁵.

b) El “freie Benutzung”

En el derecho continental, la legislación alemana sobre derecho de autor (§ 24 *UrhG*) contiene una previsión sobre el uso libre de la obra ajena (*freie Benutzung*)²⁷⁶, el cual es concebido por la propia ley como un límite al derecho de autor y, como importa especialmente destacar, en concreto al derecho de transformación del autor preexistente. Ahora bien, para que dicho uso sea lícito se exige que exista una diferenciación suficiente entre el contenido interno de ambas obras. Es decir, se aceptará que la obra nueva esté basada en otra obra anterior, pero el resultado de la misma deberá ser sustancialmente distinto a la expresión de la obra originaria.

Se permite entonces la libre creación y explotación de esa nueva creación, siempre que no haya supuesto tomar los elementos protegidos de una obra anterior para convertirlos en el núcleo de la nueva²⁷⁷. Sí será posible tomar aquellos materiales que se consideran de uso libre aun cuando estos puedan encontrarse en obras anteriores. Nos referimos,

²⁷⁵ XALABARDER PLANTADA, R., “Google Books and Fair Use: A Tale of Two Copyrights?”, *JIPITEC – Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law* (1), Vol. 5, 2014., para. 38.

²⁷⁶ El tenor de la norma es el siguiente: “Una obra independiente creada por el uso libre de la obra de otra persona puede ser publicada o explotada sin el consentimiento del autor de la obra utilizada”. Observamos que el artículo contiene la excepción del uso de obras musicales preexistentes: “El párrafo (1) no se aplicará al uso de una obra musical en la que una melodía se reconocible tomado de la obra y se utiliza como la base para un nuevo trabajo”.

²⁷⁷ La individualidad de la obra no se encuentra únicamente en su expresión formal, sino que se constituye igualmente por su creación literaria y artística en su conjunto. No obstante, será posible un uso libre cuando los rasgos de la obra utilizada se diluyan y no aparezcan como elementos centrales en la nueva creación. Lo será incluso mediante el encaje en la forma de otra obra, como sucede en las obras pictóricas. Lo decisivo será la fuerza con que se invoca la individualidad de la nueva obra frente a la anterior. ULMER, E., *Urheber*, ob. cit., p. 125 y NORDEMANN, A., “UrhG §§ 23/24”, ob. cit., p. 474.

por ejemplo, a datos históricos, el folklore y acervo popular, creaciones sin altura creativa para protegerse por el derecho de autor (como los anuncios clasificados de un periódico), las ideas o teorías científicas, las formas condicionadas por la técnica o la función del objeto, el dominio público o los estilos, modos y métodos de creación²⁷⁸. En estos casos, el autor que no utilice ninguna obra protegida, no tendrá consideración de autor de una transformación, sino que se le considerará autor de una obra independiente²⁷⁹.

El uso libre del § 24 *UrhG* aparece cuando deja de darse una transformación en el sentido del § 23. El elemento distintivo de la transformación es su dependencia de la obra original, cuyos elementos serán desarrollados y reformados por el nuevo autor, permaneciendo su esencia en la obra resultante. En cambio, en el uso libre se pierde esta conexión y se presenta una nueva obra con un contenido esencial nuevo e independiente. Es decir, las obras protegidas anteriores “se desvanecen” (*Blässsetheorie*), apareciendo en la nueva obra de forma débil e irrelevante para el derecho de autor²⁸⁰. En otras palabras, que la nueva obra no necesite a la anterior en una extensión relevante, pudiendo ser explotada sin necesitar autorización del autor anterior. El uso libre se asienta en que la obra ajena quede absorbida por la nueva creación, sin que ésta la utilice como modelo o base para su configuración²⁸¹. Por lo tanto, cuanto mayor sea la individualidad de la obra original, más amplio será su ámbito de protección, y con ello más difícil para el que transforma utilizarla libremente, ya que sus

²⁷⁸ Lo relevante será que los elementos tomados estén individualmente protegidos o no en la obra anterior. El ejemplo de los datos históricos es aclarador: estos son siempre de libre utilización, pero no así las adiciones o modificaciones que pudiera hacer un autor a partir de ellos, fruto de su fantasía (por ejemplo, una novela histórica basada en hechos reales). NORDEMANN, A., “UrhG §§ 23/24”, ob. cit., pp. 486-487 y 491.

²⁷⁹ NORDEMANN, A., “UrhG § 3”, ob. cit., p. 212, BULLINGER, W., “§ 3 Bearbeitungen”, en WANDTKE, A., BULLINGER, W. (coord.), *Praxiskommentar zum Urheberrecht*, Beck, München, 2009, p. 150, LOEWENHEIM, U., “§ 3 Bearbeitungen”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 144 y SCHULZE, G., “§ 3. Bearbeitungen”, en DREIER, T., SCHULZE, G., *Urheberrechtsgesetz*, Beck, München, 2013, p. 139.

²⁸⁰ NORDEMANN, A., “UrhG §§ 23/24”, ob. cit., p. 484 y 489.

²⁸¹ WANDTKE, A., “3. Kapitel – Rechte des urhebers”, ob. cit., p. 152. Un ejemplo práctico serían los “collages” de obras pictóricas, en los que se recorta partes de una obra anterior para combinarlos con otros elementos estéticos en una nueva obra. Ante esta técnica, “el uso libre sólo se apreciará cuando los elementos utilizados no sirvan para configurar el concepto que la nueva obra quiere transmitir, sino que sean meramente accesorios dentro del conjunto. Cuando no sea así, estaremos ante un acto de transformación, siempre que los elementos tomados merezcan protección por sí mismos. SCHULZE, G., “§ 24. Freie Benutzung”, en DREIER, T., SCHULZE, G., *Urheberrechtsgesetz*, ob. cit., p. 407.

elementos definitorios quedarán muy raramente “desvanecidos”²⁸².

En la práctica, es necesario establecer hasta qué punto la segunda obra se valió de elementos originales (y protegibles) de la primera, para poder establecer supuesto por supuesto la frontera entre el “uso libre” y la infracción del derecho de transformación²⁸³. Es decir, la protección de la nueva obra dependerá de si existe suficiente espacio libre (*Freiraum*) para una creación individual del mismo género²⁸⁴. Para diferenciarlo de un acto de transformación sujeto a autorización, se propone un sistema probatorio de tres pasos: primero, observar si la parte tomada tiene altura creativa por sí misma; segundo, si esta parte puede ser incorporada en la nueva obra; tercero, si la parte usada queda, como decíamos, “difuminada” en la nueva creación²⁸⁵.

Para que se admita el “uso libre”, no puede existir entre la nueva obra y la de referencia una similitud entre sus elementos identificadores. Cuando se dé una mimetización del estilo expresivo de la primera, siendo posible identificar personajes, escenas, argumentos o cualquier contenido protegible de la primera en la segunda, por más que estos pudieran haber sido en algún modo modificados o actualizados, entonces estaremos ante una transformación²⁸⁶. La exigencia de no confusión con la obra original

²⁸² NORDEMANN, A., “UrhG § 3”, ob. cit., pp. 210 y 213.

²⁸³ La doctrina considera, no obstante, que técnicas como la del resumen se encuentran más cercanas a la obra derivada, al igual que se prevé en el artículo 11 de la Ley de Propiedad Intelectual: “*Nach seiner Auffassung (BGH) ist es grundsätzlich zulässig, den Inhalt eines Schriftwerkes in eigenen Worten zusammenzufassen. Ob dies bei Buchrezensionen zutreffend ist, ist fraglich. Wenn die “Abstracts“ die Buchrezensionen mit eigenen Worten wiedergeben, verblasst nicht das Originalwerk. Dies spricht mehr für eine Bearbeitung als für eine freie Benutzung. Der BGH steht vor einem Dilemma. Nicht die Idee als solche, aber der Inhalt kann durch die Form urheberrechtlich geschützt sein. Inhalt und Form kann nicht getrennt werden. Deutlich wird dies bei einer Übersetzung.*” (En su opinión (el BGH), estará en principio permitido el resumir en sus propias palabras el contenido de una obra escrita. Si esto es cierto para las reseñas de libros, es cuestionable. Si los “Abstracts” reflejan las reseñas de libros en sus propias palabras, la obra original no se desvanece. Esto habla más de una transformación que de un uso libre. El Tribunal Supremo se enfrenta a un dilema. No es la idea como tal, sino el contenido a través de la forma, el que puede ser protegido por el Derecho de Autor. Contenido y forma no se pueden separar. Esto se hace evidente en la traducción). WANDTKE, A., “3.4. Abstracts/unfreie Benutzung“, en WANDTKE, A. (dir.), *Rechtsprechung Zum Urheberrecht: Kurzkomentierung der Wichtigsten BGH-entscheidungen*, Walter De Gruyter, Berlin, 2011, p. 103.

²⁸⁴ WÖHRN, K., “2. Kapitel – Das Werk. III. Bearbeitungen”, ob. cit., p. 85.

²⁸⁵ WANDTKE, A., “3. Kapitel – Rechte des Urhebers“, ob. cit., p. 155.

²⁸⁶ El caso “*Perlentaucher*”, resuelto por el Tribunal Supremo (*BGH*), ilustra de forma precisa el ámbito de aplicación del “uso libre” en ciertas actividades transformadoras, las cuales tendrían en nuestra legislación la consideración de obras derivadas sujetas a autorización previa. En concreto, la disputa versaba sobre la posibilidad de realizar resúmenes de críticas literarias aparecidas en la prensa diaria del país. El demandado ponía a disposición del público reseñas de las críticas, indicando la fuente del texto original, y en ocasiones incluyendo citas textuales de las mismas. Los demandantes, dos de estos

que debe garantizar el “uso libre” para ser lícito es contrario a la apropiación de excesivos elementos formales de la obra originaria, pues de otro modo el público en general no apreciaría que se trata de una obra distinta²⁸⁷.

periódicos, consideraban que la actitud de la empresa demandante, una revista cultural en línea, constituía una transformación no autorizada en el sentido del § 23 *UrhG*. La respuesta del BGH fue relacionar la conducta del demandado con la excepción del “uso libre” del § 24 *UrhG*, estableciendo una conexión entre las críticas literarias de referencia y las obras originales revisadas: si éstas no infringían el derecho de autor del escritor, entonces lo mismo podía afirmarse para una sinopsis en relación a una extensa crítica literaria. En general, lo relevante será la expresión lingüística y no el contenido intelectual de la crítica lo que queda protegido, por lo que la realización de un extracto debe ser permitido. BGH, 1.12.2010, I ZR 12/08, GRUR 2011, 134, “*Perlentaucher*”. El OLG de Frankfurt siguió la opinión del Tribunal Supremo: la admisibilidad de los resúmenes dependerá de si es un trabajo independiente que se ha creado en el libre uso de la revisión original. En ese caso, de acuerdo con el § 24, podrán ser realizados sin el consentimiento del autor de la obra. Sin embargo, el tribunal llegó a la conclusión de que algunas de las sinopsis realizadas violaban los derechos de autor, pues tomaban partes relevantes de la obra resumida sin modificación alguna (“*übernommenen prägenden ausdrucksstarken Formulierungen*”). Por lo tanto, se trató de una transformación “no libre”, inadmisibles bajo la *UrhG* sin el consentimiento de los titulares de derechos de las críticas utilizadas. OLG Frankfurt a.M., 1. 11. 2011 - 11 U 75/06, GRUR-RR 2012, 252, “*Perlentaucher II*”. En la jurisprudencia norteamericana encontramos un caso con ciertas similitudes (“*Keizai Shimbun, Inc. v Comline Business Data*”), si bien aquí se trataba de traducciones de artículos periodísticos del japonés al inglés. El hecho de que se tratara de una traducción literal sin añadir ninguna impronta personal excluían el “uso justo”. REESE, R.A., “*Transformativeness and the Derivative Work Right*”, ob. cit., p. 111.

²⁸⁷ Una nueva muestra de este criterio se encuentra en el litigio que enfrentó a los titulares de los derechos de los personajes “Astérix y Obélix”, con los autores de la obra gráfica, “*Die Hysterischen Abenteuer von Isterix, Jubiläums-Persiflagen*”. El cómic en cuestión presentaba una visión modernizada y adulta de los héroes galos, muy alejada del carácter simplista y jovial de la obra original de Uderzo y Goscinny. El álbum se componía de una serie de historias cortas e ilustraciones donde se presentan a los conocidos personajes en situaciones de la vida cotidiana actual, con una carga política y satírica relevante, además de un espíritu “underground” y contracultural. Ante la petición de los demandantes de que se considerara la obra una transformación no autorizada, los autores demandados alegaron que se trataba de una parodia, protegida por el concepto de “*freie Benutzung*” antes citado. En primera instancia, el OLG de Múnich, lugar donde se sustanció la demanda, acogió la tesis de los demandados. BGH, Urt. V. 11.3.1993 – I ZR 264/91 (OLG München), “*Asterix-Persiflagen*”, GRUR 1994, 3, p. 191. La sentencia reconoció que, si bien la nueva obra tomaba los personajes de la anterior, los autores les aplicaron una alteración de carácter satírico y reivindicativo suficientemente elaborado para entrar en el ámbito de excepción del § 24. El propio tribunal resolvió también sobre la petición de uso ilícito del título de la obra, por similitud con el título de la obra originaria, concluyendo que no puede existir mal uso cuando el mismo se describe como paródico por sí mismo, con palabras como “histórico” y “parodia”: “*Der Titel eines Comic-Hefts wird nicht kennzeichnungsmässig benutzt, wenn er und sein Untertitel Unübersehbar darauf hindweisen, dass das Heft Parodien enthalten soll.*” (La obra fue publicada en España por Ediciones B en 1989, con el título “Las Increíbles Aventuras de Istérix”. Nótese que en esta edición, se prescindió del subtítulo que contenía la palabra “parodia”. Teniendo en cuenta la similitud entre los personajes aparecidos en la portada con los originales “Astérix y Obélix”, no sería descartable hablar de un riesgo de confusión para este caso). Pero dicho razonamiento fue contestado por el Tribunal Supremo (BGH, 11.03.1993 - I ZR 264/9 - GRUR 1994, 191, 194), quien consideró que se trataba de una transformación no autorizada, ya que el contenido satírico y humorístico no se apreciaba claramente. El tribunal estimó que se habían utilizado los conocidos personajes únicamente como medio de expresión de los posicionamientos políticos de sus autores, pero que dicho acto no podía encuadrarse en el concepto de parodia de la obra anterior (NORDEMANN, A., “*UrhG §§ 23/24*”, ob. cit., p. 492), como tampoco en el de uso libre, pues los elementos formativos de la serie Astérix seguían estando totalmente presentes en el nuevo cómic. BECKER, S., *Parodie und Kommerz: eine rechtsvergleichende Untersuchung des amerikanischen und deutschen Urheber- und Markenrechts*, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 2004, p. 42. La conclusión es

c) *La regla de los tres pasos en la legislación española*

En la legislación española no existe una mención expresa de la posibilidad de utilidades libres de obras ajenas, al menos del modo que acabamos de ver²⁸⁸. Las excepciones al derecho de autor están tasadas de forma expresa en el artículo 31 y ss. de la Ley de Propiedad Intelectual²⁸⁹, cosa que no sucede en EE.UU. o Alemania, donde no se da ese *numerus clausus* sino que existe un mayor discrecionalidad para que los tribunales decidan. Pero el hecho de que el listado de excepciones sea cerrado, pues una cláusula abierta y excesivamente permisiva con las analogías podría acabar reduciendo en demasía las facultades del autor, no es óbice para que deban evitarse los usos abusivos por parte del mismo. El derecho de autor no es un derecho absoluto y, en su ejercicio, deben respetar los principios generales de buena fe y la prohibición del abuso de derecho.

Por ello, el artículo 40 bis de la Ley de Propiedad Intelectual actúa como cláusula de cierre al capítulo dedicado a los límites del derecho de autor, de tal forma que recoge el contenido de la “regla de los tres pasos” del Convenio de Berna²⁹⁰ y sirve para establecer un control sobre los propios límites mencionados en los artículos anteriores

que en la obras conocidas, una pequeña alusión, en especial en relación al aspecto externo, es suficiente para producir una percepción clara de la obra anterior entre el público destinatario. GRAEF, R.O., “Die fiktive Figur im Urheberrecht”, *Zeitschrift Für Urheber- Und Medienrecht (ZUM)* (2), 2012, p. 115. En EE.UU., el caso *Disney v. Air Pirates*, sobre la utilización de los personajes de Mickey y Minnie Mouse como *hippies* fumadores de marihuana en un cómic para adultos, fue resuelto de igual forma por la Corte de Apelación del Noveno Circuito, al entender que no había parodia sino una mera utilización descontextualizada del personaje. *Disney v. Air Pirates*, 581 F.2d 751 (9th Cir. Cal. 1978), citada en BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Merchandising y Derecho de Autor”, ob. cit., p. 144.

²⁸⁸ De hecho en la Ley de Propiedad Intelectual no realiza una distinción entre los actos que conllevarán a la aparición de una obra derivada de aquellos en que se dé una creación independiente fruto de la mera inspiración, los cuales entrarían dentro de la concepción del uso libre. DIETZ, A., *El derecho de autor*, ob. cit., p. 32.

²⁸⁹ Al igual que en el artículo 100.5 y 100.6 de la Ley de Propiedad Intelectual, en este caso para realizar actos de transformación en programas de ordenador. En ese sentido se contempla la excepción con respecto a las actualizaciones y modificaciones realizadas por el usuario legítimo de un programa de ordenador para poderlo utilizar de forma adecuada en su uso particular, lo que a su vez nos lleva a deducir, a la inversa, que lo protegible en este tipo de obras son las ideas y principios que contienen, más allá del formato físico (*software*) donde se fijan. SÁNCHEZ ARISTI, R., “Las ideas como objeto protegible por la propiedad intelectual”, *Pe. i: Revista de propiedad intelectual* (4), Madrid, 2000, p. 76.

²⁹⁰ Referido inicialmente al derecho de reproducción, se extendió posteriormente a los demás derechos de explotación, siendo recogida igualmente en el artículo 13 ADPIC, el artículo 10 del Tratado de la OMPI, o la Directiva Infosoc. XIOL RÍOS, J.A., “La regla de los tres pasos en la jurisprudencia española”, en O’CALLAGHAN, X. (coord.), *Los derechos*, ob. cit., pp. 373-374.

de la ley²⁹¹. El contenido del artículo introduce igualmente la idea del “*ius usus inocui*”²⁹², el cual guarda relación con la idea de los “usos honrados” que se permiten con la “regla de los tres pasos” y que puede servir para encontrar el difícil equilibrio entre el derecho de exclusividad del autor frente a los usos legítimos de la obra por terceros, los cuales se ven sometidos a una revisión constante a consecuencia de la permanente evolución tecnológica y de modelos de negocio relacionados con la propiedad intelectual²⁹³. El concepto es relevante para exceptuar el acto de transformación, si bien no será posible alegar este “uso inocuo” en un acto de transformación no autorizado cuando no existía buena fe por parte de terceros o cuando la utilización de la obra acabe suponiendo un perjuicio fehaciente al titular del derecho

²⁹¹ La “regla de los tres pasos” ha sido analizada por el Tribunal Supremo, en un caso en el que CEDRO, la entidad de gestión de derechos de autor para obras literarias, interpuso una demanda contra la Cámara Oficial de Comercio e Industria por haber reproducido mediante fotocopias obras cuyos derechos de autor administraba dicha entidad, sin la preceptiva autorización para utilizarlas. Por su parte, la parte demandada adujo que las copias realizadas tenían un fin de soporte a la docencia (artículo 31.2 de la Ley de Propiedad Intelectual), siendo utilizadas exclusivamente en la biblioteca y en los centros de documentación y de formación con los que cuenta la institución. El tribunal cita la “regla de los tres pasos” para valorar que el acceso libre de cualquier usuario a las máquinas fotocopadoras quedaba fuera de los límites al derecho de autor que alegaron los demandados: “Se trata de un establecimiento abierto al público que distribuye las copias mediante precio y ello es suficiente para que dichas copias no sean consideradas para uso privado del copista, y por ende, sea precisa la autorización del titular del derecho para su reproducción tal y como establece el artículo 10.” STS, Sala de lo Civil, núm. 629/2007, de 8 junio de 2007 (ponente Juan Antonio Xiol Ríos). (RJ 2007\3650).

²⁹² En un caso que enfrentaba al propietario de la web “www.megakini.com” con los titulares del buscador de internet “Google”, el Tribunal Supremo apreció el “*ius usus inocui*”, en conexión con los artículos 31 y 40 bis de la Ley de Propiedad Intelectual. La sentencia estableció que las utilizaciones “efímeras, incidentales y mínimas”, carecían de relevancia infractora, además de que en este caso obedecían a un objetivo estrictamente funcional, como era acelerar las transmisiones digitales. En relación al 40 bis, la sala entendió que la actividad de “Google” quedaba encuadrada dentro de los “usos sociales tolerados”, por lo cual los derechos del demandante debían verse limitados, pues de otra forma el derecho de autor conllevaría “extralimitaciones absurdas” que permitirían prohibir una actividad que “no sólo no perjudica al titular de los derechos de propiedad intelectual sobre un sitio web sino que le beneficia”. STS, Sala de lo Civil, núm. 172/2012, de 3 de abril de 2012 (ponente Francisco Marín Castán). (RJ\2012\5272). Compartimos el análisis de la sentencia que se ha realizado en la doctrina, manifestando ciertas discrepancias con la resolución de la misma, no tanto sobre la decisión final sino en relación a los fundamentos utilizados. En primer lugar, se destaca que la sentencia no entra a valorar que la parte reproducida no corresponde a una obra protegida por el derecho de autor; el texto que aparece en el buscador no es una creación intelectual original, y por tanto no habría infracción del derecho de reproducción. En segundo lugar, se considera que la interpretación del artículo 31.1 de la Ley de Propiedad Intelectual debería haberse conectado con el sentido del artículo 40 bis en cuanto a la inexistencia de una relevancia económica de los actos realizados por “Google”, los cuales serían transmisiones carentes de esencialidad. PLAZA PENADÉS, J., “La aparente inocuidad del caso Google”, *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías* (30), Septiembre-Diciembre 2012, pp. 16-17

²⁹³ CASAS VALLÈS, R., “Comentario al artículo 40 bis”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 669.

vulnerado²⁹⁴.

Será importante determinar si la interpretación de los “tres pasos” debe ser cumulativa y sucesiva, si bien nuestra doctrina y jurisprudencia tienden a una aproximación global de los tres requisitos, lo que facilita una utilización más racional del principio del artículo²⁹⁵. La relevancia estará en determinar el sentido de cada uno de los tres “pasos”: por “casos especiales”, se debe entender aquellos supuestos que presenten una justificación razonable (la investigación, la conversación, la libertad de información o crítica). En segundo lugar, el daño a la explotación de la obra deberá ser de suficiente entidad. No toda actividad será perjudicial, por lo que será necesario tener en cuenta el mercado donde la obra está siendo explotada por el autor preexistente, considerando igualmente los mercados más probables para una futura explotación, en atención a las previsibles novedades tecnológicas. Por último, el respeto a los intereses del autor (o titular del derecho) deberán entenderse más allá de la esfera moral, pero siempre deberán probarse legítimos, no pudiendo utilizarse el argumento para evitar críticas a la obra o un normal acceso a ella²⁹⁶.

Más allá de las excepciones previstas en el articulado de la Ley de Propiedad

²⁹⁴ Los criterios para la inadmisión de este criterio pueden encontrarse en el litigio que enfrentó al autor del documental “Dos Patrias” con las productoras “Mandarina” y “Telecinco”, por el uso no autorizado y posterior inclusión de diferentes escenas de la primera obra audiovisual en un reportaje elaborado por los segundos. La Audiencia Provincial de Madrid, ante la alegación del demandado, “Mandarina”, que la utilización de las imágenes ajenas tomadas constituía un “*ius usus inocui*” (tal y como el Tribunal Supremo apreció en el caso “Google” antes citado), estimó que no es posible sostener que la “regla de los tres pasos” es aplicable en un acto como éste, teniendo en cuenta que ni la pretensión del demandante era arbitraria (el derecho exclusivo de autorizar la explotación de la transformación de su obra le asiste), ni existía buena fe por parte de los demandados (que como profesionales del sector deberían haber conocido las condiciones de uso de material ajeno) y que la utilización de las imágenes afectó a la reputación del autor, al ver como fragmentos de su obra, un documental artístico elaborado mediante el uso de poemas y música para tratar el tema de la homosexualidad en Cuba, se veían mezclados con un reportaje de actualidad claramente sensacionalista sobre la delincuencia en la isla. SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 14/2013, de 21 de enero de 2013 (ponente Gregorio Plaza González). (JUR 2015\48619).

²⁹⁵ Tal y como sucedió en las sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona (de 31 de diciembre de 2002) y Madrid (23 de diciembre de 2003), donde se reconocía la licitud de utilizar obras plásticas para ilustrar obras escolares. Dicho acto, a pesar de no estar contemplado en el derecho de cita del artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, fue considerado lícito por ambos tribunales, al no apreciarse un impedimento para la explotación normal de las obras, como podría ser, por ejemplo, la comercialización en forma de posters de dichas obras. En la doctrina española, algunos autores defienden igualmente esta interpretación. CASAS VALLÈS, R., “Comentario al artículo 40 bis”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 696 y RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. “Comentario al artículo 40 bis”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 391.

²⁹⁶ CASAS VALLÈS, R., “Comentario al artículo 40 bis”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., pp. 699, 702 y 706.

Intelectual, siempre que el nuevo uso no interfiera con la explotación de la obra utilizada ni perjudique al autor preexistente, entendemos que sería lícito que terceros la usen sin necesidad de obtener la autorización de su autor²⁹⁷, superando la discusión doctrinal sobre si estamos ante una norma sustantiva o interpretativa²⁹⁸. Una interpretación del artículo 40 bis de la Ley de Propiedad Intelectual en ese sentido serviría para no extralimitar las facultades de los autores más allá de la protección de sus intereses. Para apreciar esta posibilidad no será necesario añadir un nuevo límite en la lista cerrada de supuestos limitadores que aparecen en la Ley de Propiedad Intelectual, si aceptamos que la aplicación de estos principios generales junto a la doctrina del “*ius usus inoqui*” son de aplicación para el derecho de autor²⁹⁹. Si el objetivo es impedir que se vulnere el principio general de abuso de derecho ante usos legítimos y habituales de la obra, esto puede conseguirse valorando estos usos como una “inclusión incidental” (en el sentido de la excepción prevista en el artículo 5 de la Directiva Infosoc), delimitando con ello el derecho exclusivo del autor, lo que conllevaría la inexistencia de su infracción.

La aplicación de la “regla de los tres pasos” puede servir para reducir la rigidez en la interpretación de los límites del derecho de autor, lo que tiene relevancia para el derecho de transformación, si consideramos que la incorporación material de elementos protegibles a una nueva obra producirá una obra derivada. Con ello se podrían evitar

²⁹⁷ De igual forma que ocurre en Alemania (caso “*Vorschaubilder*”, sobre uso compartido de imágenes y “links” de páginas web a través de “Facebook”) o Francia (caso *SAIF c/ Société Maia films*, CASS, 12 mai 2011, 08-20.651), sobre el uso por parte de “Google” de imágenes en miniatura de obras pertenecientes al catálogo de dicha sociedad gestora de derechos de autores de obras visuales), a modo de referencia para excepciones no tasadas en las leyes nacionales. TEMIÑO CENICEROS, I., *El plagio en el derecho de autor*, Civitas, Madrid, 2015, p. 152.

²⁹⁸ XIOL RÍOS, J.A., “La regla de los tres pasos”, ob. cit., pp. 383-384, defiende su carácter interpretativo, justificándolo en el propio redactado del artículo que hace una referencia directa a la interpretación de los artículos del propio capítulo de la Ley de Propiedad Intelectual. No obstante aboga por una aplicación dinámica de la regla a la hora de ponderar la finalidad buscada en las excepciones previstas, de tal forma que pueda servir para cubrir lagunas legislativas e incluso ampliar el alcance de un determinado límite. Otros autores comparten esta postura y consideran que el artículo 40 bis no puede convertirse en un límite en sí mismo, de forma que permita extender los límites de las excepciones tasadas. CASAS VALLÈS, R., “Comentario al artículo 40 bis”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., pp. 690-692, se pregunta si la “regla de los tres pasos” puede servir para justificar la parodia temática o la cita sin fines docentes o de investigación. El autor señala que en ocasiones los tribunales han interpretado la regla como un mecanismo para ampliar un límite previsto en la Ley de Propiedad Intelectual, citando de nuevo las mismas sentencias sobre cita de obra plástica con fines docentes.

²⁹⁹ XALABARDER PLANTADA, R., “Spanish Supreme Court Rules in Favour of Google Search Engine... and a Flexible Reading of Copyright Statutes?”, *JIPITEC – Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law* (2), Vol. 3, 2012, p. 28.

situaciones absurdas de bloqueo en la explotación de una obra derivada, cuando esta pudiera contener fragmentos de obras anteriores cuya relevancia en el resultado final fuera mínimo³⁰⁰, o cuando la utilización de la obra derivada se llevara a cabo en el ámbito doméstico, reforzándose con ello el sentido del requisito de autorización como una autorización a explotar³⁰¹, tal y como venimos defendiendo en este trabajo. Se evitaría entonces que los autores se vieran obligados a modificar o mutilar su propia obra, o directamente dejar de usar el fragmento deseado, ante la amenaza de un litigio costoso y paralizante para la futura explotación de su propia obra.

Para reforzar nuestra interpretación nos gustaría mencionar la declaración conjunta emitida sobre esta cuestión por algunos de los más relevantes expertos mundiales en la materia, reunidos en la Conferencia Anual de la Asociación Internacional para el Progreso de la Enseñanza y la Investigación en Propiedad Intelectual (ATRIP), celebrada en julio de 2010 en Múnich, donde se posicionaron en favor de una interpretación armonizada de la “regla de los tres pasos” a nivel internacional³⁰². La declaración se posiciona contraria a algunas interpretaciones restrictivas del “test” realizadas por los tribunales nacionales y manifiestan la necesidad, en primer lugar, de entender los diferentes “pasos” presentes en el test como una unidad indivisible, a considerar de forma conjunta. Eso conlleva que las excepciones no deban ser interpretadas restrictivamente, sino de acuerdo a su objetivo y sentido. En segundo lugar, recuerda que el test no impide la creación de nuevas excepciones por parte de legisladores y tribunales, que podrán aplicar las previsiones existentes en aquellos casos

³⁰⁰ Los titulares de obras tan conocidas como “Los Simpsons” o la banda sonora de “Rocky” reclamaron a los autores de diferentes documentales 10.000 dólares por el hecho de que un fragmento de la serie o de la música apareciese de forma completamente tangencial y en segundo plano en sus obras; en el primer caso, una televisión emitía la serie mientras dos personas hablaban en primer plano y en el otro, sonaba el móvil de un entrevistado cuyo timbre era la melodía de la película. En ambos supuestos, cuya justificación como uso lícito es más que evidente, los autores acabaron retirando las escenas del metraje final para evitar verse envueltos en un proceso judicial. AOKI, K., BOYLE, J., JENKINS, J., *Bound by Law*, ob. cit., pp. 13-14.

³⁰¹ CASAS VALLÈS, R., “Comentario al artículo 40 bis”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 694.

³⁰² GEIGER, C., HILTY, R., GRIFFITHS, J., SUTHERSANEN, U., “Declaration A Balanced Interpretation Of The Three-Step Test In Copyright Law”, *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law* (2), Vol. 1, 2010, p. 119. Además de los autores, colaboraron en el redactado voces tan reconocidas como BENTLY, en representación del copyright anglosajón, BENABOU (Francia), DREIER (Alemania), SENFTLEBEN (Holanda) o XALABARDER, como representante de la doctrina española.

en que se den circunstancias análogas *mutatis mutandis*³⁰³.

Sin duda, el contenido de la declaración sería positivo para determinados supuestos de creación que a día de hoy, serían considerados un acto de transformación por el que se requería la autorización de sus titulares para ser explotados. Nos referimos a supuestos como la intertextualidad en el ámbito de la cita, el “*sampling*”, los “*mashups*” o las creaciones realizadas por usuarios, por poner algunos ejemplos. La dificultad en todo caso vendrá dada por ver cómo aplicar los principios de la declaración al ordenamiento europeo actual. Hay que tener en cuenta que la modificación de la Directiva Infosoc parece complicada, considerando las dificultades que tuvo llegar a un acuerdo de mínimos en relación a las excepciones, y que la Comisión Europea no ha descartado que ésta sea remplazada por otras directivas más específicas en su ámbito de aplicación³⁰⁴. Sin duda, la opción más ventajosa sería conseguir el consenso necesario para aprobar una legislación de Propiedad Intelectual unificada a nivel europeo, pero a la espera de que esa iniciativa se haga realidad, quedará en la manos de los legisladores nacionales la posibilidad de introducir nuevas excepciones a su normativa que se ajusten a una interpretación del “test de los tres pasos” acorde con el contenido de la declaración aquí citada³⁰⁵.

³⁰³ Esta postura es continuada de lo expresado en el “*Wittem Project*”, que dio como resultado el borrador de un “*European Copyright Code*”, redactado por algunos de los autores que participaron en la declaración. La propuesta defiende la inclusión de una clausula abierta, que quedaría limitada a lo referido a un listado preciso de excepciones. De esta forma, se permitiría autorizar nuevos usos más allá de los explícitamente previstos cuando fuera posible encontrar una analogía en las circunstancias. El código establece cuatro categorías de excepciones: usos con mínimo significado económico; usos en favor de la libertad de expresión e información; usos para promover objetivos socio-culturales y políticos; y usos para reforzar la competencia. HILTY, R., “Declaration on the “Three-Step Test”: Where do we go from here?”, *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law* (2), Vol. 1, 2010, p. 84.

³⁰⁴ HILTY, R., “Declaration on the “Three-Step Test”, ob. cit., p. 85.

³⁰⁵ HILTY, R., “Declaration on the “Three-Step Test”, ob. cit., p. 86.

1.5. Otras implicaciones sistemáticas de la transformación a través de la consideración de sus efectos: el derecho de transformación en el sistema de derechos morales y de explotación

Los efectos de la transformación de una obra tienen repercusión en los derechos de los autores implicados en el proceso. A pesar de encontrarse clasificado como un derecho patrimonial dentro de las legislaciones sobre derecho de autor, el derecho de transformación trasciende el espectro económico de las facultades de su titular. No es exagerado decir que es el derecho de explotación más íntimamente relacionado con las facultades morales del autor.

El acto de transformación podrá repercutir tanto el ámbito económico como en el moral del autor de la obra preexistente³⁰⁶, si bien no necesariamente ambas facultades se verán afectadas al unísono, siendo necesario probar en ambos casos el daño resultante que la obra derivada haya acarreado. Lo cierto es que no podemos hablar de un daño estrictamente patrimonial en supuestos en que se analicen conductas como, por ejemplo, el plagio, o de determinadas creaciones de obras derivadas explotadas sin autorización. Estas acciones llevan consigo en ocasiones una afectación de los derechos morales recogidos en el artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que sería correcto hablar de una infracción “mixta” de los derechos de autor, si queremos emplear una terminología más clarificadora y acudir a la construcción de cada uno de los posibles derechos afectados para valorar el efecto de un acto de transformación.

Es especialmente relevante y complicado determinar la afectación moral del derecho, como comprobamos al ver cómo la interpretación sobre los derechos morales del autor ha generado durante décadas una profunda división entre la doctrina europea³⁰⁷ y la

³⁰⁶ En cuanto al autor preexistente y el acto de transformación, debe entenderse que si la obra resultante de una transformación no autorizada hubiera tomado material de otra obra que a su vez lo tomó de una obra preexistente protegida, ese acto constituiría una infracción de esa primera obra, independientemente de si el infractor lo hubiera tomado directamente de ella, o indirectamente de otra obra derivada. NIMMER, M.B., *Nimmer on copyright*, Vol. 1, ob. cit., p. 174.

³⁰⁷ En el ámbito europeo, el epicentro del reconocimiento del derecho moral se encuentra en Francia, donde este concepto se acuña para reconocer la existencia de unos derechos espirituales, fuera del

anglo-sajona³⁰⁸. Su tratamiento no ha sido unitario, incluso presentando diferencias en la cuestión de la perdurabilidad del derecho moral en sí, pues en algunos ordenamientos tendrá la misma vigencia que los derechos patrimoniales, mientras que en otros se extenderá a toda la vida del autor y más allá³⁰⁹.

La legislación española ha optado por reconocer el vínculo personal del creador con su materialización artística, por lo que nuestra Ley de Propiedad Intelectual reconoce el carácter perpetuo de los derechos morales del autor recogidos en su artículo 14, así como los supuestos de legitimación para sus herederos, o las administraciones públicas cuando estos no existieran (artículos 15 y 16 de la Ley de Propiedad Intelectual, respectivamente), con el objetivo de ofrecer refuerzo, durante y después de la vida del autor, a su esfuerzo creativo, entendido como bien común que merece protección³¹⁰. Eso, como veremos a continuación, tiene repercusiones para el tratamiento del derecho

carácter patrimonial y de naturaleza personal, en los que se reconoce la impronta de la personalidad del autor durante el proceso creativo, por lo que la integridad de su obra deberá ser protegida. La obra creada es consustancial al ámbito personal del autor, y sus derechos morales sobre la obra existirán con independencia de la explotación económica de su obra. COLOMBET, C., *Propriété littéraire*, ob. cit., p. 109.

³⁰⁸ La ley estadounidense de derechos de autor se ha basado históricamente en criterios “consecuencialistas, económicos y justificaciones basadas en incentivos”, mientras que el derecho de autor continental europeo ha mostrado mayor interés por los derechos morales y la preocupación de proteger los intereses de la personalidad del autor. MCGILVRAY, S., “Judicial Kryptonite?: Superman and the Consideration of Moral Rights in American Copyright”, *Hastings Communications and Entertainment Law Journal* (32), 2010, p. 324. En relación a esta dicotomía autores como GOLDSTEIN califican de “eternos optimistas del *copyright*” a la doctrina europea, por entender que el derecho de autor debe evolucionar siempre hacia la cobertura de todos los posibles ámbitos, presentes y futuros, con los que pueda relacionarse la propiedad intelectual. En el otro lado del espectro, los “eternos pesimistas” no son partidarios de dicha extensión *per se*, y serán los titulares de las obras los que deberán probar que es necesaria una protección en un ámbito determinado para garantizar la producción de nuevas obras. GOLDSTEIN, P., *El Copyright*, ob. cit., p. 153. Algunos autores norteamericanos defienden que la noción de derecho moral europea es incompatible con el objeto y evolución del *copyright*. Por ello, sería necesario una descripción detallada en un cuerpo legal diferenciado, donde se definiera qué se entiende por autor y qué es una obra. LEVAL, P., “Toward a Fair Use Standard”, ob. cit., p. 1128.

³⁰⁹ Si tomamos de ambas tipologías ejemplos relevantes para las obras derivadas, vemos que el derecho a la transformación en el ámbito europeo sufre de la temporalidad de los derechos de explotación, que caducan a los 70 años tras la muerte del autor, mientras que el derecho a la integridad, por el contrario, es un derecho moral, y como tal es intrasmisible e imperecedero, siendo siempre posible ejercerlo ante un ataque a la concepción de la obra en cuestión. En EE.UU., en cambio, los derechos morales duran sólo hasta el fallecimiento del autor, por lo que se antoja dudoso que se pudieran ejercer para obras que se encontraran en el dominio público. SCHWARTZ, E., NIMMER, D., “United States”, ob. cit., p. 131.

³¹⁰ En España, hemos visto como el reconocimiento de los derechos morales del autor tiene su primera mención, si bien de forma limitada al derecho de paternidad, a la integridad de la obra y a la posibilidad de oponerse a su divulgación, en la Ley de Propiedad Intelectual de 1879. Pero no será hasta la ley de 1987 que el conjunto de derechos se recogerán propiamente, a pesar de que España ya había ratificado el Convenio de Berna en 1932. Lo que sitúa el reconocimiento de los derechos morales en la legislación española en un lapso cronológico tardío, similar al del *Copyright* del Reino Unido, el cual los reconoció por ley en 1988. BATALLER I RUÍZ, E., *La obra colectiva*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 26.

de transformación. En primer lugar, porque el artículo 21 guarda una estrecha conexión con el derecho moral a la integridad, pues las alteraciones realizadas por un tercero pueden incidir en la concepción que el autor de la obra preexistente tiene de su creación. De igual manera, será necesario diferenciarlo de la facultad moral del autor a modificar su obra y establecer si la autorización a transformar implica un ejercicio del derecho de modificación. Por último, analizaremos si toda transformación conlleva un acto de reproducción de la obra original y cuáles son las características que separan a ambos derechos desde el punto de vista de la creación intelectual.

1.5.1. El derecho a la integridad de la obra

El derecho moral a la integridad queda incorporado en la protección de la posición de autor, con la intención de garantizar la inviolabilidad de “la personalidad del autor, reflejada en la obra generada”³¹¹, mediante la posibilidad de oponerse a cualquier modificación o cambio sustancial al cual no haya prestado su autorización, en razón de su reputación artística y profesional. No obstante, su reconocimiento no significa que toda alteración de la obra suponga una infracción del derecho sino que se podrán llevar a cabo transformaciones por terceros siempre y cuando las modificaciones no causen modificaciones perjudiciales para la obra originaria o la reputación del autor. Incluso en los supuestos de transformación no autorizada, podríamos hablar de una infracción de los derechos de explotación de la obra, pero sólo tendrán efectos sobre el contenido moral del derecho de autor cuando dicha alteración suponga un menoscabo a los elementos esenciales de la obra, pues los bienes protegidos en los artículos 14 y 21 de la Ley de Propiedad Intelectual son diferentes, siendo posible que la lesión de uno se produzca sin que el otro se vea afectado.

En el derecho internacional, vemos como en el Convenio de Berna³¹², la infracción del derecho se establece en relación a la reputación del autor. Si acudimos al derecho

³¹¹ DESBOIS, H., *Le droit d'auteur*, ob. cit., pp. 538-539.

³¹² El Convenio de Berna contiene la siguiente previsión en su artículo 6bis: “Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho [...] a oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación”.

comparado, aun cuando se reconoce el derecho moral a la integridad de la obra y la titularidad exclusiva de su autor, encontramos distintos criterios para la protección de este derecho en las legislaciones de nuestro entorno. En Alemania, la concepción es puramente objetiva: la ley protege frente a toda modificación fehaciente en la obra que cause un perjuicio a su autor³¹³; en Italia³¹⁴, la transgresión se rige por el concepto de reputación; en Francia, donde impera la concepción subjetiva del derecho, toda modificación queda supeditada de forma general a la voluntad del autor³¹⁵, si bien la jurisprudencia ha establecido unas limitaciones a tan amplia facultad³¹⁶. En los países

³¹³ Sin embargo, no se puede realizar una enumeración exhaustiva de los casos en que la mera realización de la transformación es una invasión de los derechos de autor de la obra original, en atención al §14 *UrhG*. Un pintor que elabora un mural para un ayuntamiento comete una violación de los derechos de autor no sólo si utiliza en él una obra protegida sin alterarla, sino también cuando hace un cambio en la coloración de la réplica, lo que sería una transformación en el sentido de la ley. ULMER, E., *Urheber*, ob. cit., p. 271. De la jurisprudencia alemana, es destacable el caso “*Maske in Blau*” (BGH 29.04.1970 I ZR 30/69, GRUR 1971, 35) donde el *BGH* resolvió que una comedia sentimental con un contenido de crítica social que buscaba ridiculizar el género de las “operetas”, constituía una lesión al derecho moral del autor por haberse realizado añadidos y alteraciones en el texto y la escenografía. Se consideró relevante para el derecho a la integridad por haberse producido un cambio relevante y profundo en el sentido originario de la obra y sus personajes. DIETZ, C., “Theaterrecht”, en WANDTKE, A. (coord.), *Medienrecht. Band 4. Persönlichkeitsrechte/Rundfunk- und Presserecht/Veranstaltungsrecht*, Walter de Gruyter, Berlin, 2011, p. 243.

³¹⁴ El artículo 20 *LDA* faculta a la autor a “oponerse a cualquier modificación de la obra que pueda redundar en perjuicio de su honor o reputación”. Los tribunales han entendido este concepto en relación con la personalidad y el aprecio que el autor disfruta entre el público, poniendo énfasis en el hecho de que su reputación pueda verse afectada por las alteraciones que se realicen en su obra por terceros. Cabrá no obstante, que el autor haya autorizado previamente y de forma explícita la transformación de su obra (artículo 22), lo que impediría futuras reclamaciones en relación con el derecho de integridad: “*Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.*” LAZZARETTI, A., ROSSI, E., “Italy”, en CAMPBELL, D. (dir.), *Entertainment Law*, Kluwer Law International, The Hague, 2001, p. 207.

³¹⁵ El autor no deberá probar que determinado acto ha perjudicado su honor o reputación. Es la voluntad del autor la que activa la protección. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., p. 98. En virtud a dicho concepto de exclusividad del autor, el *TGI* consideró que constituía una afrenta al derecho moral del autor la reproducción de sus obras musicales en forma de melodías de teléfono. *Claude M'Barali dit MC Solaar, Fabrice Grassin dit Kurser, Alain Erchart dit Alain J, Eric Kroczyński dit Eric K Roz et la SARL Sentinel Sud c/ 1-2-3 Multimédia, 1-2-3 Multimédia Edition, Média Consulting, Sacem et Sdrm.*, TGI Paris, ord. réf, 11 oct. 2001. Sin embargo, se acepta que en la creación de una obra derivada deba existir un margen de libertad para el nuevo autor, en tanto que respete el espíritu original. Un ejemplo sería en las adaptaciones, donde la integridad de la primera obra no se verá afectada mientras la nueva obra reproduzca fielmente la intriga y el carácter de los personajes de la obra anterior. Al contrario, un ejemplo de desnaturalización sería el convertir una novela con un sentido de análisis del comportamiento humano en un film con escenas predominantemente violentas y de acción. SIRINELLI, P., DURRANDE, S., et al., “Art. L. 121-1”, en *Code* ob. cit., p. 115.

³¹⁶ Como demostró el caso que enfrentó al artista Salvador Dalí con una compañía teatral, con la cual había acordado el diseño de una serie de vestidos para la obra; posteriormente las partes no llegaron a un acuerdo para la realización de nuevos diseños por lo que la dirección de la compañía optó por contratar a otros diseñadores para que realizaran la tarea. Dalí esgrimió su derecho a la integridad en base a que la obra se presentaba con el lema “visto por Dalí”, si bien el tribunal de casación (Cass., sentencia de 5 de marzo de 1968) entendió que la ampliación del vestuario no suponía que su obra fuera deformada ni

anglosajones, las legislaciones sobre *copyright*³¹⁷ reconducen este derecho al respeto de la reputación del autor, si bien en determinadas obras, como el caso de las cinematográficas, será el productor quien ostentará la titularidad de la obra y no los autores vinculados a su creación.

Como veremos a continuación, la existencia de autorización del autor de la obra preexistente y el formato de la obra a transformar tendrán relevancia para la apreciación de una lesión del derecho a la integridad. En ese sentido, en una perspectiva comparada, nos parece interesante acudir a la doctrina francesa, en la que encontramos una enumeración pormenorizada de diferentes actos de alteración de una obra en relación a su formato que pueden afectar a este derecho³¹⁸: en las obras literarias, la modificación del texto original, su publicación resumida sin consentimiento del autor, en un formato o presentación con malas condiciones técnicas, o la adaptación radiofónica no autorizada de una novela. En las obras gráficas o plásticas, la afectación a la integridad podrá producirse tanto en relación a la obra original como a sus reproducciones. Algunos ejemplos serían la exposición de forma separada de un conjunto de paneles de arte, la aplicación de un barniz brillante sobre una pintura, la utilización de colores chillones en la restauración de un fresco, la supresión del fondo de una fotografía, su recorte, o el cambio de tamaño sin autorización, así como su uso con fines publicitarios o políticos. En las obras audiovisuales, la inclusión de una música de acompañamiento a una película muda, los cortes publicitarios, el recorte del metraje, la alteración de la

afectara a la visión del artista ante su público. CÁMARA ÁGUILA, M., *El derecho moral*, ob. cit., p. 273.

³¹⁷ En el *copyright* norteamericano (§ 106A *USC*), el reconocimiento del derecho moral a la paternidad de la obra y a su integridad sólo ha sido reconocido para las obras de arte visuales (pictóricas, gráficas y esculturas), con la excepción de aquellas realizadas por encargo (*work for hire*). SCHWARTZ, E., NIMMER, D., “United States”, ob. cit., p. 125. Es bajo la legislación marcaría y de competencia desleal, en concreto el § 43(a) *Lanham Act*, donde se les protege contra afirmaciones falsas o engañosas en la descripción, origen o respaldo de determinados bienes y servicios. El fundamento de dicha protección se basa en que los consumidores juzgan la cualidad y el resultado de un producto, en este caso las interpretaciones de los artistas, en base a su identidad y reputación. En el Reino Unido, el artículo 80 *CDPA* recoge el derecho a oponerse a un tratamiento denigratorio de la obra (con las excepciones de las traducciones, cambios de clave de obra musical) definiéndolo como aquel consistente en la deformación o mutilación de la obra, o que sea perjudicial para el honor o la reputación del autor o director. Será el autor quien deba probar que el “*derogatory treatment*” se ha producido, no siendo suficiente la mera objeción al acto realizado por un tercero. En todo caso, el derecho británico recoge dos particularidades: la primera, que el derecho a la integridad queda restringido al tratamiento denigratorio; la segunda, que se permite la renuncia por adelantado del derecho. CORNISH, W. R., LLEWELYN, D., APLIN, T. F., *Intellectual property*, ob. cit., p. 520 y 524.

³¹⁸ LUCAS, A., LUCAS, H.-J., LUCAS-SCHLOETTER, A. *Traité de la propriété littéraire et artistiques*, LexisNexis, Paris, 2012, pp. 482-488.

versión originaria en otra lengua, o el coloreado de una película en blanco y negro. Por último, en las obras musicales, los recortes en un espectáculo musical, la mezcla de una pieza musical con los diálogos de una película, la alteración de la obra para adaptarla al formato de “karaoke”, o la adaptación de mala calidad de una obra musical para usarla como tono de teléfono.

Se trata en todo caso de un listado abierto, pero que recoge algunos de los supuestos más habituales en relación a la transformación de obras preexistentes y sobre los que, ya sea a continuación en el presente epígrafe, o en posteriores partes del trabajo³¹⁹, entraremos en mayor detalle para determinar sus límites, su interpretación doctrinal y los diferentes casos prácticos que podemos encontrar en la jurisprudencia.

1.5.1.1. La reputación del autor

En el ordenamiento jurídico español, la reputación del autor tiene una dimensión moral de primer orden (artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual). Así, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, la reputación debe entenderse en relación a la imagen profesional y artística del autor. A pesar de ser un concepto un tanto subjetivo *a priori*, encontramos diferentes definiciones en la doctrina española. MARTÍNEZ-ESPÍN fija su contenido en la esfera subjetiva del autor (“el sentimiento personal del autor sobre la propia capacidad creativa en relación a una obra determinada”)³²⁰, al igual que GALACHO ABOLAFIO (“el sentimiento personal del autor sobre la propia capacidad creativa referida a una obra determinada y en relación directa con la estética e ideología que el autor tiene como tal y en relación a su obra.”)³²¹, mientras que CÁMARA ÁGUILA lo centra en la percepción del público en relación a su imagen profesional (“el prestigio o estima en que se tiene a una persona por parte de las demás”); si la alteración afecta negativamente el buen nombre de su autor en el sector, el derecho a la integridad se verá

³¹⁹ Por ejemplo, en el capítulo 2, al hablar de la restauración de obras, en el capítulo 3, al estudiar los supuestos difíciles del contrato de transformación de obras audiovisuales, o en el capítulo 4, en el epígrafe dedicado a los tonos para teléfonos móviles.

³²⁰ MARTÍNEZ ESPÍN, P., “Comentario al artículo 14” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 223.

³²¹ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 140.

afectado³²². A nuestro entender la reputación en relación al derecho a la integridad es la suma de ambos factores, tanto la percepción del artista sobre su creación como la opinión que éste como artista y su obra despiertan entre el público destinatario de su creación³²³. De esta forma, una vez reconocida la infracción del derecho a la integridad, la valoración del daño moral irá ligada al prestigio profesional y a la trayectoria del autor, así como a la valoración pericial de sus obras.

La redacción del artículo 14.4 de la Ley de Propiedad Intelectual no resuelve la dificultad para determinar la ilicitud de las transformaciones realizadas sobre la obra, si bien algunos supuestos permitidos se citan en la misma ley (por ejemplo, la parodia). En esencia, es complicado lograr un equilibrio entre los derechos del autor y los derechos de propiedad de un tercero sobre la obra³²⁴. Hay que entender que el derecho a la integridad del autor no es absoluto³²⁵, debiéndose acreditar por el autor que se dan efectivamente unos perjuicios a sus legítimos intereses o un menoscabo a su reputación.

³²² Pone como ejemplo el desmontaje con publicidad de una escultura, que afectaría a la reputación del artista y en consecuencia su derecho a la integridad. CÁMARA ÁGUILA, M.P., “El derecho moral del autor”, en BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Los derechos de explotación”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual*, ob. cit., p. 112.

³²³ Si la afectación es en la esfera personal y no profesional, se trataría entonces en una cuestión a tratar por la legislación sobre derecho al honor y a la imagen. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 263. Sin embargo, como bien aclaró la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de 7 de diciembre de 2015, en ocasiones se confunden las infracciones del derecho a la imagen con las que afectan a la propiedad intelectual. En un caso sobre el uso no autorizado de una fotografía del grupo musical “Los Diablos” para promocionar una fiesta en un hotel, la Audiencia recordó que, el hecho de que se utilizara una imagen donde las caras de los miembros de la banda habían sido sustituidas por las de otras personas, no constituía una lesión del derecho a la imagen del grupo, puesto que ninguno de sus componentes aparecía finalmente. En todo caso, se trataría de un acto de aprovechamiento de la reputación ajena, de publicidad engañosa, o de una infracción del derecho de marcas en relación al nombre del grupo. Finalmente, estaríamos ante una infracción de la propiedad intelectual del titular de la fotografía, la cual fue transformada y difundida sin su autorización. SAP Barcelona, Sección 16ª, núm. 510/2015, de 7 de diciembre de 2015 (ponente Marta Rallo Ayezuren). (JUR 2016\20935).

³²⁴ Los intereses legítimos del autor y su determinación guardan relación con la legislación española sobre derecho al honor y la imagen, que establece una serie de pautas para determinar si se ha producido el daño: cabe estimar el daño moral, diferente del patrimonial; la carga de la prueba recaerá en el demandante; se considerará la opinión del autor y de expertos en el sector al que pertenece la obra, así como el propio público; por último, deberá ceñirse la valoración del daño a la relación entre el autor y la obra modificada en cuestión, y sobre la divulgación de la misma. MARTÍNEZ ESPÍN, P., “Comentario al artículo 14”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 223.

³²⁵ A falta de determinación expresa en la Ley de Propiedad Intelectual, son aplicables los principios de buena fe y la prohibición del abuso del derecho. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 262. En cambio, en otras legislaciones, como la *UrhG* alemana, esa mención a permitir alteraciones de la obra que respondan a actos de buena fe se encuentra en la propia ley (§ 39.2 *UrhG*), en tanto no supongan una afectación de los derechos morales del autor ni para sus intereses económicos. Se tratará, por ejemplo, de actos dirigidos a facilitar la comercialización del producto por parte del cesionario de la obra de acuerdo al sentido de lo pactado por las partes, permitiéndose, por ejemplo para las obras plásticas, un cambio de tamaño, incluso de coloración. DIETZ, A., “§ 39 Änderungen des Werkes”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 834.

Cualquiera que sea el tipo de creación intelectual, existen en todo caso límites a la aplicación del derecho a la integridad *erga omnes*, los cuales acotan la posibilidad de calificar que toda transformación de la obra conlleva un menoscabo³²⁶. Será determinante establecer cómo se produce dicha afectación, por lo que se deberá tener en cuenta el criterio de distintos actores: será relevante la opinión del propio autor, de los peritos del sector a los que se acuda, así como a la percepción del público en general sobre la repercusión de la transformación en la obra en cuestión. En ese sentido, BERCOVITZ ÁLVAREZ relaciona el derecho moral a la integridad con el de paternidad de la obra para establecer el límite a su transformación, viéndose el primero afectado cuando el público perciba la obra original de forma deformada o denigrada³²⁷. Debe entenderse no obstante que estamos ante un derecho moral, por lo que la afectación patrimonial no es decisiva, sino que mediante este derecho se ejerce la protección de la personalidad del autor reflejada en su obra, sin necesidad de dilucidar si la modificación mejora o empeora la obra, ni tampoco el grado de popularidad del artista³²⁸.

Podemos establecer unas pautas delimitadoras para comprender en qué casos el derecho a la integridad del autor se verá afectado por la alteración de la obra en manos de terceros³²⁹. No se trata de un listado exhaustivo y a la vez son concepciones de carácter subjetivo cuya valoración corresponderá finalmente al tribunal que dirima el caso, pero aun así podemos señalar que aquellas transformaciones que contradigan los valores expresados por la personalidad del autor, desmerezcan el concepto estético original de

³²⁶ DIETZ, A., *El derecho de autor*, ob. cit., p. 77. Desde el punto de vista procesal, compartimos la opinión mayoritaria en la doctrina española, que sostiene que la carga de la prueba recae en el demandante. MARTÍNEZ ESPÍN, P., “Comentario al artículo 14” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 231. No obstante, en la doctrina, algunos autores defienden que debe darse “una presunción a favor del autor quien, sin necesidad de alegar causa especial, puede defender la integridad de la obra”, excepto cuando una determinada modificación sea debida a requisitos técnicos, o en aquellos supuestos que la ley la autorice. AYMERICH RENTERIA, R., “Algunas consideraciones sobre el derecho de autor en la nueva Ley de Propiedad Intelectual”, en *Homenaje al profesor Juan Roca Juan*, Editum, Ediciones de la Universidad de Murcia, Murcia, p. 67. A nuestro entender, la concreción del daño debe ser probado por la persona afectada, pues de otra forma el derecho a la integridad acaba convirtiéndose en un mecanismo cuasi-invincible para evitar cualquier uso ajeno de una obra. La posibilidad de probar la no afectación del derecho moral de otro, además de tener un punto contradictorio, se concibe de muy difícil concreción, pues se acabaría valorando la esfera personal de un tercero.

³²⁷ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Los derechos de explotación”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual*, ob. cit., p. 96.

³²⁸ CÁMARA ÁGUILA, M., *El derecho moral*, ob. cit., p. 274.

³²⁹ CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., *El plagio y otros estudios sobre derecho de autor*, Reus, Madrid, 2009, p. 113.

la obra o desvirtúen el sentido artístico que el autor quiso para su creación, mediante inclusión o asociación con obras o concepciones contrarias a los posicionamientos del autor, responderán como ilícitos contra el derecho de la integridad y comportaran el reconocimiento de un daño moral. La reputación del autor preexistente no se verá afectada cuando la nueva obra no sea de inferior calidad, ni cuando no se haya citado su nombre como participante de la misma. De igual forma, la relevancia del daño se verá determinada por la identidad temática entre ambas obras, debiéndose tener en cuenta, a nuestro entender, que la coincidencia de géneros reduce la gravedad de la lesión. Finalmente, la intencionalidad del infractor y el grado de difusión de la obra³³⁰ deberán igualmente marcar la relevancia del ilícito cometido³³¹.

1.5.1.2. La relevancia de la existencia de autorización para transformar en relación con el derecho a la integridad

Hay que tener en cuenta que, como se ha advertido, se trata de dos tipos de derechos diferentes: la transformación es un derecho patrimonial, y como tal, el autor puede cederlo a terceros para que otros lleven a cabo alteraciones de su obra con el fin de crear una nueva. Por tanto, se hace necesario determinar en qué grado las facultades cedidas

³³⁰ Elemento que gana relevancia ante el fenómeno de las nuevas tecnologías. Una infracción del derecho moral del autor en internet fácilmente tendrá una difusión elevada, motivo por el cual será importante tenerlo en cuenta para la determinación del daño. MACÍAS CASTILLO, A., "La reparación del daño moral del autor", en MACÍAS CASTILLO, A., HERNÁNDEZ ROBLEDO, M.A., (coord.), *El derecho de autor y las nuevas tecnologías: reflexiones sobre la reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, La Ley, Madrid, 2008, p. 293.

³³¹ La Audiencia Provincial de Madrid siguió estos criterios para la fijación de la indemnización moral en un caso de incorporación no autorizada de imágenes en un documental realizado sobre Castilla y León: "De lo actuado resulta que no ha habido afectación de la reputación del autor, puesto que no se ha alegado que la obra realizada con los fragmentos de la obra del actor fuera de mala calidad, y además ni siquiera se publicitó que se había utilizado en su realización una obra de la que era autor el demandante. En cuanto a la gravedad de la lesión, ha de tomarse en consideración que la obra audiovisual del actor no era una obra cinematográfica que pudiera calificarse como "de ficción" (por contraposición a "documental"), sino un documental de promoción publicitaria del turismo en una región, por lo que la gravedad de la infracción de su derecho de autor al aprovechar partes de su obra sin su autorización para realizar otro vídeo promocional no puede considerarse que sea de gravedad. Por otra parte, de lo actuado resulta que la imputación de la actuación ilícita a la demandada, lo es más por omisión de diligencia que por actuación infractora consciente. En lo que se refiere al grado de difusión ilícita de la obra, aunque la tirada del vídeo promocional distribuido con la revista "Tiempo" fue considerable (225.000 copias), ha de tenerse también en cuenta que era una distribución promocional y que al no existir un menoscabo de la reputación del demandante, ese grado considerable de difusión no supuso una mayor intensidad de la lesión de la posición jurídica del demandante". SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 255/2007, de 13 de diciembre de 2007 (ponente Rafael Saraza Jimena). (AC 2008\820).

permitirán la alteración de la obra a transformar³³². Por su parte, la integridad cubre la esfera moral del autor, en el sentido que protege la obra de todas aquellas alteraciones no consentidas con diferentes implicaciones. Tiene un carácter irrenunciable por parte del autor, por lo que si una cláusula contractual estableciera la renuncia de éste a favor de un tercero, dicha cláusula sería nula.

Sin embargo, la configuración del mismo derecho de transformación es la prueba de que, de hecho, el derecho a la integridad no es totalmente inalienable ni irrenunciable³³³, pues el autor consiente que se realicen determinadas transformaciones a su obra con el fin de generar una obra derivada, lo que supone en cierto modo una afectación a la integridad inicial de la creación³³⁴. Por todo ello, la actividad transformadora de un tercero vulnerará el derecho a la integridad cuando se modifique parcial o totalmente la obra sin gozar de su autorización³³⁵, o se use en un contexto distinto al concebido por el autor que perjudique su reputación profesional. Y aún en los supuestos en que la actividad no alcanza a ser considerada como una obra derivada, el autor puede pretender el reconocimiento de su derecho de integridad.

Por todo ello, la existencia de una autorización previa por parte del autor de la obra transformada tendrá relevancia para el reconocimiento de un eventual daño a la integridad de la obra. Así, debemos separar dos escenarios posibles: en un primer supuesto, debemos entender que cuando se haya realizado una transformación sin

³³² MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 261. Sobre la cuestión de la cesión del derecho y el contrato de transformación, nos remitimos al capítulo 3 del trabajo, dedicado a las relaciones entre cedente y cesionario.

³³³ En una vertiente negativa, no queda establecido si los efectos de una transformación pueden conllevar la renuncia del derecho de paternidad del autor preexistente. En cualquier caso, cuando una obra fuera modificada de tal manera que el autor no quisiera verse identificado con el resultado y no fuera posible revertirla a su estado original, debería aceptarse su renuncia a ser asociado a ella. MARTÍNEZ ESPÍN, P., “Comentario al artículo 14” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 220. Parece claro que, por ejemplo, en la obra arquitectónica, nada impide que el autor pueda solicitar que su nombre no aparezca relacionado con la construcción final, si entiende que la alteración ha sido tan profunda que su obra no le parece reconocible. ORTEGA DOMÉNECH, J., “Proyectos, Planos, maquetas y diseños de las obras de ingeniería y de arquitectura. Anteproyectos. Modificaciones de planos. Intervención del dueño de la obra y límites de la misma”, en ROGEL VIDE, C., SÁIZ, C. (dir.), *Ideas, bocetos, proyectos y derecho de autor*, Reus, Madrid, 2011, p. 174.

³³⁴ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Bienes de la personalidad y derecho moral del autor”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *En torno a los derechos morales de los creadores*, Reus, Madrid, 2003, p. 108.

³³⁵ El título V de La Ley de Propiedad Intelectual recoge diversos supuestos de cesión de los derechos de explotación de la obra y su encaje con los derechos morales del cedente. Debido a la extensión y relevancia del tema, entraremos en mayor profundidad sobre la cuestión en el capítulo 4 de este trabajo.

autorización del autor preexistente, el autor originario verá reforzada su facultad de alegar una lesión del derecho a la integridad. Teniendo en cuenta el derecho exclusivo del autor a transformar su obra, todo acto de transformación realizado por terceros sin su consentimiento conllevará una afectación de su derecho a la integridad, entendiéndose que los cambios a la obra realizados sin consentimiento constituyen un ataque a la concepción personal que el autor tiene de la misma.

Por otro lado, la cuestión presentará matices para aquellos casos en que hubiera existido una autorización a terceros para transformar. Entonces, el alcance del derecho a la integridad deberá equilibrarse con el contenido pactado entre las partes. Eso no significa que la concesión de la autorización excluya completamente la posibilidad de alegar posteriormente un daño al derecho a la integridad, el cual podrá verse afectado cuando la obra derivada resultante se haya excedido, contradiga o incumpla el acuerdo suscrito en relación a las características del acto de transformación.

A modo de ejemplo, pensemos en el autor de una obra literaria que autoriza su adaptación cinematográfica. Si la primera obra tuviera un contenido dramático acentuado, la obra derivada resultante debería respetar dicho carácter (salvo que se pactara el cambio de género entre las partes, obviamente). Por lo tanto, a pesar de que existiera la autorización del primer autor, una transformación que conllevara la conversión de la primera obra en, por ejemplo, una comedia, supondría, a nuestro entender, una lesión de su derecho a la integridad, por desfigurar el contenido de la primera.

Debemos entender que la transformación no será en todos los casos en el aspecto material, sino que ésta puede igualmente producirse en la concepción intelectual que el autor quiso darle a la obra. Esta doble posibilidad es la que nos lleva a relacionarla con el artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual, pues es patente la relación entre ambos conceptos. Las consecuencias de la alteración de una obra pueden suponer un problema para su integridad material, así como para la concepción que su autor tenga respecto a ella, si la transformación hace que el sentido que el autor buscaba transmitir con su obra quede desdibujado³³⁶. Para su valoración, se estará a criterios materiales, como sería el

³³⁶ CÁMARA ÁGUILA, M., *El derecho moral*, ob. cit., p. 281, y MARISCAL GARRIDO-FALLA, P.,

tipo de formato de la obra, a la vez que sobre criterios subjetivos, como la esencialidad de la obra en relación al aporte creativo del autor y si los cambios se producen sobre estos³³⁷.

Bajo esta diferenciación entre *corpus mysticum* y *corpus mechanicum* se realizará una valoración de las modificaciones sustanciales de la obra para la determinación del daño, que serán aquellas que afecten a la primera de dichas categorías. Lo determinante es la forma en que se afecta a la creación intelectual, más allá de su manifestación material, de tal forma que puede darse una lesión a la integridad aun cuando la obra no haya sufrido lesión alguna en su forma, pero su incorporación en un conjunto de elementos externos determinado incida negativamente en el contenido intelectual que el autor buscaba darle³³⁸, por ejemplo, en los casos de contextualización o identificación malintencionada de una obra bajo un ideario político, como ha sucedido en EE.UU.³³⁹, Francia³⁴⁰ o España³⁴¹. En el sentido inverso, el autor podrá combatir de igual forma

Derecho de transformación, ob. cit., p. 262.

³³⁷ La doctrina norteamericana defiende el “*test of substantial dissimilarity*”, sobre el cual entraremos en detalle en el capítulo posterior, para establecer cuando las transformaciones a las que se ha sometido una obra han distanciado a la misma de la concepción identificadora que había previsto el autor original de forma que la nueva obra ha perdido conexión con la preexistente. TACKABERRY, P., *Look What They Done to My Song, Ma: The Songwriter's Moral Right of Integrity in Canada and the United States*, ESC Publishing, Oxford, 1989, p. 370-371.

³³⁸ RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 21”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 388.

³³⁹ En el ámbito norteamericano, pionero en usar el potencial publicitario de la música pop, fue notoria la controversia que en 1984 enfrentó al cantante Bruce Springsteen con el entonces candidato republicano a la presidencia de los EE.UU., Ronald Reagan. En las campañas del partido se usaba el tema “*Born in the USA*” con el afán de otorgarle un espíritu patriótico y nacionalista a la figura del candidato. Springsteen entendió que la interpretación de la pieza era completamente errónea, pues la letra de la misma hablaba de la dura situación de los trabajadores de la industria norteamericana de la época, por lo que solicitó a los jefes de campaña de Reagan que dejaran de utilizarla, a la vez que desmintió toda autorización y soporte a la misma. GARMAN, B. K., *A race of singers: Whitman's working-class hero from Guthrie to Springsteen*, University of North Carolina Press, 2000, p. 218. En la actualidad política-mediática norteamericana siguen surgiendo controversias de este tipo. En los últimos tiempos han sido diversos los artistas que se han mostrado contrariados por el uso de sus canciones en el programa radiofónico de Russ Limbaugh, un célebre locutor situado en el espectro más conservador de la política estadounidense. Nombres reputados como Peter Gabriel, *Rush* o *Rage Against de Machine* han solicitado formalmente que sus canciones dejen de escucharse en dicho programa, pues desaprueban la relación que se pueda realizar de sus obras con la línea editorial de la emisora. Lo cierto es que en estos casos, las emisoras han aceptado la petición de los artistas y han optado por dejar de utilizar las piezas en cuestión, por lo que no ha habido pronunciamientos judiciales sobre la materia. (<http://www.soundspike.com/story/4028/rush-the-band-rage-against-the-machine-lash-out-at-rush-limbaugh/>)

³⁴⁰ En el caso francés, la cuestión del uso político de una obra protegida acabó resolviéndose en vía judicial. La *Cour d'Appel* de París resolvió en primera instancia un litigio que enfrentó a los herederos del cantautor belga Jacques Brel con el partido R.P.R. Éstos últimos hicieron uso de parte de la letra de una canción del artista, modificándola mediante cortes y yuxtaposiciones, para reutilizarla como *slogan* para las elecciones de 1990. El tribunal desestimó la alegación de los demandados del derecho de cita, al

aquellas transformaciones no autorizadas realizadas por convicciones morales o políticas de los terceros que las ejercitaron³⁴².

Eso no supone sin embargo que los límites a la autorización en relación al derecho a la integridad únicamente deban entenderse en el uso de la obra en un contexto distinto³⁴³.

La integridad podrá verse igualmente afectada cuando el resultado de la transformación

considerar que el uso político era ajeno a ese derecho, y que la alteración de la frase original tampoco se ajustaba a esa facultad. A modo complementario, resaltar que la sentencia no apreció daño a la personalidad del autor. Los jueces estimaron que el *slogan* del partido político no colocó a Brel al servicio de una ideología distinta a la suya, tal y como reconocieron los herederos del cantante. *Héritiers Brel et editors musiceles Porschenel c/ R.P.R.*, CA Paris, 21 juin 1988 (RIDA 138 1988, pp. 304 y ss.). Más recientemente, la inclusión de una canción en un recopilatorio de un artista que no compartía el ideario político del resto de participantes, se resolvió a favor del cantante, obligando a cesar en la explotación de la compilación a la compañía discográfica. *Jean Ferrat c/ Universal Music*, CASS, 8 février 2006, 04-45203. Se han dado en Francia otros casos de utilización de obras protegidas para finalidades políticas, escudándose en el sentido paródico, pero la mayoría se han solucionado extrajudicialmente, al aceptar los usurpadores de la obra la exigencia de retirada por parte de los autores. A modo de ejemplo, el uso que diferentes partidos políticos quisieron hacer de los personajes de “Astérix” para su promoción electoral. (<http://www.slate.fr/story/56615/asterix-ump-droit-auteur-uderzo-parodie>; <http://www.actualitte.com/univers-bd/municipales-2014-asterix-victime-d-une-violation-de-droit-d-auteur-44641.htm>)

³⁴¹ Así fue en el caso del grupo de música “Ojos de Brujo”, que mediante representación jurídica de la SGAE, ejerció su derecho moral para proteger su imagen como artista, expresando su oposición a que su música fuera utilizada en espectáculos relacionados con la tauromaquia. ROMERO FILLAT, J.M., *Todo lo que hay que saber del negocio musical*, Alba, Barcelona, 2006, p. 40. Con anterioridad, en 1982, el Gobierno Civil de Madrid atendió la petición del cantautor Joan Manel Serrat para que se dejase de emitir un anuncio de productos de higiene femenina que contenía un fragmento de su canción. A pesar de que la agencia publicitaria había obtenido la autorización de la discográfica y representante del artista para incorporar la pieza al anuncio, finalmente se impuso el derecho moral del cantante y el *spot* tuvo que ser retirado, al entender que, en virtud del artículo 49 de la entonces vigente Ley de Propiedad Intelectual de 1879, era necesaria la autorización del propio autor y ésta no se había dado.

(http://elpais.com/diario/1982/04/22/ultima/388274405_850215.html)

³⁴² Sin duda el caso “*Clean Flicks*” sirve para explicar la cuestión. El litigio enfrentó a diferentes “*majors*” del sector del cine, así como a reputados directores como Steven Soderbergh o Robert Altman, contra la compañía “*Clean Flicks*”, cuya actividad consistía en el alquiler “*on-line*” de películas previamente modificadas por ellos. El criterio seguido, basado en sus creencias religiosas, era el de eliminar del metraje todo contenido violento, sexual, lenguaje soez o cualquier otra referencia contraria a su credo. Dicha actividad fue considerada un ataque a la integridad de las obras ajeno al “*Fair Use*”, debido, entre otras cosas, al uso comercial de la compañía que distribuía los metrajes alterados. La sentencia condenó a la empresa a cesar su actividad y a retornar todo el material alterado a los estudios demandantes. (*Clean Flicks of Colorado et al., v. Soderbergh et al.*, 433 F. Supp. 2d 1236 (D. Colo. 2006)). Si bien la afectación al derecho moral quedó probada, no puede hablarse de un derecho de transformación pues se trataba de copias mutiladas, sin que se aportara ningún esfuerzo creativo en el proceso. Con un trasfondo similar, pero acorde con la legislación vigente, la compañía “*Clearplay*” comercializa reproductores que contienen un original tipo de control parental. Usando el menú de configuración, es posible seleccionar los tipos de contenido que desea editar desde sus películas: escenas violentas, contenido sexual, vulgaridad, blasfemar. (<https://www.clearplay.com/t-About.aspx>) Por lo tanto, no se producía una transformación no autorizada de la versión comercializada de la película, a la vez que la posibilidad de bloqueo de contenidos se ajusta al contenido del § 202 *Family Entertainment And Copyright Act 2005*, que exige de considerar como infracción esta técnica en el entorno privado. Las conclusiones en ambos casos, que a nuestro entender son acertadas, son compartidas en nuestra doctrina por GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 112.

³⁴³ En supuestos de transformación como las compilaciones, colecciones, su descontextualización puede afectar al espíritu de la obra. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 138.

suponga una minoración de la calidad formal de la primera obra. Es decir, que la obra derivada sea realizada de forma poco profesional, o contenga errores de tipo técnico en relación con la originaria. En estos casos, no será tan relevante que se haya producido un cambio de formato, sino que lo determinante será que no se haya mantenido entre las dos obras un nivel de calidad artística cuanto menos similar, lo que repercutirá en la primera obra, que puede verse perjudicada por su asociación con una obra de menor calidad.

De nuevo, diferentes ejemplos prácticos nos pueden servir para entender la cuestión. Pensemos, en primer lugar, en el fenómeno habitual de las versiones musicales. En las obras musicales, su aspecto material e intelectual, entendido como el espíritu original de la obra, se presenta de forma unitaria, pues no es posible separar el mensaje de la expresión formal³⁴⁴. Por ello, las alteraciones no autorizadas en la pieza como podrían ser cambios en la instrumentación, su extensión, estructura melódica o en los arreglos originales se considerarán lesivos para el derecho a la integridad de su compositor³⁴⁵,

³⁴⁴ En Francia, la jurisprudencia ha mantenido una posición proteccionista en relación al ámbito subjetivo de la obra. La tendencia ha sido la de salvaguardar el derecho moral del autor frente a las modificaciones realizadas, como puede observarse en la sentencia del TGI de París de 5 junio de 1987; el tribunal consideró que una obra musical que había sido reducida en su duración y subdividida en diferentes partes constituía un ataque al derecho de integridad del autor de la pieza, pues se entendió que la duración y el concepto unitario de una pieza formaban parte de las características fundamentales de la obra. Por lo tanto, su recorte y subdivisión podían ser rechazados por su autor. COLOMBET, C., *Propriété littéraire*, ob. cit., p. 123.

³⁴⁵ Uno de los primeros ejemplos de esta dualidad se encuentra en la resolución del Tribunal Supremo de 23 de Mayo de 1975, que reconocía que una transformación no autorizada podía generar daños al autor más allá del alcance económico de su creación. Entrando en mayor detalle en su contenido, debemos exponer que el caso se centraba en la reclamación del compositor de la zarzuela “La Tabernera del Puerto”, el cual entendía que la adaptación de un tercero de su obra al género “pop” constituía una infracción de su derecho moral. El tribunal entendió que “la variación en la orquestación, alterando su composición original, incrustando instrumentos musicales que no figuran en la partitura y destruyen el carácter poético de la canción, cambiando las armonías y contrapuntos de su versión original, causaron al autor un perjuicio moral que afecta a su prestigio como autor de dicha composición”. En conexión con este caso, no compartimos la opinión doctrinal que entiende que el cambio de género musical suponga un menoscabo para la reputación del autor, ni siquiera cuando se trate de adaptaciones de obras de música clásica a géneros populares modernos. DE ROMÁN PÉREZ, R., *Obras musicales*, ob. cit., p. 233. Valorar la reputación de un artista en base al género en el que se clasifica su obra nos parece erróneo por dos razones: la primera porque los géneros obedecen a unos criterios estilísticos, los cuales pueden conllevar una mayor o menor complejidad compositiva, pero eso no significa que en géneros con estructuras más simples no puedan crearse (o adaptarse) obras mediante un elevado grado de aportación intelectual (los Beatles en el Pop o Camarón de la Isla en Flamenco son dos ejemplos poco discutibles de excelencia musical). En segundo lugar, si se atendiera a este razonamiento, habría que preguntarse qué pasaría con autores que han cultivado diversos estilos musicales durante su carrera (por ejemplo, John Cale, que ha realizado obras del género rock y de música clásica indistintamente). En ese caso, ¿la reputación del autor se haría depender según la obra tomada y no por el conjunto de su carrera? No parece lo más recomendable, teniendo en cuenta que el derecho de autor no debe actuar como un crítico de arte

cuando, por ejemplo, vayan más allá de lo que podría entenderse habitual en el campo de las versiones musicales, o cuando sean realizadas de forma burda y poco elaborada³⁴⁶. Cuando se autoriza la realización de una versión, el autor de la pieza versionada puede exigir que la nueva obra mantenga unos niveles de pericia técnica y eficacia en cuestiones como, por ejemplo, la producción musical o el nivel de la grabación original. Si esto no ocurre, ya sea porque los músicos encargados de la versión no son capaces de interpretarla de forma correcta, o porque la grabación resultante contiene deficiencias en cuanto a la calidad del sonido, la ecualización de los instrumentos, la mezcla de las pistas, o cualquier otro desajuste atribuible a la producción, el autor que autorizó la versión podrá alegar que se ha producido una afectación de la integridad de su obra.

Imaginemos, en segundo lugar, una obra literaria que sufre una edición deficiente, de tal forma que se cambia el sentido de determinadas palabras, se suprimen párrafos del texto o se introducen faltas inexistentes en el manuscrito original³⁴⁷. En un caso así, la reputación del autor se verá afectada, pues a ojos del lector esos errores ortográficos y semánticos serán atribuidos al autor. Por lo tanto, su derecho a la integridad se vería lesionado. No así cuando se produzcan cambios en la edición de carácter formal, como podría ser un cambio en el formato de las tapas (de dura a blanda), en el tipo de papel

sino valorar simplemente la existencia de una creación intelectual original.

³⁴⁶ La Audiencia Provincial de Barcelona de 9 de enero de 2004 resolvió el litigio entre las productoras del sector musical, “Sony Music” y “Vale Music” en que la primera acusaba a la segunda de haber transformado una pieza de su repertorio sin su consentimiento, para mezclarla e incorporarla en una nueva colección del tipo conocido comúnmente como “popurrís”. “Sony” acusó a “Vale” de haber infringido el derecho a la integridad de la obra recogido en el artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual, reclamando una indemnización por el daño moral sufrido, además de por haber lesionado el derecho patrimonial a la transformación y a la explotación de la obra derivada. La sentencia, por una parte, declaró no probada la infracción del derecho de transformación por no haberse realizado dictamen pericial alguno sobre la pieza, ni tampoco el conocido como “test del oyente medio”. Por otra parte, y aquí el interés de la misma, el tribunal estableció una separación entre los efectos del reconocimiento de la infracción sobre los derechos patrimoniales y morales: “no resulta contradictorio negar la lesión del derecho patrimonial por falta de prueba de la creación de la obra diferente y afirmar la del derecho moral, con tal que se demuestre la realidad de la deformación, modificación o alteración y la lesión de los bienes a que se refiere la norma”. De esta manera, la sentencia no reconoce la infracción patrimonial pero sí en cambio el daño moral al autor, al entender que “la modificación de la obra y su distribución produjo un efecto negativo en la valoración de la capacidad creativa de los autores en los círculos interesados, que lógicamente habrán valorado la iniciativa como si hubiera sido consentida por aquellos y, al fin, como una concesión a la obtención de las mayores ventajas económicas a costa del mantenimiento de la calidad y singularidad de la obra y del propio prestigio”, por lo que condenó a “Vale Music” a indemnizar a la parte actora por este hecho, si bien, de nuevo la ausencia de una demostración fehaciente por parte de “Sony” del daño moral efectivo llevó a la Audiencia a reducir considerablemente la cantidad final a indemnizar. SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 12/2004, de 9 de enero de 2004, (ponente José Ramón Ferrándiz Gabriel). (JUR 2004\52542).

³⁴⁷ MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 269.

(de blanco a satinado) o en una reducción de su tamaño (de gran formato a libro de bolsillo), por dar algunos ejemplos³⁴⁸. Todos estos supuestos entran en la dinámica habitual de la explotación comercial de las obras del sector y no deberían entenderse como una lesión a la integridad de la obra, salvo que por sus características (piénsese en un libro sobre arte, por ejemplo) se hubiera pactado un tipo de edición determinada con una calidad de impresión superior a lo habitual, o ésta fuera la forma habitual de edición para un género de libros determinado.

1.5.1.3. La relevancia del formato de la obra transformada para determinar una lesión del derecho a la integridad

Como antes señalábamos, el grado de afectación sobre la integridad de una transformación tendrá efectos diferentes según el formato en que se ha expresado la creación. A efectos prácticos, podemos observar que la interpretación final de los tribunales depende del tipo de obra sobre la que se produce una alteración, garantizándose una mayor o menor protección según la disciplina artística.

En el caso de las adaptaciones³⁴⁹ este hecho tendrá especial relevancia, teniendo en cuenta que el límite a la posibilidad de alterar la obra estará en el respeto a su espíritu original, entendiendo que este concepto responde a la manifestación de la personalidad del autor en la obra resultante; es decir, se trata de aquellos elementos esenciales que dan a la creación un carácter original y que permiten reconocer el esfuerzo creativo del autor y que, si fueran alterados, provocarían que la obra perdiese el carácter íntegro y

³⁴⁸ La Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia condenatoria al periódico “ABC” por vender sin la autorización pertinente ejemplares del cómic “Tintín” junto al diario, ponderó la existencia de daño patrimonial y moral de la siguiente forma: sobre el primero, calculó el daño sufrido en base al beneficio neto obtenido por el demandado por la venta de ejemplares infractores; por el contrario, descartó un daño emergente, por ser la edición del periódico de menor calidad que la original, por lo que no se probó que redujera las ventas del formato lícito; por último, descarta el daño moral por no quedar probado que la comercialización de esta edición supusiera una “dilución del prestigio y la reputación de las Aventuras de Tintín”, conclusión que compartimos, pues la edición en formato de tapa “cartoné” en lugar de “rústica” no es una modificación de suficiente entidad para que pueda considerarse afectado el derecho moral del autor sobre su obra. SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 536/2007, de 28 noviembre de 2007 (ponente Blas Alberto González Navarro). (JUR 2011\140539).

³⁴⁹ A las que dedicaremos una mención detallada en el capítulo 2, al clasificar sus obras según el tipo de originalidad. Nos avanzamos aquí en definir las como la obra derivada resultante de trasladar una obra preexistente a un formato artístico (libro a teatro) o género diferente (poema a novela).

único que su autor le aportó³⁵⁰. La alteración dañina puede realizarse por las dos vías antes mencionadas: por un lado, puede darse una alteración material de la obra, mediante cortes, fragmentaciones o cambios de orden o estructura que contravengan la disposición creada por el autor³⁵¹; pero también puede darse una afectación del contenido interno de la obra, es decir una transformación de la idea o la percepción que el autor quería transmitir con su obra, mediante modificaciones incontestadas del argumento, el guión, los personajes o el orden de las escenas, que la alejen en demasía del concepto original³⁵². No obstante, sería imposible que las adaptaciones se pudieran realizar si se exigiera una fidelidad total³⁵³ a la obra original, especialmente en que ésta se elabora para un formato artístico diferente. En ese caso, la protección deberá ser más laxa para las adaptaciones de la obra a otros formatos o géneros, de manera que quedarán fuera de la posibilidad de transformación aquellos cambios no necesarios desde el punto de vista técnico³⁵⁴ y que supongan un claro perjuicio a la esencia del

³⁵⁰ RUIPÉREZ-AZCÁRATE, C., *Las obras del espíritu y su originalidad*, Reus, Madrid, 2012, p. 230.

³⁵¹ Cabría hacer mención aparte de los contratos de edición, producción y representación previstos en el Título V de nuestra Ley de Propiedad Intelectual (y que veremos en el capítulo 3 del trabajo). Pero en ellos no se hace referencia al daño en la reputación, por lo que parece más coherente subsumir las controversias que pudieran surgir en el ámbito de la infracción contractual, más que dentro de un supuesto de daño moral, siempre y cuando no existiera un evidente ataque a la personalidad del autor.

³⁵² Encontramos un ejemplo en la interpretación del Tribunal Supremo, en sentencia de 22 de Abril de 1998, por la cual consideró lesionado el derecho a la integridad de los guionistas de la serie de televisión “Para Elisa”, producida por Televisión Española, por haberse producido una modificación de los guiones sin haber sido sus creadores informados. El Tribunal Supremo consideró que los cambios realizados por Televisión Española, productora de la serie de televisión “Para Elisa” fueron más allá del ámbito técnico y vulneraron el derecho a la integridad del autor: “comprometiéndose (el guionista señor M.) a introducir en los mismos cuantas modificaciones le sean sugeridas por parte de TVE respetando, en todo caso, la idea y contenidos esenciales, pero lo que no se pactó, porque no podía serlo, es que tales modificaciones esenciales o sustanciales, suprimiendo incluso dos capítulos, pudieran ser introducidas en el guión sin el consentimiento (ni siquiera el conocimiento) del autor del mismo, pues con ello, una vez convertida la obra audiovisual en versión definitiva, se vino a violar el derecho moral del guionista a la integridad de su obra”. STS, Sala de lo Civil, núm. 363/1998, de 22 abril de 1998 (ponente Francisco Morales Morales). (RJ 1998/2598).

³⁵³ Como muestra, nos fijamos en los contratos de edición o representación, donde existirá una obligación total de respeto a la obra por parte del cesionario, con la excepción de los procedimientos técnicos para realizar la obligación contraída. No obstante, los usos contractuales del sector sobre el que la obra se explota influyen en determinar el grado de modificación aceptable y los límites del derecho moral.

³⁵⁴ Es interesante la discusión generada sobre en qué medida los anuncios de publicidad que fraccionan la proyección de una película en televisión, o la escucha de un tema musical en la radio, podrían considerarse como un ataque a la integridad de la obra. En ese sentido, la legislación europea se ha posicionado al respecto; en concreto, en el artículo 20 de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de marzo de 2010 sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual): “Los Estados miembros velarán por que, cuando se inserte publicidad televisiva o televenta durante los programas, no se menoscabe la integridad de estos, teniendo en cuenta las interrupciones naturales y la duración y el carácter del programa de que se trate, y que no se perjudique a los titulares de sus derechos.”

contenido de la obra³⁵⁵. Se reconoce al productor la posibilidad de realizar modificaciones pero éstas no podían afectar a los elementos esenciales de la obra pues para ello sería necesaria la autorización de su autor.

En las obras plásticas, la exigencia de respeto a la integridad ha sido habitualmente más elevada, entendiendo que todo daño causado a la obra es una afectación a su integridad³⁵⁶. En conexión con el derecho sobre el ejemplar único³⁵⁷, su alteración es

³⁵⁵ Desde el punto de vista del derecho a la integridad, una figura particular, debido a su más reciente aparición, será el caso de las obras multimedia. Este tipo de obras pueden presentar multitud de incorporaciones de formatos creativos diferentes en su resultado final. Aquí lo relevante desde el punto de vista del derecho a la integridad es que el mero acto de adaptación de lo analógico a lo digital no puede ser considerado como una afectación a la integridad de la obra, por no implicar aportación creativa alguna; sólo aquellas transformaciones que supongan afectaciones a los elementos esenciales de su configuración permitirán la oposición de su autor en base a este derecho, cuando entienda vulnerada la concepción de su obra.

³⁵⁶ Así lo entendió el Tribunal Supremo, en un caso sobre una colección de obras pictóricas cedidas de forma gratuita al Patronato Municipal de Cultura, Juventud y Deportes de Móstoles por el artista Joan Miró. El autor la cedió en perfecto estado de conservación, a fin de ser mostradas al público, en una exposición temporal en el “Centro Joan Miró” de dicha población. El Patronato fue el encargado de la recogida de los cuadros y reintegro al estudio del artista, momento en que el demandante observó notorios desperfectos, hecho que comunicó al Patronato, quien negó su responsabilidad. Ante esta situación, el tribunal apreció que dichos desperfectos constituían un ataque a la integridad de la obra: “En razón a lo expuesto, la Sala sienta la conclusión de la realidad concurrente, de haber sufrido el promotor del presente recurso de casación, no sólo daños materiales en los cuadros que prestó al Patronato para su muestra pública, sino también daños de índole moral, en razón al sufrimiento y lesión a su sensibilidad artística, al ver mermada la integridad de sus pinturas, por consecuencia de los desperfectos y minoraciones que las afectan, ya que de tal manera se le causó una grave lesión espiritual, que no puede dejarse de lado y menos marginarla, en la ocasión de este proceso.” STS de 3 de junio de 1991, Sala de lo Civil (ponente Alfonso Villagómez Rodil). (RJ 1991\4407).

³⁵⁷ En contraposición a la legislación alemana sobre derecho de autor, que centra la cuestión en el derecho de reproducción y transformación (§ 25), o la francesa que lo limita a casos de abuso notorio del propietario (artículo L111-3), la redacción del artículo 14.7 de la Ley de Propiedad Intelectual deja abierta la interpretación sobre qué derechos pueden esgrimirse para llevar a cabo el acceso: “Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda.”. Por tanto, la ley no parece diferenciar entre derechos morales y patrimoniales en este supuesto, lo que permitiría considerar el acceso a la obra que tuviera como fin realizar una adaptación o transformación de la misma, si bien al igual que como veremos que sucede con el derecho de modificación, el propietario podría oponerse a que el derecho de acceso se ejercite, especialmente cuando afecte a sus derechos de la propiedad. En todo caso, el derecho de acceso, cuando se produzca efectivamente, irá ligado a la posibilidad de indemnización al poseedor de la obra, tanto por el daño emergente, como por el lucro cesante, cuando éste se dé. GONZÁLEZ LÓPEZ, M., *El Derecho moral*, ob. cit., p. 225. La modificación del *corpus mechanicum* supondría, en ese caso, una transformación de los elementos esenciales de la obra. No obstante, no queda prohibida de forma absoluta la destrucción de la obra original, sino que de nuevo se estará a la casuística (por ejemplo si es único ejemplar) si bien se deberá permitir la posibilidad de recuperar la obra o realizar reproducciones. Así pues, los conflictos entre ambas partes (por lo habitual en obras plásticas) deberán ser ponderados en razón a los deberes que obligan al propietario. A nivel jurisprudencial, se ha tomado en consideración la destrucción del ejemplar único para valorar en mayor grado la existencia de daños morales, como en el caso de la edición no autorizada de unos cuestionarios sobre historia por el Instituto Vasco De Administración Pública: “En lo que se refiere a la infracción concreta de los derechos morales de autor que se recogen en el artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual, infracción que la sentencia de instancia ha concretado en la destrucción de la obra original, su modificación, y la negación de su

potencialmente más relevante para el derecho a la integridad, teniendo en cuenta que podría no ser posible reparar un posible daño³⁵⁸.

La obra plástica es inseparable de su soporte, lo que hace que la relación del derecho a la integridad con la facultad de transformar presente un equilibrio difícil de mantener³⁵⁹. En estas obras no será posible separar expresión y contenido, por lo que podrán producirse choques entre el derecho a la integridad del autor y el derecho de propiedad del adquirente del soporte, pues el daño al soporte equivale a lesionar el derecho de integridad sobre la obra³⁶⁰. El derecho de transformación se mantiene independiente del derecho de propiedad material de la obra (artículo 56 de la Ley de Propiedad Intelectual), pues la obtención del soporte no conlleva el derecho de explotación. El autor podrá oponerse a toda alteración que suponga un perjuicio a su reputación como artista, o produzca un daño ilegítimo a la propia pieza³⁶¹. De todos modos, se deberán

paternidad, y cuya realidad no es negada por la recurrente IVAP, tal como se razona en la sentencia de instancia, entendemos que, tales infracciones suponen un grave ataque al derecho de autor, pues inciden en lo que le es esencial, sobre todo, porque se ha destruido la obra original, y con ello, todo el período de tiempo invertido en su realización”. SAP Vizcaya, Sección 4ª, núm. 558/2007, de 24 de julio de 2007 (ponente Lourdes Arranz Freijo). (AC 2007\2373).

³⁵⁸ Caso diferente será para aquellas obras plásticas realizadas en serie (litografías, grabados) donde el uso del propietario en su esfera privada no afectarán al derecho de integridad, aun cuando se proceda a la destrucción de la obra. DOMÍNGUEZ LUELMO, A., “Titularidad de las obras de arte adquiridas por los museos”, en ROGEL VIDE, C., DOMÍNGUEZ LUELMO, A. (dir.), *Museos y propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 2012, p. 16.

³⁵⁹ En el *copyright* estadounidense, la “*Visual Artists Rights Act of 1990*” (que comprende pinturas, esculturas, dibujos y fotografías, únicas o de tiraje inferior a las 200 unidades) faculta a los artistas a oponerse al uso de su nombre como autor ante la distorsión, mutilación o modificación de la obra que pudiera ser perjudicial para su reputación, así como a prevenir la destrucción de toda obra protegida por el derecho de autor. (§ 106A y 113 USC). Con todo, en recientes casos, los tribunales han desestimado el reconocimiento del derecho de integridad al creador de unos jardines que habían sido modificados por las autoridades de la ciudad. Aquí, la sentencia entendió que no se daba el requisito de originalidad necesario para la protección al no existir fijación, pues la obra se encontraba en un permanente estado de cambio, debido a la naturaleza viva de las flores que la componían. *Kelley v. Chicago Park District*, Nos. 08-3701 and 08-3712 (7th Cir. Feb. 15, 2011). Este criterio es cuanto menos discutible si tenemos en cuenta que, más allá de los elementos empleados, podía apreciarse un diseño creativo en la planificación y posicionamiento de las flores a cultivar. Igualmente, el hecho de que los elementos fueran perecederos tampoco parece relevante porque, si fuera así, una estatua de hielo no podría obtener protección, aun siendo una creación original.

³⁶⁰ Un ejemplo de esta protección del continente se encuentra también en la jurisprudencia francesa, donde se prohibió al propietario de un conjunto pictórico desmantelarlo para vender los diferentes paneles que formaban la obra de forma separada. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., p. 101.

³⁶¹ Sirva como muestra de esta disparidad de intereses entre las partes, el litigio que enfrentó al diseñador de una sucursal bancaria frente al propio Banco Bilbao Vizcaya, tras la rehabilitación llevada a cabo por los responsables de la entidad de la oficina en cuestión. La Audiencia Provincial de Guadalajara, en sentencia de 13 de octubre de 2003, reconoció que la remodelación llevada a cabo “no podía ser ajena a la importancia artística de la obra representada en la sucursal”, la cual fue considerada obra artística y no meramente arquitectónica como defendía la demandada, pues ésta fue concebida como una unidad

respetar los derechos de explotación que el autor conserve y facilitar el ejercicio de las acciones encaminadas a ello. Será posible que el propietario realice modificaciones justificadas por la lógica utilización antes mencionada.

Ante este tipo de obras, debemos preguntarnos si su conexión con el entorno donde se encuentra conlleva que éste también se encuentre protegido por el derecho de autor. En estos casos, la difícil convivencia entre los derechos del autor de la obra y los del propietario del lugar dónde se encuentra situada, necesitan de criterios para valorar la primacía de uno sobre el otro, pues además del componente moral en ocasiones se da igualmente un componente económico, ya que la inclusión de una obra en un determinado encuadre físico puede aumentar su valor³⁶². La relevancia estará en el objetivo de la alteración, pues podrán aceptarse transformaciones por razones de utilidad, pero no por motivos estéticos³⁶³. Además, a mayor originalidad del elemento a

plástica y estética perteneciente al movimiento artístico conocido como “cinético”. Aún más, se constató que, pese a los requerimientos del autor para que se cesaran las obras y se mantuviera la integridad de la obra, la entidad no consideró la petición y prosiguió los trabajos, los cuales conllevaron la destrucción de la configuración ideada por el artista. La representación del banco alegó que el proyecto, plano, maqueta y diseño de la obra no habían sido destruidos con la reforma, por lo que el original seguía intacto en posesión del autor, a la vez que se cuestionaba su originalidad. No obstante, el tribunal reconoció en la obra los requisitos que deben exigirse para que ésta goce de la protección del derecho de autor: que la obra se exteriorice a través de cualquier soporte, así como que sea fruto del ingenio humano. En el caso, el diseño novedoso y original del autor la convertían en una creación artística original. Es en estos casos donde la propiedad de la obra se verá limitada por el valor artístico del objeto, por lo que el derecho a la integridad pasará a un primer término. Por tanto, será necesario por parte del propietario que se esgriman motivos legítimos que justifiquen objetivamente la necesidad de transformar el objeto, siendo posible hacerlo sólo cuando el espíritu y el estilo de la obra queden salvaguardados tras la modificación. SAP Guadalajara, núm. 56/2003, de 13 de octubre de 2003 (ponente María Ángeles Martínez Domínguez). (AC/2004/369). En Francia, la jurisprudencia ha considerado de igual forma como un supuesto de infracción del derecho de integridad la destrucción de una escultura entregada a un banco durante unas obras de renovación del edificio. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., p. 103.

³⁶² Así se ha reconocido en supuestos de grafitis aplicados en edificios, cuyo valor comercial y artístico se han visto reconocidos por la reputación de su creador. No obstante, al tratarse de obras realizadas en propiedad ajena sin autorización, la justicia ha dado preferencia al propietario del inmueble sobre el autor, cuando el primero ha querido realizar modificaciones del entorno que alteraban la obra. FRANK, R., “Der Wandsprayer und das Urheberrecht”, *Schweizerische Juristenzeitung (SJZ)*, 1979, 223 seq.

³⁶³ Sobre estas obras en ocasiones colisionan los derechos del propietario (por lo general las administraciones públicas) con su autor, en particular cuando la obra se traslade a un lugar diferente del original. Para estas situaciones, si bien los tribunales han reconocido que la ubicación de la obra tiene relevancia para su integridad, no ha habido un posicionamiento claro sobre la preponderancia de uno de los derechos sobre el otro; en todo caso, la casuística individual pondera cuestiones urbanísticas, de seguridad pública así como de salvaguarda de la propia creación: “El derecho del autor de la obra plástica, no tiene carácter absoluto e ilimitado, no puede enjuiciarse exclusivamente desde una perspectiva individualista y no prevalece sobre el derecho del propietario del objeto en el que cristaliza la misma subordinándolo y relegándolo a un derecho residual, de tal forma que, en caso de discordancia entre ambos, no cabe imponer al dueño de la obra sacrificios desproporcionados susceptibles de ser encuadrados en el abuso que nuestro sistema refuerza. Estos límites se acentúan cuando la obra se crea para ser exhibida en un espacio público y para una Administración Pública. En tal caso el autor, desde el

modificar, mayor será la posibilidad de atender la reclamación del autor de que su personalidad artística se ve lesionada por el ataque a la integridad de la obra³⁶⁴. En definitiva, ante la dificultad en probar un daño así, debido a su alto grado de subjetividad, nos llevaría a recomendar a los artistas que se vieran en esta tesitura, a pactar de antemano, con antelación a la realización de la obra, sobre futuros cambios de su entorno con quien encarga la obra. En ausencia de acuerdo previo, se nos antoja más fácil pactar la reubicación de la pieza en otro lugar que no evitar los posibles cambios venideros en el lugar dónde ésta se encuentre.

Para concluir este listado de ejemplos, cabe mencionar el supuesto de las obras arquitectónicas, en las que el derecho a la integridad se verá limitado por la propia funcionalidad de la obra³⁶⁵. A consecuencia de ello, su autor no podrá oponerse a aquellas transformaciones que respondan a un interés general como sería la seguridad de la construcción, si bien lo ideal, siempre que fuera posible el acuerdo, sería que el propio autor llevará a cabo las modificaciones necesarias³⁶⁶. Será necesario valorar, en

primer momento, debe conocer que su destino es el uso social y que va a integrarse en la ciudad y formar parte del urbanismo y que a las limitadas facultades dominicales del propietario del soporte se superpone la obligación de tutelar el interés público que, en algunas ocasiones, autoriza la expropiación de bienes materiales y, en otras, sin perjuicio de su eventual derecho a ser indemnizado de acuerdo con los criterios clásicos del daño moral, puede exigir el sacrificio en mayor o menor medida de derechos morales - modificaciones urbanísticas, alteraciones de las características físicas o paisajísticas del entorno, e incluso razones simbólicas. A los límites indicados también se superponen los que derivan de la función cultural de las obras que forman parte del patrimonio de la comunidad cuyos intereses deben asimismo ponderarse.” STS, Sala de lo Civil, núm. 458/2012, de 18 enero de 2012 (ponente Rafael Gimeno-Bayón Cobos). (RJ 2013\925). Dicho criterio se refuerza con un nuevo caso de 2015, en torno a la reubicación de un conjunto escultórico. La sentencia resalta que el cambio de lugar atentará contra el derecho a la integridad sólo cuando se trate de obras plásticas concebidas para ser expuestas en un lugar determinado (lo que la doctrina anglosajona denomina “*site-specific Works*”). En el caso en cuestión, el tribunal no observó daño moral por falta de acreditación del mismo por parte del demandante, que se limitó a alegar que la nueva ubicación no era “digna” de su obra, sin detallar las razones de esa afirmación. SAP Pontevedra, Sección 1, núm. 91/2015, de 17 de marzo de 2015 (ponente Francisco Javier Menéndez Estébanez). (AC 2015\364).

³⁶⁴ SANGIORGIO, D., “Can the Environment Be a Part of a Work of Art Under the Swiss Law?”, *Copyright World* (39), 1994, p. 35.

³⁶⁵ Autores relevantes de la doctrina española avalan las limitaciones de este derecho en supuestos de obras arquitectónicas. El derecho del arquitecto a la integridad de la obra no es absoluto y debe ser ponderado cuando su creación tenga una finalidad comercial o utilitaria. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Los Derechos de Propiedad Intelectual Sobre las Obras Arquitectónicas*, Dictamen emitido a petición del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Madrid, 2009, § 67). Los derechos de autor sobre estas obras pueden verse restringidos en función del uso y destino de las mismas. MARTÍNEZ ESPÍN, P., “Comentario al artículo 14” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 226. En el mismo sentido se posiciona la doctrina alemana. DIETZ, A., “§ 14 Entstellung des Werkes”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 323.

³⁶⁶ Un ejemplo claro se encuentra en el caso que enfrentó a Santiago Calatrava, arquitecto español de fama mundial, el cual había realizado el diseño del puente “Zubi Zuri”, con el Ayuntamiento de Bilbao,

primer lugar, si la integridad de la obra se vería afectada por la alteración; en segundo lugar, si ésta es de suficiente entidad para afectar a la personalidad del autor; y por último, medir el daño producido a su personalidad en relación con la limitación de los derechos de modificación del propietario de la obra; sólo cuando la infracción a la personalidad del creador tenga mayor relevancia que la libertad de uso del propietario tendrá preeminencia el derecho moral³⁶⁷.

1.5.2. El derecho del autor a modificar su obra

Entre las facultades que el autor tiene sobre su obra, se encuentra la de hacerla evolucionar a partir de su concepción inicial. Esta facultad, que en el derecho

quien le había realizado el encargo. El autor alegaba que el Ayuntamiento había infringido su derecho moral a la integridad por haber realizado modificaciones estéticas y estructurales al puente, una vez construido y sin obtener su autorización previa. Dicho acto, en concreto la colocación de una pasarela comunicante, a su entender constituía un perjuicio a sus legítimos intereses y un menoscabo a su reputación ante la incorporación de un añadido que desvirtuaba la obra. La sentencia, si bien reconoce que la integridad de la obra se ha visto afectada por las modificaciones posteriormente realizadas, establece que el derecho a la integridad no es ilimitado y que, en algunos casos, debe verse afectado: “Esa circunstancia obliga a colocar al interés público de los ciudadanos, que gozan de este modo de un elemento de comunicación que supera las barreras que existen en el lugar, como límite que tiene que soportar el derecho moral a la integridad de la obra del autor. La alteración se ha producido, pero el derecho a la integridad de la obra no se ha violentado porque el autor está obligado a sufrirla en atención al servicio público que su obra atiende.”. Sin embargo, eso no excluyó que se reconociera el derecho a indemnización al autor, como compensación a los daños y perjuicios sufridos, si bien reducida en gran medida de la petición inicial del demandante, en atención a los motivos arriba expuestos. SAP Vizcaya, Sección 4ª, núm. 187/2009, de 10 marzo de 2009 (ponente Ignacio Olaso Azpíroz). (AC 2009\225). En la jurisprudencia alemana, encontramos un caso que presenta *a priori* una premisa similar, al tratarse de un litigio entre el arquitecto de la estación central de trenes de Berlín, Meinhard von Gerkan, frente a la empresa contratante y responsable del servicio de trenes en Alemania, “*Deutsche Bahn*”. La decisión judicial obligó a la empresa a restaurar el techo tal y como el arquitecto lo diseñó, el cual se consideró excesivamente costoso por “*Deutsche Bahn*” al inicio de la construcción. Por ello, la demandada habría obligado al arquitecto a reformular el techo de acero y cristal, por lo que la estación quedó construida con una forma asimétrica, lo opuesto al diseño original de von Gerkan, pensado para parecerse a la nave de una catedral. El tribunal cita las previsiones sobre derecho de autor alemán en relación a la protección de la integridad de la obra, para justificar su decisión de que “el techo plano distorsiona seriamente el diseño arquitectónico”, fruto de una decisión unilateral de “*Deutsche Bahn*” de modificar las características del proyecto sin consultar a von Gerkan. Por tanto, concluye el tribunal que se trata de “una violación de los derechos de los arquitectos que figuran en la ley de derecho de autor”. OLG Berlín, 27. Oct. 2007, 27 O 155/07, “*Deutsche Bahn AG vs. Meinhard von Gerkan*”.

³⁶⁷ Ese razonamiento fue aplicado por el Tribunal Supremo de Suiza en un caso en el que el arquitecto de una parte de la estación de trenes de Lucerna alegó una infracción del daño moral por el hecho de que un segundo arquitecto con otro estilo y proyecto realizara la construcción de otra parte de la instalación. En este caso, el arquitecto no pudo demostrar que la nueva construcción suponía una lesión del entorno de su obra de suficiente entidad para anteponer sus derechos morales sobre la construcción. “*Bahnhof-Neubau Luzern*”, Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts vom 25. April 1992, GRUR Int., 1992, 233.

comparado se presenta bajo diferentes acepciones³⁶⁸, sí que se menciona expresamente en nuestra Ley de Propiedad Intelectual. Así, el artículo 14.5 recoge expresamente el derecho del autor a “modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural”.

La facultad de modificación se relaciona con otro precepto de la Ley de Propiedad Intelectual, concretamente su artículo 2, que señala que el autor disfrutará de la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más límite que aquello previsto legalmente. En atención a estos límites, es necesario poner en relación igualmente la facultad de modificación con la exigencia de buena fe en el ejercicio de derechos frente a terceros contratantes, prevista en el Código Civil, que busca evitar someter a cargas abusivas a cualquiera de las partes.

Debemos hacer una precisión sobre el efecto práctico del derecho de modificación, o más concretamente, en qué circunstancias podrá el autor ejercerlo. Para que el creador pudiera realizar la modificación con plena libertad sería necesario que la obra en cuestión no hubiera sido fijada en soporte físico, o que en todo caso hubiera sido únicamente interpretada en público. Si no fuera así y la obra ya estuviera distribuida en el mercado, la posibilidad del autor de acceder a ella para su modificación se vería mermada, quedando como único recurso el solicitar que los ejemplares existentes fueran retirados del comercio para evitar el uso de las copias con la versión original, con las

³⁶⁸ En Alemania, el § 25 *UrhG* reconoce un derecho de acceso a las obras, con el objetivo de realizar copias o transformaciones de la misma. Ahora bien, la doctrina específica que la transformación deberá realizarse sobre la copia obtenida, sin que sea posible que la obra en propiedad de un tercero se vea modificada, y cuando no fuera posible realizar la transformación de otra forma que mediante el acceso al original. NORDEMANN, A., “UrhG § 25”, en FROMM, NORDEMANN, A., NORDEMANN, J.B. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 521. En Francia e Italia, no existe una previsión relativa al derecho de modificación del autor, sino que únicamente se prevé un derecho de retracto o arrepentimiento, similar al contenido del artículo 14.6 de la Ley de Propiedad Intelectual. Los artículos L121-4 *CPI* y 142 *LDA* establecen de manera similar que, a pesar de la cesión del derecho de explotación, el autor (y el intérprete), incluso después de la publicación de su trabajo, tiene derecho de arrepentimiento y de retirada sobre la obra cedida. Sin embargo, deberá indemnizar al cesionario por cualquier perjuicio que esta acción causarle. En el caso francés, se prevé que, si después de haber ejercido su derecho de arrepentimiento o de retirada, el autor decide publicar su obra, ofrecerá sus derechos de explotación al cesionario que originalmente eligió y en las condiciones inicialmente determinadas. En cualquier caso, el autor no podrá renunciar a la paternidad de la obra, lo que impedirá que acceda a la misma para modificarla formalmente, por ejemplo, para eliminar su firma de un lienzo. SIRINELLI, P., DURRANDE, S., et al., “Art. L. 121-4”, en *Code*, ob. cit., p. 128. En Italia, la facultad de retirada se ha justificado en razón de que concurran “graves razones morales”, que consistirían en situaciones sobrevenidas que incidan sobre la personalidad del autor (de orden ético, religioso, científico, o artístico), por las que la permanencia de la obra en el comercio pueda suponer un grave perjuicio a su reputación. UBERTAZZI, L.C., MARCHETTI, P., *Commentario*, ob. cit., p. 1809.

pertinentes indemnizaciones que podría comportar; en todo caso, el autor podría solicitar a su productor que en el futuro la obra fuese publicada con las modificaciones deseadas.

En el supuesto de modificación, deben relacionarse las facultades del poseedor del *corpus mechanicum* con las del autor de la obra. El primero no podrá impedir las modificaciones que se desprenden del contenido del artículo 2 de la Ley de Propiedad Intelectual³⁶⁹, que reconoce al autor el derecho a la plena disposición de la obra, sin más límites que, cuando éstas se realicen, deban respetarse ciertos derechos contraídos por los titulares de derechos de explotación (siempre y cuando haya sido divulgada), por los adquirientes de la misma, o los que resulten de que la obra se encuentre bajo la protección de los bienes de interés cultural³⁷⁰. Eso tiene especial relevancia cuando existen terceros con derechos de explotación otorgados³⁷¹; en ese caso, el cesionario podría negarse por tratarse de una facultad que le correspondería a él mismo. El supuesto de las obras únicas y su posible modificación merece igualmente un comentario aparte, pues en estos casos el carácter irremplazable de la obra otorga al derecho de propiedad una jerarquía superior frente al derecho de modificación del autor. El *corpus mechanicum* deberá ser respetado, y sólo en lo que atañe al *corpus mysticum*,

³⁶⁹ Pese a que el artículo 56 de la Ley de Propiedad Intelectual no otorga derechos de explotación al adquirente del soporte de la obra (excepto el de exposición pública, con ciertos condicionantes), el autor no podrá realizar modificaciones sobre el ejemplar físico sin que el propietario le autorice (artículo 14.5 de la Ley de Propiedad Intelectual). DOMÍNGUEZ LUELMO, A., “Titularidad de las obras de arte adquiridas por los museos”, en ROGEL VIDE, C., DOMÍNGUEZ LUELMO, A. (dir.), *Museos*, ob. cit., p. 19.

³⁷⁰ Conviene hacer una breve referencia al supuesto de modificación de obras que se encuentren catalogadas como bienes de interés cultural en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. En estos casos, en atención a lo previsto en el artículo 36.1 de dicha ley, la facultad de modificación del autor quedará anulada, atendiendo al deber de conservar, mantener y custodiar dichos bienes por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales o por los poseedores de tales bienes. Aún más, el deber de los poseedores de la obra a permitir el acceso y la inspección por parte de las autoridades, previsto en el artículo 13.2 de la ley, deja sin razón de ser la posibilidad de modificación, pues no tendría sentido que ésta se diera durante o tras el examen y valoración ejercido por la Administración competente. En todo caso, se prevé la posibilidad de modificación previa autorización de sus gestores administrativos. ESPÍN CÁNOVAS, D., *Las facultades del derecho moral de los autores y artistas*, Civitas, Madrid, 1991, p. 105 y GONZÁLEZ LÓPEZ, M., *El Derecho moral*, ob. cit., p. 212.

³⁷¹ GETE-ALONSO Y CALERA, M.C., “Comentario al artículo 43”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 776. Para el supuesto de modificación en los contratos de edición, hay un triple límite para el autor recogido en el artículo 66 de la Ley de Propiedad Intelectual: temporal (el periodo de corrección de pruebas), cualitativo (aquellas modificaciones imprescindibles y que no menoscaban el sentido de la obra) y cuantitativo (que no supongan una carga excesiva para el presupuesto del editor). MARTÍNEZ ESPÍN, P., “Comentario al artículo 14” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 223, sostiene que para estos contratos, al igual que para las obras audiovisuales debe distinguir entre perjuicio moral o incumplimiento contractual, según si afecta o no a la reputación del autor la modificación realizada.

como acabamos de ver, podrá el autor ejercitar su derecho, si bien podrá ir acompañado de la obligación de compensar al cesionario por la alteración en su disfrute sobre la obra.

Es importante atender entonces a la distinción entre “modificación” y “transformación” como derechos reconocidos en la ley a los autores; a la primera se le da consideración de derecho moral, vinculado a la conexión personal del autor con su obra; en cambio, la transformación queda englobada en los derechos patrimoniales del autor y a la explotación de la obra. La consecuencia de dicha diferenciación no es casual pues deberá entenderse entonces que la posibilidad de modificación quedará en manos del propio autor. Es decir, el acto de transformación del artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual debe separarse del derecho moral que se reconoce al autor de modificar sus creaciones, recogido en el artículo 14.5 de la Ley de Propiedad Intelectual. Son varios los criterios que pueden tenerse en cuenta para la diferenciación. Por un lado, puede entenderse que la diferencia radica, como el propio artículo indica, en que la modificación será siempre llevada a cabo por él mismo, lo que la diferenciaría de la transformación, donde el acto es habitualmente realizado por un tercer autor diferente, que gozará de unas facultades de explotación del resultado. Por lo tanto, cuando el autor autoriza a un tercero a explotar la obra derivada de la transformación de su creación, no estará con ello ejerciendo su derecho de modificación.

Algunos autores establecen una diferenciación entre la modificación y la transformación en base al grado de alteración que se da en la obra³⁷²: en el primer caso, se produce un cambio en los contenidos esenciales de la obra, dando como resultado una nueva obra diferente; el autor mediante la modificación, aplica a su pieza cambios de suficiente calado como para que ésta deje de presentar los elementos que la configuraban inicialmente, con el propósito subjetivo de alterarla desde el punto de vista estético, o incluso con un carácter más objetivo para completarla o actualizarla. En cambio, en la transformación se mantienen los elementos esenciales y sólo se produce una alteración accidental de la obra preexistente, sin que varíen sus rasgos definitorios. Así, cuando haya modificación no consentida por el autor originario, se producirá una infracción de su derecho a la integridad; en la transformación, siempre que ésta se realice dentro de lo

³⁷² MARTÍNEZ ESPÍN, P., “Comentario al artículo 14”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 228.

acordado por las partes, el derecho a la integridad no se verá afectado. Otra parte de la doctrina no comparte esta visión, sino que entiende que la particularidad está en el resultado final, según se obtenga una nueva obra o no³⁷³. La modificación del artículo 14.5, no generará una obra derivada, a diferencia del acto de transformación del artículo 21, donde sí se da dicha circunstancia³⁷⁴.

Pero en nuestra opinión, la diferencia está en el objeto al que se refiere el derecho. En la transformación, la primera obra permanece inalterada, mientras que, en la modificación, los cambios se producen sobre la misma obra³⁷⁵, la cual deja de presentarse del modo en que fue plasmada inicialmente. De esta manera, puede aceptarse que sea el mismo autor el que transforme su propia obra.

En ambos casos, aparece una nueva obra, pues debemos tener en cuenta que la obra nace en el momento de la exteriorización de su expresión material, por lo que no dejará de existir aun cuando posteriormente se pueda ver modificada. Pensemos si no en el ejemplo de un artista que repinta un lienzo sobre el que ya había fijado una obra anteriormente. La modificación conllevará la aparición de una obra diferente, pero eso no supone que la primera deje de tener protección para la Propiedad Intelectual. Su concepción original, aunque ya no visible, seguirá siendo un elemento protegible desde el momento de su plasmación externa, y su autor tendrá el derecho exclusivo a oponerse a cualquier explotación no autorizada por parte de terceros. Esta posición nos parece más acertada para poder diferenciar dos derechos que se conciben y presentan distintos en nuestra Ley de Propiedad Intelectual. De otra forma, si nos centráramos en criterios como la graduación del cambio ejercido sobre la obra, entraríamos en ocasiones en valoraciones subjetivas y podríamos acabar confundiendo ambos derechos, sin perder de vista que, en ambos casos, el resultado puede suponer la aparición de una nueva obra.

³⁷³ SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 98.

³⁷⁴ MARTÍNEZ ESPÍN, P., “Comentario al artículo 14”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 227. Similar criterio es compartido por la doctrina alemana, que excluye del concepto de transformación (*Bearbeitung*) del § 23 *UrhG* aquellas alteraciones que supongan un cambio material del soporte de la obra original. Para esos supuestos serán de aplicación los §§ 14 y 39, donde se tratan las posibles distorsiones y alteraciones de una obra. NORDEMANN, A., “UrhG §§ 23/24”, ob. cit., p. 474, SCHULZE, G., “§ 23. Bearbeitungen und Umgestaltungen”, en DREIER, T., SCHULZE, G., *Urheberrechtsgesetz*, Beck, München, 2013, p. 392, y “§ 23 Bearbeitungen und Umgestaltungen”, en WANDTKE, A., BULLINGER, W. (coord.), *Praxiskommentar zum Urheberrecht*, Beck, 3. Auflage, München, 2009, p. 373.

³⁷⁵ CÁMARA ÁGUILA, M.P., “El derecho moral del autor”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual*, ob. cit., p. 115.

1.5.3. El derecho de reproducción y la fijación de la obra

En el plano teórico, el derecho de transformación linda y en ocasiones puede confundirse con uno de los derechos característicos de las facultades de explotación de los autores, el derecho de reproducción, reconocido por nuestra Ley de Propiedad Intelectual, al igual que ocurre, con carácter general, con las demás legislaciones de Derecho de Autor³⁷⁶. En el caso de nuestra legislación, está específicamente definido en su artículo 18 con carácter general (“Se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias.”), y en el artículo 107 para los supuestos concretos de los intérpretes y ejecutantes³⁷⁷.

1.5.3.1. La fijación de la obra

Por su relevancia delimitadora, merece la pena detenerse en la utilización que se da en la Ley de Propiedad Intelectual del concepto de fijación, el cual no aparece definido en la propia ley³⁷⁸. Podemos interpretarlo como la incorporación al concepto clásico de

³⁷⁶ El artículo 9 del Convenio de Berna reconoce el derecho exclusivo del autor a reproducir su obra por cualquier procedimiento, sin entrar en detalle en los métodos para realizarlo. Por el contrario, legislaciones nacionales como la francesa (L122-3 CPI: “*La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.*”), la italiana (artículo 13 LDA: “*Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.*”) o la británica (artículo 21 CDP) entran en mayor detalle en los supuestos concretos de reproducción que pueden generar los diferentes tipos de obras protegidas. El derecho alemán (§ 16 *UrhG*), en cambio, opta por una definición genérica del acto, como el derecho de producir copias de la obra, ya sea temporal o permanente, por el medio y la cantidad que sea. Se añade que será también reproducción la transferencia de la obra a dispositivos para la sucesiva reproducción de imagen o sonido secuencias (video o grabaciones de audio), independientemente de si se trata de la grabación de la comunicación de un obra en un video, o grabación de audio, o para transferir el trabajo de un video o grabación de un audio a otro.

³⁷⁷ La doctrina resume el acto de reproducción la forma siguiente: “*La fijación de la obra en cualquier soporte o medio que permita su comunicación, así como la obtención de copias o parte de ella.*” ANTEQUERA PARILLI, R., *Estudios de derecho de autor*, ob. cit., p. 101.

³⁷⁸ En otras legislaciones sí que encontramos una definición, como en el § 101 *USC*: “*A work is "fixed" in a tangible medium of expression when its embodiment in a copy or phonorecord, by or under the authority of the author, is sufficiently permanent or stable to permit it to be perceived, reproduced, or otherwise communicated for a period of more than transitory duration. A work consisting of sounds,*

obtención de copia de la condición de que dicho duplicado quede establecido en un medio concreto³⁷⁹ y que éste sea adecuado para la transmisión de la obra³⁸⁰. Es pues, la incorporación de la fijación a la noción de copia una forma de ampliar la protección al autor de la obra frente a los avances técnicos, que permiten en ocasiones realizar copias en formatos distintos al que fue creada la obra inicialmente³⁸¹.

La fijación inicial de una obra en su soporte original despierta dudas en cuanto a si debe considerarse igualmente una reproducción. Lo cierto es que parece difícil establecer una posición unitaria sobre la cuestión, pues no es lo mismo la fijación de una escultura, que sin la propia fijación no podría existir, que la grabación de un discurso, el cual ya existe como obra sin necesidad de ser pasado al soporte fonográfico. Debe entenderse que la fijación no supone la materialización inicial de la obra, ya que eso sería igualarla con el acto de creación de la misma, sino la mera transposición de ésta a un medio que permita su accesibilidad por parte del público³⁸². Por tanto, se puede afirmar que las obras que necesiten de una fijación inicial para existir, se considerarán reproducidas a partir de las posteriores fijaciones; a la inversa, las que puedan existir sin ser fijadas, se considerarán reproducidas a partir de la primera fijación³⁸³. Ese mismo criterio será extensible a los actos de transformación en cuanto suponen la creación de una obra. Tales actos necesitarán de una primera exteriorización para que la obra derivada tenga protección, pero no necesariamente de una fijación (por ejemplo, las improvisaciones musicales³⁸⁴).

images, or both, that are being transmitted, is "fixed" for purposes of this title [17 USCS Sects. 101 et seq.] if a fixation of the work is being made simultaneously with its transmission."

³⁷⁹ RIBERA BLANES, B., *El Derecho de reproducción en la propiedad intelectual*, Dykinson, Madrid, 2002, p. 173.

³⁸⁰ El artículo 116 del Glosario de la OMPI ofrece una detallada definición que sirve para delimitar correctamente el acto de fijación: "Significa el acto de dar a una obra una forma de expresión material perdurable, ya sea un escrito, una impresión, una fotografía, una grabación de sonido o visual, un grabado, un edificio, una representación gráfica, o cualquier otro método que permita la identificación y reproducción apropiada posterior de la creación del autor. Una fijación sobre un soporte de material no es siempre requisito para su protección. Sin embargo, en algunos países, especialmente en los que se adopta la concepción jurídica anglo-sajona, se exige, por razones de prueba, cualquier medio material de la obra como condición para la protección por derechos de autor, incluso en el caso de discursos, coreografías". VV.AA., *OMPI, Glosario*, ob. cit., p. 118.

³⁸¹ Protección extensible a los intérpretes y ejecutantes, pues aunque el redactado hable de "derecho de fijación" para los derechos afines en los artículos 106 y 107 de la Ley de Propiedad Intelectual, su contenido será el mismo que el mencionado para la reproducción (fijación y realización de copias).

³⁸² RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., "Comentario al artículo 18", en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 181.

³⁸³ RIBERA BLANES, B., *El Derecho de reproducción*, ob. cit., p. 184.

³⁸⁴ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., "La obra", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual*, ob. cit., p. 48.

Esta construcción tiene implicaciones para el régimen de autorización de la transformación. La autorización para su explotación conlleva a la vez una autorización para la exteriorización de la obra resultante, que contendrá elementos de la obra preexistente y que, en algunos casos, necesitará de una nueva fijación, por lo menos parcial, de la obra preexistente en la exteriorización de la obra derivada³⁸⁵.

1.5.3.2. La reproducción indirecta

El redactado vigente del artículo 18 de la Ley de Propiedad Intelectual hace referencia a la aparición de las nuevas tecnologías de tratamiento digital de datos, situación que ha producido una actualización de la concepción clásica del derecho de reproducción³⁸⁶. Muestra de ello es la ya mencionada Directiva Infosoc, que adaptó algunos conceptos existentes del derecho de autor a los cambios tecnológicos³⁸⁷, siendo de especial

³⁸⁵ En legislaciones como la *CPDA* británica (artículo 21) se considera que la transformación sólo existe si la obra queda fijada en un nuevo soporte. En Alemania, la doctrina defiende que la libertad de creación en un acto de transformación conlleva la primera fijación de la obra derivada, pero no las sucesivas, pues eso se considera ya un acto de explotación. NORDEMANN, A., “UrhG §§ 23/24”, ob. cit., p. 481.

³⁸⁶ Ese avance en la tecnología obligó a posicionarse a la Oficina Internacional de la OMPI en relación al artículo 9.1 del Convenio de Berna, relativo al derecho exclusivo de reproducción mediante declaración concertada en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) de 1996, al establecer que el almacenamiento digital en un soporte electrónico de una obra protegida, constituye una reproducción. En su art 1.4 se establece que el derecho de reproducción, tal como se establece en el artículo 9 del Convenio de Berna, y las excepciones permitidas en virtud del mismo, son totalmente aplicables en el entorno digital, en particular a la utilización de obras en forma digital. Queda entendido así que el almacenamiento en forma digital en un soporte electrónico de una obra protegida constituye una reproducción en el sentido del citado artículo. FICSOR, M., *The Law of copyright and the Internet*, ob. cit., pp. 449.

³⁸⁷ En el plano de la reproducción, la Directiva incorpora un concepto genérico de este derecho en su artículo 2, unificando su repercusión tanto para los titulares del derecho, como para los artistas y productores que hagan uso del mismo (si bien la Ley de Propiedad Intelectual ha mantenido la separación entre autores en el Libro I de la ley, e intérpretes y productores, en el Libro II), así como la asimilación de la reproducción digital y analógica. La Directiva incluye en su artículo 5 el concepto de “reproducción indirecta” para definir aquel tipo de reproducciones parciales o temporales que se realizan durante la transmisión de datos en formato digital, y que son necesarios para que la reproducción en sentido estricto de una obra se lleve a cabo, y que en ocasiones pueden llevar a cabo transformaciones de tipo técnico sobre el objeto en cuestión. En ese sentido, lo relevante de este tipo de reproducción será su temporalidad. Más concretamente, dicho acto no tendrá consideración de reproducción cuando esta sea únicamente un requisito técnico en el conjunto de un procedimiento mecánico que permita el uso de la obra, y en todo caso, que carezcan de entidad suficiente para ser explotadas patrimonialmente por sí mismas. Igualmente, amplía los contenidos que se expresaron de forma incipiente en el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF), de 20 de diciembre de 1996. GÓMEZ SEGADE, J. A., “Propuesta de directiva sobre determinados aspectos de los derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de la información” en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Nuevas tecnologías y propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 1999, p. 28. Por el contrario, el redactado final del WCT no incorporó mención

relevancia la calificación legal de la “reproducción indirecta”, incorporada en la Ley de Propiedad Intelectual en la modificación efectuada en 2006³⁸⁸. En todo caso, desde el punto de vista de su relación con el acto de transformación, debemos concluir que estos actos no pueden ser considerados como un supuesto de transformación, pues se trata de una modificación temporal y exclusivamente de funcionalidad, encaminada a la realización de un servicio. En estos casos ni se genera una obra nueva, ni se realiza un aporte de originalidad en el proceso que merezca protección, por lo que la existencia de una obra derivada queda completamente descartada³⁸⁹.

1.5.3.3. Diferencias con la transformación

Atendiendo al modo en que se define la reproducción como acto de explotación, ¿puede afirmarse entonces que en todo acto de transformación se produce una reproducción? La respuesta a esta pregunta no siempre es evidente. No cabe duda que una obra derivada contiene elementos de la obra que transforma, pero no debemos caer en absolutismos. La reproducción, entendida *stricto sensu* como la realización de una copia exacta de la

alguna al derecho de reproducción, remitiendo al artículo 9 del Convenio de Berna para su interpretación, debido a la falta de consenso entre las partes negociadoras sobre qué supuestos de reproducción temporal debían considerarse. La doctrina, finalmente, ha interpretado que el concepto de reproducción aplicable al WCT deberá entenderse en el sentido de que la duración de la fijación (permanente o temporal) será irrelevante, en tanto en que, en base a la nueva fijación, la obra pueda ser percibida, reproducida o comunicada. En consecuencia, las reproducciones temporales que sean tecnológicamente indispensables para realizar determinados actos autorizados, pero que por sí mismas son irrelevantes desde el punto de vista de la explotación de las obras por sus titulares, tendrán la consideración de excepciones al derecho de reproducción. FICSOR, M., *The Law of copyright and the Internet*, ob. cit., pp. 448 y 450.

³⁸⁸ El preámbulo de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril contemplaba la excepción de las reproducciones provisionales (artículo 31.1 de la Ley de Propiedad Intelectual) cuando éstas obedezcan a necesidades intrínsecas de los procesos técnicos, lo que ha dejado una concepción amplia de lo que debe entenderse por copias temporales. Así, no se establecen diferencias entre las diferentes posibilidades existentes: las copias realizadas de forma efímera en los servidores de datos utilizados para transferir contenidos entre ordenadores; las copias volcadas en la memoria RAM de un ordenador para la correcta reproducción de la obra en el mismo; o las copias de la memoria caché de las páginas web en el disco duro del ordenador, para un acceso más rápido a éstas en momentos posteriores.

³⁸⁹ Otra cuestión será el impacto patrimonial que se derive de estos procesos; teniendo en cuenta que el criterio para permitir la excepción en las reproducciones temporales es, además del técnico, su irrelevancia económica, no queda tan claro que en los dos últimos supuestos esto sea así; en la actualidad ya existe un floreciente negocio de comercialización de obras por la técnica del *streaming*, basada precisamente en este tipo de reproducción temporal, por lo que parece necesario que para estos casos sí acabe siendo necesaria la autorización del autor o titular de la obra original. GÓMEZ SEGADÉ, J. A., “Propuesta de directiva”, ob. cit., p. 35.

obra original, no se da en todos los supuestos de transformación³⁹⁰. Para explicarlo mejor, debemos tener en cuenta el formato o medio de origen de la obra tomada y el formato resultante de la obra derivada. Eso significa que cuando la transformación tenga lugar sin que se altere el formato artístico originario, podremos encontrar situaciones donde se produzca una efectiva reproducción de elementos formales³⁹¹, aunque el resultado trascienda el acto de reproducción³⁹². Mediante la incorporación de una obra en otra, será posible la transformación sin que se produzca una alteración de la expresión material de la obra incorporada³⁹³. La forma de la primera se verá inalterada, produciéndose un encaje con los elementos propios de la obra de destino, lo que comporta una actividad creativa para darle sentido y armonía dentro del conjunto final.

Piénsese así, por ejemplo, en la técnica pictórica del “*collage*”, donde se copian obras o fragmentos de obras pictóricas o fotográficas para incorporarlas en una nueva obra gráfica, la cual presenta nuevos elementos creativos. O, en el ámbito musical, pensemos en el *sampleado* o la sincronización musical, donde la pieza (o parte de ella) es

³⁹⁰ MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 180.

³⁹¹ En Italia, algunas interpretaciones de la doctrina defienden la reconducción del derecho de transformación al derecho de reproducción. En su opinión cualquier modificación de la obra afecta a la parte expresiva de la obra preexistente, por lo que toda transformación comporta una reproducción parcial de la forma de la misma. BERTANI, M., *Diritto d'autore europeo*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 166.

³⁹² MAYOR DEL HOYO, M.V., “La obra cinematográfica derivada”, ob. cit., p. 77. En contra de esta opinión, parte de la doctrina española considera que no puede darse transformación si no se da una modificación de la forma externa. A su entender, si fuera posible un acto de transformación únicamente con la incorporación material de una obra en otra, entonces obra derivada y obra transformada serían lo mismo, cosa que se niega, considerando que sólo el cambio de forma dará lugar a las segundas. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 94.

³⁹³ Será posible incorporar la obra anterior a otras obras pertenecientes a disciplinas artísticas diversas, como, por ejemplo, a modo de banda sonora de un film. Pero en este caso, la obra musical siempre conservará sus características inalteradas. El elemento subjetivo que preside la percepción de la música por parte del oyente hace irrelevante e incompleto cualquier intento de describirla o plasmarla bajo otro formato, más allá de un análisis técnico de la pieza. RAMS ALBESA, J., “Comentario al artículo 21”, en ALBALADEJO GARCÍA, M., DÍAZ ALABART, S. (dir.), *Comentarios al Código Civil*, ob. cit., p. 419. La Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de 2 de julio de 2002 consideró este acto como “un supuesto cualificado de reproducción, próximo a la transformación, para la que debe recabarse previamente el consentimiento del titular de los derechos”. SAP Madrid, Sección 12ª, núm. 560/2002, de 2 de julio de 2002 (ponente María Jesús Alía Ramos). (AC 2002\2129). También tendrá la consideración de transformación la fijación de una interpretación en un videograma que vaya más allá del aspecto técnico (por ejemplo, la grabación de un espectáculo de “variedades”). Se trata de la utilización de un lenguaje propio y diferenciado (el audiovisual) para incorporar obras preexistentes de otros formatos que, si bien no comportan una modificación de la forma de la obra fijada, sí debe conceptuarse como una creación intelectual subsumible en la adaptación. DELGADO PORRAS, A., “La propiedad intelectual y la explotación videográfica de las obras del ingenio”, en DELGADO PORRAS, A. (coord.), *Derecho de autor y derechos afines al de autor*, t. I, Instituto de Derecho de Autor, Madrid, 2007, p. 389. En el mismo sentido, la doctrina francesa aprecia transformación en la retransmisión televisiva o grabación en lenguaje cinematográfico de una función dramática. SIRINELLI, P., DURRANDE, S., et al., “Art. L. 113-7”, en *Code*, ob. cit., p. 93.

reproducida muchas veces sin arreglos o modificaciones en un conjunto musical o audiovisual nuevo. En supuestos así, no cabe duda de que la transformación incluye una primera etapa de reproducción de la obra anterior, aunque sea parcial. Ahora bien, dicha reproducción sólo será relevante para el derecho de autor cuando afecte a elementos protegidos por ser originales, pues si la parte tomada no goza de altura creativa, es de uso libre como toda idea o estilo, o bien pertenece al dominio público, entonces su utilización no necesitará autorización alguna.

Pero la transformación engloba otras posibilidades de explotación en que no se producirá esa reproducción de elementos, al menos si tomamos la acepción clásica del concepto. Cuanto más diversos sean los formatos, con menos probabilidad puede apreciarse la existencia de un acto de reproducción en sentido teórico-jurídico. Los ejemplos son múltiples: en una traducción, el texto original no aparece en la obra de destino, al igual que sucede con una adaptación cinematográfica de una novela, por lo menos cuando el guión de la segunda no utilice el texto original (que es lo más habitual, al ser este adaptado al lenguaje cinematográfico en primer lugar). Más claro todavía serían supuestos como el paso de una pintura a una escultura o de un plano a una obra arquitectónica. En ninguno de ellos se produce una nueva fijación de elementos formales de la obra anterior en la nueva, lo que identifica al acto de reproducción³⁹⁴. Incluso, cabrán supuestos en que se modifique una obra anterior y se cree una nueva sin necesidad de fijación en soporte alguno (las antes mencionadas improvisaciones musicales)³⁹⁵.

Ahora bien, no cabe duda que la obra derivada contiene elementos de la obra precedente, por lo que en la doctrina algunas voces prefieren hablar de “reproducción indirecta” para los casos que acabamos de ver, entendiéndose que se toma parte de la expresión original para posteriormente adaptarla³⁹⁶. No nos parece la mejor solución, pues utilizar esta terminología puede generar confusión con otros preceptos de la Ley de Propiedad Intelectual: con el derecho de reproducción, pues en estos casos no se da la nueva

³⁹⁴ La doctrina ha calificado como “obras integradas”, aquellas creaciones realizadas para complementar o mejorar a una existente, transformándola sin que se dé una reproducción del contenido. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 183.

³⁹⁵ MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 181

³⁹⁶ MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., pp. 64-65 y 184.

fijación que exige el artículo 18; y con la noción de reproducción indirecta, la cual, como anteriormente, nada tiene que ver con el acto de transformación³⁹⁷.

En todo caso, la transformación, aunque *a priori* puedan presentar elementos coincidentes, presenta trazos característicos que permiten diferenciarla de la reproducción. En primer lugar, porque la transformación exige en todo caso ser realizada por un sujeto, dejando fuera del alcance del derecho los actos mecánicos de alteración de una obra. Es decir, una traducción realizada por un *software* no será transformación. Cosa diferente será que el traductor se valga de una computadora como medio de soporte para realizarla, manteniéndose él como el creador de la traducción resultante³⁹⁸.

En segundo lugar, el contraste debe centrarse en el hecho de que la primera da como resultado una obra diferente de la originaria, mientras que en la reproducción no se crea una nueva obra ni hay alteración de la obra originaria y, por definición, no hay una aportación creativa en ningún sentido³⁹⁹. Si bien en ambos casos el resultado final es la aparición de un nuevo objeto, existe una diferencia básica: en el primer caso, se produce una obra derivada que contiene un elemento de originalidad, mientras la reproducción es la duplicación mecánica e idéntica del aspecto formal de una obra existente⁴⁰⁰.

³⁹⁷ Otra cosa es, tal y como señala MARISCAL GARRIDO-FALLA, que al titular del derecho lesionado pueda serle más beneficioso que la conducta del demandado sea considerada como un acto de reproducción, debido a que las indemnizaciones concedidas por los tribunales en esos casos suelen superar a las de los casos de transformación, al considerarse que la infracción sólo afecta a determinados elementos de la obra y no a todo su conjunto. Igualmente, cuando exista una alteración sustancial de la obra, la parte afectada buscará el reconocimiento del daño a su derecho moral a la integridad, pues éste, como ya vimos anteriormente, no necesita de la existencia de un daño económico para ser apreciado. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 250.

³⁹⁸ NORDEMANN, A., “UrhG §3”, ob. cit., p. 212.

³⁹⁹ La distinción entre ambos derechos en razón del aporte creativo es expresado de igual forma por la doctrina alemana. NORDEMANN, A., “UrhG §§ 23/24”, ob. cit., p. 478, y LOEWENHEIM, U., “§ 23 Bearbeitungen und Umgestaltungen”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 508.

⁴⁰⁰ Tampoco la realización de copias con un componente manual o en serie (calcos, planchas, o moldes) deberá considerarse un acto de transformación. En todo caso, se acepta que pueda reconocerse un derecho de participación cuando se trate de ediciones limitadas o numeradas, por asimilación con el soporte original. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., pp. 185 y 206.

a) Breve referencia a las réplicas de obras

No obstante, se puede plantear la posibilidad de reconocer que la copia de una obra plástica, por ejemplo, no pueda ser considerada reproducción⁴⁰¹. Es lo que se entiende en el sector por la realización de una “réplica”⁴⁰². Lo cierto, es que parece complicado que un artista, al realizar una copia de un dibujo o pintura, pueda realizarla con tanta exactitud que el resultado sea de una identidad total⁴⁰³, pues lo más normal es que la obra presente ciertas alteraciones, habitualmente involuntarias, que son consecuencia de la imposibilidad de conseguir un ejemplar idéntico a través de determinada técnica (por ejemplo, la creación de dos figuras de arcilla, moldeadas a mano). Ante eso, algunas voces lo consideran un acto de transformación, asimilándolo al acto de versionar un tema musical⁴⁰⁴. En el mismo sentido, y como ya se ha destacado, la doctrina ha considerado que no es posible clasificar como reproducción la copia en distinto formato a la obra original (fotografía de una pintura, grabación de una obra teatral). En todo caso, se entiende que la ley no proporciona un concepto acorde con esta acción, dirigida a poder distribuir o comunicar la obra, y lo acaba reconduciendo al artículo 18 de la Ley de Propiedad Intelectual⁴⁰⁵. A ese planteamiento añadimos que tampoco sería acertado incardinar las réplicas en artículo 21 como una transformación, pues aun aceptando que las copias resultantes no fueran idénticas, la voluntad de su creador es la de conseguir la máxima identidad posible entre ambas, lo que lo alejaría de la necesidad de aporte creativo personal que se exige al autor de una transformación.

En todo caso, nuestro razonamiento está más cercano al de la opinión mayoritaria en la doctrina⁴⁰⁶, la cual no converge con un posicionamiento tan rotundo, sino que habla de

⁴⁰¹ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Los derechos de explotación”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual*, ob. cit., p. 67.

⁴⁰² RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 18” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 295.

⁴⁰³ Aunque la calidad de determinadas falsificaciones artísticas, capaces de superar la detección de verdaderos expertos en la materia, permite dudar sobre la imposibilidad de reproducir exactamente este tipo de obras. RIBERA BLANES, B., *El derecho de reproducción*, ob. cit., p. 188.

⁴⁰⁴ El ejemplo más claro lo encontramos en la doctrina francesa, que defiende la posibilidad de apreciar la originalidad en la réplica, atendiendo a la ejecución personal llevada a cabo por su creador. DESBOIS, H., *Le droit d'auteur*, ob. cit., p. 76.

⁴⁰⁵ RAMS ALBESA, J., “Comentario al artículo 18”, en ALBALADEJO GARCÍA, M., DÍAZ ALABART, S. (dir.), *Comentarios al Código Civil*, ob. cit., p. 369.

⁴⁰⁶ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *Obra plástica*, ob. cit., p. 223, RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 18”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios* ob. cit., p. 181 y RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 18” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.

reproducción por el hecho de que aunque una copia no sea exacta⁴⁰⁷, sí que se consigue una representación fehaciente de la original que evoca inequívocamente a ésta⁴⁰⁸, en cuyo caso cabrá situar dicha acción dentro de la concepción de reproducción del artículo 18 de la Ley de Propiedad Intelectual, si se atiende a su sentido⁴⁰⁹.

En estos casos será importante igualmente atender al ánimo del que realiza la copia y al uso de la obra original⁴¹⁰. Si su voluntad es la de realizar una copia exacta, estaremos

(coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 295, quien lo sitúa a medio camino del acto de reproducción y del de transformación, por no ser copia exacta y por no aportar nuevos elementos creativos relevantes.

⁴⁰⁷ Tampoco será necesaria para que haya reproducción que se dé una multiplicación del número de ejemplares de la obra, porque entonces se podrían dar contradicciones como que la copia de una obra cuyo original fuera destruido posteriormente no se considerara reproducción. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 190.

⁴⁰⁸ Esa consideración ha tenido predicamento en la cuestión prejudicial resuelta el 22 de enero de 2015 por el TJUE sobre el caso “*Art & All posters c. Stichting Pictorlight*”, presentada por el Tribunal Supremo Holandés. La sentencia, si bien centra su decisión en establecer que la regla de agotamiento del derecho de distribución no se aplica a una reproducción de una obra que ha sido objeto de una sustitución de su soporte, nos sirve a la vez para entender mejor la diferencia entre reproducción y transformación creativa. De esta forma, el tribunal considera que el proceso de creación de lienzos a partir de posters realizados por la empresa demandada, definido de forma precisa en la exposición del caso, es un acto de reproducción: “Allposters ofrece, en particular, a sus clientes reproducciones en forma de posters, posters enmarcados, posters sobre madera o de lienzos de pintor. Para realizar este último producto, en primer lugar se coloca sobre un póster de papel que representa la obra elegida una lámina de materia sintética (el laminado). A continuación, se transfiere la imagen del póster del papel a un lienzo de pintor utilizando un procedimiento químico. Finalmente, se tensa el lienzo sobre un marco de madera. Tras esta operación, la imagen de la obra ha desaparecido del soporte en papel. Allposters denomina a este procedimiento y a su resultado «transferencia sobre lienzo”. *Art & Allposters International BV c. Stichting Pictorlight*, asunto C-419/13, de 22 de enero de 2015. Como podemos ver, el tribunal en ningún momento considera que se produzca un acto de transformación, aun cuando se dé un cambio de soporte y un aporte manual, sino que se limita a considerarlo como un procedimiento técnico dentro de las múltiples posibilidades que ofrece la industria de la estampación de imágenes. Es sin duda una decisión acertada que viene a reforzar lo expuesto hasta ahora: la reproducción se diferencia de la transformación por tratarse de una actividad que busca la repetición, en la medida de lo posible, de la obra original, y que se realiza sin una aportación creativa de su ejecutante, por lo que ni se crea una nueva obra original ni se genera autoría alguna sobre la copia resultante.

⁴⁰⁹ No encontramos un tratamiento unitario en una perspectiva comparada. Mientras que en Italia, el mismo artículo 13 LDA lo considera un supuesto de reproducción, el § 101 USC sitúa a las “*art reproductions*” dentro de las obras derivadas. En Francia, tanto doctrina como jurisprudencia ha sido más proclive a apreciar el “sello personal del autor” en estos casos y, con ello, considerarlo un acto de transformación. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 191. En Alemania, se las considera “*Umgestaltungen*”, por lo que su tratamiento sería cercano a la obra surgida de una transformación creativa (*Bearbeitungen*), si bien en su caso no se aprecia un aporte creativo relevante en el proceso de modificación de la obra anterior. BULLINGER, W., “§ 23 Bearbeitungen und Umgestaltungen”, en WANDTKE, A., BULLINGER, W. (coord.), *Praxiskommentar*, ob. cit., p. 367.

⁴¹⁰ También será relevante la propiedad del soporte original, cuando esté en manos de un tercero. Se plantean dudas sobre si el derecho del autor a replicar su obra debe imponerse a los intereses del propietario de la obra, el cual puede considerar perjudicial para su posición que ésta se realice, por ejemplo, cuando la obra en cuestión sea un ejemplar único, pues eso conllevaría una devaluación de la primera en el mercado artístico. Obviamente lo ideal sería que este punto se acordara en el contrato de venta de la obra, pero cuando esto no fuera así, compartimos la posición doctrinal que da preferencia al derecho del autor a realizar la réplica, sin dejar de reconocer el derecho a indemnización para el propietario cuando se derive un perjuicio económico para él. RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario

ante una reproducción, siempre y cuando la obra resultante sea lo suficientemente similar a la de referencia para poder hablar de una identidad compartida. En otras palabras; no será suficiente la intención de copiar para hablar de reproducción cuando el resultado sea demasiado dispar, bien sea por exceso creativo o por falta de técnica del nuevo autor. Eso supone que si se toman los elementos esenciales de la primera obra pero el copista aporta elementos creativos suficientemente originales a la nueva composición, estaremos ante una obra derivada fruto de un acto de transformación. Como señala RIBERA BLANES: “La solución no puede consistir en entender que cuando se copia una obra artística se realiza una transformación de la original. Debemos atender al ánimo o voluntad del sujeto que reproduce y al resultado obtenido”⁴¹¹. Es este segundo aspecto al que puede atribuírsele una mayor relevancia. Hay que entender que no es suficiente con concebir la obra. Si la ejecución es deficiente y no da como resultado una obra original, está no será protegible⁴¹².

Hay que reconocer que ninguna solución es del todo pacífica, pues aun cuando se entienda que la copia manual es reproducción, no parece discutible reconocer la pericia artística del que la realiza⁴¹³. A su vez, surge una complicación respecto a la autoría de la misma, pues al no ser considerada una obra derivada, la copia no podrá ser atribuida ni a su creador⁴¹⁴ (como sí sucede con las fotografías de obras plásticas) ni tampoco al autor de la obra copiada, cosa que sí ocurre con las reproducciones mecánicas⁴¹⁵. Aun así, nos reafirmamos en subrayar la relevancia del elemento de originalidad aportada por el nuevo autor como mecanismo más clarificador para trazar la frontera entre ambos derechos. Cuando el resultado final sea diferenciable y relevante desde el punto de vista intelectual, debemos considerarlo transformación, más allá de otros criterios como la

al artículo 18” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 303. Otros autores, sin mencionar la réplica explícitamente, reconocen el derecho de acceso del autor a la obra original, respetando el derecho a indemnización del poseedor y a los principios de buena fe contractual. ESPÍN CÁNOVAS, D., *Los derechos*, ob. cit., p. 102.

⁴¹¹ RIBERA BLANES, B., *El derecho de reproducción*, ob. cit., p. 194.

⁴¹² OTERO LASTRES, J.M., “El sistema de la acumulación restringida y el diseño no registrado”, *Revista de derecho mercantil*, 2015, p. 270.

⁴¹³ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 11”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 192.

⁴¹⁴ Cuestión particular serán las réplicas realizadas manualmente por el mismo autor, que chocan con la imposibilidad de proteger dos obras iguales. Si no se introducen modificaciones relevantes, no quedará protegida como transformación, porque si fuera así, se abriría un camino para la extensión temporal de los derechos exclusivos del autor sobre la obra original. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 203.

⁴¹⁵ MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 194.

intencionalidad del nuevo autor o del esfuerzo o técnica empleados⁴¹⁶.

1.5.3.4. El supuesto particular de la obra compuesta y las colecciones

En esta misma línea de interpretación, sin perjuicio de lo que posteriormente se ha de decir, queremos realizar un apunte sobre la relación entre la reproducción, las obras compuestas y las colecciones, previstas en los artículos 9 y 12 de la Ley de Propiedad Intelectual respectivamente. Este tipo de esfuerzos creativos⁴¹⁷, pueden contener partes y elementos de obras existentes. De hecho, en una primera aproximación, podría decirse que, en la obra compuesta y en las colecciones, se produce un acto de reproducción. Son los casos en que una pieza musical se incorpora a una obra audiovisual para formar parte de su banda sonora, o el anteriormente mencionado fenómeno del “sampling” musical, donde fragmentos de piezas se incorporan a una nueva canción.

No obstante, considerar estas técnicas como un simple acto de reproducción nos parece erróneo, pues el proceso creativo que se da en este tipo de obras obedece a un proceso innovador que comporta originalidad, hecho por el cual la obra resultante goza de protección por sí misma. Si se considerara esta incorporación como un acto de reproducción, entonces no se produciría el nacimiento de una nueva obra y, en estos casos, no cabe duda que eso es justamente lo que se produce desde la perspectiva de la propiedad intelectual. Por lo tanto, más allá de la mera incorporación, nos encontramos aquí con un acto de transformación, lo que trasciende la calificación de reproducción. La incorporación de una parte de la obra en otra, de tal forma que esa misma organización y estructuración (colecciones) o su combinación con elementos novedosos (compuesta) sea la que aporte el elemento de originalidad a la nueva obra, hace de éstas un supuesto de obra derivada. El hecho de que la obra tomada no presente alteraciones en su parte expresiva no excluye la transformación, siempre que el resultado final tenga la consideración de original. Y esa originalidad viene dada en estos casos por el cambio contextual de la obra originaria y su interconexión con elementos ajenos de forma

⁴¹⁶ MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 196.

⁴¹⁷ Tal y como veremos en mayor detalle en el epígrafe dedicado a cada una de ellas, en los siguientes capítulos del trabajo.

novedosa⁴¹⁸.

1.6. Consideraciones sistemáticas finales: el derecho de transformación en el sistema de protección de los bienes inmateriales y de la competencia

La protección brindada por el sistema de propiedad intelectual no excluye la aplicación de otras normas destinadas a proteger otros bienes jurídicos. Hay que tener en cuenta que la propiedad intelectual es un derecho *sui generis*⁴¹⁹, por tratarse de un supuesto particular de propiedad alejado de la concepción jurídica tradicional de la misma, ya que más allá de la esfera patrimonial entran en juego un conjunto de derechos morales que forman parte intrínseca de la obra protegida. Además, es obvio que la propiedad intelectual, como bien inmaterial, participa del estatuto de otros bienes inmateriales, y presenta unas conexiones sistemáticas con el derecho de la competencia⁴²⁰. Esta configuración ayuda a entender el régimen propio del derecho de transformación, por las implicaciones que derivan de su relación con ese conjunto normativo. Como es evidente, son ciertas las consecuencias prácticas de esta proyección.

En los siguientes epígrafes de este capítulo nos centraremos en la conexión del derecho de transformación con otras esferas del derecho para los que los actos de transformación pueden tener repercusión. De manera particular, en aspectos relacionados con su trascendencia penal, su relación con la protección de la propiedad industrial, de manera particular con las marcas, y finalmente con la competencia desleal.

⁴¹⁸ Tendencias artísticas como el “*Pop Art*” dan fe de ese proceso de descontextualización de objetos cotidianos (la famosa lata de judías de Andy Warhol) para transformarlos en obras de arte. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 220.

⁴¹⁹ VEGA VEGA, J.A., *Nuevas tecnologías*, ob. cit., p. 183. El mismo criterio es común en las legislaciones europeas de propiedad intelectual. En opinión de la doctrina italiana, sería un error limitar a la propiedad intelectual al ámbito estricto del derecho patrimonial, cuando sus aspectos personales tienen capital importancia en la construcción de la protección de la obra. PIOLA-CASELLI, E., *Codice del diritto d'autore: commentario della nuova Legge 22 aprile 1941-XIX n. 633: corredo dei lavori preparatori e di un indice analitico delle leggi interessanti la materia*, UTET, Torino, 1943, p. 684.

⁴²⁰ MASSAGUER FUENTES, J., “Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales”, *Revista general de derecho* (544-545), 1990, pp. 260.

1.6.1. El acto de transformación como delito de propiedad intelectual

El Código Penal parece concentrar exclusivamente la esfera del delito contra la propiedad intelectual en su ámbito patrimonial, tal y como sugiere su inclusión dentro del título XIII, dedicado a los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Pero eso supone establecer una protección incompleta para el autor, si tenemos en cuenta que algunos de los delitos tipificados, como el plagio, pueden tener efectos lesivos más allá de la esfera patrimonial y afectar la esfera moral del autor⁴²¹. Esta visión se refuerza en la configuración del propio delito en concreto, donde se exige la existencia de ánimo de lucro para su tipificación penal, lo que resalta el carácter patrimonial al que la ley penal vincula la protección de la propiedad intelectual⁴²². De ello se deriva, que aun cuando se produzca una lesión del ámbito moral del derecho de autor, éste no será tipificado como delito si no afecta igualmente a su esfera patrimonial y cumpla los elementos del tipo exigibles, como son el ánimo de lucro y el perjuicio a un tercero⁴²³. Para su resarcimiento, deberemos acudir al ámbito civil que alberga la Ley de Propiedad Intelectual.

Observamos que el redactado del artículo 270 CP menciona únicamente la obra fruto de

⁴²¹ Es por ello que parece más recomendable seguir el criterio de la mayoría de legislaciones modernas, entre ellas la *UrhG* alemana, que han optado por otorgar a los delitos de la propiedad intelectual una tipología única y diferenciada de los delitos patrimoniales y personales, entendiendo que en estos casos no sólo se produce una lesión económica, sino que el daño tiene una transcendencia sobre el acervo cultural de una sociedad, lo cual merece para ellos una clasificación y protección individualizada. VEGA VEGA, J.A., *Protección*, ob. cit., p. 226. Muestra de ello es el § 106 *UrhG*, que prevé sanciones penales para cualquier persona que, sin el consentimiento del titular del derecho, reproduzca, distribuya o comunique al público una obra o una transformación de una obra de maneras distintas a las permitidas. Al analizar el contenido del artículo, observamos que, al igual que ocurre con el CP español, se protege la obra derivada pero no se sanciona penalmente el acto de transformación. De igual forma, la sanción penal queda limitada a los derechos patrimoniales, si bien el § 107 contiene dos excepciones para supuestos de daño moral: la designación errónea de la autoría en obras artísticas y el uso del nombre del artista en copias o transformaciones para hacerlas pasar como suyas. DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., p. 151.

⁴²² GÓMEZ RIVERO, M.C., *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 106.

⁴²³ MIRÓ LLINARES, F., *La protección*, ob. cit., p. 219. La valoración de los derechos morales por el derecho penal es objeto de debate también en la doctrina francesa, que se pregunta si su legislación sobre derecho de autor los define con suficiente claridad para permitir su castigo a través de sanciones penales, si no se da a la vez una lesión patrimonial. No obstante, en las últimas décadas se han dado resoluciones judiciales en vía penal que han reconocido exclusivamente el daño moral, como la del *Cass* de 13 de diciembre de 1995, donde se reconocía como infracción penal que un compositor se atribuyera falsamente la coautoría de una pieza y su letra; o la sentencia del mismo tribunal de 22 de mayo de 2002, que reconocía igualmente el daño moral por la fabricación de estatuas de bronce de mala calidad. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., p. 144. En el sentido contrario, el sistema norteamericano de *copyright* entiende que las infracciones de un derecho moral nunca estarán sujetas a sanciones penales. SCHWARTZ, E., NIMMER, D., “United States”, ob. cit., p. 126.

la transformación como parte de la tutela de protección del derecho⁴²⁴, por lo que serán objeto de protección las obras previstas como obras derivadas en el artículo 11 de la Ley de Propiedad Intelectual y por extensión las colecciones del artículo 12, entendiéndose que se trate de obras creadas con la autorización del autor preexistente. La reforma del texto en 1995 suprimió el tipo cualificado que remitía a la modificación “sustancial de una obra no autorizada”, por la dificultad que presentaba apreciar esa conducta. El redactado actual protege únicamente al autor de la obra resultante de la transformación, siempre que esta haya sido realizada lícitamente, ante las acciones previstas expresamente en el artículo 270 CP (reproducción, plagio, distribución y comunicación pública), quedando excluida de responsabilidad penal la conducta tendente a transformar una obra ajena sin autorización del titular⁴²⁵, cuyas repercusiones deberán ser resueltas por la Ley de Propiedad Intelectual. En todo caso, la calificación penal de los efectos del uso ilícito de la obra resultado de una transformación se establecerán en base a la gravedad del injusto, que vendrá determinado mayormente por la cuantía en que el infractor se haya lucrado por el uso no autorizado de la obra protegida por la propiedad intelectual⁴²⁶. En conclusión, será el autor legítimo de la obra transformada el que ostente derechos en vía penal cuando su creación sea reproducida, plagiada, distribuida o públicamente comunicada sin su consentimiento, sin que por ello los derechos del autor preexistente se vean afectados. Pero el acto de transformación, aun cuando incluya los elementos del injusto previstos en el tipo penal, como son la falta de autorización, el ánimo de lucro y el perjuicio de tercero, no podrá incluirse en el supuesto del artículo 270 CP.

El Código Penal no incluye la transformación no autorizada de la obra como un hecho punible y, por extensión, tampoco quedarán incluidas las interpretaciones y ejecuciones

⁴²⁴ Si observamos la redacción del artículo 270 CP, se utilizan los verbos “plagiar” o “reproducir” para definir las conductas tipificadas, mientras que habla de “transformación” como sustantivo para definir el objeto material, no el acto de transformar, al igual que al mencionar la “interpretación y ejecución” de obras. MIRÓ LLINARES, F., *La protección*, ob. cit., p. 300.

⁴²⁵ RODRÍGUEZ MORO, L., *Tutela penal*, ob. cit., p. 244.

⁴²⁶ GÓMEZ BENÍTEZ, J.M., QUINTERO OLIVARES, G., *Protección penal de los derechos de autor y conexos*, Civitas, Madrid, 1988, p. 181, defiende la necesidad de tener en cuenta todos aquellos perjuicios sufridos por el titular, como serían el lucro cesante y los daños morales, como reflejo de la dualidad de intereses morales y patrimoniales, a la hora de cuantificar la indemnización correspondiente, debido a su trascendencia económica.

realizadas sin consentimiento del artista original⁴²⁷. Esto acaba suponiendo, de hecho, que actos de transformación con grave repercusión económica y que no coincidan con la figura del plagio, quedarán fuera del ámbito penal⁴²⁸, sólo pudiendo ser perseguibles desde el ámbito civil, cuya severidad es de menor intensidad⁴²⁹. Por ello algunos autores como MIRÓ LLINARES se han mostrado críticos con la no inclusión del acto de transformación en el Código Penal, y abogan por subsumirlo en el concepto de reproducción empleado en el artículo 270 CP para aquellos supuestos de transformación que conlleven una reproducción, aún parcial, de elementos esenciales de esta obra⁴³⁰. Esta aproximación no sólo es dudosa, atendiendo a la exigencia de tipicidad que rige el régimen penal. En nuestra opinión, establecer una tipicidad de la transformación por analogía con la reproducción podría acabar generando mayor confusión a la cuestión desde el punto de la propiedad intelectual; primero, porque no toda transformación conlleva necesariamente una reproducción de la obra preexistente, como hemos visto anteriormente; pero además, y esta es quizás la cuestión determinante, la misma Ley de Propiedad Intelectual se ha encargado de separar las concepciones de transformación y reproducción bajo el parámetro de la exigencia de originalidad en el resultado de la primera, por lo que la asimilación de ambos conceptos en la vía penal chocaría frontalmente con la regulación específica de la cuestión, que a fin de cuentas sirve al derecho penal para definir el delito de propiedad intelectual.

En nuestra opinión, la no inclusión del acto de transformación como delito refuerza la

⁴²⁷ Los derechos de los intérpretes y ejecutantes quedarán protegidos en los artículos 105 y ss. de la Ley de Propiedad Intelectual, que incluirán la facultad en exclusiva de autorizar la fijación de sus actuaciones. Pero una vez fijadas en fonograma o grabación audiovisual, o difundida radiofónicamente, serán los productores o las entidades de radiodifusión correspondientes las que podrán ejercer acciones penales contra los actos tipificados en el artículo 270 CP sobre dichas obras. MIRÓ LLINARES, F., *La protección*, ob. cit., p. 333.

⁴²⁸ Debe diferenciarse el plagio de la falsificación, pues en este caso se realiza una obra pero a la vez se mantiene el nombre del autor original, en contraposición con lo que ocurre con el plagio, donde se le suplanta. La falsificación no goza pues de una acción propia en vía penal para el autor afectado, y deberá regirse por las previsiones de la Ley de Propiedad Intelectual. QUINTERO OLIVARES, G., “De los delitos relativos a la propiedad intelectual” en MORALES PRATS, F. (coord.), QUINTERO OLIVARES, G. (dir.), *Comentarios a la parte especial del derecho penal*, Aranzadi, Navarra, 2011, p. 794.

⁴²⁹ El Código Penal protege únicamente a las obras literarias, artísticas o científicas, lo que dejará fuera a aquellas otras obras previstas en la Ley de Propiedad Intelectual, como la fijación de sonidos realizada por los productores de fonogramas (artículo 114), de imágenes con o sin sonido por los productores de grabaciones audiovisuales (artículo 120), o las meras fotografías (artículo 128); no obstante, los titulares de estas creaciones podrán ser sujetos pasivos del tipo penal, cuando ostenten facultades económicas sobre las obras expresamente protegidas por la ley penal. GÓMEZ RIVERO, M.C., *Los delitos*, ob. cit., p. 107 y 166.

⁴³⁰ MIRÓ LLINARES, F., *La protección*, ob. cit., p. 359.

concepción de que la infracción del derecho de transformación se produce cuando se realiza una explotación de la obra derivada por parte de su creador y no cuando se realiza el acto de transformación. Por lo tanto, si este acto no tiene relevancia para la propiedad intelectual, tampoco debe tenerla para el Derecho penal. Es más lógico pensar que la no inclusión obedece a que, en la transformación como acto, se producen una confluencia de voluntades sobre un mismo objeto que la acercan conceptualmente al derecho contractual regulado por la legislación civil⁴³¹, la cual dispone de mecanismos suficientes para resolver las controversias surgidas (los artículos 134 y ss. de la Ley de Propiedad Intelectual prevén mecanismos de cesación para la explotación de obras transformadas ilícitamente, además de mecanismos de cálculo para determinar la indemnización correspondiente), dejando para el derecho penal la utilización comercial de la obra transformada, cuando tenga suficiente relevancia económica.

Por eso mismo, otros autores justifican la exclusión de esta facultad del ámbito penal en el desvalor de la conducta, entendiendo que, en definitiva, la infracción se reduce a la falta de autorización para explotar una creación realizada por uno mismo y los acuerdos económicos vinculados a ese permiso. En contraposición, en los otros supuestos tipificados sí que se da una explotación económica gravosa de derechos ajenos, en los cuales se justifica el interés político-criminal de que exista un delito de propiedad intelectual⁴³².

1.6.1.1 Breve referencia al plagio como delito

Actualmente, sólo queda dentro del ámbito penal la figura del plagio, que constituye una concepción antitética de la transformación. Si bien, entraremos en mayor detalle sobre esta figura al analizar la noción de originalidad en el siguiente capítulo, podemos adelantar una definición conceptual del mismo. Así pues, el plagio presupone la utilización no autorizada de una obra existente o un fragmento de ella, habitualmente por parte de un tercero, sin aportar elementos creativos propios que doten al resultado de la originalidad requerida para la aparición de una obra derivada, y con la voluntad de

⁴³¹ RODRÍGUEZ MORO, L., *Tutela penal*, ob. cit., p. 328.

⁴³² RODRÍGUEZ MORO, L., *Tutela penal*, ob. cit., p. 329.

hacer pasar el resultado como una creación propia. El plagio tendrá relevancia penal en aquellos supuestos en que se produzca una reproducción de una creación ajena que con su posterior distribución o comunicación pública bajo el nombre del plagiador, genere un perjuicio patrimonial al autor plagiado. Será la explotación económica de la obra plagiadora la que determine la existencia del tipo del artículo 270 CP⁴³³. Por lo tanto, el resarcimiento del derecho de paternidad que acompaña a este ilícito no tendrá resolución en esta instancia, quedando reservado al ámbito civil.

Algunos autores defienden que la transformación queda incorporada en el tipo penal a través del plagio⁴³⁴, pero eso supondría asimilar erróneamente ambas figuras. En el plagio, aun cuando no es literal, no se produce una transformación de la obra anterior que genere una nueva obra original, sino que lo que se realiza es una deformación de los elementos sustanciales de la obra anterior con el fin de usurpar su autoría. Por otro lado, una parte de la doctrina separa el plagio literal del plagio en lo sustancial para determinar la relevancia penal de la infracción, entendiendo que el ámbito penal sólo tratará aquellos casos donde se trate de copias serviles de obras en su aspecto formal, dejando la cualificación de supuestos de plagio en lo sustancial para el ámbito civil⁴³⁵. Si se aplicara este criterio, la parte más significativa de los casos de plagio quedarían fuera del ámbito penal, por muy relevante que fuera el daño patrimonial sufrido por el autor plagiado, ya que la técnica plagiaria suele realizar modificaciones sobre la obra usurpada, precisamente para disimular la conexión entre ambas. Por ello, nos situamos más cerca de otras interpretaciones existentes⁴³⁶, que valoran la existencia de tipicidad en relación a la importancia cualitativa y cuantitativa de la parte copiada en relación a los efectos sobre la explotación económica normal de la obra perjudicada (lo que afectaría al título, cuando se usase con intención de confundir al público). Esta ampliación de los supuestos de valoración penal implica, por un lado, que supuestos gravosos de alteraciones con fines plagiarios puedan ser castigados con mayor severidad, pero a la vez, obliga a los tribunales a valorar en cada supuesto si la parte tomada y reutilizada es de suficiente relevancia patrimonial para ser considerada por el

⁴³³ CARMONA SALGADO, C., *La nueva Ley*, ob. cit., p. 317.

⁴³⁴ GONZÁLEZ GÓMEZ, A., *El Tipo básico de los delitos contra la propiedad intelectual: de la reforma de 1987 al código penal de 1995*, Tecnos, Madrid, 1998, p. 164.

⁴³⁵ GÓMEZ BENÍTEZ, J.M., QUINTERO OLIVARES, G., *Protección penal*, ob. cit., p. 577.

⁴³⁶ MIRÓ LLINARES, F., *La protección*, ob. cit., p. 384.

derecho penal⁴³⁷.

El reproche penal presupone una conducta dolosa, en este caso que el demandado tenía conocimiento de que existía una obra anterior. En el supuesto de plagio, no cabe duda de que el que lo realiza es consciente de que está incorporando una obra ajena; pues si no se diera, nos encontraríamos ante un supuesto de error de tipo. La ley prevé la posibilidad de este error, ante supuestos donde el infractor creía que no necesitaba de autorización para utilizar la obra en cuestión, por entender, por ejemplo, que se trataba de una obra en dominio público. La casuística particular de cada supuesto nos llevará a considerar si el error era vencible o invencible. Es importante por eso reseñar el concepto de “consciencia de la ajenidad” entendido como que el autor del ilícito es consciente, o haya podido saber que está usando una obra que no es de su titularidad, si bien no es relevante que deba saber a quién pertenece la obra concretamente. Si nos atenemos a la realidad actual que rodea al derecho de autor, con constantes campañas institucionales en las que se informa del peligro de la piratería para la producción cultural, parece difícil de probar que alguien pueda desconocer que las obras intelectuales tienen titulares con exclusividad sobre su utilización; sólo en casos muy concretos podría apreciarse un error de prohibición que excluyera la culpabilidad, cuando se aprecie que el infractor, por sus circunstancias personales o de extracción social, desconociera por completo la realidad jurídica de estos bienes⁴³⁸.

En el sentido inverso al plagio, entendiendo que sí existe una altura creativa suficiente para hablar de transformación, encontramos los supuestos de realización de versiones musicales, explotadas sin la oportuna autorización y con la voluntad de usurpar el

⁴³⁷ Esa calificación en vía judicial está presente en sentencias como la de la Audiencia Provincial de Cantabria, de 27 de julio de 2000, que si bien estimó que en el caso en cuestión se había producido un plagio, desestimó su relevancia penal por la poca trascendencia económica y contextual del mismo: “Lo que esta Sala cuestiona es que el hecho indudablemente ilícito realizado por los condenados recurrentes tenga trascendencia penal. Ha de observarse que se trata sólo de un temario, relativo a una materia muy concreta, y de muy limitada extensión. Y ha de tenerse en cuenta que la repercusión que el plagio ha tenido para «Cossío» ha sido mínima. [...] Cuando los hechos tienen tan escasa trascendencia, en una materia en la que la Ley de Propiedad Intelectual ofrece cauce para accionar en la vía civil, la jurisdicción penal debe reservarse para aquellos casos de mayor gravedad. Obviamente, existiendo la conducta específica agravada regulada hoy en el artículo 271, no se exige para que el delito contra la propiedad intelectual exista que el perjuicio sea de extrema o especial gravedad, pero sí se requiere que, al menos, sea de cierta gravedad, pues la Ley Penal no ha de utilizarse para todo.” SAP Cantabria, Sección 3ª, núm. 76/2000, de 27 julio de 2000. (ponente Agustín Alonso Roca). (ARP 2000\2437).

⁴³⁸ RODRÍGUEZ MORO, L., *Tutela penal*, ob. cit., p. 244, p. 436.

prestigio de dicho cantante entre el público⁴³⁹. La técnica habitual consiste en regrabar los temas con músicos anónimos y publicar el disco como si se tratara del artista original⁴⁴⁰. Desde la perspectiva del Derecho penal, parece que no es posible apreciar la tipicidad de un supuesto así, pues no coincide con los elementos del plagio. En todo caso, deberíamos preguntarnos si sería posible apreciar un concurso de delitos contra la propiedad intelectual con un delito contra los consumidores o de estafa, previstos en los artículos 248 y 282 CP respectivamente. La conclusión sería que, en supuestos como estos, el reconocimiento del delito de estafa quedaría reservado en aquellos casos que la obra distribuida fuera de calidad y precio similar al producto original, siendo entonces capaz de engañar a los consumidores⁴⁴¹, o en el supuesto de que se utilizasen elementos identificativos (como el título) o gráficos de la obra original (la portada o el logo de la banda), hecho que podría considerarse igualmente delictivo.

1.6.2. La relevancia del acto de transformación para la propiedad industrial

Las características y posibles aplicaciones técnicas de una obra intelectual hacen que, en determinados supuestos, sus efectos trasciendan el derecho de autor y se vean afectados igualmente por la legislación sobre propiedad industrial. Conviene recordar que ambas legislaciones tienen como objeto de su protección las creaciones del espíritu humano como bienes inmateriales, si bien las finalidades de cada una son distintas: la propiedad intelectual tiene por objeto la protección de los derechos de los autores sobre sus obras. Por otro lado, el bien jurídicamente protegido por la propiedad industrial es, en el caso de los diseños, el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad, mientras que, en el caso de las marcas, se busca proteger la distintividad y el origen cierto de unos bienes y productos en el mercado⁴⁴². Reforzando este argumento, encontramos una

⁴³⁹ Cuestión que trataremos también en mayor profundidad en el siguiente capítulo.

⁴⁴⁰ Como podemos ver en la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 1984. Sobre ella entraremos en mayor detalle en el siguiente capítulo, en el punto dedicado a las versiones musicales.

⁴⁴¹ VEGA VEGA, J.A., Protección, ob. cit., p. 278.

⁴⁴² OTERO LASTRES, J.M., “El sistema”, ob. cit., p. 275. Igualmente, las legislaciones presentan diferencias en lo relativo a las acciones civiles previstas, las cuales, por ejemplo, son más completas en la

similar interpretación sistemática en la doctrina alemana, donde se entiende que ambas legislaciones comparten la protección de bienes inmateriales⁴⁴³. Sin embargo, como bien diferencia esa misma doctrina, la propiedad intelectual centra su protección sobre las obras culturales, mientras que la propiedad industrial lo hace sobre aquellas creaciones con una aplicabilidad industrial, que sirvan “como medio para conseguir un fin productivo”. En consecuencia, el contenido de la protección será diferente: en la obra intelectual no se exigirá una novedad objetiva, cosa que sí ocurrirá con la propiedad industrial. La obra intelectual necesitará de una originalidad subjetiva, una mayor altura creativa, como aportación personal de su creador, que no se exige a la creación industrial. En segundo lugar, el derecho de autor se concibe con un carácter monopolístico a favor del autor, al contrario que ocurre con la propiedad industrial donde, por ejemplo, la duración de la protección de las creaciones es sustancialmente inferior.

Resulta fácil pensar en su relación, pues debe entenderse que las facultades de explotación del autor comprenden el uso de su creación intelectual como marca, modelo o dibujo industrial, así como su uso publicitario, ya sean dibujos o melodías que sirven como logos e identificadores de marcas o bien obras artísticas que se utilizan como diseño industrial; y a la inversa, si, por ejemplo, un *slogan* se considera obra literaria⁴⁴⁴, cuando éste tenga por sí mismo suficiente originalidad, los derechos sobre la misma tendrán consideración para ambas legislaciones.

La posibilidad de acumulación de acciones está prevista en la propia Ley de Propiedad Intelectual, tal y como queda redactado en el artículo 3.2 (“Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra”) a la vez que en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en adelante, Ley de Diseño), en su

legislación del diseño, mientras que en la Ley de Propiedad Intelectual las medidas cautelares son de más rápida y ágil aplicación. OTERO LASTRES, J.M., “Creaciones Estéticas. El Diseño Industrial”, en FERNÁNDEZ-NOVOA, C., OTERO LASTRES, J. M., BOTANA AGRA, M. (coord.), *Manual de la propiedad industrial*, 2ª Ed., Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 401-402.

⁴⁴³ SCHRICKER, G., “Einleitung“, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 17.

⁴⁴⁴ Para determinar su protección como obra literaria, no sólo se estará a la propia originalidad de las palabras utilizadas, sino que se considerará original en cuanto su formulación genere un mensaje reconocible y atractivo al público, lo que a su vez le otorgará eficacia distintiva como marca. ANTEQUERA PARILLI, R., *Estudios de derecho de autor*, ob. cit., p. 455.

disposición adicional décima (“La protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual”), lo que supone que la normativa que se ha de aplicar finalmente para determinar su originalidad será la Ley de Propiedad Intelectual. De igual manera, el artículo 9 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, Ley de Marcas) prohíbe, como veremos más adelante, el registro de marcas que utilicen obras protegidas por el derecho de autor⁴⁴⁵.

De las diferentes modalidades de protección de la propiedad industrial, conviene detener la atención ahora en aquellas en que la relación con la propiedad intelectual y con el derecho de transformación es más estrecha. Es decir, en aquellos supuestos en que el diseño y la marca puedan ser resultado de un acto de transformación y, a la inversa, un diseño o una marca que presenten altura creativa suficiente puedan ser utilizados como obras de referencia para crear una obra derivada.

1.6.2.1. Implicaciones de la transformación en relación con la protección del diseño industrial y las obras de arte aplicadas

Un diseño industrial puede estar simultáneamente protegido por el derecho de autor y el derecho de la propiedad industrial. En estos casos, se produce una acumulación de derechos simultánea para las distintas vertientes de la obra en cuestión. Se trata pues de protecciones independientes, compatibles y acumulables, de conformidad con la normativa aplicable al caso, en este caso, las ya citadas Ley de Propiedad Intelectual y

⁴⁴⁵ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Merchandising y Derecho de Autor”, ob. cit., p. 150. Eso supondrá, en el ámbito procesal, que será posible acumular en una misma demanda o petición la petición de protección de los diferentes derechos afectados, los cuales son compatibles a pesar de su independencia. ANTEQUERA PARILLI, R., *Estudios de derecho de autor*, ob. cit., p. 17. En nuestra jurisprudencia, el Tribunal Supremo, en sentencia de 15 de julio de 1999, reconoció esa protección cumulativa cuando concurren los requisitos de originalidad de la Ley de Propiedad Intelectual. En un caso sobre la explotación en forma de libros infantiles de los nombres, personajes y logotipos del programa de televisión “Los Mundos de Yupi”, el tribunal desestimó el argumento de la defensa de que el hecho de que el material tomado fuera accesorio a la finalidad del producto industrial excluyera la protección del derecho de autor. STS, Sala de lo Civil, núm. 663/1999, de 15 de julio de 1999 (ponente Alfonso Barcalá Trillo-Figueroa). (RJ 1999\5954).

la Ley del Diseño, respectivamente. Es decir, para su acumulación es necesario que se den los supuestos exigidos en ambas normativas a las que se solicita amparo⁴⁴⁶.

En este punto, debemos plantearnos en qué manera puede afectar la transformación a la acumulación de protecciones. Para resolver esta cuestión, lo primero que debemos tener en cuenta es que para que el titular de un diseño pueda oponerse a su eventual transformación, en ejercicio de las facultades que le confiere la legislación de propiedad intelectual, éste deberá estar protegido igualmente por la propiedad intelectual. Si bien es cierto que la interactividad entre ambos tipos de obras crea ámbitos compartidos por ambos derechos, no hay que olvidar que se trata de un sistema de acumulación restringida⁴⁴⁷. Es decir, el diseño necesitará ser considerado artístico para obtener la protección del derecho de autor⁴⁴⁸, condición que deberá ser determinada de acuerdo a los criterios de originalidad de la Ley de Propiedad Intelectual⁴⁴⁹. Y eso, por lo general,

⁴⁴⁶ Eso no implica que pueda castigarse un mismo supuesto de hecho por las dos normativas, sino que deberá escogerse la más pertinente para el caso en cuestión. Una cuestión diferente se dará cuando la Ley del Diseño no contemple una determinada protección, como sería la protección de los derechos morales ofrecida por la Ley de Propiedad Intelectual. En ese caso, se podrán ejercitar ambas acciones de forma simultánea, si bien el artículo 55 de la Ley del Diseño establece la posibilidad de reclamar por daños en el prestigio del diseño, lo que se acerca a la idea del daño moral de la Ley de Propiedad Intelectual (“por una realización defectuosa de los productos ilícitamente comercializados, la realización defectuosa de las imitaciones, o las condiciones en que haya tenido lugar su comercialización”). ROMANÍ LLUCH, A., “La protección del diseño y su relación y delimitación con los derechos de Propiedad Intelectual y la normativa sobre competencia desleal”, en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia: colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, Barcelona, 2005, p. 898.

⁴⁴⁷ A diferencia del sistema francés de acumulación absoluta de protecciones. Tal y como recoge el artículo L513-2 *CPI*, las creaciones de la industria de la moda y de joyería tendrán la doble protección como diseño y como obra de arte aplicada. OTERO LASTRES, J.M., “El grado de creatividad y de originalidad requerido al diseño artístico”, *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual* (19), 2005, p. 15. Por ello, nuestro Tribunal Supremo reconoció la protección como objeto de propiedad intelectual a un bolso de la marca francesa “Chanel”, en un caso de imitación marcaria. El hecho de que los tribunales franceses lo consideraran como una obra colectiva protegible, le hacía merecedor de la misma protección en España, de acuerdo con el Convenio de Ginebra, del que ambos países son firmantes. STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, núm. 717/2005, de 7 de octubre de 2005 (ponente Pedro González Poveda). (RJ\2005\8765).

⁴⁴⁸ Recordemos que la disposición adicional décima de la Ley del Diseño exige que, para que se dé la acumulación de protecciones con la Ley de Propiedad Intelectual, el diseño deberá tener un grado de creatividad y originalidad que le permita a la vez ser protegible como obra artística. OTERO LASTRES, J.M., “El sistema”, ob. cit., p. 266. Por artística se refiere a que pertenezca al campo de las Bellas Artes. OTERO LASTRES, J.M., “El grado de creatividad”, ob. cit., p. 18.

⁴⁴⁹ OTERO LASTRES, J.M., “El grado de creatividad”, ob. cit., p. 24. En Alemania, algunos autores exigen un grado de altura creativa superior al resto de las obras artísticas, con el fin de evitar que todo diseño industrial acabe protegiéndose igualmente por el derecho de autor. ULMER, E., *Urheber*, ob. cit., p. 150, y LOEWENHEIM, U., “§ 2 Das Werk”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht: Kommentar*, C. H. Beck, München, 2006, p. 117. Un ejemplo serían los platos pintados por Picasso, cuya protección no viene dada por el objeto en cuestión, sino por la aportación personal del artista. Sin ese *plus* de creatividad, un vaso de cristal o una pieza de cerámica funcional no tendrán relevancia para el derecho

es poco apreciado por nuestros tribunales, que consideran mayoritariamente las obras plásticas aplicadas como un “arte menor”⁴⁵⁰ y consideran que se trata de diseños ordinarios no merecedores de doble protección⁴⁵¹. Es importante no confundir la singularidad industrial (a ojos de un experto) con la originalidad del derecho de autor, pues se trata de dos conceptos con requisitos diferentes⁴⁵². Será necesario finalmente probar el grado de creatividad de este tipo de obras, siendo lo más habitual (y probablemente la forma más fiable) acudir al peritaje de expertos, en concreto de peritos

de autor. BULLINGER, W., “§ 2 Das Werk”, en WANDTKE, A., BULLINGER, W. (coord.), *Praxiskommentar*, ob. cit., p. 76.

⁴⁵⁰ El concepto de “arte menor” es citado por nuestra jurisprudencia para incluir a “las obras de orfebrería, joyería, bisutería y otras pertenecientes a las llamadas artes menores por contraposición a la escultura y a la pintura (artes mayores)”. Así lo manifestó el Tribunal Supremo al juzgar sobre la protección de una línea de joyería. Los fabricantes de joyería “Carrera y Carrera, S.A.” demandaron a los joyeros “Hijos de Josep, S.A.”, por la utilización de elementos antropomórficos (caras y manos entrelazadas) de su colección para crear nuevas piezas de joyería. El tribunal desestimó que se tratara de un supuesto de obra derivada pues no se daba el requisito central para una cuestión así, como es la originalidad de la obra de origen. La sentencia entiende que se trataba de “objetos producidos a través de un mecanismo multiplicativo o de repetición, que les hará ser idénticos unos de otros, cual acontece en la producción industrial por molde o en serie, siendo así que en estos casos el atributo de obra de arte sólo lo merecerá, cuando proceda, el original que inspire la elaboración de las sucesivas piezas”. En el caso en concreto, ni se apreció originalidad subjetiva (el estilo de ejecución alegado por el demandante no era protegible, ni tampoco permitía apreciar la personalidad del autor en la piezas realizadas en serie), ni tampoco objetiva (el uso de este tipo de elementos no constituía novedad en el sector). En consecuencia, negada la cualidad de creación original a las piezas de joyería producidas por la actora, quedaba con ello desestimada la necesidad de entrar a valorar la compatibilidad de protecciones prevista en el artículo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual. STS, Sala de lo Civil, de 26 de octubre de 1992 (ponente Pedro González Poveda). (RJ 1992\8286). En este caso, compartimos la interpretación doctrinal que entiende que la posición del tribunal es demasiado absoluta: sí que pueden protegerse obras que representen partes de la anatomía humana; lo que no se puede aceptar es que un autor tenga el monopolio sobre toda joya que represente una mano, como se pretendía en este caso. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Merchandising y Derecho de Autor”, ob. cit., p. 149. En una sentencia más reciente, de nuevo el Tribunal Supremo ha desestimado que el diseño de una farola tenga protección como obra artística cuando no presente una originalidad análoga a la exigida en la Ley de Propiedad Intelectual, aplicando con ello el criterio de acumulación restringida de protecciones antes señalado: “La protección que se reconoce en esta Ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual.[...] Consecuentemente, cabe diferenciar entre las obras plásticas puramente artísticas (con independencia de que puedan ser explotadas con fin industrial), las obras de arte aplicadas a la industria y los diseños propiamente dichos, o creaciones formales diseñadas o utilizadas para ser reproducidas artesanal o industrialmente en serie, que produzcan una impresión general en el usuario informado que difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público.” STS, Sala de lo Civil, núm. 561/2012, de 27 septiembre de 2012 (ponente Rafael Gimeno-Bayón Cobos). (RJ 2012\9707).

⁴⁵¹ OTERO LASTRES, J.M., “El sistema”, ob. cit., p. 267.

⁴⁵² El acto de creación ya generará la protección de la Ley de Propiedad Intelectual como obra de arte aplicada. Si el titular de la obra desea la protección adicional como diseño industrial, deberá proceder a su registro en el Registro de Diseños de la Oficina de Patentes y Marcas. Otra diferencia importante será la duración de la protección, menor como diseño (máximo 25 años) que como obra de arte (toda la vida del autor y los 70 años posteriores a su fallecimiento). OTERO LASTRES, “Creaciones Estéticas”, ob. cit., p. 309.

con formación artística o instituciones del sector cultural⁴⁵³.

Una segunda cuestión a considerar es si un diseño protegido puede ser el resultado de la transformación de una obra intelectual. Lo cierto es que no parece fácil que la transformación de una obra pueda dar lugar a un caso de acumulación de protecciones, aunque ciertamente no es imposible. Hay que tener en cuenta que la infracción del diseño industrial se produce mediante su incorporación a un producto. La norma está pensando en la reproducción de todo o parte del diseño en el producto, no en su modificación en la forma en que se modifica la obra en la transformación, por ejemplo, como sucedería en una pintura que muestra un diseño en origen tridimensional.

Sea como fuere, entendemos posible que la creación de un diseño suponga un acto de transformación en aquellos casos en que el diseño transformado presentara a su vez una originalidad suficiente para su protección como obra de arte según la Ley de Propiedad Intelectual. Es entonces cuando se produce la acumulación de protecciones, de tal forma que el titular de un diseño encontrará amparo en ambas legislaciones para evitar la utilización de su obra por parte de terceros: por un lado, el artículo 45 de la Ley 20/2003, que confiere al titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento, lo que incluye el uso de un producto que incorpore el diseño⁴⁵⁴; por otro lado, el derecho exclusivo de transformación del artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual convertirá en ilícita toda explotación no autorizada de la obra de arte aplicada que surja de ese acto⁴⁵⁵.

Finalmente, es necesario hacer una mención a que ocurrirá en el caso en que se quisiera

⁴⁵³ OTERO LASTRES, J.M., “El grado de creatividad”, ob. cit., pp. 34-35.

⁴⁵⁴ Podrán darse situaciones donde, a pesar de que la obra se encuentre protegida por ambas legislaciones, sólo sea invocable una de ellas. En el caso de las creaciones idénticas independientes, la prohibición a terceros únicamente podrá ejercitarse desde la perspectiva del diseño registrado, ya que la Ley de Propiedad Intelectual permite la existencia de dos obras iguales bajo estas circunstancias. OTERO LASTRES, “Creaciones Estéticas”, ob. cit., p. 401.

⁴⁵⁵ En el plano jurídico, el Tribunal Supremo ha reconocido esta doble protección, como en el caso que enfrentó a los autores de unos dibujos industriales contra Televisión Española en Canarias. El tribunal condenó a la emisora por el uso ilícito de esos dibujos, inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, para convertirlos en una serie de dibujos animados, sin haber obtenido previamente el permiso de sus autores intelectuales para realizar dicha adaptación. La sentencia dio a las obras originarias la categoría de obras originales de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual, estableciendo que la obra derivada resultante de la animación habría necesitado de la autorización de los ilustradores originales para poder haber sido explotada por los demandados. STS, Sala de lo Civil, núm. 972/2001, de 24 octubre de 2001 (ponente Luis Martínez-Calcerrada y Gómez). (RJ 2001\8665).

registrar como diseño el resultado de una transformación de una obra protegida por la propiedad intelectual. Para estos supuestos, la Ley del Diseño establece una clara precisión en su artículo 13 g), considerando como causa de denegación del registro todo “uso no autorizado de una obra protegida en España por un derecho de propiedad intelectual”. La Ley se inclina claramente a favor del titular de una obra intelectual anterior, frente al solicitante del registro del diseño. Incluso cuando el diseño se hubiera creado de forma independiente, si la conexión con la obra anteriormente divulgada es relevante, como sucede con las obras derivadas, entonces el diseño carecería de novedad o carácter singular⁴⁵⁶. Por lo tanto, el titular de la obra transformada sin autorización podrá oponerse al registro de la obra derivada resultante (artículo 33.2 d) de la Ley del Diseño), en este caso el diseño, y a la vez estará facultado para impedir su explotación como obra intelectual, en virtud de su derecho exclusivo de transformación. Conviene tener en cuenta adicionalmente que la concurrencia de esta causa de denegación del registro permite al titular de los derechos de propiedad intelectual, del derecho de transformación, pretender la declaración de nulidad del registro (artículos 65 y 66 de la Ley del Diseño).

1.6.3. La relevancia del acto de transformación para el derecho de marcas

De manera similar, con la Ley de Marcas resulta también posible la acumulación de protecciones con la propiedad intelectual, pues el logotipo marcario es en muchos casos una obra artística (plástica por lo general) que presenta originalidad por sí misma. El derecho de autor protegerá la obra artística, a sus diversos elementos relevantes⁴⁵⁷ y a su

⁴⁵⁶ OTERO LASTRES, “Creaciones Estéticas”, ob. cit., p. 440.

⁴⁵⁷ Será posible registrar como marca las siguientes formas artísticas: pinturas, dibujos, grabados, litografías y los personajes de historias gráficas. FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “Signos distintivos”, en FERNÁNDEZ-NOVOA, C., OTERO LASTRES, J. M., BOTANA AGRA, M. (coord.), *Manual de la propiedad industrial*, 2ª Ed., Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 613, y PERDICES HUETOS, A.B., “La muerte juega al gin rummy”, ob. cit., p. 41. Es habitual el registro de terceros de personajes ficticios y sus nombres (lo que la doctrina americana llama “*Trade mark trafficking*”), cuyo registro solo será válido si lo registra el autor de la obra donde aparezcan, o un tercero autorizado por el autor. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, 2ª ed., Civitas, Madrid, 2007, pp. 393-395. Más allá del derecho de autor, el registro como marca supone una protección complementaria para reforzar la exclusividad sobre aquellos personajes que han obtenido fama notoria. Así ha sido posible registrar,

título, si fuera el caso⁴⁵⁸, ante toda alteración por cualquier medio, forma o procedimiento que se realizará sin la autorización de su autor.

El titular de la obra quedará protegido ante toda explotación no autorizada, como por ejemplo, en el caso que nos ocupa aquí, su utilización como marca, lo que fundamenta la relación entre las dos legislaciones y a la vez determina las diferencias en cuanto al bien jurídico protegible. Si bien la marca comparte con la propiedad intelectual su

además del propio personaje por ser una representación gráfica calificable como marca, determinados elementos de dichos personajes, que por sí solos difícilmente podrían tener la condición de originales, como son las orejas de “Mickey Mouse”, o el tupé de Tintín. Será necesario que el personaje sea usado como signo distintivo y no como mera decoración del producto, cosa que será más fácil de apreciar por el público cuando éste no aparezca junto a ninguna otra marca en el producto en cuestión. En cambio, el uso de un personaje usado como marca dentro de otra obra artística no será apreciado como marca por el público, sino como un elemento de la nueva obra, a no ser que se utilizara como emblema de la obra. GAIDE, A.V., “Copyright, Trademarks and Trade Dress: Overlap or Conflict for Cartoon Characters?”, en GINSBURG, J., BESEK, J., *Proceedings of the ALAI Congress*, ALAI, New York, 2002, pp. 557, 561 y 563. Por el contrario, no será posible registrar como marca una obra que se encuentre en el dominio público, pues de otra forma se generaría un nuevo monopolio sobre la misma, que es precisamente el fin a evitar con su paso al dominio público. Si bien la Ley de Marcas no lo menciona expresamente, es interpretable del contenido de su artículo 5.1 (f), que impide el registro de signos contrarios a la Ley, el orden público o las buenas costumbres. FERNÁNDEZ-NOVOA, C., FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Barcelona, 2004, p. 254. En una perspectiva jurisprudencial comparada, encontramos el caso “*DC Comics v Cheqout Pty Ltd*” (2013 FCA 478), resuelto por la Federal Court of Australia, el 22 de Mayo de 2013. El caso versaba sobre el intento de registro como marca de un personaje que utilizaba la palabra “Superman”, a la vez que mostraba un logo que recordaba al del personaje de comic de “DC”, un uniforme con colores similares y unas habilidades físicas parecidas. Por todo ello se denegó el nuevo registro, al entender que concurrió mala fe en el uso del personaje como parte de la solicitud de registro, sin necesidad de probar la confusión para el consumidor. FOX, T., “To the Goggomobil: The fictional character copyright chasm”, *Intellectual Property Forum: journal of the Intellectual and Industrial Property Society of Australia and New Zealand* (100), 2015, p. 20. En EE.UU., en el caso “*Twin Peaks*”, citado anteriormente como ejemplo de los límites del derecho de cita, el tribunal apreció una lesión al derecho de marca, pues entendió que el consumidor medio al ver mencionado “*Twin Peaks*” en el título del libro del demandado, podría erróneamente creer que se trataba de un producto realizado con el beneplácito de los autores de la serie; el título no sólo utilizaba el nombre de “*Twin Peaks*”, sino que venía precedido con la frase “*Welcome to...*”, parafraseando una leyenda que aparece en un cartel de carretera en la secuencia introductoria de cada episodio televisivo. Por otra parte, el título del libro se presentaba en un contexto que parece ser una losa de madera, aparentemente un intento de evocar la apariencia del signo de carretera. El tribunal recuerda que un título viola la *Lanham Act* cuando se muestra en una manera que evoca una imagen prominentemente asociada con el trabajo que se toma como referencia, por lo que entendió insuficiente el aviso contenido en el libro de que no se trataba de una obra licenciada por la productora. *Twin Peaks Productions, Inc. v. Publications International, Ltd.*, 996 F.2d 1366 (2d Cir. 1993).

⁴⁵⁸ Es una práctica habitual en la industria del entretenimiento el registro de los títulos como marcas comerciales. Siempre que no se trate de un concepto genérico o un nombre propio real, será posible acudir a la protección marcaria para garantizarse una exclusividad sobre la explotación comercial del mismo, tema que no es menor, teniendo en cuenta que el éxito de una creación intelectual entre el público suele venir acompañado de una extensiva oferta de *merchandising* con productos vinculados al producto y que, en definitiva, utilizan el nombre de la obra como marca comercial. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 10”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 128. Por extensión, también serán registrables los nombres de dominio de las páginas web. Cuando estos sean originales por sí mismos, recibirán la misma protección frente a inscripciones fraudulentas como marca por parte de terceros. ANTEQUERA PARILLI, R., *Estudios de derecho de autor*, ob. cit., p. 466.

carácter de bien inmaterial que necesita materializarse en un *corpus mechanicum*, la marca no necesita presentar la originalidad de la obra intelectual para ser protegida como signo⁴⁵⁹. La legislación marcaria no busca proteger obras originales sino que busca garantizar la distintividad de un signo asociado a productos o servicios en el mercado⁴⁶⁰. Como es fácil de advertir, originalidad y carácter distintivo se mueven en planos diferentes.

En relación con el derecho de transformación estrictamente, y como consecuencia de esta protección acumulativa⁴⁶¹, debe destacarse que el artículo 9.1.c) de la Ley de Marcas contiene una mención explícita a las obras derivadas que quieran utilizarse como marcas, prohibiendo el registro de todo signo distintivo resultante de la transformación de una obra protegida por la propiedad intelectual, cuando falte la autorización de su titular⁴⁶². Cuando se intente registrar una obra artística como marca,

⁴⁵⁹ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado*, ob. cit., pp. 26 y 29.

⁴⁶⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Marcas y derecho de autor”, *Revista de derecho mercantil* (240), 2001, p. 405. Dichas diferencias son expuestas de forma similar por la doctrina alemana, cuando habla de “*der Schutz geistiger Schöpfungen*” de la propiedad intelectual en contraposición con “*der Schutz von Unterscheidungszeichen für Waren und Dienstleistungen*” de la legislación marcaria. Sin embargo, al tratarse en ambos casos de “*Immaterialgüterrechte*”, será posible la acumulación de protecciones para la marca, cuando su representación presente una originalidad estética suficientemente relevante para la propiedad intelectual. De igual forma, la conexión entre ambos derechos se podrá dar en el título de una obra, el cual podrá utilizarse como signo distintivo para un producto, recibiendo así protección por la legislación marcaria. SCHRICKER, G., “Einleitung”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 18

⁴⁶¹ En el *copyright* estadounidense encontramos la figura del “*trade dress*”, que confiere protección contra imitaciones fraudulentas, simulaciones de productos y aprovechamientos parasitarios a todos los elementos que identifican un producto o servicio y lo asocian a un origen empresarial, sin perjuicio de la protección que el derecho de autor pueda dar a estos elementos de forma individualizada. El concepto tiene su reflejo en la jurisprudencia, como en el caso “*DC Comics v. Towle*”. El denunciante, la editorial propietaria de los derechos de explotación de la franquicia “Batman”, alegó una infracción de sus derechos de autor por parte del demandado, el cual, según “DC”, se dedicaba a producir y vender sin licencia coches modificados basados en los diseños protegidos del “*Batmobile*”, que contenían los logotipos de la marca “Batman”, elementos reconocidos en exclusividad a la parte actora. El tribunal consideró que la condición para la protección de los elementos de una obra intelectual era que pudieran entenderse como una creación artística por sí mismos y que, al separarse del objeto con utilidad del que formaran parte, éste siguiera teniendo utilidad, condiciones que las incorporaciones artísticas contenidas en los “*Batmobile*” cumplían. En cuanto a la infracción de marca, se consideró que, una vez comprobadas la plenitud del registro de las marcas por parte de “DC”, el uso del demandado de las mismas debía ser considerado como un acto de confusión, sobre la base que el público podía sufrir engaño sobre el origen de los bienes ofrecidos, acumulándose a la infracción de *copyright* ya mencionada. *DC Comics v. Mark Towle et al.*, 13-55484, California Central District Court, May 6, 2011.

⁴⁶² ANTEQUERA PARILLI, R., *Estudios de derecho de autor*, ob. cit., p. 20. En el ámbito jurisprudencial, el Tribunal Supremo entendió que se produjo una vulneración de los derechos de propiedad intelectual al inscribir como marca el dibujo animado “Pumby” sin el consentimiento del autor. La sentencia recuerda que más allá de la nulidad de la marca prevista en la legislación marcaria, esta acción tuvo efectos en la esfera del derecho de autor, en concreto en el reconocimiento de la condición de autor del artículo 14.3 de la Ley de Propiedad Intelectual, lo que permite al autor instar la aplicación de

bien sea mediante un plagio servil o mediante una alteración más o menos elaborada, será posible oponerse al mismo por parte de su titular, además del ejercicio de las acciones previstas en la Ley de Propiedad Intelectual para la protección de los derechos morales y patrimoniales afectados por dicha usurpación⁴⁶³. Como sucede en el caso de un diseño industrial, la infracción de esta prohibición relativa de registro podrá determinar la nulidad del registro, si lo pretende el titular del derecho de transformación (artículos 52 y 59 b) de la Ley de Marcas). En todo caso, a no ser que resultara evidente la propiedad intelectual sobre una obra, por ser ampliamente conocida, será necesario que cada parte del procedimiento de oposición presente una prueba de creación anterior de la obra a la solicitud de marca, como podría ser su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual, su depósito ante notario, o su divulgación⁴⁶⁴.

Pensemos, en primer lugar, en una marca gráfica cuya representación visual se vea alterada lo suficientemente para poder considerar el resultado como una nueva obra derivada⁴⁶⁵. Y que esta posterior creación se intentara, a su vez, registrar como marca. En un caso así, además de las pertinentes acciones del titular de la obra protegida por la Ley de Propiedad Intelectual ante la lesión de su derecho de transformación, el titular de

las medidas previstas en el artículo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual. STS, Sala de lo Civil, de 19 de abril de 2007 (ponente Encarnación Roca Trías). (RJ 2007\2071). Por el contrario, en EE.UU., la justicia aceptó el uso por parte de “Nike” de una fotografía del jugador de básquet Michael Jordan, cuya silueta posteriormente sería adaptada como logo para sus productos asociados. En este caso, se consideró que la foto presentaba suficientes diferencias con una anterior imagen fotográfica que sirvió de referencia para la de “Nike”. La decisión se basó en que la fotografía de “Nike” presentaba el horizonte de Chicago con un cielo rojo y púrpura, mientras que la otra fotografía presentaba un cielo azul, una colina cubierta de hierba y una puesta de sol. También señaló una serie de diferencias en la postura de Jordan en cada fotografía: la posición del brazo izquierdo y las piernas era diferente en ambas. Además, el juez encontró que la escala y la colocación de Jordan no eran iguales, a la vez que la perspectiva respecto al suelo. En todo caso, queremos destacar el razonamiento que realiza el tribunal respecto al grado de protección que ofrece el *copyright*, según las características de la propia obra: “*If there’s a wide range of expression (for example, there are gazillions of ways to make an aliens-attack movie), then copyright protection is “broad” and a work will infringe if it is “substantially similar” to the copyrighted work. If there’s only a narrow range of expression (for example, a red bouncy ball on blank canvas), then copyright protection is “thin” and a work must be “virtually identical” to infringe.*” Aplicado a este caso, el juez concluyó que la fotografía del demandante sólo presentaba un número limitado de posibles perspectivas desde las que podría ser tomada, por lo que gozaba de un “*thin copyright*” y, al no ser “virtualmente idénticas”, no existía infracción del mismo. *Jacobus Rentmeester v. Nike, Inc.*, No. 3:15-cv-00113-MO, United States District Court, D. Oregon, Portland Division, June 15, 2015.

⁴⁶³ ANTEQUERA PARILLI, R., *Estudios de derecho de autor*, ob. cit., p. 470.

⁴⁶⁴ LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a la Ley 17/2001*, ob. cit., p. 394.

⁴⁶⁵ También podría darse ese caso en las marcas denominativas, constituidas por títulos de obras originales o nombres de personajes de ficción. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Marcas”, ob. cit., p. 407. Su alteración por parte de terceros tendría consecuencias para el derecho de autor y para el derecho de marcas, si se usara la terminología alterada en el tráfico económico.

la marca podría, como decíamos, oponerse a su registro como marca⁴⁶⁶.

Será posible igualmente que la modificación aplicada a la obra original no tenga relevancia para el derecho de transformación, pero sí que sea relevante para la Ley de Marcas, como ocurriría en aquellos casos en que se quisiera registrar una nueva representación gráfica similar a otra marca anteriormente registrada. En un caso así, será la legislación marcaría la que impedirá su registro, por representar un riesgo de confusión con la marca anterior (artículo 6 de la Ley de Marcas). Lo mismo ocurriría con una creación independiente que se hubiera inspirado en elementos genéricos de uso libre, la cual constituiría una nueva obra independiente desde el punto del derecho de transformación. No obstante, si se quisiera utilizar como marca, si se diera una similitud relevante con una marca anteriormente registrada para productos o servicios idénticos o similares, se incurriría en una prohibición relativa de registro (artículo 6 de la Ley de Marcas)⁴⁶⁷.

Hay que tener en cuenta que para la valoración de la semejanza de una marca gráfica, se tendrá en cuenta si ambas suscitan una impresión global idéntica entre el público, aun

⁴⁶⁶ A modo de ejemplo, podemos citar el caso de plagio sobre una obra del pintor Joan Miró que resolvió la Audiencia Provincial de Baleares en 1998. Las circunstancias eran las siguientes: los responsables comerciales de la empresa “Centro de Investigación y aplicación para la Comunicación” realizaron un logotipo que contenía los colores, elementos y la misma disposición que la obra de Miró “Sol de España”, quien había autorizado su registro como marca en favor de la Secretaria General de Turismo. El nuevo logotipo, el cual fue entendido por parte de sus herederos como un plagio de la obra del artista, incorporaba múltiples elementos de otras obras originales del pintor. De hecho, había sido anteriormente rechazado por el Registro por coincidencia con la obra citada, si bien esto no fue obstáculo para que se hubiera estado utilizando tras la cesión de uso de los demandados a una línea aérea. Se daba una convivencia de ambos símbolos en el mercado, ya que el titular del registro “Sol de España” no había ejercido ninguna acción contra la apropiación de su logotipo, lo que llevó a los herederos del autor plagiado a acudir a la vía de la propiedad intelectual para poner fin a ese uso ilícito. El tribunal recoge el criterio de la prueba pericial practicada, la cual establece con claridad que el logotipo denunciado es una composición integrada por elementos esenciales de la iconografía mironiana, lo que en definitiva entraña plagio por reproducción sustancial. La resolución aprecia una “interesada apropiación de una idea relativa a turismo de calidad, idea previamente consolidada, acreditada y transmitida a través del logotipo plagiado”, lo que entrañaba una lesión del derecho moral y patrimonial de los titulares de las obras de Miró. SAP Islas Baleares, Sección 1ª, núm. 79/1998, de 31 marzo de 1998 (ponente Antonio José Terrasa García). (ARP 1998\2054).

⁴⁶⁷ Un ejemplo de esta protección se encuentra en la posición del Tribunal Supremo, en sentencia de 27 de noviembre de 1974, sobre la denegación a una empresa de perfumería del registro como marca de un dibujo similar a otro ya registrado por un competidor. La sentencia considera irrelevantes las modificaciones realizadas al dibujo original (básicamente un cambio de inclinación del elemento central, un arco y una flecha, la eliminación de otros accesorios y un cambio de trazo) para denegar su inscripción como marca: “la idea, concepto u objeto que se trata de representar debe primar sobre la utilización de los elementos gráficos que componen el dibujo”. ANTEQUERA PARILLI, R., *Estudios de derecho de autor*, ob. cit., p. 476.

cuando se le hubieran aplicado variaciones a la segunda de las representaciones⁴⁶⁸. En las marcas figurativas, esa comparación será gráfica y conceptual⁴⁶⁹. Si la primera no se da, se comprobará si ambas evocan a un mismo concepto. Eso supone que el riesgo de confusión vendrá determinado por el carácter distintivo de la marca anterior⁴⁷⁰, lo que

⁴⁶⁸ Nuestros tribunales (siguiendo los criterios establecidos por el TJUE en algunos de los casos que citaremos a continuación), han establecido unos criterios de valoración del riesgo de confusión entre marcas: “El análisis de la similitud desde las perspectivas gráfica, fonética y conceptual constituye, en consecuencia, una herramienta dirigida a facilitar la valoración global del riesgo de confusión. Pero ni la existencia de divergencias en todos o algunos de los elementos considerados aisladamente impiden la concurrencia de similitud, ni las diferencias impiden que la misma pueda difuminarse. Similitudes y diferencias de los diferentes elementos que conforman los signos pueden acentuarse y atenuarse en función del conjunto de factores que inciden en la percepción del signo por el consumidor. La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia de los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado con un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Lo expuesto, no excluye que ciertos elementos puedan tener tal importancia que determinen tanto la concurrencia de riesgo de confusión como su inexistencia, por ser dominantes en la valoración global. En particular, para las marcas gráficas, se establece que: “se rigen también por el criterio de la visión de conjunto, en su faceta de impacto visual global que las marcas producen en los consumidores. Aunque sea posible mostrar ciertas diferencias entre las marcas puramente gráficas confrontadas, éstas han de considerarse semejantes cuando suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores”. STS, Sala de lo Civil, núm. 355/2012, de 20 de enero de 2013 (ponente Rafael Gimeno-Bayon Cobos). En una perspectiva comparada, los tribunales estadounidenses han aplicado el “*Sleekcraft Test*” para determinar la existencia de riesgo de confusión, el cual establece unos requisitos de concreción más objetivos que nuestra legislación marcaría, pues valora el efectivo acto de confusión y no la mera existencia de un hipotético riesgo. El test toma en cuenta los siguientes elementos: la notoriedad de la marca usurpada; la proximidad de los bienes en el mercado; la similitud entre las marcas; la evidencia de una confusión real; los canales de venta usados; el tipo de bienes y el grado de diligencia a ejercer por el comprador; la voluntad del demandado de usar la marca; y finalmente, la posibilidad de expansión de las líneas del producto. *AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats*, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979). Esta valoración de factores para determinar la confusión se encuentra igualmente en la jurisprudencia alemana; en un caso sobre unos folletos informativos y un libro sobre los gastos de telecomunicación, donde ambas obras compartían el mismo título, el tribunal valoró los siguientes elementos: la capacidad distintiva del título del actor, la identidad entre ambos títulos y la proximidad de ambas obras en el género a que pertenecen. La conclusión del tribunal fue que aunque ambas eran obras literarias, un folleto y un libro pertenecían a categorías distintas, por lo que no existía riesgo de confusión ni asociación. BGH, 13. 10. 2004 - I ZR 181/02 (OLG Hamburg), GRUR 2005, 264, “*Das Telefon-Sparbuch*”. En el derecho francés, el riesgo de asociación es igualmente valorado. Aún en ausencia de protección del derecho de autor por falta de originalidad, podrá apreciarse un supuesto de competencia desleal cuando un título se use para identificar otra obra en circunstancias que puedan confundir al público respecto a su origen o características. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., p. 115.

⁴⁶⁹ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “Signos distintivos”, ob. cit., pp. 646-647.

⁴⁷⁰ La distintividad de una marca, como es sabido, es un problema central del derecho de marcas, habiendo sido analizado por el TJUE, en diversas ocasiones, como, por ejemplo, en el caso “*Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli c. OAMI*”. La demandante, una empresa austríaca fabricante de chocolates, vio denegada su petición contra la negativa de la OAMI a registrar sus “conejos de pascua de chocolate” como marca distintiva. La sentencia, confirmada en casación, analiza la composición del producto y concluye que, por lo que se refiere a la forma de un conejo sentado o agazapado, dicha forma podía considerarse como una forma típica de los conejos de chocolate y, en consecuencia, como una forma carente de carácter distintivo. Por lo que respecta al envoltorio dorado, el conejo de chocolate comercializado por la empresa solicitante no era el único que se envolvía en una lámina dorada y se recuerda que una eventual originalidad no basta para apreciar la concurrencia del carácter distintivo. En relación con el lazo rojo plisado, enlazado para formar un nudo, se estima que es habitual adornar a los

implica que será posible apreciar riesgo cuando dos marcas utilicen la misma idea conceptual (y por tanto de libre uso para el derecho de autor), aunque su representación sea gráficamente diferente. Igualmente, si la marca preexistente no goza de especial notoriedad, esa identidad sustancial no será suficiente⁴⁷¹.

Finalmente, debemos considerar que será posible que un acto de transformación tenga relevancia para la propiedad intelectual pero quede fuera del ámbito de protección de la legislación marcaria. Tomando como referencia el artículo 34.2 de la Ley de Marcas, que establece que el titular de la marca registrada podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, la utilicen en el tráfico económico, permite concluir que la utilización de una obra derivada basada en la representación gráfica de una marca, que no constituya un uso marcariamente relevante (no se realice en el tráfico económico para identificar productos o servicios), no será relevante para la Ley de Marcas⁴⁷². En todo caso, será la legislación de propiedad intelectual la que protegerá al titular de la obra transformada de una posible explotación comercial no autorizada de la obra derivada resultante de la transformación.

animales de chocolate o a sus envases con nudos, lazos y campanas y que, por lo tanto, estos son elementos asociados habitualmente a las representaciones en chocolate de animales. Por lo tanto, dichas características no pueden ser recordadas por el público pertinente como indicadores de origen comercial. *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli c. OAMI*, asunto C-529/07, de 17 de diciembre de 2010.

⁴⁷¹ El TJUE estableció esta interpretación doctrinal en el caso “Sabel c. Puma”, que giraba sobre la pretensión de la primera, una marca de ropa deportiva holandesa, de inscribirse como tal en Alemania, país de donde “Puma”, también marca deportiva, es originaria. *SABEL BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, asunto C-251/95, 11 de noviembre de 1997. La proximidad conceptual de la representación gráfica de ambas (la silueta de un leopardo corriendo, orientado hacia la derecha, frente a un puma en la misma posición) no fue considerada suficiente para apreciar riesgo de confusión, por no contener pocos elementos distintivos y por no apreciarse suficiente notoriedad a “Puma”. Este último punto, a nuestro entender, permite cierta discusión, teniendo en cuenta que se trata de una de las marcas deportivas más famosas de Europa y el logotipo del puma en carrera era fácilmente reconocible por el público en general. En todo caso, se entiende más justificable la no apreciación de concordancia conceptual si tenemos en cuenta que la marca “Sabel” incorporaba el nombre de la marca en el propio logotipo y que esto, unido a la evidente diferencia gráfica entre los dibujos de los animales, descartaban el riesgo de confusión.

⁴⁷² FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “Signos distintivos”, ob. cit., pp. 698. Dicha interpretación restrictiva del *ius prohibendi* del titular de la marca permitiría entender la parodia marcaria como un uso lícito, tal y como veremos posteriormente, al analizarla en este mismo capítulo. El mismo criterio ha sido defendido igualmente por el TJUE en el caso “*Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický Budvar*”: “el ejercicio de este derecho (exclusivo del titular de la marca) debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto. A este respecto, es preciso comprobar si los consumidores afectados, incluidos aquellos a los que les presentan los productos una vez han salido del punto de venta del tercero, pueden interpretar que el signo, tal como lo utiliza el tercero, designa o tiene por objeto designar la empresa de procedencia de los productos del tercero”. *Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický Budvar*, asunto C-245/02, 16 de noviembre de 2004.

Finalmente, señalar que, por el contrario, la utilización de una marca, a su vez objeto de protección por el derecho de autor, en un producto o servicio distinto de aquel para el que está registrada, no puede entenderse como un supuesto de transformación desde el punto de vista de la propiedad intelectual⁴⁷³.

1.6.3.1. La modificación de la marca

Cuestión aparte será la modificación de la marca registrada, cuyos requisitos son recogidos en el artículo 33 LM. Se prohíbe toda modificación de la marca registrada durante su período de vigencia, ni tampoco cuando se renueve. Sólo será posible la modificación para aquellas marcas que incluyan el nombre y la dirección del titular y que no afecten sustancialmente a la identidad de la marca tal y como fue registrada originariamente. El fundamento de este principio radica pues en el mantenimiento de los elementos distintivos sustanciales que caracterizaban a la marca en el momento de su creación y registro⁴⁷⁴.

La ley vigente ha eliminado la figura de la “marca derivada”⁴⁷⁵, siguiendo las pautas de los principales ordenamientos europeos. En la actualidad, si los cambios fueran tan sustanciales que afectaran a la identidad de la marca, la marca modificada deberá registrarse por el titular de la primera marca como una nueva marca, la cual mantendrá el distintivo principal pero incorporará nuevos elementos distintivos de carácter

⁴⁷³ En la jurisprudencia comparada, es destacable el caso “*Vers l’Avenir c. L’Avenir Vert*”, el cual llegó hasta la corte suprema de Bélgica, y cuyo pronunciamiento tiene significación para la relación entre la protección de un la propiedad intelectual y la marca. El litigio versó sobre la transformación que el partido ecologista belga “*Ecolo*” realizó del nombre del periódico nacional “*Vers l’Avenir*”, para crear como lema de campaña electoral el juego de palabras “*L’Avenir Vert*”, que vendría a traducirse como “El futuro verde”. El tribunal estimó que en este supuesto no cabía considerar riesgo de confusión, pues las diferencias entre el periódico y la propaganda electoral eran suficientemente evidentes a los ojos del gran público, por lo que no podía esgrimirse un uso ilegítimo de una marca registrada, como era el nombre del diario. La corte valoró que la mera apariencia de similitud no era suficiente para reconocer una infracción del derecho de marca ni del derecho de autor. *Vers l’Avenir c. L’Avenir Vert*, CA Liège, 6 Octobre 1997 (J.P. 1997/336, 28).

⁴⁷⁴ LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a la Ley 17/2001*, ob. cit., 2007, p. 494.

⁴⁷⁵ El anterior Estatuto de la Propiedad Intelectual contenía esta figura en el artículo 131, cuyo objetivo era facilitar el cambio de forma de una marca en los casos en que su titular quisiera seguir usando la original y la modificada en el tráfico económico. AREÁN LALÍN, M., *El cambio de forma de la marca*, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1981, p. 242.

accesorio⁴⁷⁶. Con ello, se excepciona el principio de no registro de marcas similares, si bien queda restringido a la posibilidad que sea el propio titular quien lo realiza, y con la limitación de que no será posible cambiar a otras modalidades de protección (como, por ejemplo, a nombre comercial, o a marca colectiva). De igual forma, tras el registro, la marca ya no podrá ser modificada, salvo que contuviera el nombre y dirección del titular y estos hubieran cambiado, sin que con ello se acabe alterando sustancialmente la identidad de la marca (artículo 33 de la Ley de Marcas)⁴⁷⁷.

Eso supone que el titular de la marca tendrá derecho a actualizar la marca sin necesitar para su utilización en el tráfico mercantil la autorización, en su caso, del autor de la obra original. La doctrina española lo justifica mediante una analogía con la accesión clásica del derecho civil, al entenderse que la obra pasa a estar identificada con la empresa en cuestión, siendo prevalente el derecho a la identidad de la compañía al derecho moral del autor sobre su creación originaria⁴⁷⁸. Los estrechos límites en que se contempla la modificación hacen difícil pensar en su relevancia para el derecho de transformación, que supondría una modificación suficientemente relevante para ser original.

1.6.3.2. La autorización para usar una obra como marca

La autorización para la utilización como marca de la obra contiene normalmente los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública, manteniendo el cedente la protección de la obra en su esfera moral⁴⁷⁹, los cuales se verán limitados por el contenido de la propia autorización. Deberán especificarse igualmente sobre qué productos o servicios se utilizará la obra a modo de signo, pues si no se especificara, la identificación de la obra con determinados productos podría afectar a los derechos

⁴⁷⁶ LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a la Ley 17/2001*, ob. cit., p. 494.

⁴⁷⁷ LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a la Ley 17/2001*, ob. cit., p. 495, y FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado*, ob. cit., p. 258.

⁴⁷⁸ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Merchandising y Derecho de Autor”, ob. cit., p. 137.

⁴⁷⁹ La autorización deberá formalizarse por escrito, por un periodo y ámbito territorial determinado y especificando la cesión en exclusiva al solicitante de la marca con relación a los correspondientes productos o servicios. FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “Signos distintivos”, ob. cit., p. 614.

morales de su autor⁴⁸⁰.

El fundamento del contenido de la cesión responde a la conexión entre el artículo 43 de la Ley de Propiedad Intelectual, que limita la cesión de los derechos de explotación a lo expresamente acordado y a lo que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo, con el artículo 34 de la Ley de Marcas, que confiere al titular de la marca su explotación el tráfico económico. Pues bien, para que lo segundo sea posible, es necesario que el titular de la marca pueda poner la obra como signo en los productos que quiera comercializar o en su presentación, lo que necesita de la cesión de derecho de reproducción; igualmente, será necesario para la explotación que dichos productos que contienen la representación gráfica de la obra, que el titular de la marca tenga cedidos los derechos de distribución y comunicación pública arriba mencionados, pues de otra forma, las posibilidades de utilización de la marca en mercado quedarían incompletas, no siendo posible cumplir con la finalidad del contrato, tal y como se menciona en los requisitos de la cesión de derechos patrimoniales del artículo 43, antes mencionado.

Cuestión aparte será el derecho de transformación, pues no puede deducirse que la explotación comercial de una marca necesite de la cesión del derecho de transformación de la obra empleada como signo. No se produce una transformación por la nueva utilización de la obra para diferenciar productos o servicios en el mercado. En consecuencia, la posibilidad de explotar obras derivadas de la obra cedida como marca no se presumirá incluida en el acuerdo de cesión, salvo pacto expreso. Sólo se entienden permitidas aquellas modificaciones justificadas por razones técnicas, vinculadas, por ejemplo, a las necesidades de estampación en los envases o su utilización publicitaria. En el caso de la obra por encargo, se entiende aceptable la modificación sin autorización del signo por parte el titular de la marca, con el límite de aquellas situaciones en que la marca se ha vinculado al nombre del artista creador. Lo mismo sucederá en relación al uso de la marca en productos o servicios que puedan desprestigiar al autor de la obra o sean contrarios a sus convicciones morales⁴⁸¹, siempre y cuando no hubiera sido

⁴⁸⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., "Marcas", ob. cit., p. 415.

⁴⁸¹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., "Marcas", ob. cit., pp. 416 y 419.

pactado de antemano su utilización⁴⁸².

⁴⁸² En EE.UU., como apuntábamos anteriormente, la legislación marcaria y de competencia desleal, en concreto el § 43(a) *Lanham Act*, protege a autores e intérpretes contra afirmaciones falsas o engañosas en la descripción. Por ello, cuando exista una posibilidad razonable de confusión para el público por el uso fraudulento del nombre o la fama de un tercero, la ley protegerá a los artistas y al consumidor por esos usos comerciales no autorizados. En estos casos, debe entenderse que el derecho a la integridad protege igualmente la calidad asociada al artista, por lo que podría interpretarse que el reconocimiento de este derecho bajo la *Lanham Act* es asimilable a un reconocimiento de la esfera moral de los creadores y artistas en el ámbito europeo del derecho de autor; aun entendiendo que tiene su fundamento en el interés económico de los autores y no en los derechos personales o morales, la protección de la esfera patrimonial acaba proveyendo protección a sus derechos personales, en concreto, el derecho del autor a evitar que su obra sea representada al público de forma distorsionada. Si bien es cierto que la identidad artística no coincide con la noción tradicional de marca, no es sorprendente que se proteja en el § 43(a) la correcta atribución de sus productos, pues su marca identificadora en estos casos son sus nombres, los cuales en determinados supuestos (si son distinguibles y no de carácter general), sí podrán llegar a registrarse como marca. PINOVER, D.E., “The Rights of Authors, Artists and Performers under Section 43(a) of the Lanham Act”, *The Trademark Reporter* (83), 1993, pp. 50-51. Son diversos los casos donde se puede apreciar esta protección, como por ejemplo en “*Smith v. Montoro*”, donde se entendió que la atribución errónea en los créditos finales de una película de su interpretación a otro actor constituía una apropiación engañosa a ojos del espectador y a la vez un desvalor al nombre profesional del afectado. *Smith v. Montoro*, 648 F.2d 602, USPQ 775 (CA 9 1981). Con el mismo criterio, en el caso “*Tom Waits v. Frito-Lay*”, el demandante, Tom Waits, cantautor reconocido por el público y la crítica estadounidense, acusaba a la empresa “*Frito-Lay*” de haberse valido de un imitador para promocionar el aperitivo “*Doritos*” de la marca mediante anuncios radiofónicos, en los cuales se imitaba su forma de cantar. A pesar que los demandados alegaron que no se trataba de una imitación *stricto sensu*, sino que se habían limitado a tomar como referencia su estilo interpretativo, que no quedaba cubierto por la propiedad intelectual, el tribunal no aceptó el argumento. En el juicio, tanto el jurado como distintos oyentes del anuncio habían identificado claramente a Waits, dando por sentado que era él quien interpretaba la melodía. En este sentido, el tribunal aceptó que la peculiar forma interpretativa de Waits, de sonido roto, grave y gutural, debía considerarse como un elemento distintivo protegible y reconocible por la audiencia. El juez apreció una clara voluntad de generar confusión entre los oyentes por parte de “*Frito-Lay*”, pues ésta persiguió desde un principio encontrar un intérprete que pudiera mimetizar a Waits de forma casi indetectable, a pesar de las advertencias de la productora del anuncio de las posibles consecuencias legales de hacerlo y de las conocidas y reiteradas negativas del artista a que su imagen o música fuera usada para promocionar artículos comerciales. A tenor de los hechos, el tribunal estimó que se había vulnerado su derecho a la imagen. El tribunal entendió que el falso patrocinio mediante la imitación no distinguible de un personaje, como en el caso en cuestión, suponía una infracción de la legislación marcaria estadounidense, la cual prohíbe expresamente el uso de cualquier símbolo o mecanismo que pueda llevar a un error de asociación a los consumidores. La sentencia expone que la apropiación indebida de un recurso como forma de cantar de un cantante debe ser considerado como una invasión del derecho de la propiedad personal, en concreto, su derecho a controlar el uso de su identidad imbuida en su voz (en un sentido similar al artículo 7.6 de nuestra Ley al honor y la imagen, que facultaría al titular en exclusiva de los derechos de explotación de la obra original a prohibir el uso de su voz en la obra posterior). La sentencia es relevante también porque más allá del aspecto económico, reconoce una afectación a la esfera moral de los derechos del demandante. El tribunal cita textualmente que la actividad de “*Frito-Lay*” produjo en el cantante “humillación, vergüenza y tensión mental”, lo que vendría reforzado por la explícita posición que el artista había mantenido al largo de su carrera en contra de todo uso promocional de su figura y sus creaciones. Así, el tribunal apreció daños a su reputación y estableció la correspondiente compensación económica. *Tom Waits v. Frito-Lay, Inc.; Tracy-Locke, Inc.*, 978 F.2d 1093 (9th Cir. 1992). Nos permitimos citar un tercer caso, “*Gilliam v. American Broadcasting Co.*”, en el que se consideró que las modificaciones realizadas por la cadena ABC a las grabaciones televisivas del show de los “*Monty Python*” habían supuesto una mutilación que afectó a la integridad de la obra, a la vez que supuso una falsa representación del responsable de la obra a los ojos del público, que podía entender que fueron los propios artistas quienes habían realizado los cambios. Ambas lesiones suponían para el tribunal un perjuicio de la reputación profesional del artista, que encontraba protección en el § 43(a).

1.6.3.3. La parodia marcaria

La transformación que resulta de la parodia puede tener implicaciones diferentes para el derecho de marcas y la protección de la propiedad intelectual. El *ius prohibendi* del titular de la marca (artículo 34.2 de la Ley de Marcas) sólo será ejercitable cuando un tercero no autorizado utilice un signo distintivo en el tráfico económico y a título de marca, el cual se preste a la confusión sobre el origen empresarial del producto en cuestión, que en definitiva es la función esencial de la marca⁴⁸³. Pero cuando el titular de la marca ostente a la vez un derecho de autor sobre el símbolo creado, podría cuestionar la originalidad de una obra posterior similar a la suya y, en virtud de su derecho exclusivo, tal y como se ha comentado, impedir que se registrara como marca ese otro signo aunque fuera para productos o servicios distintos a los que su marca fue registrada⁴⁸⁴. Se plantea entonces la cuestión de si serán lícitos otros usos de la marca en un ámbito diferente del marcario, para utilizarla (o en nuestro caso, transformarla) dentro del contexto de una obra intelectual. En particular, queremos detener la atención en la posibilidad de realizar parodias de imágenes corporativas mediante el correspondiente acto de transformación, y analizar el tratamiento jurídico que ha recibido esta conducta.

Si acudimos al derecho comparado europeo, observamos como existe una aceptación de la parodia marcaria en tanto que no entrañe un riesgo de confusión entre los signos, especialmente cuando el símbolo-parodia se utilice en el mismo tipo de productos que la marca parodiada⁴⁸⁵. Eso supone que la parodia podrá incluso contener un componente

Lanham Act y que, como venimos señalando, viene a suponer un reconocimiento indirecto del derecho a la integridad del autor dentro del derecho norteamericano. *Gilliam v. American Broadcasting Co.*, 538F 2d 14 (2nd Cir. 1976).

⁴⁸³ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado*, ob. cit., p. 440.

⁴⁸⁴ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Marcas”, ob. cit., p. 413.

⁴⁸⁵ KUR, A., “Does/should trademark law prohibit conduct to which copyright exceptions apply?”, en GINSBURG, J., BESEK, J., *Proceedings of the ALAI Congress*, ALAI, New York, 2002, p. 605. En la jurisprudencia alemana, es conocido el caso que enfrentó a la multinacional “Adidas” con los fabricantes de unas camisetas con la estampación “Adihash” que reproducía el logo de la marca alemana con hojas de marihuana y el lema “Adihash gives you speed”. En este caso, y a pesar que la jurisprudencia alemana tiende a ser más tolerante con las parodias que implican un uso marcario de la imagen, el OLG de Hamburgo consideró que existía un riesgo de confusión, ya que la identidad entre ambos símbolos era evidente y el efecto paródico no era lo suficientemente reconocible, además de ser un artículo estrechamente vinculado con el sector de mercado de la marca alemana. SCHNEIDER, B., *Die Markenparodie in Deutschland*, Lang, Frankfurt, 2010, p. 167. Más recientemente, una resolución del BGH ha denegado la posibilidad de registro del logo de una marca que alegaba ser una parodia del de la

de mensaje político siempre y cuando no posibilite entre el público una asociación entre las dos obras en cuestión. El límite para aceptar la parodia en el derecho de marcas estará en el efecto negativo al prestigio de la marca, el cual puede darse, por ejemplo, cuando la parodia vincule la marca a determinados posicionamientos contrarios a los derechos y libertades de los ciudadanos⁴⁸⁶, o cuando se busque únicamente el aprovechamiento del renombre de la marca parodiada para promocionar los productos que contengan la obra paródica⁴⁸⁷.

En España, si analizamos primeramente la posición de nuestros tribunales, veremos que las escasas sentencias sobre la cuestión han recogido los requisitos para reconocer la licitud de una parodia marcaria. Además de los ya exigidos para toda parodia (que ya ha sido anteriormente examinados, como son la ausencia de riesgo de confusión para el público, el uso estrictamente necesario de elementos de la obra parodiada, el buscado efecto irónico o jocoso y la función crítica sobre la primera obra, sin que ello conlleve

famosa marca de ropa deportiva “Puma”. El tribunal entendió que el diseño de la nueva marca para ropa joven “Pudel”, que utilizaba similar tipografía que la demandante y sustituía la característica silueta del puma en actitud de salto por la de un perro de raza “caniche” en la misma posición, constituía un riesgo de confusión según el artículo 9 de la Ley de Marcas alemana. Aun reconociendo las diferencias en los dibujos, la sentencia considera que el demandado se aprovechó de la conexión creada entre ambas marcas generada entre el público para obtener su atención, que de otra forma no habría podido conseguir. Ante la alegación del demandado de su derecho a la libre creación artística, el tribunal recuerda que éste queda limitado en un caso así, donde la protección marcaria tendrá preferencia, impidiendo el registro de una marca con estas características para bienes similares. El tribunal recuerda que la excepción paródica tiene cabida desde el punto de vista del derecho de autor, pero su aplicación a los productos industriales queda limitada cuando se aprecien actitudes que contravengan los principios de la legislación marcaria y la competencia desleal. BGH, 02.04.2015, IZR 59/13, “*Springender Pudel*”. En el derecho marcario norteamericano, una cuestión como ésta podría haberse enfocado a través del “*tarnishment*” (difuminación). Esta conducta implica un uso no autorizado de una marca que la vincula a productos de mala calidad o que son retratados en un contexto negativo o de mal gusto y que pueda atentar a la dignidad de productos del propietario. Por ejemplo, la imagen “*Enjoy Cocaine*” imitando el logo de “Coca-Cola” sería una forma de difuminación. FRIEDMANN, D., *Trademarks and Social Media: Towards Algorithmic Justice*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015, p. 151.

⁴⁸⁶ En Francia, el TGI de París condenó a la emisora de televisión “Canal +” por realizar una parodia denigratoria de la empresa alemana “BASF”. La parodia tomaba como referencia un anuncio publicitario en el que se veía al compositor Puccini soltando una lágrima al escuchar su propia música en una cinta de casete de la marca, con el lema de fondo “BASF, la emoción intacta”. La parodia sustituyó a Puccini por el presidente de Austria de entonces, Kurt Waldheim, del que se rumoreaba en esos momentos que había colaborado con el régimen nazi durante su juventud. Además se remplazaba la música original por un himno del partido nacional-socialista. La corte juzgó que en este caso la utilización paródica no podía ser utilizada con la intención de perjudicar y en concreto asociar a la empresa alemana con la Alemania nazi, por lo que se ordenó la retirada del anuncio. *BASF c/ Canal + France*, TGI Paris, 9 mars 1987 (Gazette du Palais 1987, pp. 267 y ss.). Por el contrario, la Corte de Apelación, en sentencia de 8 de enero de 2008, sí permitió la parodia del personaje de “Michelin”, presentado como un cavernícola, como metáfora de las políticas laborales de la empresa, vistas como anticuadas por los sindicatos de trabajadores. VOORHOOF, D., “Freedom of Expression”, ob. cit., p. 637.

⁴⁸⁷ KUR, A., “Does/should trademark law prohibit”, ob. cit., p. 607.

perjudicar la imagen o reputación de determinado sujeto u obra), en el caso de las marcas los condicionantes para apreciar la licitud aumentan. Podría decirse que sólo será aceptable cuando no perjudique al producto, no afecte a la reputación ajena o cuando únicamente se parodie la representación gráfica de la marca sin que afecte a la imagen de la compañía⁴⁸⁸. Eso significa que una acción por infracción del derecho de marca podrá prosperar si la parodia es confundible con la marca original y la primera se utilice en productos o servicios idénticos o similares a los de la obra parodiada⁴⁸⁹. En el caso de las marcas renombradas, donde la protección se extiende a toda clase de productos y servicios, no será fácil encontrar ejemplos que se ajusten a todos los requisitos anteriores. Se nos ocurre, a modo de ejemplo, la utilización del logo del fabricante de componentes informáticos “Intel” y su lema (*Intel Inside*) para transformarlo en el adhesivo con la frase “*Baby Inside*”, utilizado para indicar que un menor viaja en un vehículo. Fuera de estos casos con un mensaje humorístico tan inocente, cuesta encontrar casos que no pudieran entenderse como un ataque a la imagen de la compañía. Para escapar al ámbito de protección, podríamos concluir que a mayor notoriedad, más difícil resulta no afectar la imagen corporativa.

Por lo que respecta a nuestra doctrina, al analizar esta cuestión, ha distinguido según cuál fuera el objetivo de la parodia. Partiendo de una visión más restrictiva, el uso de la parodia con un fin no antitemático (cuando el objetivo no es la marca ni su titular si no la mera voluntad de utilizarla para producir una reacción humorística) supondría la transformación de una creación intelectual cubierta por la excepción del artículo 39 de la Ley de Propiedad Intelectual, de acuerdo con la interpretación de una parte importante de la doctrina, citada anteriormente al analizar los supuestos de licitud de la parodia. De igual manera, podría parecer aceptable una parodia así para las marcas, teniendo en cuenta que no se ataca a la reputación de la marca ni a la información que

⁴⁸⁸ Es conocido el caso que enfrentó a la empresa de servicios de belleza “Corporación Dermoestética” con el grupo de teatro “Corporación Antiestética”. Ante la demanda presentada por la primera por aprovechamiento indebido de su prestigio y reputación, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid apreció el efecto paródico al considerar que, por no ser una marca notoria, la ausencia de relación entre los servicios ofrecidos no permitía apreciar la infracción de marca. El hecho de que ambas marcas presentaran semejanzas fonéticas no impedía la perfecta diferenciación por el consumidor español, que puede distinguir el significado de ambos conceptos. Como bien señala el tribunal, no es posible monopolizar el uso de palabras que pertenecen al común de los hablantes de una lengua, por lo que no cabía apreciar infracción marcaria alguna. TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, núm. 1239/2005 de 28 octubre (ponente Rafael Estévez Pendás). (JUR 2006\14250).

⁴⁸⁹ PERDICES HUETOS, A.B., “La muerte juega al gin rummy”, ob. cit., p. 39.

esta genera en el mercado, sino que se dirige a circunstancias del ámbito social con un enfoque humorístico que no suponen un menoscabo para el titular del signo. Pero no parecería lógico aceptar este tipo de parodias para las marcas si finalmente se consideran inaceptables para el derecho de autor⁴⁹⁰, como entiende parte de la doctrina. En ese caso, el titular de la marca podría actuar en base a la protección de su reputación que prevé el artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal para evitar que un tercero se aproveche del esfuerzo ajeno⁴⁹¹, siendo posible incluso acumular estas acciones con las del titular del derecho de autor, cuando la obra artística a su vez genere derechos protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual y se aprecie un fundamento distinto de protección.

El caso de la parodia antitemática presenta otros matices puesto que, por un lado, la Ley de Competencia Desleal prohíbe las prácticas que generen informaciones falsas, denigrantes o generadoras de confusión entre los consumidores⁴⁹². Por ello, independientemente del carácter humorístico de la parodia, ésta parecería quedar fuera del ámbito de las marcas, aun cuando tuviera reconocimiento como excepción en la Ley de Propiedad Intelectual⁴⁹³. Sin embargo, sí que será posible cuando el elemento paródico esté ligado directamente al tratamiento de una realidad informativa del momento y entendida como parte del debate público existente sobre la marca en cuestión⁴⁹⁴. En ese supuesto, en beneficio del derecho a la libertad de expresión⁴⁹⁵, la parodia deberá ser aceptada, siempre dentro de los marcos del respeto a la imagen y al

⁴⁹⁰ PERDICES HUETOS, A.B., “La muerte juega al gin rummy”, ob. cit., p. 45.

⁴⁹¹ PERDICES HUETOS, A.B., “La muerte juega al gin rummy”, ob. cit., p. 34 y BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Merchandising y Derecho de Autor”, ob. cit., p. 143, quien añade que el titular de la marca podría alegar igualmente un acto de denigración (artículo 9 Ley de Competencia Desleal), cuando se dé un ataque injustificado a la misma.

⁴⁹² Una situación así puede entenderse de la creación “Fat Tony” del artista Ron English. El dibujo parodia la mundialmente conocida figura del tigre “Tony”, utilizado como mascota en los paquetes de “Frosties” de la marca de cereales “Kellog’s”. En un caso así, donde se identifica el sobrepeso con los cereales, la marca podría alegar que se ha producido un acto de denigración.

⁴⁹³ PERDICES HUETOS, A.B., “La muerte juega al gin rummy”, ob. cit., p. 42.

⁴⁹⁴ PERDICES HUETOS, A.B., “La muerte juega al gin rummy”, ob. cit., p. 47. Si bien no toda transformación humorística cabe dentro de la parodia. En ocasiones, se esconden actos de publicidad encubierta (“*product placement*”) bajo un supuesto efecto paródico. Un ejemplo se encontraría en la comedia “Austin Powers”, donde en diferentes escenas de la película aparecen claramente productos y el logo de la multinacional cafetera “Starbucks”, coincidiendo con la aparición del villano de la película. En un caso así, cuesta no ver una intención publicitaria mayor que el propio efecto humorístico.

⁴⁹⁵ PERDICES HUETOS, A.B., “La muerte juega al gin rummy”, ob. cit., p. 51.

honor del parodiado⁴⁹⁶. Su justificación viene dada por el hecho de que las marcas, en especial las notorias y renombradas, tienen una presencia intensa en la sociedad y suelen presentarse como valedoras de determinadas actitudes, valores o filosofías. Por ello, debería permitirse su parodia como mecanismo de reacción y crítica contra esos mismos ideales, con los límites ya expuestos de que la marca no sufra un descrédito excesivo y no exista riesgo de confusión sobre el origen empresarial de la parodia⁴⁹⁷. El uso transformador de la marca es el medio para poder criticar la marca o el producto o los intereses que se encuentran detrás de ella⁴⁹⁸.

1.6.4. La dimensión concurrencial de la transformación

La propiedad intelectual y el derecho contra la competencia desleal también se relacionan en diversos sentidos. Los efectos económicos de la explotación de los derechos exclusivos del titular de una obra pueden tener incidencia en el derecho de la competencia, teniendo en cuenta que dichos actos de explotación se realizan en el mercado con finalidad concurrencial.

La normativa sobre competencia y la relativa a propiedad intelectual comparten objetivos de política legislativa⁴⁹⁹, en concreto el fomento de la innovación, lo que

⁴⁹⁶ El Tribunal Supremo ha aclarado que el derecho al honor de las personas jurídicas puede ser reconocido, al entender que la marca representa la imagen de la compañía. Sin embargo, el derecho tendría un contenido diferente al de las personas físicas: “Tampoco cabe valorar la intromisión con los mismos parámetros que cuando se trata de personas físicas, porque respecto de éstas resaltan dos aspectos: el interno de la inmanencia o mismidad, que se refiere a la íntima convicción o sentimiento de dignidad de la propia persona, y el externo de la trascendencia que alude a la valoración social, es decir, a la reputación o fama reflejada en la consideración de los demás y cuando se trata de las personas jurídicas resulta difícil concebir el aspecto inmanente por lo que la problemática se centra en la apreciación del aspecto trascendente o exterior -consideración pública protegible-, que no cabe simplemente identificar con la reputación empresarial, comercial, o en general del mero prestigio con que se desarrolla la actividad”. Por ello, en relación a un caso de filmación de una escena de una serie de televisión en que un autobús metropolitano sufría un accidente, el tribunal no apreció la lesión al honor de la empresa de transportes, por la falta de identificación de la misma en la imagen y por no demostrarse de que la emisión televisiva tuviera una repercusión relevante en el ámbito de protección del ejercicio de las funciones de la empresa. STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, núm. 369/2009 de 21 mayo. (ponente Juan Antonio Xiol Ríos). (RJ 2009\3188).

⁴⁹⁷ KUR, A., “Does/should trademark law prohibit”, ob. cit., p. 608.

⁴⁹⁸ VOORHOOF, D., “Freedom of Expression”, ob. cit., p. 636.

⁴⁹⁹ MASSAGUER FUENTES, J., *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999, p. 81 y MASSAGUER FUENTES, J., “Aproximación sistemática”, ob. cit., p. 259 y SALELLES CLIMENT, J.R., “El derecho de reproducción del productor de fonogramas en el entorno digital:

conlleve que los reproches de deslealtad previstos en la primera guarden semejanzas de contenido con las infracciones previstas en la Ley de Propiedad Intelectual; sirva como ejemplo la determinación de conceptos como la confusión o la explotación de la reputación ajena. Similar diferenciación la encontramos de nuevo en la doctrina alemana, que señala los diferentes derechos afectados: en la propiedad intelectual serán los derechos exclusivos subjetivos del autor, de diversa naturaleza; mientras que en la competencia desleal, la protección se centrará en las modalidades de actuación en el mercado. La cuestión a determinar, estará en si la lesión de los derechos de autor a su vez puede suponer una conducta desleal⁵⁰⁰.

Pero a la vez presentan una diferencia importante: la Ley de Propiedad Intelectual tiene como fundamento jurídico la protección de los derechos exclusivos del autor, mientras que la Ley de Competencia Desleal regula la forma en que se compite en el mercado⁵⁰¹. En otras palabras, la finalidad normativa del derecho contra la competencia desleal puede decirse que es, en palabras de la doctrina, “el aseguramiento de la funcionalidad de la competencia económica y, al mismo tiempo, la salvaguarda de la libertad individual al ejercicio de la actividad económica en el mercado”, lo que incluye la libertad de elección de los consumidores y el establecimiento de unas relaciones entre los operadores del mercado que garanticen esa competencia⁵⁰².

El derecho de la competencia puede permitir la ampliación de la protección prevista en los derechos de propiedad intelectual, extendiendo su ámbito objetivo y material,

particular consideración del reproche de su infracción desde el derecho de la competencia desleal (comentario de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, de 27 de junio de 2002)”, *Pe. i.: Revista De Propiedad Intelectual* (13), 2003, p. 89. Igual sucede en el derecho alemán, donde los requisitos de aplicación y valoración del derecho de autor son idénticos con aquellos para la protección de las prestaciones en la legislación de defensa de la competencia. GÖTTING, H., *Gewerblicher*, ob. cit., p. 14. En especial, será posible la protección acumulativa de la Ley de Competencia Desleal para aquellas prestaciones que han demostrado ser particularmente vulnerables debido a los nuevos medios de copia y difusión (organismos de radiodifusión, ejecuciones de los artistas o derechos de organizadores de espectáculos). SAMBUC, T., “§ 4 Nr. 9 (Ergänzender Leistungsschutz”, en HARTE-BAVENDAMM, H., HENNING-BODEWIG, F. (coord.), *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)*, 3. Auflage, Beck, München, 2013, p. 929. La protección por vía competencial podrá ir más allá de los límites de los derechos que otorga la legislación de propiedad intelectual, cuando una determinada conducta desleal afecte a una obra de una forma no prevista por el derecho de autor. NORDEMANN, A., “UrhG §§ 23/24”, ob. cit., p. 514.

⁵⁰⁰ SCHRICKER, G., “Einleitung”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 18.

⁵⁰¹ ROMANÍ LLUCH, A., “La protección del diseño”, ob. cit., p. 901.

⁵⁰² MASSAGUER FUENTES, J., *Comentarios*, ob. cit., p. 112.

siempre y cuando exista identificación sistemática en la valoración del reproche⁵⁰³. En el sentido contrario, no cabe considerar las acciones previstas en la Ley de Competencia Desleal como mecanismos subsidiarios de refuerzo para supuestos que reúnen todos los requisitos para quedar enmarcados en la Ley de Propiedad Intelectual, sin otros elementos externos a dicha normativa. Pero sí cabrá valerse de la Ley de Competencia Desleal para impedir la explotación por parte de terceros de obras que no encuentren protección en la Ley de Propiedad Intelectual o constituyan una excepción para el derecho exclusivo del autor, siempre que la conducta suponga una conducta desleal tipificada basada en un supuesto de hecho diferente al de la Ley de Propiedad Intelectual con diverso fundamento⁵⁰⁴. La imposibilidad de proteger un concepto por el derecho de autor no excluye necesariamente su protección de otro modo, en este caso, la competencia desleal⁵⁰⁵. Al igual que sucede con la legislación marcaría, la Ley de

⁵⁰³ Un ejemplo reciente fue resuelto por la Audiencia Provincial de Barcelona en 2015, en relación a la comparación de dos cursos de inglés para niños. La sentencia aplica uno de los principios esenciales del derecho de autor, como es la libre utilización de las ideas, para recalcar que en un caso como éste, donde las obras afectadas son de tipo científico, la protección se centra en su forma de exposición original y no en su contenido. Como consecuencia, el tribunal decretó que no existía infracción de los derechos de autor del demandante (reproducción y transformación) al considerar que las semejanzas entre los cursos no eran relevantes: “Ni el diseño del curso, ni su estructuración en cuatro unidades o el recurso a un personaje que interactúa con su mascota pueden tomarse en consideración a estos efectos. La demandante no puede proclamarse autora de la idea ni puede monopolizarla, impidiendo que terceros utilicen sus propios personajes con sus propias mascotas en cursos de inglés dirigidos a niños de 1 y 2 años”. De igual modo, se desestimó la petición de la demandante de que se apreciara un acto de imitación en virtud del artículo 11 Ley de Competencia Desleal. El tribunal, relacionándolo con el anterior principio de libre utilización de las ideas, recuerda que la imitación se entiende lícita salvo que exista un derecho de exclusiva o pueda generar confusión. De nuevo, no se aprecia infracción por el hecho de que las coincidencias apreciadas no pueden ser monopolizadas por la parte demandante, por tratarse de elementos no protegibles de su obra. Por el contrario, los elementos protegibles (textos, dibujos y canciones) sí presentaban suficientes diferencias, por lo que el tribunal concluyó (acertadamente en nuestra opinión) que lo que se daba en este supuesto fue una utilización de una misma idea para producir dos obras diferentes, lo que no vulnera ni el derecho de autor ni supone un acto de competencia desleal. SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 53/2015 de 3 de marzo de 2015 (ponente José María Ribelles Arellano). (JUR 2015\105071).

⁵⁰⁴ MASSAGUER FUENTES, J., *Comentarios*, ob. cit., p. 84 y SALELLES CLIMENT, J.R., “El derecho de reproducción”, ob. cit., p. 90. Similar criterio es seguido en el derecho alemán, donde se plantea si una creación que encaje en el “uso libre” del § 24 *UrhG* pueda ser sancionada por la legislación de competencia desleal como acto de imitación (§ 4.9 *UWG*). Sin embargo, cuando el carácter deshonesto de la actividad sea tan intenso que, a pesar de la libertad de imitación prevista en la *UWG* y el “uso libre” de la *UrhG*, exista una conducta desleal porque el distribuidor del nuevo producto no ha evitado suficientemente la posible identificación con la obra anterior a ojos del consumidor. A modo de ejemplo, pensemos en un producto que para el derecho de autor fuera una creación de “uso libre”, pero que fuera empaquetado o promocionado de forma muy similar al producto originario, pudiendo confundir al usuario sobre su origen. NORDEMANN, A., “UrhG §§ 23/24”, ob. cit., p. 516, NORDEMANN, A., “§ 4 Nr. 9”, en GÖTTING, H., NORDEMANN, A. (coord.), *UWG-Handkommentar*, Nomos, Baden-Baden, 2010, p. 417.

⁵⁰⁵ CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., “El plagio de formatos de programas de televisión”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Creaciones audiovisuales*, ob. cit., p. 189. Piénsese, por ejemplo, en una revista de

Competencia Desleal respeta el sistema de protección que ofrece la Ley de Propiedad Intelectual, la cual tendrá aplicación preferente para resolver las infracciones relacionadas con la obra protegida. Pero en aquellos casos en que la propiedad intelectual se muestre insuficiente para reprimir determinada conducta en el mercado o el titular del bien afectado no tenga legitimación para ejercitar el derecho de autor, será posible acudir a las acciones ofrecidas por la Ley de Competencia Desleal, atendiendo a la lesión de un bien jurídico diferente⁵⁰⁶.

Así pues, la relación entre la propiedad intelectual y la competencia desleal podría resumirse diciendo que la Ley de Competencia Desleal tiene un carácter complementario, en el sentido que ofrece un ámbito de protección más amplio que los derechos absolutos que configuran la propiedad intelectual, si bien se trata de una protección menos sólida. Es decir, la infracción de un derecho exclusivo de propiedad intelectual (al igual que sucede con la propiedad industrial) supone un acto ilícito por sí mismo, por el propio hecho de utilizar un objeto protegido, la obra, sin autorización, salvo que exista una excepción al derecho o éste hubiera caducado. Sin embargo, para que exista un ilícito concurrencial, deberán considerarse las circunstancias concretas que se dan en la acción competitiva en cuestión para determinar su ilicitud⁵⁰⁷.

Dicho esto y centrándonos ahora en el derecho de transformación, creemos necesario analizar a continuación aquellas conductas desleales tipificadas en la Ley de Competencia Desleal que podrían llegar a tener relevancia para este derecho. De los diferentes grupos de casos, la conexión de la transformación con una obra anterior hace que sean relevantes aquellos especialmente relacionados con la protección de las propias prestaciones. Analizaremos si la conducta típica descrita en cada uno de los siguientes supuestos de competencia desleal podría llevarse a cabo mediante la

prensa, creada a partir de informaciones de actualidad, las cuales no están protegidas por la propiedad intelectual. No obstante, dicha conducta podría tener relevancia para la competencia desleal cuando se observara que una empresa obtuviera la información mediante la reproducción de contenidos de sus competidores, sin haberse abonado a un servicio de agencia informativa. ROGEL VIDE, C., *Estudios completos V*, ob. cit., p. 157.

⁵⁰⁶ MASSAGUER FUENTES, J., *El nuevo derecho contra la competencia desleal: la Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales*, Thomson Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2006, p. 112.

⁵⁰⁷ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de derecho mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial*, 15ª ed., Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, pp. 379-380.

explotación en el mercado del resultado de un acto de transformación.

1.6.4.1. La transformación como acto de confusión

El artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal define la confusión como aquellos actos aptos para crear un riesgo de asociación entre los consumidores sobre la procedencia empresarial de un producto o servicio, mediante una representación falsa o incorrecta⁵⁰⁸. Para que sea apreciada la confusión, será suficiente que exista un riesgo, sin necesidad de que se haya producido efectivamente⁵⁰⁹. No será necesario tampoco que se produzca en relación a dos actividades idénticas o similares, si bien lo habitual es que así sea, ya que cuanto más diferenciadas sean, menor riesgo de confusión existirá⁵¹⁰.

En conexión con las obras protegidas por la propiedad intelectual, podemos decir que la transformación puede comportar un acto de confusión en aquellos casos en que, la obra derivada resultante, a pesar de incorporar elementos propios que le otorguen protección por sí misma, presente una conexión suficientemente intensa con la obra preexistente que pueda llevar al público a asociarla con la primera obra y sus autores. Incluso podría darse el caso de que, aun cuando no se estuviera utilizando un elemento protegible de la obra, la conducta fuera relevante como acto de confusión. Tómese como ejemplo un artista, el cual no firmase sus obras, y que imitase de forma tan exacta el estilo de un pintor famoso, que llegara a confundir al público destinatario de sus obras; en este caso, si no hubiera reproducción o transformación de la obra del pintor reconocido, no cabría infracción de la propiedad intelectual, pues los estilos son de uso libre; pero sí que podría actuarse por la vía de la competencia desleal o la protección de la marca, tal y

⁵⁰⁸ MASSAGUER FUENTES, J., *Comentarios*, ob. cit., pp. 167-168. El redactado de la Ley de Competencia Desleal vigente recoge el contenido de la Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales, donde la conducta engañosa para crear confusión es entendida de forma amplia al hablar de “cualquier operación de comercialización” que genere riesgo de confusión sobre el origen o procedencia de un bien o servicio, incluidos los signos distintivos. MASSAGUER FUENTES, J., *El nuevo derecho*, ob. cit., pp. 109-111.

⁵⁰⁹ MASSAGUER FUENTES, J., *Comentarios*, ob. cit., p. 172.

⁵¹⁰ MASSAGUER FUENTES, J., *Comentarios*, ob. cit., p. 177.

como ha interpretado la doctrina⁵¹¹ y la jurisprudencia⁵¹².

⁵¹¹ Nuestra doctrina ha entendido que en casos excepcionales, cuando puedan generar confusión en el mercado e inducir al error al consumidor (por ejemplo, ocultando el nombre del artista que realmente ha realizado la obra), sería posible apreciar una conducta desleal. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Merchandising y Derecho de Autor”, ob. cit., pp. 134-135 y VALBUENA GUTIÉRREZ, J.A., *Las obras o creaciones intelectuales*, ob. cit., p. 190. La doctrina alemana comparte esta interpretación, señalando que la protección del personaje puede venir igualmente por la vía de la competencia desleal, contra las afirmaciones engañosas en relación con el contenido, la forma o el autor de la obra derivada. DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., pp. 37. De forma similar, en EE.UU. el derecho a la integridad de los autores e intérpretes tiene reconocimiento en el § 43(a) *Lanham Act* que los protege contra quien “utilice en el comercio cualquier palabra, término, nombre, símbolo o dispositivo, o cualquier combinación de los mismos, o cualquier otra denominación de origen falsa, falsa o engañosa descripción del hecho, o representación falsa o engañosa de la realidad”, lo que supone de facto una amenaza para su reputación profesional, pues la identidad de un artista tiene un valor comercial en el mercado. Se les reconoce en definitiva un derecho de “publicidad” y “privacidad” que les permite actuar contra el uso no autorizado de su imagen, voz o apariencia, lo que en cierta forma conecta con nuestra concepción del derecho moral. SCHWARTZ, E., NIMMER, D., “United States”, ob. cit., p. 126.

⁵¹² En nuestra jurisprudencia, la Audiencia Provincial de Barcelona tuvo que decidir sobre si las coincidencias entre dos espectáculos de danza y percusión constituían un acto de transformación, un plagio o si se trataba de obras independientes entre sí. De igual forma, el tribunal entró a determinar si en la comercialización de la obra se produjo un acto de competencia desleal. En cuanto a la posible infracción de la propiedad intelectual, se tomó en consideración las valoraciones periciales que apreciaron que entre ambas obras existían las suficientes diferencias expresivas en los elementos formativos (que para este tipo de obras son la coreografía y las polirritmias), para descartar la acusación de plagio. El hecho de que coincidieran en la ambientación (las calles de La Habana) y el género musical (la música tradicional cubana) no implicaba nada más que la identidad en los mismos elementos inspiradores, los cuales son de uso libre y que además ya habían sido presentados en otras creaciones anteriores del género. Más aún, descartó que se hubiera producido un acto de transformación no autorizado, pues la originalidad de la nueva obra en cuanto a argumento, música e interpretación era de suficiente calado para considerarla una obra “nueva, original y diferente en su expresión formal”, entendiendo que sólo compartía con la anterior “elementos no protegidos que pertenecen al acervo cultural cubano”. Sin embargo, la desestimación de la infracción del derecho de autor no impidió apreciar un acto de confusión (artículo 6 Ley de Competencia Desleal) en la conducta del demandado, ya que éste promocionó y comercializó públicamente su obra vinculándola a la creación del demandante, presentando los nombres de ambas compañías de teatro de forma conjunta en los anuncios publicitarios que presentaban a la segunda. SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 222/2014, de 26 de junio de 2014 (ponente Luis Garrido Espá). La misma sala había visto con anterioridad otros litigios donde se reconoció esta dualidad entre derecho de transformación y el orden concurrencial, en un caso sobre la distribución de una colección de vídeos que, con el título “Classic Animations”, se transformaban personajes de “Disney” protegidos por el derecho de autor. La sentencia establece primero una distinción entre exigencia de originalidad de la propiedad intelectual y de novedad en la propiedad industrial: “No es, pues, en la esfera del derecho de autor, la circunstancia de la novedad la que le otorga a la obra creada el carácter digno de protección (como ocurre en la parcela de la propiedad industrial), sino la nota de originalidad de la misma que, únicamente, concurre cuando la forma elegida por el creador incorpora una especificidad tal que permite considerarla una realidad singular o diferente por la impresión que produce en el consumidor lo que, por un lado, ha de llevar a distinguirla de las análogas o parecidas y, por otro, le atribuye una cierta apariencia de peculiaridad”. Concluye diciendo que, además de la infracción al derecho de autor antes mencionada, la conducta consistente en la utilización del logotipo de “Disney” en los productos del demandado, así como la utilización de versiones adaptadas de sus personajes en las carátulas de los vídeos comercializados por ellos, resultan subsumibles en el artículo 6 Ley de Competencia Desleal, constituyendo una manifestación del riesgo de asociación para los consumidores respecto de la procedencia de la prestación. Con ello se buscó, más que proteger el aprovechamiento de las ventajas competitivas asociadas a una multinacional como “Disney”, combatir el fraude que supone para el consumidor creer de que se trata de productos genuinos de la empresa. SAP Barcelona, Sección 15ª, de 10 de marzo de 2000 (ponente José Luis Concepción Rodríguez). (AC 2000\325). En la jurisprudencia

Igualmente, será posible apreciar un acto de competencia desleal en relación con el uso de personajes cuando se aprecie que se haya producido una actuación por parte de un tercero que lleve a los consumidores a creer que el producto en que éstos aparecen pertenece al titular legítimo⁵¹³. Tomemos como ejemplo una obra escénica: imaginemos que se adapta una obra, la cual basa su puesta en escena en personajes preexistentes, creados por otro autor, los cuales son familiares y rápidamente reconocibles para el público en general. En este supuesto, siempre y cuando la obra no pudiera quedar protegida por la excepción de la parodia, se dará una infracción del derecho de autor, por tratarse de una transformación no autorizada. Pero además, su explotación comercial también afectaría el orden concurrencial, pues en virtud de los artículos 6 y 12 Ley de Competencia Desleal, nos encontraríamos ante un supuesto de confusión, en conexión con el concepto de explotación de la reputación ajena, haciendo posible la

comparada, el riesgo de confusión ha sido valorado de forma similar, como en el caso visto por la justicia neozelandesa en que se copió de un periódico un juego de los llamados “Fantasy Game” para su publicación en otra publicación. Estos juegos son comunes en la prensa deportiva mundial, y consisten en la creación de una liga deportiva, en la que los participantes crean un equipo con los perfiles estadísticos de los jugadores reales de la competición, que van generando puntuaciones según su rendimiento actual en la temporada. La sentencia estimó que las ligeras diferencias entre ambos juegos constituían una un acto de confusión, además de un plagio de la primera obra. *Bleiman & another v. News Media (Auckland) Limited*, Court of Appeal, 13th May 1994, CA 70/94 (Richardson, Gault JJ, Sir Gordon Bisson). En Alemania, el Tribunal Federal (BGH), resolvió sobre un caso de utilización de la imagen del personaje ficticio literario y televisivo “Pippi Calzaslargas” para una línea de disfraces para niños y adultos. BGH, 17.07.2013, I ZR 52/12, “*Pippi Langstrumpf*”. El Tribunal no apreció que los elementos del personaje fueran protegibles de forma individualizada y entendió que sólo existiría infracción de marca si se utilizara su nombre en los productos, cosa que no ocurrió. La opinión contenida en la sentencia genera dudas en relación a la explotación comercial del producto y la afectación de la competencia. Puestos a aceptar que no se da una infracción de la propiedad intelectual en estos casos, no nos parece tan claro que no se produzca un acto de competencia desleal con su comercialización (artículo § 4.9 UWG). No cabe duda que los consumidores de un producto así, más allá de que no se utilicen las marcas originales, realizarán una asociación directa entre el personaje y el disfraz. Independientemente de los elementos tomados, o del grado de modificación realizado sobre los mismos, el objeto del disfraz es referenciar a la creación originaria. Por lo tanto, ¿no se da entonces una identidad con el contenido del artículo 6 Ley de Competencia Desleal, cuando señala que el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación será suficiente para entender que se produce un acto de confusión? La venta al público de un producto que remite innegablemente a una creación ajena y que incide directamente con su ámbito mercantil (no olvidemos que la mayoría de personajes de ficción incorporan su propia línea de merchandising oficial) hace pensar que sí estaríamos ante un supuesto relevante para la legislación sobre competencia desleal, por el aprovechamiento de la reputación ajena. En la doctrina alemana, encontramos esta idea en HEIM, S., HAUCK, R., “Urheberrechtlicher”, *Figurenschutz am Beispiel Der „Pippi Langstrumpf“-Entscheidung Des BGH*”, *GRUR-Prax*, 2014, p. 198.

⁵¹³ Estos elementos fueron apreciados por los tribunales ingleses en el caso “*Mirage Studios v Counter-Feat Clothing Company Limited*” (1991 FSR 145), por el que creadores de los personajes de cómic “Las Tortugas Ninja” consiguieron impedir que la empresa demandada vendiera productos de *merchandising* adornados con dibujos modificados de sus creaciones. La *High Court* sostuvo que se daba una infracción tanto de los derechos de autor (en relación con la transformación de las ilustraciones) como un caso de competencia desleal (al intentar mostrar que los legítimos creadores estaban involucrados en el producto). FOX, T., “To the Goggomobil”, ob. cit., p. 20.

acumulación de acciones⁵¹⁴. Para su valoración, será necesario tener en cuenta otras circunstancias además de la semejanza entre las obras, como sería el riesgo de que los consumidores pudieran creer que ambas tienen el mismo origen empresarial⁵¹⁵.

En ese sentido, hay que tener en cuenta que también el título de la obra recibirá protección como parte de ella (artículo 10.2 de la Ley de Propiedad Intelectual). Cuando éste presente especial originalidad, recibirá protección de forma autónoma, lo que permitirá a su autor alegar, por un lado, el derecho moral a la integridad cuando sufra transformaciones por parte de terceros⁵¹⁶. De igual forma, la protección del título se extenderá al ámbito de la competencia desleal cuando su uso en otra obra genere riesgo de confusión, debido a la efectiva fuerza individualizadora del título, al igual que en aquellos casos en que el título esté ampliamente difundido en el mercado, lo que haga posible su explotación en sectores económicos diversos⁵¹⁷.

Un supuesto más reciente donde también pueden darse simultáneamente un acto de transformación y un acto de confusión es el “*framing*” o enmarcado de páginas webs. Sin perjuicio de lo que posteriormente se ha de decir, conviene recordar ahora que la técnica consiste en crear un marco para una página web ajena, de tal forma que los usuarios, al acceder a ella, la vean representada de tal forma que quede rodeada del contenido propio de la web que se ha apropiado del contenido original⁵¹⁸. En un caso así, entendemos que se produce obviamente una infracción de los derechos de

⁵¹⁴ CARRASCO PERERA, A., “Comentarios al artículo 138”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1671.

⁵¹⁵ ROMANÍ LLUCH, A., “La protección del diseño”, ob. cit., p. 906.

⁵¹⁶ El *copyright* norteamericano ha contemplado la posibilidad de reconocerles protección bajo determinadas circunstancias. En el caso “*Jackson v. International Pictures*”, donde un autor teatral demandó a la productora cinematográfica por el uso del título de su obra para una película, el tribunal expresó el siguiente razonamiento para justificar la protección: “No hay derecho de propiedad sobre expresiones comunes o palabras que son meramente descriptivas, figurativas o de naturaleza. Sin embargo, si las palabras se han utilizado por un autor o compositor de manera tal que el público ha acabado asociándolas con el producto, libro o juego, adquieren un “significado secundario”. Este principio, que se aplicó por primera vez en los casos de marcas, hace que las palabras o símbolos sean protegibles y transferibles a causa de esa asociación.” La decisión de la Corte se centró en la probabilidad de que existiera una confusión para el público sobre la fuente de que procedían las obras. *Jackson v. Universal International Pictures*, 36 Cal.2d 116, Sept. 28, 1950.

⁵¹⁷ La cuestión del grado de difusión será importante para valorar la existencia de los actos de confusión cuando el título use palabras genéricas o descriptivas. Ese sería un supuesto habitual para los periódicos, sector para el que las pequeñas diferencias en el título se entienden suficientes para excluir el riesgo de confusión. MASSAGUER FUENTES, J., *Comentarios*, ob. cit., p. 203.

⁵¹⁸ MASSAGUER FUENTES, J., “La cláusula de prohibición de la competencia desleal”, *Cuadernos de derecho judicial* (11), 2002, p. 125.

explotación del autor, pues mediante el *framing* se facilita al usuario la fuente originaria del contenido y se integra el material tomado protegido en un nuevo contexto expresivo. En este punto, y dando por entendido que el requisito de originalidad para un supuesto de obra derivada en este formato es reducido, será posible de hablar de una lesión del derecho de transformación del titular de la *web* de donde procede el material “enmarcado”⁵¹⁹.

A la vez, el “enmarcado” podrá tener relevancia como acto de confusión, al generar un riesgo para los consumidores quienes podrían interpretar, o bien que la página enmarcada se trata de un producto o servicio del titular originario, o bien que el creador de la nueva página ha obtenido la oportuna licencia o autorización para utilizar y comunicar los contenidos que aparecen en su *web*. A la vez, se dará un acto de aprovechamiento del esfuerzo ajeno cuando la técnica mencionada se lleve a cabo mediante la incorporación de una prestación ajena para la construcción de la propia y con ello, beneficiarse de las posibilidades de negocio que el esfuerzo realizado por el tercero le haya dado⁵²⁰.

1.6.4.2. La transformación como acto de imitación

Partiendo de la base que los actos de imitación de prestaciones ajenas no protegidas por un derecho de exclusiva son libres, se considerarán ilícitos en aquellos casos en que puedan generar una asociación errónea entre los consumidores sobre la procedencia de los productos. Eso supone que es frecuente que se produzca simultáneamente un acto de confusión (artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal) e imitación (artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal)⁵²¹. Ahora bien, la imitación consiste en la copia idéntica de la prestación o iniciativa original ajena, o en su caso, de aquellos elementos esenciales que reflejan su individualidad o el esfuerzo de su creador⁵²², y no sobre sus

⁵¹⁹ MASSAGUER FUENTES, J., “La cláusula”, ob. cit., p. 126.

⁵²⁰ Podrá suponer igualmente una infracción del derecho de marca, pues la *web* puede servir en algunos casos para distinguir productos y servicios. MASSAGUER FUENTES, J., “La cláusula”, ob. cit., pp. 124 y 126.

⁵²¹ MASSAGUER FUENTES, J., *Comentarios*, ob. cit., p. 166.

⁵²² MASSAGUER FUENTES, J., *Comentarios*, ob. cit., p. 343

signos distintivos⁵²³.

En nuestra legislación de propiedad intelectual, si atendemos a la redacción de determinados artículos de la Ley de Propiedad Intelectual, podemos pensar que se está protegiendo en su seno una conducta más cercana a lo previsto en el artículo 11.2 Ley de Competencia Desleal para los actos de imitación por aprovechamiento del esfuerzo ajeno que no el mismo hecho generador de la propiedad intelectual, como sería la creación de la obra⁵²⁴. Ese sería el caso del derecho *sui generis* sobre una base de datos, el cual justifica su protección en atención a las inversiones en tiempo y dinero de su creador, más que en la apreciación de un proceso creativo⁵²⁵. En ese mismo sentido encontraríamos los supuestos de obra multimedia, las cuales pueden incorporar elementos de la propiedad industrial como el uso de signos distintivos, dibujos industriales o modelos de utilidad, además del mismo proceso técnico de su creación que comportarán una obligación de secreto industrial (*know how*) para sus creadores. Esa triple protección entraría en conexión en un supuesto ilícito de transformación de la obra, cuyos efectos al explotarla comercialmente estarían de nuevo estrechamente ligados con los ilícitos contenidos en la competencia desleal⁵²⁶.

Podríamos pensar en un supuesto de imitación sistemática con el fin de eliminar un competidor del mercado (artículo 11.3 de la Ley de Competencia Desleal) mediante el uso de una obra derivada. De todas formas, desde un punto de vista fáctico, es difícil de reconocer un supuesto de obra derivada predatoria; precisamente porque se trata de una obra derivada con originalidad diferenciada no sería un supuesto de imitación del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal, que respondería más a los actos de

⁵²³ MASSAGUER FUENTES, J., *Comentarios*, ob. cit., p. 341.

⁵²⁴ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “La protección jurídica de las bases de datos”, *Pe. i: Revista de propiedad intelectual* (1), Madrid, 1999, p. 40. Hay que recordar que el artículo 11 Ley de Competencia Desleal establece un principio de libertad para imitar, que sólo quedará limitado cuando exista un derecho exclusivo sobre la obra, lo que otorga un *ius prohibendi* a sus titulares con los límites previstos en el mismo artículo. ROMANÍ LLUCH, A., “La protección del diseño”, ob. cit., p. 905.

⁵²⁵ En EE.UU., donde las bases de datos no originales no reciben protección por *copyright*, su protección se encamina hacia la competencia desleal. Los tribunales defienden el concepto de “*hot news*” para proteger aquellas bases de datos cuyo valor económico venga dado por la inmediatez y novedad de sus datos, evitando así el aprovechamiento ajeno por parte de competidores directos. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 77.

⁵²⁶ ESTEVE PARDO, A., *La obra multimedia en la legislación española*, Aranzadi, Pamplona, 1997, p. 168.

reproducción⁵²⁷. El concepto de imitación se centra en la copia idéntica o sustancialmente similar del producto ajeno, por lo que el resultado de acto de transformación no podría tener cabida⁵²⁸. Cuestión distinta sería el plagio, donde su propia definición excluye la existencia de originalidad, pero sí puede inducir al destinatario del bien a pensar que se trata de un mismo producto, o que es obra del autor de la obra original⁵²⁹, tal y como ha sido apreciado por nuestros tribunales⁵³⁰.

1.6.4.3. El aprovechamiento de la reputación ajena mediante la transformación

Este tipo de actos se caracterizan por impedir a un tercero el normal desarrollo de su actividad en el mercado, mediante el uso de signos distintivos ajenos con el fin de beneficiarse de la reputación asociada a los mismos⁵³¹. Para que esta situación se aprecie, es necesario que el signo utilizado tenga un prestigio y valor comercial y que se encuentre implantado en el mercado⁵³².

En conexión con el derecho de autor, debemos recordar que, más allá de la obra en su

⁵²⁷ Por eso mismo, en el caso sobre los dos espectáculos de danza resuelto por la Audiencia Provincial de Barcelona el 26 de junio de 2014, citado anteriormente al hablar del acto de confusión, no se apreció un acto de imitación (artículo 11 Ley de Competencia Desleal), pues la originalidad reconocida a la obra del demandado lo impedía, como tampoco un acto de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, ya que la parte demandada afrontó sus propios costes de creación y puesta en escena. SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 222/2014, de 26 de junio de 2014 (ponente Luis Garrido Espá).

⁵²⁸ Se habla de “copia idéntica, pura y simple” o de tomar los “elementos esenciales que condesan su fuerza individualizadora o el esfuerzo de su creador, con variaciones en los elementos accidentales”. MASSAGUER FUENTES, J., *Comentarios*, ob. cit., pp. 337 y 343.

⁵²⁹ ANTEQUERA PARILLI, R., *Estudios de derecho de autor*, ob. cit., p. 22.

⁵³⁰ Por ejemplo, en el caso de la Audiencia Provincial de Baleares sobre la obra de Miró, “Sol de España”, analizado al hablar de la acumulación de protecciones de la Ley de Marcas y la Ley de Propiedad Intelectual. Por lo que respecta al ámbito concurrencial, la sentencia apreció que con dicho plagio se buscaba la explotación de una reputación ya existente ampliamente difundida y acreditada a manos de un autor consagrado mediante el uso de la imitación y “aprovechar así tanto el crédito preexistente en el orden artístico de la obra, como el comercial de aquel otro logotipo industrialmente protegido”. Se dio pues un doble aprovechamiento, tanto del crédito artístico de la obra, como de la identificación comercial con una reputada oferta turística, la ofrecida por la Secretaría General de Turismo. SAP Islas Baleares, Sección 1ª, núm. 79/1998, de 31 marzo de 1998 (ponente Antonio José Terrasa García). (ARP 1998\2054).

⁵³¹ MASSAGUER FUENTES, J., *Comentarios*, ob. cit., p. 365.

⁵³² De vuelta al caso de las obras de danza de la Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de junio de 2014, el tribunal descartó que se diera un aprovechamiento de la reputación ajena (artículo 12 Ley de Competencia Desleal), ya que no pudo demostrarse por parte del demandante que gozara de una posición reconocida en el mercado cultural español. Ante la dificultad de valorar económicamente el daño, el tribunal lo limitó a 3.500 euros.

conjunto y su título, los elementos caracterizadores de la misma pueden tener protección de forma individualizada. Nos referimos a los personajes de una obra, sus nombres, símbolos o accesorios que aparezcan en la obra u otros elementos que presenten una originalidad por sí misma que los haga merecedores de protección⁵³³. Será habitual, como se ha de ver, la explotación comercial de los mismos de forma separada a la obra de que forman parte, mediante su utilización en productos de consumo variados, lo que comúnmente se conoce como *merchandising*⁵³⁴.

En estos casos, más allá de la protección que ofrece la propiedad intelectual (cuando estos elementos sean considerados obras por sí mismos) o la legislación marcaria (cuando hayan sido registrados como signos distintivos), la competencia desleal les concede protección en base a su valor comercial y la exclusividad de su explotación a favor de su titular⁵³⁵. Por ello, cuando un tercero no autorizado se valga de alguno de estos elementos para promocionar sus propios productos, nos encontraremos en un supuesto de explotación de la reputación ajena (artículo 12 Ley de Competencia Desleal)⁵³⁶.

⁵³³ MASSAGUER FUENTES, J., *Comentarios*, ob. cit., p. 210.

⁵³⁴ Esta figura merecerá un tratamiento más detallado en el capítulo 3 del trabajo, dedicado a las relaciones contractuales entre los sujetos involucrados en un acto de transformación.

⁵³⁵ MASSAGUER FUENTES, J., *Comentarios*, ob. cit., p. 210.

⁵³⁶ Siendo posible aplicar cumulativamente el artículo 6 Ley de Competencia Desleal, pues el riesgo de confusión sobre el origen del producto será habitual en casos así. De igual forma, se encuentra en conexión con el acto de imitación del artículo 11 Ley de Competencia Desleal, en el que el aprovechamiento indebido de la reputación ajena es igualmente relevante. MASSAGUER FUENTES, J., *Comentarios*, ob. cit., pp. 211 y 363. En la práctica comparada, encontramos un caso de la jurisprudencia norteamericana que puede ser de interés para explicar este acto de de competencia desleal. El demandante era el famoso escritor Ken Follett, quien, al principio de su carrera, había realizado una adaptación de una novela traducida del francés, de tal forma que reescribió el libro de forma sustancial, realizando cambios profundos en la estructura, personajes y estilo, si bien respetando la línea argumental existente, hasta el punto de solicitar al editor que se le considerara coautor, cosa que fue rechazada si bien el nombre de Follett aparecería en la portada del libro a continuación del escritor francés (opción acertada, si tenemos en cuenta que en todo caso estaríamos ante un caso de autoría de obra derivada, pero no de obra en colaboración, pues no se daban los requisitos de concurrencia de los autores para un resultado unitario). Años después, cuando Follett consiguió renombre en el sector, el editor volvió a publicar el libro pero situando a Follett como autor central y dando al escritor francés un rol secundario, hecho que llevó a Follett a presentar demanda por una apropiación engañosa de su reputación. La corte resolvió que se trataba de una descripción falsa de su contribución, protegible bajo el § 43(a) *Lanham Act*, la cual protege al público y al autor contra estas prácticas desleales en el mercado. *Follet v. Arbor House Publishing Co. et al.*, 487 F Supp 304, 208 USPQ 597 (SDNY 1980). De igual manera, la jurisprudencia francesa ha apreciado como acto de aprovechamiento de la reputación ajena la publicación de álbumes con portadas muy similares o con la imagen de un artista pero que contenían versiones regrabadas de las piezas originales. Además, esta conducta infringía el derecho de los intérpretes de la versión a ser mencionados en los créditos del disco, los derechos de los consumidores a no verse engañados por un fraude o

Esta conducta podrá tener relevancia para el derecho de transformación en aquellos casos en que, por ejemplo, la transformación de un signo distintivo se realice con el fin de mantener una relación conceptual con el signo anterior, tal y como sucede con las obras derivadas. De esta forma, el público establecerá una conexión con el símbolo anterior, permitiendo al titular del nuevo símbolo beneficiarse ilícitamente de la reputación del primero.

Sin embargo, cuando esto suceda, el grado de originalidad del nuevo símbolo será siempre muy menor, pues la conducta busca mantener clara la relación entre ambos signos (o denominaciones, si fuera el caso). Por ello, desde el punto de vista del derecho de transformación, se nos antoja *a priori* discutible valorar si las modificaciones realizadas alcanzan una altura creativa suficiente para considerar que dan como resultado una nueva obra, o si, por el contrario, nos encontraríamos con un supuesto más próximo a la noción de plagio en lo sustancial.

Debe entenderse que la explotación de la reputación ajena aquí analizada se da por la identificación con el competidor reputado⁵³⁷, pues el objetivo del tercero infractor será la obtención de una posición de ventaja en el mercado a través de la identificación y asociación de sus bienes o servicios, por parte de los consumidores, con el proveedor o fabricante originario. Es por ello, que no tendrá sentido llevar a cabo una transformación profunda de los elementos identificadores de un tercero, pues una alteración en exceso podría llevar a que el público destinatario viera a ambos agentes como completamente diferenciados, que es precisamente lo contrario que se busca mediante este aprovechamiento indebido.

falsificación, así como las normas relativas a la publicidad engañosa. SCHMIDT, A., “France. The illegal cover version”, ob. cit., p. 147. Tribunale di Roma, 12 maggio 1993, Pres. Bucci (AIDA, III-1994). En el derecho norteamericano, el músico George Benson demandó a la discográfica que había remezclado y realizado “*overdubs*” (proceso que permite la fijación de una ejecución de forma sincronizada a la escucha por parte del intérprete del mismo material pregrabado) de piezas del inicio de su carrera con sonidos sexualmente sugestivos, de forma muy poco elaborada y sin el consentimiento del autor. Posteriormente, la compañía había publicado el disco bajo el nombre “*George Benson, Erotic Moods*”, utilizando en la portada una foto del artista. La conclusión de la sentencia fue que se trataba de un ataque a la integridad, a la vez que un acto de competencia desleal, pues se atribuía maliciosamente la versión al intérprete con el objeto de confundir al público. PINOVER, D.E., “The Rights of Authors”, ob. cit., p. 51.
⁵³⁷ MASSAGUER FUENTES, J., *Comentarios*, ob. cit., p. 366.

1.6.5. El caso “Svarovski”

Para cerrar este epígrafe, nos parece interesante exponer el caso resuelto por la Audiencia Provincial de Barcelona el 20 de mayo de 2005⁵³⁸, como ejemplo de la acumulación de protecciones que pueden confluir en una misma creación intelectual. La pluralidad de estatutos afectados es especialmente relevante pues, más allá del derecho de autor, el tribunal apreció infracción del derecho de marca de la parte actora, de sus diseños industriales, además de un acto de competencia desleal. En concreto, la controversia enfrentó a la compañía “Svarovski”, famosa mundialmente por la fabricación de figuras de cristal tallado, y “RBA Editores”, quien había lanzado una colección de figuras de cristal tallado para su distribución en quioscos y librerías españolas.

El texto de la sentencia valora en primer lugar la infracción marcaria, reconociendo el carácter de marca notoria de la parte actora, es decir, conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos (Artículo 8.2 LM). La comparación entre las marcas en cuestión, el cisne característico de la compañía “Svarovski” (de carácter figurativo) y el nombre “*Sylver Crystal*” (también figurativo), con los utilizados por “RBA” para su coleccionable “*The Crystal Collection*” mostraban insuficientes diferencias en el orden gráfico, conceptual y fonético, por lo que se apreció infracción de marca por parte del demandado.

En conexión con la mencionada notoriedad del producto de la parte actora, la sentencia entra a valorar si la publicación del coleccionable de “RBA” constituye un supuesto de competencia desleal. En su fundamentación, el texto recuerda que es posible la imitación de creaciones empresariales siempre que se respeten los derechos de exclusiva. En este caso, confeccionar una colección de figuras de cristal con formas de animales y objetos cotidianos no sería en principio ilícito; pero ya vimos que la imitación deviene desleal cuando “resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación, o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno”. En este caso, se apreció por el tribunal una voluntad

⁵³⁸ SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 241/2005, de 20 de mayo de 2005 (ponente Jordi Lluís Forgas Folch). (AC\2005\1070).

de “penetrar en un segmento del mercado distinto del que es propio de la creación original y crear en el mismo una demanda específica para su presentación en cuanto reconocida imitación de la prestación afamada”. La utilización por la demandada de unos signos externos de identificación similares a los de la reputada firma (sin dar cabida a la cláusula de inevitabilidad), llevaron a apreciar un riesgo de asociación (artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal) y un aprovechamiento de la reputación ajena (artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal). Desde nuestro punto de vista, no hay duda que sea así, pues la presentación de la colección recordaba directamente a las figuras del demandante, por lo que se generaba en el comprador potencial la percepción de que se trataba de productos conectados.

En cuanto a la protección de las figuras como creaciones intelectuales, el tribunal corroboró primeramente la validez del registro de los modelos y dibujos industriales de la parte actora, apreciando falta de novedad en los presentados por “RBA” y la falta de acreditación por su parte de la existencia, antes de la fecha de registro, de modelos idénticos que hubieran sido hechos accesibles al público tal y como señala en la actualidad la Ley de Diseño Industrial.

A continuación, en conexión con el derecho de autor y la modificación no autorizada de la obra ajena, el tribunal estableció que la obra del demandante que sirvió de modelo presentaba la altura creativa necesaria para ser protegida como obra plástica (artículo 10.1.e Ley de Propiedad Intelectual). Por ello las figuras de la parte demandada, de gran similitud y coincidencia con las originales, constituían una infracción de los derechos de propiedad intelectual de la parte actora⁵³⁹.

De nuevo, nos parece acertada esta apreciación de una infracción del derecho de autor. En concreto, creemos que debería hablarse de un supuesto de transformación no

⁵³⁹ En la valoración de los daños morales de “Svarovski”, una persona jurídica, la Audiencia reconoció que la calificación como notoria los signos distintivos de la parte actora merecían la apreciación de un daño a su reputación y prestigio en el mercado: “Las propias características de la prestación llevada a cabo por la demandada y que ha constituido la base de la infracción que se ha declarado conllevan a tener por identificado el daño padecido en la esfera no patrimonial de la actora. En anteriores resoluciones ya señalamos la naturaleza del daño moral y su posibilidad de padecerlo determinada persona jurídica por actos infractores sobre sus derechos exclusivos”. En cuanto a la acción resarcitoria por enriquecimiento injusto, el tribunal apreció prueba suficiente del daño pero lo vinculó al marco de la regalía hipotética para establecer el lucro cesante, calculándolo en un 10% de las ventas de la colección infractora, subsumiendo el daño moral en el total resultante.

autorizada, si tenemos en cuenta que las figuras de la colección demandada no eran copias exactas de las preexistentes. Es cierto que era apreciable una “originalidad relativa” en los nuevos modelos, pues contenían nuevos elementos que permitían cierta distancia de las creaciones de “Svarovski”. Pero eso no excluye que a la vez compartieran la configuración esencial de su aspecto, lo que conllevaba a reconocer la obra primera en las posteriores. Como decíamos, el demandante no tiene el monopolio de la creación de figuras de cristal, pero no es menos cierto que sus figuras presentan unas características diferenciadas y reconocibles para el público (un corte poliédrico de la pieza, un brillo característico del cristal empleado, unos tamaños determinados) y en este caso la nueva colección tomaba directamente dicha singularidad de los diseños de la parte actora para remodelarlos y sacar provecho económico con ello. Y para ello, en otras palabras, para poder realizar una obra derivada y explotarla lícitamente, debería haber solicitado la pertinente autorización al titular del derecho, “Svarovski”.

2. LA ORIGINALIDAD EN EL ACTO DE TRANSFORMACIÓN

La transformación conecta dos realidades: la obra originaria de la que se parte y la obra derivada a la que se llega. En el origen, debe detenerse la atención en los elementos protegidos. En el resultado, en el nivel de originalidad exigida. Sin embargo, en esta relación, los contornos del acto de transformación no son siempre ciertos. Como hemos visto ya, las legislaciones existentes en materia de Propiedad Intelectual no entran a definir en qué consiste exactamente el acto de transformación y cuáles son sus rasgos diferenciadores en relación a otros actos de explotación reconocidos. Una de las pocas definiciones existentes se encuentra en el artículo 3 del glosario de la OMPI, donde se define el acto de transformación (o adaptación)⁵⁴⁰ como: “la modificación de una obra preexistente, mediante la cual la obra pasa de ser de un género a ser de otro género, como en el caso de las adaptaciones cinematográficas de novelas u obras musicales. La adaptación puede consistir asimismo en una variación de la obra sin que ésta cambie de formato artístico, como en el caso de una nueva versión de una novela para una edición juvenil. La adaptación también supone alteración de la composición de la obra, a diferencia de la traducción, que transforma únicamente su forma de expresión. La adaptación de otra obra protegida por legislación de derecho de autor está sujeta a la autorización del titular del derecho de autor sobre la obra”⁵⁴¹.

En nuestra doctrina, tal y como vimos en el primer capítulo, al analizar la relación entre la obra derivada y el derecho de transformación, la definición del alcance del acto de transformación no es pacífica. Resumiendo lo ya analizado, podemos afirmar que parte de la doctrina (GALACHO ABOLAFIO, o RODRÍGUEZ TAPIA) concibe el acto de transformación en la modificación de la forma de la obra preexistente. Por otro lado, autores como AYLLÓN SANTIAGO, con cuya interpretación nos sentimos más próximos, entienden que el acto de transformación puede versar indistintamente sobre el contenido o la forma de la obra anterior. Teniendo en cuenta las diferentes interpretaciones

⁵⁴⁰ De hecho, el artículo dedicado a la transformación sería el 252, si bien remite a la definición de transformación del artículo 3, al concluir que lo será toda adaptación o alteración de una obra. VV.AA., *OMPI, Glosario de derecho de autor y derechos conexos*, World Intellectual Property Organization, 1980, p. 258.

⁵⁴¹ VV.AA., *OMPI, Glosario*, ob. cit., p. 3.

existentes, nos parece necesario posicionarnos en este punto, antes de analizar la noción de originalidad en su conjunto, sobre cuáles serían los elementos configuradores de un acto de transformación.

Así pues entendemos que el punto de partida para la concurrencia de dicho acto será, necesariamente, la existencia de una primera creación intelectual, que servirá de base para la posterior creación. Partiendo de esta primera obra, el autor que la transforme tomará de ella los elementos esenciales que la configuran, para reconfigurarlos junto a su propia aportación creativa, en un nuevo resultado, en este caso, la obra derivada. Como decíamos, este acto puede centrarse tanto en el contenido como en la forma de la obra anterior. Lo relevante será, como veremos en mayor detalle al analizar posteriormente el concepto de originalidad, que se trate de elementos configuradores de la obra preexistente, y no meramente accesorios.

Obviamente, la relevancia del formato de origen y de destino será importante para determinar la sustancialidad de los elementos tomados. Piénsese, por ejemplo, en una traducción, donde la relevancia del acto de transformación no recae en los elementos formales de la primera, sino en la transposición de su contenido en un nuevo lenguaje. De forma similar, las adaptaciones entre formatos artísticos tomarán elementos compositivos como la trama, o los personajes, para llevarlos a un nuevo medio artístico. En otros casos, como podrían ser las transformaciones de obras plásticas o fotográficas, el acto de transformación sí versará en muchas ocasiones (como, por ejemplo, el arte del *collage*) sobre una verdadera modificación formal de la primera obra.

Un tercer elemento a tener en cuenta, consecuencia de los anteriores, es que en la obra derivada se produce un reconocimiento de la obra anterior. El acto de transformación, como acabamos de señalar, consiste en la toma de elementos de la creación anterior para reutilizarlos dentro de un nuevo proceso creativo. Pero dichos elementos permanecen en la nueva obra, pues si quedaran completamente difuminados, no podría hablarse de un acto de transformación, sino de mera inspiración en una obra anterior. En otras palabras, el reconocimiento de la obra anterior es consecuencia del mismo acto de transformación que da lugar a la obra derivada.

Esto nos lleva a hablar del requisito de originalidad exigible a esta nueva creación. Sin

querer adelantarnos en la explicación, pues trataremos esta cuestión con detalle en este mismo capítulo, introducimos aquí la noción de originalidad derivada. Es decir, el acto de transformación conlleva una actividad creativa por parte de su autor, lo que generará una nueva obra, que deberá presentar originalidad por sí misma. Ahora bien, y en conexión con la idea de reconocimiento que acabamos de señalar, esta originalidad será limitada, diferente de la que tendría una obra completamente independiente. Esta interrelación entre ambas nos lleva a hablar pues de una originalidad relativa para las obras derivadas.

En conclusión, podríamos cerrar esta introducción construyendo la definición siguiente del acto de transformación, entendiéndolo como aquel acto creativo que conlleva la aparición de una nueva obra que es original por sí misma, fruto de la alteración o asimilación de elementos de su contenido y/o formales de una obra preexistente, para incorporarlos a un nuevo contexto expresivo, siempre respetando la esfera de derechos del autor de la obra anterior.

2.1. La utilización de ideas ajenas en la obra derivada

La historia del arte se ha construido a partir de autores que han tomado como referente para realizar sus obras las creaciones preexistentes en cada momento. Los museos están llenos de obras que reproducen una misma escena histórica, un personaje, incluso un concepto abstracto. En un sentido amplio, todas las obras se inspiran en otras anteriores, ya que en cierto modo se nutren en mayor o menor medida de los elementos de obras anteriores⁵⁴². El límite se encontrará pues en determinar si dicha recreación contiene una originalidad suficiente para hablar de transformación y de la aparición de una obra derivada. Pero, como veremos a continuación, para el derecho de autor una obra sólo será derivada cuando haya tomado sustancialmente elementos de una obra anterior⁵⁴³. Cuando se trate únicamente de ideas y no de su expresión, entonces no será posible

⁵⁴² GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 281.

⁵⁴³ Los elementos que el autor que trasforma ha tomado de la obra originaria, deben ser protegibles por sí mismos en razón de su propia originalidad. NORDEMANN, A., “UrhG § 3”, ob. cit., p. 207.

considerar la existencia de una transformación⁵⁴⁴.

Por ello, es necesario establecer en qué punto la idea deja de ser una concepción abstracta y de libre uso para pasar a consolidarse como un contenido elaborado que merece protección por el derecho de autor. Las implicaciones de esta delimitación son claras para el alcance con el que se configura el derecho de transformación, pues éste presupone precisamente esa protección. Por otro lado, es la utilización de ese contenido elaborado el que lleva a detener la atención en su particular configuración. Se trata de ver qué se utiliza y el resultado que se obtiene con esta utilización.

La idea es el origen de la obra si bien, hasta que esta no es expresada de forma perceptible para el público, la obra no existirá como tal⁵⁴⁵. Este es un principio fundamental del derecho de autor, siendo la interpretación unánime en el derecho⁵⁴⁶ y la

⁵⁴⁴ La jurisprudencia norteamericana del siglo XIX (*Emerson v. Davies*) ya compartía esta noción sobre la conexión de todas las obras con sus antecesoras: “*Every book in literature, science and art borrows and must necessarily borrow [...] there could be no ground for any copyright in modern times, and we would be obliged to ascend very high, even in antiquity, to find a work entitled to ascend very high*”. Puesto en otras palabras, una obra se considerará derivada solo si fuera considerada como una obra infractora cuando se hubiera usado material previo sin autorización, con la excepción del material tomado del dominio público. NIMMER, M.B., *Nimmer on copyright*, Vol. 1, ob. cit., p. 166.

⁵⁴⁵ RUIPÉREZ-AZCÁRATE, C., *Las obras del espíritu*, ob. cit., 18.

⁵⁴⁶ Encontramos referencias legislativas a la libertad de utilización de las ideas en diversos ámbitos. Basta señalar, por ejemplo, el artículo 9.2 ADPIC, el artículo 2.1 del Convenio de Berna o a nivel europeo, la Directiva 91/250/CEE de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, que en su preámbulo establece que lo protegible es la expresión de la obra, y no la idea engendradora del mismo. En EE.UU., esa premisa se encuentra expresada de forma literal en el artículo 102(b) *USC*: “*In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.*” NIMMER, M.B., NIMMER, D., *Nimmer on copyright*, Vol. 1, Matthew Bender, New York, 2013, p. 2-39. En la doctrina, se trata de una interpretación igualmente compartida. En Italia, encontramos este posicionamiento en un autor referencial como GRECO (GRECO, P., *I Diritti sui beni immateriali*, G. Giappichelli, Torino, 1948., p. 11). En Francia, DESBOIS, H., *Le droit d'auteur*, ob. cit., p. 24. La concepción de la libertad del uso de las ideas para garantizar el fomento de la producción cultural está igualmente presente en la doctrina alemana: “*Die bloße Idee kann regelmäßig nicht Gegenstand urheberrechtlichen Schutzes sein. Abstrakte Gedanken und Ideen müssen prinzipiell im Interesse der Allgemeinheit frei bleiben und können nicht durch das Urheberrechtsgesetz monopolisiert werden.*” (La simple idea no puede ser protegida por el derecho de autor de forma regular. Los pensamientos abstractos y las ideas deberían principalmente en interés del bien común permanecer libres y no deberán ser monopolizados a través del derecho de autor). “LOEWENHEIM, U., “§ 2 Das Werk”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 75. En el mismo sentido, ULMER, E., *Urheber*, ob. cit., p. 119. La doctrina alemana entiende que si no existe un cierto nivel de creatividad (*Schöpfungshöhe*), evidenciado por una elaboración formal (*Gestaltungshöhe*) no existirá infracción en el uso ajeno, en este caso de las ideas. DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., p. 29. Idéntico razonamiento se repite en KRÖGER, J., *Idee und Ideenformung im Schutze des literarischen und künstlerischen Urheberrechts*, U. Staatswiss. F., Hamburg, 1950, p. 5; o más recientemente: “*Von der bloßen Übernahme einer Idee oder eines Konzepts, das keine Schutzfähigkeit i.S.d § 3 UrhG auslöst*”. WÖHRN, K., “2. Kapitel – Das Werk. III. Bearbeitungen”, ob. cit., p. 85. En la doctrina norteamericana,

jurisprudencia comparada⁵⁴⁷, garantizando un uso libre de las ideas, con una voluntad

la distinción entre idea y expresión ha sido expresada de una manera peculiar. Se define el *copyright* como un mecanismo de protección de la “piel” de las ideas, no de las propias ideas, o en un lenguaje más habitual para el derecho de autor, se protege únicamente la expresión de la idea, pero no la idea propiamente. Tal y como el caso “*Baker v. Selden*” (101 U.S. 99 1879) puso de manifiesto. Selden, el demandante, obtuvo los derechos de autor para un libro donde exponía un sistema de contabilidad de doble entrada, pero con una novedad peculiar en la forma de anotación de las columnas y partidas, permitiendo que estas quedaran en una sola página, o en dos para comparar periodos distintos. El demandado utilizó un sistema similar pero con uso y disposición diferente de las columnas y encabezamientos. El tribunal desestimó la demanda al establecer que cualquier autor puede exponer métodos científicos o artísticos, pues estos no son titularidad de ningún autor, y obtener a la vez un derecho de autor sobre la obra que lo contiene. El derecho de autor, por tanto, no se extiende al método o sistema descrito, pues para ello el autor tendría que solicitar una patente y cumplir con los requisitos exigibles a estas. El derecho de autor protege únicamente el libro y faculta al autor en exclusiva para reproducirlo totalmente o en partes sustanciales. Es necesario recordar que el propósito del derecho de autor es transmitir al público un contenido cultural o un conocimiento; si éste no pudiera ser utilizado sin incurrir en una lesión del derecho, se perdería la finalidad esencial del derecho de autor. SAMUELSON, P., “The Story of *Baker v. Selden*: Sharpening the Distinction Between Authorship and Invention”, en GINSBURG, J., DREYFUSS, R. (coord.), *Intellectual Property Stories*, Foundation Press, New York, 2006, p. 189. No obstante esta concepción tradicional se ha discutido por algunas voces en relación a las obras derivadas, al entender que mediante su protección se tutela, en cierta medida, las ideas incluidas en la obra preexistente. WADE, S., “Derivative Works and the Protection of Ideas”, ob. cit., p. 794.

⁵⁴⁷ A modo de ejemplo, vemos como en Italia se desestimó una demanda de transformación no autorizada contra la autora de una obra literaria sobre la ciudad de Capri. El tribunal concluyó que la utilización de fuentes comunes, sobradamente conocidas y ya presentes en la producción literaria y científica sobre Capri, junto a la radical diferencia de la naturaleza entre ambas (la primera seguía un punto de vista arquitectónico, la segunda, de tipo histórico), suponía que no se daba una violación del derecho de autor. Las citas de la primera obra que se encontraban en el segundo texto se consideraron lícitas. *Gaetana Cantone c. Teresa Colleta*, Tribunale di Napoli, 14 luglio 1993, Pres. Iacono (AIDA, III-1994). En un caso de obra musical, para considerar que se da plagio, no será suficiente la mera aportación de un esquema melódico, cuando este sea absolutamente común y recurrente, de tal forma que constituya un estilo o fórmula propia del compositor de música ligera. *Briciola Edizioni Musicali s.r.l. et al. c. Nuova Fonit Cetra s.p.a. et al.*, Tribunale di Bologna, 9 maggio 1997, pres. Est. De Robertis (AIDA, VI-1997). Ese mismo sentido del uso libre de una idea es reconocido por la jurisprudencia alemana, en un caso sobre una obra audiovisual que había sido realizada sobre la base de un breve texto con ideas para una serie de televisión. El texto contenía situaciones, conceptos, personajes, ambientes, pero aún así el tribunal no le reconoció suficiente grado de elaboración formal, por lo que los autores de la obra audiovisual pudieron utilizarlos libremente. OLG München, 15.03.1990, GRUR 1990, 674, “*Fortshaus Falkenau*”. En Francia, los tribunales han buscado establecer la frontera entre el libre uso de la idea ajena y la obra original: consideraron que el uso de la frase “*Aux jeunes lopus*” como eslogan publicitario de la radio “*Europe 1*” no constituía un acto ilícito hacia el compositor del tema, pues la frase en cuestión ya existía en la lengua francesa y tenían un carácter genérico y metafórico, en el sentido de que “la juventud desea ser exitosa”. *Sarl Europe c/ Jean-Claude Annoux*, CA Paris, 4 octobre 1983 (RIDA 117 1983, pp. 95 y ss.). Igualmente, la *Cour de Cassation* consideró que compartir el argumento de una historia de amor entre una joven y un hombre más adulto no era razón suficiente para entender que la novela “*La bicyclette bleue*” fuera una adaptación del libro “Lo que el viento se llevó”. El tribunal no encontró similitudes suficientes ni en los personajes, ni en las situaciones ni argumentos de ambas, entendiendo que el estilo de ambas era diferente. Y no deja de sorprendernos, teniendo en cuenta cómo el argumento sigue un desarrollo casi idéntico: una joven aristócrata ve como su enamorado se casa con otra y ella acaba casándose con otro hombre al que no ama (tal y como sucede con Scarlett O’Hara, la protagonista de la novela norteamericana). Posteriormente, conoce a un hombre mayor que ella y con fama de disoluto (Rehth Butler, interpretado por Clark Gable en la pantalla). La guerra estalla (la de Secesión en un caso, la Segunda Guerra Mundial en el otro) y la protagonista enviada, se ve a abandonar su casa y pierde el contacto con este segundo hombre. Finalmente, tras la guerra se reencuentran y terminan casándose. Incluso en un giro de intertextualidad, la propia protagonista hace una referencia a “Lo que el Viento se Llevó”, manifestando la similitud de su vida con la del personaje de Scarlett. MARISCAL GARRIDO-

de promover su acceso y de esta forma, facilitar la creación intelectual para el conjunto de los autores. Sin embargo, es preciso matizar la afirmación de que todo el contenido de la idea es de libre explotación, pues como señalábamos, el mismo acto de transformación conlleva la reutilización de elementos de la propia idea de la obra originaria, con mayor o menor definición⁵⁴⁸.

La dicotomía entre idea y expresión no es siempre claramente distinguible, según se trate de obras de contenido práctico o artístico. Para el primer caso, las ideas expresadas y su forma de expresión serán fácilmente separables⁵⁴⁹, siendo las primeras de libre utilización para su aplicación práctica. El derecho de autor no protegerá en ningún caso ningún elemento necesario para que la idea pueda ser llevada adelante. Pero en el caso de la obra artística, la idea y la expresión se encuentran profundamente entrelazadas, obligando a los tribunales a valerse de criterios sumamente subjetivos para tratar de establecer una separación entre ambos⁵⁵⁰. Por ello, se discute la posibilidad de que existan ideas no expresadas, en el sentido de que la distinción correcta debería darse

FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 91. Por el contrario, y a nuestro entender de forma acertada, sí apreció infracción en la toma de elementos de la película francesa “*Le prix du danger*” para su utilización en el film “Perseguido”, protagonizado por Arnold Schwarzenegger. La corte consideró que la identidad del argumento (la grabación de un programa de televisión en vivo donde el protagonista intentaba escapar de diversos asesinos) era un elemento suficientemente original para considerar que la producción norteamericana constituía una nueva versión de la francesa, por lo que era necesario contar con el consentimiento de sus autores. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., p. 11.

⁵⁴⁸ MUÑOZ VICO, A., “Una defensa convencida de la libertad de creación”, en TORRES RIPA, J. (coord.), GÓMEZ HERNÁNDEZ, J.A. (coord.), *El “copyright” en cuestión: diálogos sobre propiedad intelectual*, Universidad de Deusto, Bilbao, 2011, p. 57.

⁵⁴⁹ De nuevo, el caso “*Baker v. Selden*” es paradigmático de esta separación, pues en el la idea era el sistema en sí mismo, mientras que las expresión de la idea eran las palabras usadas para describirlo, siendo esta última parte lo único protegible. Así se establece en el § 102(b) *USC*, cuya aplicación para las obras prácticas no presenta dificultad alguna. *USC*, WADE, S., “Derivative Works and the Protection of Ideas”, ob. cit., p. 801.

⁵⁵⁰ Lo que resulta en decisiones diferentes sobre procesos similares, como podrían ser las adaptaciones al cine de obras literarias. Sirva al menos, el caso “*Sheldon v. Metro-Goldwyn Pictures Corporation*” para definir que queda fuera de la protección de la obra tomada: “*The defendants had taken only what the law allowed, that is, those general themes, motives, or ideas in which there could be no copyright*”. WADE, S., “Derivative Works and the Protection of Ideas”, ob. cit., p. 806. Un caso donde se ve especialmente la dificultad de trazar la frontera entre idea y contenido fue el litigio “*Erikson v. Blake*”, en torno a las similitudes de dos obras musicales. El tribunal entendió que convertir las cifras que componen la secuencia del número en notas musicales y tocarlas siguiendo su orden constituía una idea no protegible, por lo que el demandado no necesitaba autorización para reproducir el proceso en su obra. En ese sentido, compartimos la interpretación de la doctrina que entiende que, en este caso, el demandante había conseguido desarrollar la idea más allá de un estado inicial, concretando una expresión formal de la obra que sí merecía protección, pues del proceso llevado a cabo surge una melodía concreta a la que se le añadió ritmo, timbre y armonía. La forma de llegar a ella era irrelevante, pero que ésta fuera utilizada por otro autor supone una afectación de los derechos del primero. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 455.

entre expresiones protegibles y no protegibles⁵⁵¹. La justificación estaría en el propio sentido del derecho a crear una obra derivada, que afectará a elementos sustanciales de la obra anterior, por lo que la protección de la misma iría más allá de la forma⁵⁵², lo que algunos autores han entendido como una protección de las ideas encarnadas en la creación preexistente, por lo menos en las obras artísticas⁵⁵³.

Para expresarlo con mayor claridad, nos apoyaremos en un ejemplo real de una obra cinematográfica que ha sido a la vez fruto de transformación y de inspiración. Nos referimos a la obra maestra del genial director japonés Akira Kurosawa, “Los Siete Samuráis”. La película, estrenada en Japón en 1954, narraba la historia de un grupo de

⁵⁵¹ PRICE, M.E., POLLACK, M., “The Author in Copyright: Notes for the Literary Critic”, en WOODMANSEE, M., JASZI, P. (coord.), *The Construction of Authorship: Textual Appropriation in Law and Literature*, Duke University Press, Durham and London, 1994, p. 442.

⁵⁵² Con esa misma intención, en cierto modo la jurisprudencia norteamericana, si bien no ha reconocido la protección de las ideas, ha buscado impedir el uso por terceros de aquellas ideas suficientemente desarrolladas y exteriorizadas. Es interesante la reflexión que se encuentra en el caso *Grosso v. Miramax Films*, en el que el demandante acusaba a la productora de haber usado la idea existente en un guión cinematográfico creado por él para la realización de una nueva película. El tribunal estableció que las ideas no eran protegibles por el *copyright*, pero que era posible darles amparo por la vía de la legislación sobre contratos y la figura del contrato implícito (*implied contract*). Según esta doctrina, éste existirá cuando el que haya desarrollado una idea con valor comercial comunique su existencia a un tercero con posibilidades de explotarla comercialmente. Si éste acepta dicha comunicación, la cual debe explicitar las condiciones y el valor aproximado de la idea, y acaba explotándola, entonces deberá pagar a la otra parte el valor de la misma. *Jeff Grosso v. Miramax Films Corp. et al*, 383 F.3d 965 (9th Cir. 2004). En la jurisprudencia francesa también se ha buscado dar respuesta al uso de las aportaciones creativas ajenas. Así fue en un caso sobre el uso de una canción de un autor novel por parte de una discográfica. El autor había visto como la compañía, la cual desechó inicialmente su obra, acabó publicando una canción con el mismo nombre y con otro intérprete. El tribunal rechazó que hubiera plagio ante la insuficiencia de identidad entre ambas y recordó que el uso de las ideas es libre. En cambio, estableció que cuando una idea es comunicada en vistas de un posible contrato con la finalidad de elaborarla y éste no se celebra pero se acaba utilizando la misma posteriormente, el productor será responsable civil de los daños que dicha acción suponga a la otra parte. Se entiende que la negociación conlleva una posterior obligación personal de secreto sobre el contenido a que se ha tenido acceso. La versión posterior suponía una traición a la confianza al demandante, el cual había facilitado una grabación de la canción a la parte demandada, que había utilizado para regrabarla con otros músicos. (artículo 1382 del Código Civil francés). SCHMIDT, A., “France. The illegal cover version”, en PEEPERKORN, D., VAN RIJ, C. (edit.), *Music and the New Technologies*, MAKLU Publishers, Apeldoorn/Antwerp, 1988, p. 139. A raíz del caso *Blaustein v. Burton*, la Corte de Apelación de California sostuvo que era posible establecer por contrato que la persona que expuso una idea elaborada fuera pagada si esta acabara finalmente usándose (*Blaustein v. Burton*, 9 Cal.App.3d 161 (May 28, 1970)). El productor demandante fue el responsable de seleccionar los actores principales para el casting de la película “La Fierrecilla Domada”, adaptación de la novela de Shakespeare. Pero además de eso, se responsabilizó de seleccionar el director, eliminar el recurso de “obra dentro de la obra” que aparecía en el texto original, incluyó dos nuevas escenas centrales que en la obra anterior ocurrían fuera de escena, así como la selección de los exteriores. El tribunal reconoció que se trataba de ideas únicas y propias del director, si bien el hecho de que de no fuera posible la protección de esos conceptos por el *copyright*, aún siendo originales, unido a la falta de estipulación previa en el contrato, no permitieron reclamar compensación alguna al productor. BREIMER, S., *The Screenwriter's Legal Guide*, Allworth Press, New York, 2004, p. 165-166.

⁵⁵³ WADE, S., “Derivative Works and the Protection of Ideas”, ob. cit., p. 811.

aventureros, con orígenes y caracteres diferentes, que se unían bajo el liderazgo de uno de ellos para defender a los habitantes de un pequeño pueblo de la amenaza de un grupo de bandidos, en el Japón rural del siglo XVI. Los samuráis finalmente conseguían repeler y ahuyentar a sus enemigos, no sin pagar un alto precio en sufrimiento y pérdidas de vidas entre sus filas.

En 1960, el director norteamericano John Sturges realizó una nueva versión (o *remake*) de la película japonesa, trasladando la acción al oeste americano y convirtiendo la película en el *western* titulado “Los Siete Magníficos”. Se procedió a la adaptación del guión original japonés, el cual fue reescrito por guionistas del estudio norteamericano para adaptarlo al nuevo contexto. Para ello, se “americanizaron” los nombres de los personajes y su apariencia, si bien se mantuvieron las características de cada uno de los siete (el líder, el rebelde, el introvertido, el materialista, y así sucesivamente). Además, a pesar que los diálogos fueron también modificados (más introspectivos en la película japonesa, menos profundos en la norteamericana), se mantuvo el esquema secuencial de la primera y el desarrollo y desenlace de la misma. Por todo ello, más allá de la clara inspiración, se dio en este caso un verdadero acto de transformación pues los elementos tomados de la obra anterior trascienden el mero alcance de la idea genérica. Aquí se produce una transformación en la expresión y en la composición, se toman elementos de la obra que están protegidos por el derecho de autor (en especial el guión, el diseño de personajes y el desarrollo de las escenas), para alterarlos y combinarlos con la aportación creativa de un nuevo autor.

De igual forma, el film japonés ha servido de referentes para posteriores directores, quienes han tomado ideas, estilos o técnicas de filmación presentes en la obra de Kurosawa. Y no son precisamente nombres menores de la industria quienes lo han hecho: George Lucas ha reconocido la influencia de “Los Siete Samuráis” en la estética de la “Guerra de las Galaxias”; Los combates con sables de luz bebían de los combates de samuráis de la película de 1954 y la forma del casco del célebre villano, Darth Vader, estaban inspirados en la estética de la cultura japonesa tradicional retratada en la película. Igual ocurrió con Quentin Tarantino y su film “Kill Bill”, donde se daban múltiples combates con “*Katana*” (la espada tradicional japonesa) y se imitaban reacciones, movimientos e incluso formas de morir (por ejemplo, con un abundante

chorro de sangre), identificativos de las películas del maestro japonés.

En estos dos últimos ejemplos podemos ver como no toda toma de elementos ajenos generará una obra derivada si estos elementos, aun cuando sean fruto de la creatividad, no sean objeto de la protección de la propiedad intelectual. Las ideas, los estilos, las técnicas o los géneros artísticos contienen sin duda un elemento de originalidad por ser fruto de la invención humana pero no son monopolizables por ningún autor, al tratarse de concepciones genéricas que no pueden ser atribuidas a un autor en concreto⁵⁵⁴. Se trata en todo caso de patrones y reglas comunes a una forma de creación determinada, compartidas y presentes en todas las obras que forman parte de ese determinado grupo creaciones. Géneros literarios o cinematográficos como el terror, el *western*, el cine negro, musicales como el rock, el jazz, el blues, o el realismo, el cubismo o el expresionismo en las artes plásticas, contienen un conjunto de guías de estilo y de ejecución que dan identidad a las obras que las siguen pero que no pueden atribuirse a ningún creador en concreto. Será su desarrollo en una obra lo que acabará suponiendo la creación de un objeto protegible, en tanto que la aportación de elementos diferenciadores (en lo subjetivo y objetivo) y con relevancia para el derecho de autor por parte del nuevo autor permitan apreciar una originalidad que la diferencie de las ideas tomadas y de otras obras preexistentes.

Trasladando este debate a nuestra legislación sobre derecho de autor, observamos que la configuración del derecho de transformación (y por extensión, del resto de derechos patrimoniales recogidos en la Ley de Propiedad Intelectual) está enfocada a la protección del elemento formal de la obra, del objeto físico sobre el que esta se construye, o en todo caso, su exteriorización hacia el público destinatario. Pero el planteamiento clásico⁵⁵⁵ de separación entre idea y forma se ha cuestionado por un

⁵⁵⁴ GÖTTING, H., *Gewerblicher*, ob. cit., p. 160. En la misma doctrina alemana, se ha detallado que no serán protegibles los elementos de la obra que han ayudado al autor a su expresión, como el estilo, los modos, el método, la técnica, el timbre musical o cualquier otra idiosincrasia de la instrumentación. Igualmente no protegibles serán los pensamientos, las teorías, doctrinas y las normas por ser meros resultados de la investigación y por ello no nuevos en el sentido del derecho de autor. NORDEMANN, A., *Die Künstlerische Fotografie als urheberrechtlich geschütztes Werk*, Nomos, Baden-Baden, 1992, pp. 211-212.

⁵⁵⁵ Coincidiendo con las interpretaciones de la doctrina comparada anteriormente citada, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 10”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 159, lo entiende así: “la doctrina es unánime al afirmar y mantener, con mayor o menor claridad, que lo que el derecho de autor protege no son las ideas relacionadas con la obra,

sector de nuestra doctrina⁵⁵⁶, apuntando que las ideas se protegen una vez estas son

inspiradoras o contenido de la misma, sino la forma en que las mismas aparecen recogidas en ella. El derecho de autor no protege ni la información, ni las ideas, ni la investigación.”; RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 6”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 103, resalta la protección constitucional de la investigación y el tráfico de las ideas, si bien con matizaciones, como veremos al hablar del cambio de formato. El Tribunal Supremo también apoya esta tesis, como puede verse en el caso que enfrento a “Meeting Ibérica” con “Axel Springer Publicaciones”, a quien se reclamaba el pago de una indemnización por la publicación del concurso promocional “El Juego de la Rifa”, registrado a nombre de los primeros. La sentencia consideró improcedente una reclamación por daños morales y patrimoniales por la publicación en un periódico del citado juego, pues no se apreció originalidad suficiente: “En todo caso, podría considerarse como una idea, más o menos ingeniosa, pero desde luego no susceptible de constituir propiedad intelectual; la idea, como mera elucubración del pensamiento, no es un objeto apropiable por ser indefinida en sus perfiles y, por tanto, no cognoscible, lo que impide su apropiación y reproducción; toda obra literaria o artística, como toda idea, es en realidad una abstracción, pudiendo afirmarse que más que las ideas en sí, lo que protege la Ley de Propiedad Intelectual es la expresión de las ideas del autor”. STS, Sala de lo Civil, núm. 542/2004, de 24 junio de 2004 (ponente Román García Varela). (RJ 2004\4318). Son múltiples los ejemplos, como la sentencia que decidió sobre si existía plagio entre dos guías turísticas de Arcos de la Frontera. merece la pena destacar la reflexión del tribunal sobre qué es protegible por el derecho de autor: “No importa la idea, ni si los datos históricos reflejados eran conocidos, o novedosos; lo relevante es la forma original de la expresión –exposición escrita–. Y así lo advierte, con pleno acierto, el juzgador de primera instancia al resaltar el propio y personal sentido expositivo del autor”. STS, Sala de lo Civil, núm. 1125/2003, de 26 de noviembre de 2003 (ponente Jesús Corbal Fernández). (RJ 2003\8098). Otros ejemplos de la tesis clásica de separación entre idea y expresión se encuentra en la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, de 2007, en un caso que discutía las similitudes entre dos juegos de lotería, “Lotería Elegida” y “Combo”. En este caso, el tribunal defiende que las ideas no son susceptibles de apropiación por ser patrimonio común de la humanidad: “Para que puedan ser protegidas necesitan de ser plasmadas de forma relativamente estructurada en algún medio de expresión formal, sin que la mera coincidencia de ideas resulte trascendente a los efectos de las acciones de propiedad intelectual.” La sentencia defiende una interpretación restrictiva de la protección de la propiedad intelectual, al ceñirla a la expresión externa de la creación y no a la idea: deberá compararse las coincidencias formales y no las ideas inspiradoras. En el caso, se desestimó la coincidencia entre las obras por las significativas diferencias entre las bases de ambos juegos. SAP Madrid, sección 28ª, núm. 190/2007, de 11 de octubre de 2007 (ponente Enrique García García). (EDJ 2007/238868). De igual forma, la Audiencia Provincial de Barcelona negó que un sistema de puntuación deportiva para el diario “La Vanguardia” tuviera el desarrollo intelectual suficiente para poder ser protegido; se consideró como una idea primigenia que no era objeto de protección, por mucho que su creador se hubiera apresurado a registrarlo en el Registro de la Propiedad Intelectual. SAP Barcelona, sección 15ª, núm. 95/2005, de 22 de febrero de 2005 (ponente Jordi Lluís Forgas Folch). (EDJ 2005/50997); en el mismo sentido, la sentencia sobre el juego “Pleno al Cero”, que venía a ser una quiniela inversa, donde el objetivo era tener cero aciertos. SAP Madrid, Sección 11ª, de 14 de noviembre de 2003 (ponente Jesús Gavilán López). (AC 2004\276); o la más reciente, en relación a la falta de originalidad de unas obras fotográficas. STS, Sala de lo Civil, núm. 214/2011, de 5 abril de 2011 (ponente Jesús Corbal Fernández). (RJ 2011\3146).

⁵⁵⁶ VALBUENA GUTIÉRREZ, J.A., *Las obras o creaciones intelectuales como objeto del derecho de autor*, Comares, Granada, 2000, p. 167. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 116, expone sus dudas sobre si, por ejemplo, las aplicaciones y páginas webs que permiten dar a una foto de una persona real la apariencia de un dibujo animado serían un caso de transformación y no de uso libre de un estilo. La autora pone el ejemplo de “*Simpsonize me*”, que adapta el aspecto de una persona real a los personajes de la serie de televisión “Los Simpsons”. Es decir, una coloración de piel amarilla, ojos prominentes, boca ancha, manos de cuatro dedos y un perfil de trazo simplificado en general. Se trata de un supuesto dudoso, si bien, en este caso en concreto, no podemos compartir su opinión, pues entendemos que sí puede hablarse de un “estilo Simpson”. Cuestión diferente sería que en la adaptación de las fotos se incorporan objetos o lugares característicos de la serie, los cuales fueran de suficiente relevancia por sí mismos para estar protegidos (por ejemplo, el característico sofá y sala de estar de la familia protagonista). O que en la confección del nuevo retrato se le añadieran elementos propios de los personajes de la serie (el pelo de Marge, la calva de Homer, el disfraz de payaso

expresadas formalmente a través de una creación intelectual. Cuando se habla de idea no protegible, parece referirse a conceptos genéricos⁵⁵⁷. A nuestro entender, la rigidez con que se afirma que la idea no es protegible es excesiva, más si tenemos en cuenta que las argumentaciones para desechar la protección pueden ser altamente subjetivas⁵⁵⁸.

de Krustie) que acabarán suponiendo una representación alterada del personaje. Pero en este caso no se ofrecen estas posibilidades, sino que simplemente se crea, sobre un fondo indeterminado, un retrato basado en la foto original y con el estilo característico de la serie, pero sin reproducir a ningún personaje en concreto. Es por eso que entendemos que la “simpsonización” de una foto encaja en la noción de libre inspiración sobre obra ajena.

⁵⁵⁷ Así lo ha entendido igualmente nuestra jurisprudencia, como se desprende de la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, sobre la protección de los formatos televisivos: “Desde esta perspectiva, los titulares de un formato no venden una mera idea, sino la forma de llevarla a la práctica. Las ideas son libres, monopolizarlas supondría limitar de forma ilícita la libertad de creación. No son, por lo tanto, protegibles las ideas no exteriorizadas, las que son de dominio público, las muy generales, cosa distinta serían las complejas, las originales, las innovadoras y en tanto en cuanto se exteriorizan a través de una forma externa de expresión, es decir cuando sean susceptibles de percepción ajena. En cualquier caso, además, cuando estén debidamente trabajadas o desarrolladas y cuenten con la suficiente originalidad”. SAP A Coruña, Sección 4ª, núm. 375/2010, de 31 julio de 2010 (ponente José Luis Seoane Spiegelberg). (JUR 2010\335504).

⁵⁵⁸ Para ejemplificar la cuestión, citamos el caso que enfrentó a los productores de la película “Pídele cuentas al Rey” con los personajes reales que inspiraron la obra. El argumento sigue las peripecias de un minero y su familia, que tras perder éste el trabajo, decidieron iniciar una travesía reivindicativa hasta Madrid, con la intención de exponer su queja al Jefe del Estado. En contra de lo establecido en primera instancia, la Audiencia Provincial de Madrid consideró, en primer lugar, que no había apropiación de imagen de la parte actora ya que ni éstos aparecían en la película, ni los actores de la película se les asemejaban en ningún modo. Por otro lado, tampoco se reconoció infracción de la propiedad intelectual, basándose en el siguiente razonamiento: “la simple idea, aparte de su no originalidad, no se ha plasmado siquiera en alguna obra escrita o en cualquier otro formato para su divulgación, como expresión inequívoca del autor, de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia reseñada, sino que se ha limitado sencillamente a invocar que de la misma se han servido los demandados para la película realizada, exigiendo unos beneficios o participación en su explotación, cuando a mayor abundamiento, en esta idea, en la que efectivamente pudo inspirarse la película, conjuntamente con otras situaciones reiteradas y descritas anteriormente, como se viene a reconocer legítimamente por los demandados, ni siquiera existe semejanza aproximada de situaciones, desarrollo de la marcha, desenlace y final de acontecimientos, por la diversa intervención de personajes dispares en la película, y el modo de concluirse, que no se corresponde lo más mínimo con los acontecimiento reales de los demandantes, por los motivos antes mencionados.” SAP Madrid, sección 11ª, núm. 206/2005, de 13 mayo de 2005 (ponente Jesús Gavilán López). (AC 2005\1067). En todo caso, si bien podemos estar de acuerdo con la exposición del tribunal para este supuesto en concreto, su conclusión nos hace preguntarnos en cómo se habría resuelto el litigio en otras circunstancias. Aquí, los elementos determinantes para la no protección son la no plasmación de la obra y la falta de semejanzas en las situaciones. En cuanto al primer punto, sería discutible afirmar si hubo o no una anterior exteriorización de la idea, pues está claro que la peripecia de esta familia era conocida y había sido expuesta y narrada por ellos mismos, con todo lujo de detalles en los medios de comunicación, los cuales se habían hecho eco de ella. Por lo que, a nuestro entender, la complejidad de la historia contada superaba la noción de idea recurrente con que el tribunal la clasificó, pues la idea había sido exteriorizada y concretada en diversos artículos periodísticos, tal y como exige el derecho de autor para darle protección. En segundo lugar, y haciendo un ejercicio de suposición, cabe preguntarse qué hubiera pasado si las circunstancias experimentadas por la familia hubieran coincidido con el argumento de la película con mayor exactitud. Si eso hubiera sido así, entendemos que los guionistas habrían ido más allá de la inspiración en un caso real, y por lo tanto, los protagonistas de los hechos habrían tenido que ser reconocidos en todo caso como titulares de derechos de imagen por la adaptación de su vivencia personal en la película. Finalmente, si se hubiera reflejado su relato del viaje en forma literaria, tampoco cabría duda de que el autor del mismo debería haber autorizado la adaptación de su texto a la gran pantalla.

En ese sentido, no dejamos de estar de acuerdo en que estas ideas generales pueden ser utilizadas por cualquiera. Nadie duda de que no es posible apropiarse, por ejemplo, del concepto de lotería o del estilo característico de “rapear”⁵⁵⁹, pues están completamente incorporados al acervo cultural común. Ahora bien, sí vemos posible que un juego de azar presente suficiente originalidad en su desarrollo y funcionamiento para que pueda ser protegido⁵⁶⁰. Y en ese caso, ante la apropiación o transformación por terceros, lo que verdaderamente se protegerá será su procedimiento y mecánica, o sea su contenido, más allá de su plasmación externa⁵⁶¹. Esta interpretación guarda relación con la separación de los elementos compositivos y formales de una creación intelectual y la posibilidad de que los primeros puedan ser objeto igualmente de protección. Sobre cuando la idea deja de ser una mera abstracción y deviene un contenido protegible de la obra, conviene detener la atención en el siguiente apartado.

⁵⁵⁹ Una muestra del carácter libre de los estilos musicales se encuentra en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Madrid, de 13 de enero de 2010, de especial relevancia por la obra objeto de demanda, el popular tema “Aserejé”. La demanda fue presentada por el autor de la canción “*Rapper’s Delight*” contra su autor y la productora “Sony Music España”, alegando que dicha canción constituía una transformación no autorizada de la composición del demandante. El demandante afirmaba que se utilizaba parte de la letra de la canción original en el nuevo estribillo. En el informe pericial, se afirmó que si bien se apreciaban similitudes fonéticas con el estilo de “rapear” de la primera obra, no podía ser considerado como un uso ilícito de la misma; no puede someterse a autorización el uso de un estilo musical, como sería la particular forma de declamación del rap, como tampoco puede considerarse como plagio una recitación del estribillo original casi caricaturesca, adaptando la fonética del inglés al español, lo que lo alejaba tanto de la referencia que lo hacía irreconocible. Añadidos estos elementos a las diferencias presentes en la melodía, ritmo y armonía (de hip-hop a flamenco-pop) llevaron a considerar que se trató de un “uso lícito de obra precedente dentro de una obra original nueva”, por lo que la demanda fue desestimada. De igual forma, se desestimó la petición de indemnización por explotación del “Aserejé” como parodia de la obra original que solicitaba el demandante. SJMerc Madrid, núm. 6, de 13 de enero de 2010 (ponente Francisco Javier Vaquer Martín). (AC 2010/325).

⁵⁶⁰ Esa fue la situación de partida en el citado caso neozelandés sobre los juegos de “*Fantasy Game*”, visto al hablar de la relación entre transformación y derecho de la competencia, en el primer capítulo. El juez del caso desestimó el alegato de que se trataba del uso libre de una idea, y descartó que las ligeras modificaciones aplicadas por el demandado permitieran hablar de obras independientes, considerando el resultado como un plagio de la primera obra. *Bleiman & another v. News Media (Auckland) Limited*, Court of Appeal, 13th May 1994, CA 70/94 (Richardson, Gault JJ, Sir Gordon Bisson).

⁵⁶¹ Eso no quiere decir que no encontremos en nuestros tribunales pronunciamientos judiciales que reconocen la autoría de un concepto intelectual. La Audiencia Provincial de Madrid, en fecha de 17 de febrero de 2005, otorgó protección a la propuesta de memoria del concurso televisivo “El Concurso del Siglo”, al entender que presentaba suficiente grado de desarrollo y elaboración para poder ser considerado un argumento. Por ello, el uso no consentido que realizó la productora se consideró un plagio, merecedor de indemnización por daños morales, al haberse producido una lesión al nombre del autor en su entorno profesional, por no reconocérsele su autoría. SAP Madrid, sección 20ª, núm. 96/2005, de 17 de febrero de 2005 (ponente Juan Vicente Gutiérrez Sánchez). (AC 2005/426).

2.1.1. El contenido protegido por el derecho de transformación: la forma interna y externa de la obra

Ha quedado ya apuntada la relevancia de precisar el contenido protegido por el derecho de transformación. En ese punto, ha sido importante la contribución, del derecho alemán. Así, la doctrina alemana ha defendido que la protección de una obra no se fundamenta en su forma, sino que es su individualidad lo que es relevante. Por ello, el contenido de las obras merecerá igualmente ser protegido, por constituir un elemento imprescindible para valorar la originalidad de la creación resultante⁵⁶². Se establece así una distinción entre la forma interna y externa de la obra, tal y como propone KOHLER⁵⁶³, cuyos planteamientos han seguido teniendo vigencia en el derecho de autor alemán contemporáneo⁵⁶⁴, así como en el derecho francés⁵⁶⁵ e italiano⁵⁶⁶. Para este autor, además de la apariencia externa de una obra, hay un elemento interno también protegible por el derecho de autor⁵⁶⁷. En ese sentido, la forma interna respondería a la forma en que se estructura la obra (el modo de componer, de dar estructura, organizar la idea), mientras que la externa sería la propia externalización formal de la obra⁵⁶⁸. Es más, establece que en algunos casos de transformación, como sería el caso de las readaptaciones de obras dramáticas, la forma externa no sufre alteración, sino que es ese elemento interno el que se verá afectado⁵⁶⁹. A nuestro entender, esta separación de forma interna y externa obedece a una voluntad de intentar dar cabida a la separación

⁵⁶² GRAEF, R.O., “Die Fiktive Figur”, ob. cit., p. 110.

⁵⁶³ KOHLER, J., *Urheberrecht*, ob. cit., p. 129.

⁵⁶⁴ SCHRICKER, G., *Einleitung Teil F: Internationalrechtliche Fragen*, Walter de Gruyter, Berlin, 1994, p. 19.

⁵⁶⁵ STROWEL, A., *Droit d’auteur*, ob. cit., p. 100.

⁵⁶⁶ GRECO, P., *I Diritti sui beni immateriali*, ob. cit., p. 155.

⁵⁶⁷ Dicha argumentación casa con la concepción monista del derecho de autor alemán, el cual hace referencia a un “*Immaterialgüterrecht*” diferente de los derechos de propiedad tradicionales, que sirve de fundamento para el reconocimiento de unos derechos morales que van más allá de los derechos exclusivos de explotación de la obra. RAHMATIAN, A., *Copyright and Creativity*, ob. cit., p. 243 y SCHRICKER, G., “Einleitung”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 10.

⁵⁶⁸ Un ejemplo sería la creación de la novela. La parte interna sería la trama, con la selección de personajes, situaciones, lugares, la cual podría ser expresada de diferente forma. Y esa expresión formal sería la parte externa, que podría exteriorizarse en prosa, verso, o incluso en medios diferentes, como la literatura o el cine. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 84.

⁵⁶⁹ Por el contrario, la doctrina italiana, a pesar de reconocer esta doble realidad interna-externa de las obras intelectuales, ha interpretado que la transformación versará sobre la forma externa de la obra, pues la forma interna deberá ser mantenida en todo aquello que suponga el contenido distintivo de la obra. PIOLA-CASELLI, E., *Codice*, ob. cit., p. 494 y GRECO, P., *I diritti sulle opere dell’ingegno*, ob. cit., p. 160.

clásica entre forma y contenido⁵⁷⁰. Se intenta reformular la concepción de la protección de la idea y la apropiación de la misma para la realización de obras derivadas, reconociéndose que el contenido de una obra puede y debe ser protegible para poder establecer cuando el fruto de una transformación es lícito (la obra derivada), o cuando es una apropiación no autorizable (el plagio).

Más recientemente, la jurisprudencia alemana⁵⁷¹ ha desarrollado el “test de los 5 pasos” para la determinación de los elementos protegibles contenidos en una obra. Se trata de un proceso analítico de utilidad tanto para el reconocimiento de la originalidad en todo tipo de obras, como para separar aquello que responde únicamente a la inspiración ajena del contenido protegible de una obra. Así, para determinar cuándo nos encontramos ante una creación intelectual protegible, el test exige los siguientes requisitos:

1. Que se produzca una fijación de la expresión.
2. Que se dé una creación intelectual, en contraposición de un procedimiento técnico o funcional.
3. Que la creación no sea un elemento preexistente en la naturaleza y que vaya más allá de la idea, regla o cálculo (en consonancia con el contenido del artículo 9.2 del Acuerdo ADPIC).
4. Que contenga el sello personal/individual de su creador, en contraposición a las obras creadas por otros autores o a fabricaciones comunes. Para determinarlo, se aplica el llamado “test de doble creación” que busca responder a si cualquier otro autor que no conociera la obra previamente llegaría al mismo resultado con los mismos elementos configuradores de la misma⁵⁷².

⁵⁷⁰ SÁNCHEZ ARISTI, R., “Las ideas”, ob. cit., p. 62.

⁵⁷¹ Como en el caso “*Eva & Adele*”, que reconoció el carácter de obra protegible a la *performance* de unas artistas, por lo que la reproducción fotográfica de sus actuaciones requería consentimiento de sus autores. OLG Hamburg, 07.04.1999, 308 S 4/98, ZUM 99, 658, GRUR 2000 951, “*Eva & Adele*”.

⁵⁷² La “*Doppleschöpfung*” se da cuando dos autores completamente ajenos crean dos obras idénticas o muy parecidas entre sí, de tal forma que parezca que se trate de una transformación de una a partir de la otra. Las posibilidades que eso ocurra son mínimas (SHRICKER habla de “encontrar un cuervo blanco” – GRUR, 1988, 815, 815), siendo necesario probar el desconocimiento de la otra obra. En todo caso, parece más posible en aquellas obras que presenten un aporte creativo limitado (*kleine Münze*). Así se dio en el caso “*Vaterland*” (KG GRUR-RR 2002, 49,50), donde dos autores crearon separadamente una obra gráfica que consistía en la bandera alemana con una superimpresión de la estrella de David de la bandera de Israel. NORDEMANN, A., “UrhG §§ 23/24”, ob. cit., p. 499. En nuestra doctrina, se ha hablado de “encuentros fortuitos”, que supone que dos obras distintas, realizadas por autores diferentes, presenten semejanzas entre sí de forma inconsciente, a causa de compartir fuentes de inspiración o tendencias del género del momento. SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 328. De igual forma

5. Finalmente, se exige un nivel de creatividad, aunque sea mínimo, si bien este paso tiende a superponerse con el punto anterior, por lo que se sobreentiende cuando ese se cumpla.

Si acudimos a la doctrina española, encontramos autores partidarios de proteger la parte interna de la obra: RODRÍGUEZ TAPIA entiende que el contenido de una obra, y por tanto el desarrollo de la idea que conlleva, son protegibles por el derecho de autor y no únicamente la forma externa de la obra⁵⁷³. Cuando la idea esté expresada, sea original y suficientemente compleja, entonces pasará de ser una abstracción para convertirse en un contenido protegible; cuando sea una mera introspección mental o no aporte elementos originales, no lo será. Muestras de la estructuración de ese contenido o forma interna serán la organización de los diálogos en una obra literaria, la estructura de una composición musical o la concreta composición de los elementos formadores de una obra pictórica⁵⁷⁴. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO considera que no es suficiente diferenciar entre forma y contenido a la hora de delimitar qué elementos son protegibles, pues es necesario que el contenido de algunas obras quede igualmente al abrigo del derecho de autor. De otra forma, elementos como los personajes o el argumento de una novela quedarían fuera de la esfera de protección y podrían libremente ser reproducidos o transformados por terceros⁵⁷⁵.

SÁNCHEZ ARISTI ve posible “cobijar las ideas bajo el manto de la propiedad intelectual”⁵⁷⁶. Para intentar encontrar una forma de protección del contenido de la obra, defiende que es posible que la parte no formal de una obra sea protegible, siempre que

que en Alemania, en tanto que el autor de la más reciente pueda probar que no tuvo acceso a la obra anterior, se entenderá factible la conexión y podrá ser protegible. En cualquier caso, compartimos las voces que consideran que esta conexión es muy difícil que se de en dos obras nuevas e independientes. Por el contrario, en el caso de obras derivadas, esto se antoja más posible. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *Obra plástica*, ob. cit., p. 120. Añadiríamos que la posibilidad aumenta en especial en determinado tipo de obras (por ejemplo, una traducción) donde el material tomado es el mismo y las posibilidades de aportación del nuevo autor son menores. Pero en todo caso, estos “encuentros fortuitos” serán más difíciles de probar para aquellos casos en que una de las obras sea ampliamente conocida. Y a la inversa, cuando la obra anterior fuera inédita o poco conocida, esta posibilidad será mayor. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 75.

⁵⁷³ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 10”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 120.

⁵⁷⁴ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 93.

⁵⁷⁵ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 10”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 161.

⁵⁷⁶ SÁNCHEZ ARISTI, R., “Las ideas”, ob. cit., p. 31.

se cumplan los requisitos de originalidad en la forma que veremos a continuación. Este autor entiende que la idea o su concepción tendrán siempre un carácter previo con relación a la obra resultante, pero descarta que por ello deban considerarse como elementos excluyentes en relación a su protección. La clave de su protección, que en nuestro caso compartimos, es la necesidad de que la idea tenga un nivel de elaboración y concreción suficiente⁵⁷⁷. Es este un concepto difícilmente cuantificable, por la subjetividad de la noción misma de “idea”, si bien, al igual que con la protección de las obras tradicionalmente recogidas en la legislación de derecho de autor, podemos tomar en cuenta una serie de elementos cuya presencia determinarán su protección.

El primero de ellos será sin duda que la idea sea una aportación original, si bien reconocer su originalidad puede parecer, de entrada, más difícil que para la expresión formal de la obra. No obstante, vemos como la diferente tipología de obras previstas en nuestra legislación muestran que, en algunos casos, la discriminación entre originalidad en el contenido o en la forma no es tan diáfana. Es decir, en determinadas obras la originalidad no recae en su presentación formal, pues su estructura externa suele ser común para la mayoría de obras de esa modalidad; donde recae la originalidad es en los conceptos, presupuestos o ideas que se exponen en la propia obra⁵⁷⁸. Por lo tanto, la explotación de la obra, y en su caso la transformación de terceros, sea lícita o no, se da sobre su contenido, que es lo verdaderamente relevante, desde el punto de vista de la originalidad. Incluso en determinadas obras plásticas, en que la aplicación del concepto en un formato físico es indispensable para su exteriorización, se pueden encontrar casos (por ejemplo, en un dibujo animado) en que la transformación de la forma no sea lo

⁵⁷⁷ Un ejemplo paradigmático sería la controversia que se generó alrededor de la pieza “4’33’” del compositor de música experimental, John Cage. La pieza, que en toda su extensión era puro silencio, sirvió de inspiración para el músico Mike Batt para su composición “Un Minuto de Silencio”, que como indica su nombre, consistía en sesenta segundos de silencio. De hecho, el propio artista incluyó en los créditos de la misma a Cage como coautor, en un claro homenaje al primero. La cuestión que estuvo a punto de llegar a los tribunales, si bien se acabó zanjando extrajudicialmente, es un ejemplo claro de la mala interpretación que a veces se da en relación a la protección de una idea. MUÑOZ VICO, A., “Una defensa”, ob. cit., p. 58. En este caso, creemos que las posibilidades de éxito de la demanda de Cage serían mínimas pues intentar reclamar la autoría del silencio roza lo ridículo, más si se tiene en cuenta que ni siquiera las pistas compartían duración o posicionamiento en el conjunto de los respectivos álbumes de los que formaban parte.

⁵⁷⁸ Una consideración análoga podrá hacerse para las creaciones publicitarias, donde el elemento determinante es la “idea a vender”, o de los formatos televisivos que aporten un ingenio suficiente, fuera de los estándares del género, o de los libros de recetas de cocina, cuando estas sean verdaderamente innovadoras, no meras recopilaciones de recetas clásicas. SÁNCHEZ ARISTI, R., “Las ideas”, ob. cit., pp. 44-47.

relevante, sino lo que se busque transformar sea el argumento de la obra, lo que sin duda constituye parte del contenido⁵⁷⁹.

Vista la problemática aquí presentada sobre la diferenciación de la utilización lícita de la idea ajena y la realización de un acto de transformación de un contenido protegido, observamos que limitar la esfera de protección a un planteamiento estrictamente formal no resulta suficiente, ya que puede acabar generando situaciones en las que un tercero se aproveche de la concepción original y que, ante eso, el autor no pueda defenderse de tal apropiación por el hecho de que ésta no se realice sobre la plasmación material de la obra. Parece claro que en casos así, caeríamos en una aplicación de la ley contraria a su espíritu, que no es otro que la protección de las creaciones intelectuales y la figura del autor. Es por eso que nos parece acertada la interpretación de SÁNCHEZ ARISTI, quien defiende que cuando lo que esté en juego sea la protección del contenido de la obra frente a un uso “indirecto”, deberá extenderse el sentido tradicional de explotación de la Ley de Propiedad Intelectual, de tal forma que éste pueda igualarse a la noción de uso de la obra ajena⁵⁸⁰. Debe verse que la transformación en algunos casos no será posible sin una modificación que vaya más allá de la forma de la obra (como en los casos en que la transformación sucede entre formatos artísticos distintos), pues aquí puede ocurrir que no se tome ninguno de los elementos formales de la obra preexistente, sino que lo que se modifique sea el concepto contenido en ella (la adaptación cinematográfica es un supuesto habitual), para llevarlo a otro lenguaje artístico.

Nuestra conclusión nos lleva a entender que establecer que las ideas en sí mismas no son protegibles es en cierta forma inexacto. La dificultad parece encontrarse más en establecer una frontera clara entre la parte interna, o el contenido, y la parte externa, formal, de la obra. Esta separación no es siempre clara, y en algunos supuestos, como la obra musical donde se antoja complicado establecer esa división, es poco efectiva. La obra musical (al menos la puramente instrumental) es el resultado de una combinación de sonidos, por lo que no puede hablarse propiamente de que contenga una idea, en el sentido de un contenido o mensaje implícito. Es puramente expresiva y obviamente genera una percepción sensorial al oyente, que podrá generar sensaciones de un tipo o

⁵⁷⁹ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *Obra plástica*, ob. cit., p. 124.

⁵⁸⁰ SÁNCHEZ ARISTI, R., “Las ideas”, ob. cit., p. 57.

de otro (por ejemplo, una balada frente a una marcha militar) pero no transmite una argumentación que permita ser descrita. Podría hablarse, eso sí, de diferentes niveles: en un primer estadio, la concepción de la idea o ideas musicales básicas. En ese sentido podría entenderse que cada una de las siete notas musicales existentes constituyen una idea, cuya utilización siempre será libre; en segundo lugar, la combinación y evolución de las mismas constituye el contenido o forma interna de la obra, que será protegible por precisamente constituir una configuración original y desarrollada; por último, la expresión formal de la creación, es decir la forma externa apreciable por el público⁵⁸¹. Por ello, nos resulta difícil de compartir la opinión de que en la transformación de estas obras se toma la idea de la obra preexistente. A nuestro parecer, lo que se toma son los elementos formativos de su contenido, los cuales permiten la evocación que la obra derivada genera; en los arreglos y las variaciones se elabora sobre la melodía, el ritmo y/o la armonía de la pieza original, los cuales, en su caso, sí que podrán protegerse de forma individualizada (con más facilidad en el caso de la melodía) si reflejan suficiente altura creativa⁵⁸².

Además, dentro de las obras intelectuales, encontramos elementos compositivos que sí que pueden ser protegibles, como su argumento o los personajes de ficción⁵⁸³, como

⁵⁸¹ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., pp. 181, 189, 192 y 316

⁵⁸² ENCABO VERA, M.A., ROSÓN, T., “Ideas y su concreción en el ámbito musical”, en ROGEL VIDE, C., SAIZ, C. (dir.), *Ideas, bocetos, proyectos y derecho de autor*, Reus, Madrid, 2011, p. 64.

⁵⁸³ Esa interpretación ha tenido reconocimiento también en nuestros tribunales. La Audiencia Provincial de Madrid, en fecha de 8 de abril de 2011, resolvió un caso sobre las similitudes entre dos guiones cinematográficos, “Gitana” y “Corazones Púrpuras”. A pesar de que el tribunal subraya que no se pueden proteger las ideas o los “lugares comunes” del género, la sentencia reconoce tácitamente que es posible proteger el contenido de una obra, más allá de su estructura material. En este caso, la similitud en los argumentos había ido más allá de la reutilización de “clichés” artísticos, SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 114/2011, de 8 de abril de 2011 (ponente María de los Ángeles Rodríguez Alique). (AC\2011\510). De forma similar, la Audiencia Provincial de Madrid resolvió sobre la demanda que la guionista de la serie “Ana y los Siete” presentó contra la productora “Star Line”, al considerar que la modificación de la línea argumental de una serie de capítulos constituía una alteración sustancial e incontestada del argumento original de la serie, argumento del que la demandante era autora, y que con ellos se produjo una vulneración de su derecho moral a la integridad. La sentencia reconoce que determinadas readaptaciones del argumento, en este caso, la eliminación de dos personajes centrales, puede considerarse una adaptación no autorizada del argumento: “los referidos personajes son la sustancia o materia de la que se construye la trama misma y se identifican, pues, plenamente con dicha trama. En tal hipótesis, lo que se estaría haciendo sería, simple y llanamente, exhibir al público bajo el mismo título (Ana y los siete) los contenidos correspondientes a un argumento distinto, por lo que no nos cabe la menor duda de que una decisión de dicha naturaleza conculcaría tanto el derecho moral de la apelante a la integridad de su obra (y a desautorizar nuevas transformaciones de la misma) como los concretos compromisos contractuales alcanzados con “Star Line” y por cuya virtud esta última no podría rebasar en el desarrollo argumental de los distintos capítulos la idea original contenida en el argumento creado por aquella”. SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 123/2008, de 22 mayo de 2008 (ponente Pedro Gómez Sánchez). (JUR 2008\223985).

veremos más adelante. Por tanto, quizás sea más preciso decir que lo que es protegible es la disposición detallada y ordenada de la idea en la obra, es decir la presentación original de la idea, que hace que la obra sea reconocible y distinta de otras, aun cuando pueda compartir el mismo concepto intelectual en su origen. Por la misma razón, no serán protegibles los estilos, entendidos como la forma de escribir, interpretar o expresarse de los autores o intérpretes y ejecutantes⁵⁸⁴, según la doctrina del arte, el conjunto de rasgos originales y persistentes en un artista, época, escuela o zona geográfica, que permiten identificar las obras como hechas por o en ellos⁵⁸⁵. El estilo y el género son concepciones abstractas, una base común sobre la que los autores desarrollan sus creaciones, y que no puede ser individualizada en ningún artista u obra en particular⁵⁸⁶.

Como ya hemos dicho, la protección de la originalidad puede exigirse a la exteriorización de una creación, separándola de la idea generadora inicial. Pero lo que en principio parece un planteamiento claro, en la práctica acaba planteando dificultades de concreción en un supuesto como la transformación, pues la frontera entre la idea contenida en la obra originaria y su exteriorización como obra derivada no siempre son vistas de forma coincidente entre sus autores, en especial cuando afecta a obras que gozan de una gran popularidad entre el público. La cuestión en todo caso será cómo trazar la línea que separa la inspiración de la transformación, teniendo en cuenta que toda obra derivada recoge la idea expresada en la obra de referencia y que no es suficiente hablar de originalidad, pues tanto la obra fruto de la inspiración como la derivada serán originales por sí mismas. Como ya ha quedado claro, las ideas no son protegibles, pero en la transformación la toma de elementos deberá superar la mera coincidencia conceptual. Dicho a la inversa, cuando sólo se comparta una idea, ambas obras serán independientes entre sí. Por el contrario cuando se tomen elementos protegidos de la obra, ya sean internos (organización y desarrollo del argumento, guión, diálogos, personajes, nombres o lugares creados para la obra) o externos (la forma estética concreta en que se exprese el contenido de la obra), entonces nos encontraremos ante un acto de transformación.

⁵⁸⁴ VALBUENA GUTIÉRREZ, J.A., *Las obras o creaciones intelectuales*, ob. cit., p. 190.

⁵⁸⁵ FATÁS CABEZA, G., BORRÁS GUALIS, G. M., *Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática*, 5ª Edición, Alianza Editorial, Madrid, 1990, p. 104

⁵⁸⁶ DESBOIS, H., *Le droit d'auteur*, ob. cit., p. 80.

Nos permitimos ejemplificarlo con una obra ampliamente conocida para intentar resumir, en la medida de lo posible, los criterios a considerar en la determinación de la frontera entre idea, concepto y expresión formal. Tomemos pues el popular personaje de Tarzán, creado por el novelista Edgar Rice Burroughs. ¿Cuál sería la idea subyacente en sus novelas? Podríamos decir que sería la vida de un niño huérfano, que crece en la selva cuidado por animales salvajes. ¿Es esa idea protegible? Está claro que no, pues desde el clásico “*El Libro de la Selva*” de Rudyard Kipling al más moderno personaje de cómic “Ka-zar”, de Marvel Comics, la figura del joven salvaje en un entorno hostil ha sido replicado en multitud de ocasiones. Entonces, ¿cuál es el contenido protegible? Pues serán los elementos formativos de la obra que le confieren identidad diferenciada⁵⁸⁷. En el caso de Tarzán, su amistad con un chimpancé llamado “Chita”, su grito característico, sus expresiones identificativas (“*Yo Tarzán, tu Jane*”) o sus aventuras en lugares fantásticos como el “Imperio Perdido” o con personajes como los “hombres leopardo”. Todos estos elementos, a pesar de trascender la forma de la obra (que obviamente queda protegida como la expresión formal y perceptible de la creación intelectual) quedarán igualmente protegidos por formar el contenido de la obra.

Esa “tripartición” de la obra permite la protección de la parte interna, pues si no fuera así, elementos estructurales de la obra como el argumento, los personajes o la composición de una obra plástica se considerarían ideas y quedarían desprotegidos. Y precisamente la Ley de Propiedad Intelectual reconoce la protección de esa fase organizativa y compositiva, al considerar que las colecciones y bases de datos del artículo 12 y el argumento y plan de las obras literarias, dramáticas y musicales (artículos 64 y 68) necesitarán autorización de sus autores para ser modificadas⁵⁸⁸. Y por eso mismo, cualquier adaptación que se valga de ellos para realizar una nueva obra, necesitará recabar la autorización del autor de la obra anterior, que ostentará el derecho exclusivo a autorizar la explotación de dichas transformaciones.

⁵⁸⁷ Tal y como veremos en mayor detalle al hablar en la protección del personaje en el capítulo 3.

⁵⁸⁸ MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 89.

2.1.1.1. La protección del personaje y su transformación

a) El personaje como elemento protegible de la obra

De los diferentes elementos de la parte interna de la obra, sin duda uno de los más relevantes, por su fácil identificación dentro del conjunto, serán los personajes. Debemos examinar por tanto, si la imagen, la concepción u otros elementos identificativos de un personaje ya existente, ya sea de ficción o real, los cuales se encuentran en gran variedad de publicaciones, tales como libros, cómics, películas, o dibujos animados, merecen protección por sí mismos como objeto de la propiedad intelectual. Esta es a su vez una cuestión con implicaciones directas para el derecho de transformación, si aceptamos que la transformación se puede producir cuando el personaje se descontextualice de la obra que lo contenía originariamente.

En el derecho comparado, tanto en Francia⁵⁸⁹, Alemania⁵⁹⁰, Italia⁵⁹¹ o en el *copyright*

⁵⁸⁹ El creador de un personaje puede no solamente oponerse a su utilización, de sus trazos característicos o aventuras, sino que podrá controlar su utilización, en virtud de su derecho moral, cuando haya sido cedida su explotación a terceros. La originalidad de su creación podrá apreciarse, por ejemplo, en la antropomorfización de un animal (“La Abeja Maya”), en la creación imaginaria surgida de la mente de su autor (“Goldorak”, el robot gigante), en un diseño de trazado simple (“Fido Dido”, la mascota de la bebida 7 UP), o en la atribución de particularismos, y con ello una “personalidad”, a un personaje de apariencia humana (“El Profesor Nimbus”). BERTRAND, A., *Droit d'auteur*, p. 662 y 664 y GAIDE, A.V., *La protection des personnages fictifs par le droit d'auteur*, Staempfli, Berne, 1998, p. 34.

⁵⁹⁰ Desde la perspectiva legal, la Ley Alemana de Derecho de Autor permite proteger a los personajes de ficción dentro del contenido del § 2 *UrhG*. Tendrán protección cuando presenten unos trazos característicos inconfundibles, así como cualidades, facultades y comportamientos típicos que den una configuración especial a la personalidad del personaje y por consiguiente se muestren de forma expresa. Su protección incluye la representación gráfica en diferentes posiciones y sus sucesivas actualizaciones estéticas, al igual que su apariencia externa (su traje y peinado inclusive). LOEWENHEIM, U., “§ 2 Das Werk”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht: Kommentar*, ob. cit., p. 112, GÖTTING, H., *Gewerblicher*, ob. cit., p. 162 y FREY, A.M., *Die Romanfigur wider Willen*, Lang, Frankfurt am Main, 2008, p. 54. En algunos casos, se considera uso libre la representación ilustrada de un texto, debido a la importante diferencia entre los formatos. Sin embargo, cuando las características y atributos de un personaje estuvieran exactamente descritas, lo correcto será apreciar un acto de transformación. Lo mismo para la toma del aspecto de un personaje de cómic o dibujos animados. SCHULZE, G., “§ 24. Freie Benutzung”, en DREIER, T., SCHULZE, G., *Urheberrechtsgesetz*, ob. cit., p. 407. Es posible la protección de personajes de la cultura popular, tales como los “Pitufos” (OLG Frankfurt GRUR 1984, 520 – *Schlümpfe*). Por el contrario se ha denegado la protección al logo de un teléfono móvil por ser un dibujo ordinario sin un mínimo atisbo de individualidad y valor diferenciador (OLG Hamburg ZUM 2004, 386 – *Handy-Logos D*). Los personajes de cómic individualizados con sus trazos característicos también recibirán protección contra la apropiación por parte de terceros, cuando estos sean presentados en un contexto, actitud o perspectiva diferente (como vimos en el caso “*Asterixpersiflagen*”, al hablar de la parodia, en el capítulo 1). Por el contrario, las representaciones de una determinada figura (por ejemplo, un animal) que sean una simple exageración de sus rasgos no estarán protegidas, cuando consistan en representaciones habituales de personajes de este tipo dentro del género de la historieta gráfica (BGH GRUR 2004, ff. – *Hundefigur - Hundefigur im Comic*, - BGH, Urteil vom 8. Juli 2004, AZ: I ZR 25/02).

anglosajón⁵⁹², la doctrina recoge este supuesto y reconoce la originalidad del personaje

El caso versó sobre un perro protagonista de un cómic y su semejanza con una hucha en forma de perro. El tribunal descartó que se diera una transformación debido a que ambas obras eran independientes entre sí, pues solo compartían elementos habituales de la representación de los perros en el cómic, poniendo como ejemplo al mismo Idéfix, el famoso perro de Astérix. BULLINGER, W., “§ 2 Das Werk”, en WANDTKE, A., BULLINGER, W. (coord.), *Praxiskommentar zum Urheberrecht*, ob. cit., p. 75. La protección del personaje se extiende en casos donde se busque dar un sentido paródico, como en el caso “*Disney-Parodie*” (BGH, 26.03.1971, I ZR 77/69, GRUR, 2049/72). El tribunal desestimó que la utilización de tres de los personajes más famosos de la compañía norteamericana (Mickey, Donald y Goofy) para reutilizarlos en un cómic fuera un caso de uso libre. La decisión se centró en el hecho de que se habían realizado ligeras modificaciones a los personajes pero se habían mantenido sus trazos característicos, sin apreciarse el efecto paródico que defendían los demandados, pues éste debería haberse dado en el contenido intelectual de la nueva obra, característica que el tribunal no apreció. DIETZ, A., “Lettre de la République fédérale d’Allemagne”, *Le Droit d’Auteur, Revue de L’organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle* (OMPI) (24), 87e année, Avril 1974, p. 97. La protección se extiende a productos que contengan la forma de los personajes, como, por ejemplo, un llavero con la forma estilizada de unas figuras de animales (BGH GRUR 1974, 669, 671 – *Tierfiguren*). SCHULZE, G., “§ 2. Geschützte Werke”, en DREIER, T., SCHULZE, G., *Urheberrechtsgesetz*, ob. cit., p. 111.

⁵⁹¹ De forma similar a Francia y Alemania, la doctrina italiana reconoce la protección del personaje cuando su aspecto externo y sus características individuales internas (forma de actuar, hablar, o sus reacciones) estén detalladamente descritas en la obra que los contiene, con independencia del tipo de obra y si el mismo se encuentra visualmente representado. REGOLI, F., “La tutela del personaggio”, *Bolletino SIAE*, SIAE, Roma, 1995, p. 226.

⁵⁹² En EE.UU, se habla del “*Character Copyright*”, entendido como una subcategoría de la protección genérica de la obra, siendo posible para obras dramáticas, visuales o gráficas, lo que incluiría las obras audiovisuales, los cómics y demás novelas gráficas, como se recoge en el caso “*Disney v. Air Pirates*” (visto al hablar del “*Fair Use*”) 581 F.2d 751 (9th Cir. Cal. 1978). FOX, T., “To the Goggomobil”, ob. cit., p. 21. Se concede protección al personaje si presenta “*distinctive personality traits and mannerisms*”, concepto acuñado en el caso “*Nichols v. Universal Pictures*” de 1930, el cual establecía que un personaje necesitaba estar “suficientemente delineado” para ser protegible, por lo que las peticiones del demandante de obtener protección para arquetipos sociales atribuibles de forma genérica a cualquier judío o irlandés fueron desechadas. *Nichols v. Universal Pictures*, 45 F.2d 119 (2d Cir. 1930). En la sentencia se desarrolla el “test de las abstracciones”, mediante el cual se busca discernir entre expresiones protegibles e ideas pertenecientes al dominio público. En el proceso de creación la idea inicial se verá complementada por aportaciones que le otorgaran una complejidad suficiente para que deje de ser un concepto resumible en una breve expresión. En ese momento, el contenido resultante tendrá protección por sí mismo. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 468. La conclusión es que la copia tiene que darse en la expresión de las ideas (por ejemplo, los personajes), no en la mera idea. CORNISH, W. R., LLEWELYN, D., APLIN, T. F., *Intellectual Property*, ob. cit., p. 481. La doctrina jurisprudencial posterior estableció una segunda exigencia, conocida como “*story being told*”, en el caso “*Warner bros. v. Columbia Broad*”, que exigía que el personaje fuera el elemento central sobre el que girara la historia para poder ser protegible *Warner Bros. v. Columbia Broad. Sys.*, 216 F.2d 945 (9th Cir. 1954). Ambas normas siguen siendo de aplicación en la actualidad, si bien en algunos casos no se exige el segundo requisito para los personajes “visualmente descritos”. En el caso de que éste se encontrara en el dominio público y fuera posteriormente definido con mayor precisión en otro medio, cabría su protección igualmente. SCHWARTZ, E., NIMMER, D., “United States”, ob. cit., p. 34. Así lo entendió la jurisprudencia norteamericana al prohibir la publicación de una secuela literaria de la novela “El Guardián en el Centeno”, del escritor norteamericano J.D. Salinger. *Salinger v. Colting*, 641 F. Supp. 2d 250 269 (S.D.N.Y. 2009). Si bien, los demandados alegaron que la nueva obra era una sátira del texto original, amparada en el “*Fair Use*”, la parte actora afirmaba que se trataba de una obra derivada realizada sin autorización. El tribunal, en primera instancia, reconoció que el nuevo texto usaba como elemento central al personaje de la obra de Salinger, el cual presentaba suficientes rasgos de originalidad por sí mismo para ostentar protección de forma independiente. La juez estimó que no era suficiente innovación creativa el hecho de presentar en el nuevo libro el mismo personaje en la vejez ni que esa alteración fuera suficiente para situarlo dentro del ámbito de excepcionalidad de la parodia. Cosa que sí se apreció, en cambio, por la jurisprudencia norteamericana en la secuela del *best-seller* “Lo que el Viento

como objeto de protección, cuando éste presente rasgos definidores y distinguibles, bien sea en sus elementos externos (apariencia, vestimenta, o una gestualidad característica⁵⁹³), internos (rasgos personales) o, si la obra lo permite por no ser una mera representación gráfica, la combinación de ambos⁵⁹⁴. Eso significa que serán protegibles determinados atributos de su personalidad, como, por ejemplo, determinadas expresiones o giros verbales que formen parte de su carta de presentación ante el

Se Llevó”, la novela titulada “*The Wind Gone Done*” (*Suntrust v. Houghton Mifflin Co.*, 252 F. 3d 1165 (11th Cir. 2001), por tratarse de una obra que ironizaba sobre las relaciones entre esclavos y blancos en el contexto de la guerra civil estadounidense. MUÑOZ VICO, A., “Una defensa”, ob. cit., pp. 69 y 71. No obstante, el caso dio un vuelco en apelación (*Salinger v. Colting*, 607 F.3d 68, 2d Cir. 2010) ya que el tribunal retiró la prohibición y desestimó los argumentos del demandante en base a la ausencia de prueba de que la distribución de la secuela en EE.UU. fuera a generar un daño al propio Salinger (!). Finalmente, mediante un acuerdo extrajudicial entre las partes en 2011 se dispuso que la citada secuela no sería distribuida en EE.UU. y Canadá hasta que la obra original de Salinger entrara en el dominio público, a cambio que se pudiera seguir publicando por los demandados en el resto del mundo. ALBANESE, A., “J.D. Salinger Estate, Swedish Author Settle Copyright Suit”, *Publishers Weekly*, Jan 11, 2011 (<http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/publisher-news/article/45738-j-d-salinger-estate-swedish-author-settle-copyright-suit.html>). El reconocimiento de un suficiente detalle en la descripción tiene una gran relevancia económica en el derecho estadounidense más allá de la autoría, pues el autor que consigue probar la complejidad de su personaje conservará un derecho a compensación sobre el futuro *merchandising* asociado, siempre que se pruebe la identidad de su creación con los productos realizados, permitiendo la diferenciación con otros similares en el mercado. No sería así para el caso de parques temáticos basados en personajes de cómic, cine o televisión, en que los estudios han conseguido imponer que se trata de beneficios ajenos a las obras dónde inicialmente aparecieron los personajes. BREIMER, S., *The Screenwriter's Legal Guide*, ob. cit., p. 32-33.

⁵⁹³ Así se reconoció en relación a las creaciones escénicas de unos de los actores más relevantes de la historia del cine, los Hermanos Marx. El objeto de este litigio era la obra musical “*A Day in Hollywood / A Night in Ucrania*”, que disfrutó de una exitosa carrera en Broadway a partir de mayo de 1980. La obra fue descrita por sus autores como un comentario satírico del Hollywood de la década de 1930. La segunda parte (“Ucrania”) de la obra pretendía mostrar la forma en que los Hermanos Marx hubieran dramatizado la novela de Chéjov, “El Oso”. Aunque no se usaran los nombres de los Hermanos Marx, el guión presenta a los tres actores principales con la apariencia y el estilo cómico reconocible de Groucho, Chico y Harpo. El fallo reconocía que los personajes de los Marx fueron creados desde la improvisación y la originalidad, y que contenían elementos de creatividad suficiente para diferenciarse de otros y ser reconocidos por el público, lo que a su vez les hacía merecedores de protección legal. Al revisar la obra, se estimó que se trataba de una apropiación no autorizada de dichos personajes, y que dicha adaptación no podía escudarse en los límites de la parodia, pues ni mostraba elementos críticos, ni presentaba una revisión satírica de la carrera de los Marx. El espectáculo, si bien presentaba cierta elaboración en su representación, no aportaba su propio componente creativo, de tal forma que buscaba duplicar de la forma más fiel posible las actuaciones y el humor de los tres hermanos, aunque en situaciones nuevas. La conclusión fue la de reconocer una infracción de los derechos de autor de los Marx y considerar ilícita la adaptación teatral. *Groucho Marx Productions, Inc. v. Day and Night Company, INC.*, 523 F. Supp. 485, 1981 U.S. Dist. (212 U.S.P.Q. BNA 926). En consonancia con el caso “*Estate of Elvis Presley v. Russen*”, donde las conclusiones fueron similares para un espectáculo musical titulado “*The Big El Show*”, en el que se imitaba la figura y interpretaciones del cantante, y que fue considerado una explotación ilícita sin contenido artística por parte del tribunal. *Estate of Elvis Presley v. Russen*, 513 F. Supp. 1339, 1356-57 D.N.J. 1981.

⁵⁹⁴ HEIM, S., HAUCK, R., “Urheberrechtlicher”, ob.cit., p. 197.

público⁵⁹⁵, al igual que su mímica, gestualidad o posturas⁵⁹⁶.

De igual forma, si nos apoyamos en los pronunciamientos judiciales sobre la cuestión en el derecho comparado, nos parece igualmente de utilidad la definición dada por el tribunal estadounidense del caso “*DC Comics v. Towle*” (visto en el epígrafe dedicados a las marcas) quien, a través de una extensa discusión de los precedentes que rodean a los personajes de cómic y de la protección que se les ofrece, estableció un test de tres puntos para evaluar si un personaje debía recibir protección por la propiedad intelectual: en primer lugar, el personaje debía presentar unas características físicas, así como cualidades conceptuales (lo que significa que tiene que no ser simplemente una idea literaria, sino estar expresada en forma física y/o conceptual, como en imágenes, o películas); segundo, el personaje debe estar suficientemente delineado y ser reconocible siempre que aparezca (no sólo en su apariencia, sino a través de su carácter o su personalidad); y tercero, el personaje debe ser especialmente distintivo y contener algunos elementos únicos de expresión (en otras palabras, no consistir en un carácter genérico, sin distintividad en su representación)⁵⁹⁷. En la práctica, eso significa que los personajes con representación visual serán más fácilmente protegibles, debido a que su apariencia y demás características son más evidentes que una descripción literaria⁵⁹⁸, si bien cualquier personaje de un libro que contenga una definición detallada de sus atributos podrá serlo también. Dentro del primer caso encontraríamos, por ejemplo, los personajes que aparecen en una obra audiovisual⁵⁹⁹, los cuales gozarán igualmente de

⁵⁹⁵ La protección del personaje no se limita sólo a su representación (narrativa o gráfica), sino que su “personalidad”, formada por la combinación de elementos descriptivos o visuales, así como su carácter, habilidades o formas. Para que esto suceda será necesario en todo caso que se de en una forma bien definida, no siendo posible proteger el carácter “alegre” o “triste” de un personaje sin más. DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., pp. 36. Ahora bien, en una representación gráfica es obvio que los elementos definitorios del carácter del personaje no podrán ser reconocidos. GRAEF, R.O., “Die fiktive Figur”, ob. cit., p. 114.

⁵⁹⁶ GRAEF, R.O., “Die fiktive Figur”, ob. cit., p. 108.

⁵⁹⁷ En la cuestión en concreto del “Batmóvil” sobre el que versaba el caso, el juez consideró que el hecho de que éste hubiera aparecido en diferentes versiones en gran variedad de formas le daba cualidades conceptuales y físicas. El vehículo ha mostrado igualmente una cantidad suficiente de características distintas en los últimos años, con mayor o menor parecido entre ellas, acompañado de unos componentes y tecnología específicos, por lo que estaba suficientemente definido para ser reconocible por sí mismo. El juez apreció que el vehículo era especialmente distintivo, que contenía elementos únicos de expresión a través de su propio estatus como parte clave en las historias de “Batman”, a la vez que su propio nombre, “Batmóvil”, era de igual forma distintivo. Por ello, el propio coche se consideró objeto de protección por la propiedad intelectual. FOX, T., “To the Goggomobil”, ob. cit., p. 22.

⁵⁹⁸ FOX, T., “To the Goggomobil”, ob. cit., p. 22.

⁵⁹⁹ En Francia, la CASS reconoció el carácter protegible del personaje del vagabundo creado por Charles Chaplin para las películas de “Charlot”, independientemente de la protección de las mismas como obras

protección y necesitarán de autorización de los titulares de sus derechos de explotación para poder ser explotados mediante su transformación en otra obra.

En cuanto a la esfera de protección de las obras originales, lo cierto es que no encontramos en la Ley de Propiedad Intelectual una mención expresa a los personajes de una obra. El artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Intelectual hace referencia a la originalidad de las obras en general, pero no entra a determinar si los elementos compositivos que la forman pueden recibir protección individualizada. No resulta posible llegar a una conclusión afirmativa, mediante la aplicación por analogía de la protección que el artículo 10.2 de la Ley de Propiedad Intelectual ofrece al título de las obras, cuando estas presenten suficiente originalidad⁶⁰⁰.

No obstante, nuestra doctrina y jurisprudencia han interpretado, al igual que la doctrina comparada analizada anteriormente, que la protección sobre una obra se extiende a la trama, la secuencia de acontecimientos y al desarrollo de las interrelaciones de sus personajes. Por lo que respecta al personaje en sí, cuando éste se encuentre lo suficientemente definido en la obra, podrá ser objeto de protección por sí mismo, bien sea la obra una historieta gráfica, una obra audiovisual o una obra literaria⁶⁰¹. De igual forma, en las obras con elementos visuales, además de unos atributos y rasgos definitorios, se deberá tener en cuenta su representación externa. Cuando el personaje se compare con otra creación posterior, será necesario valorar que la creación originaria haya sido exteriorizada a través de una descripción detallada. Es decir, deberá tenerse en cuenta el concepto en su totalidad del personaje, la combinación de elementos internos y externos que lo configuran. A la inversa, será necesario que el autor de una creación

cinematográficas, por mostrar una “consistencia suficiente” en su originalidad. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., p. 35.

⁶⁰⁰ NAVAS NAVARRO, S., *Contrato de merchandising y propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 2001, p. 92. El título podrá ser objeto de transformación por formar parte de la obra y sólo será oponible su alteración cuando se pudiera alegar que resulta esencial para la obra. Será en todo caso una cuestión más bien de explotación económica, donde el autor de la primera obra podrá tener interés en que la obra derivada conserve el mismo título para así revigorizar la popularidad de la primera, o a la inversa, los autores de la derivada querrán reforzar la conexión de su obra con la primera por su popularidad. En todo caso, será posible establecer su utilización mediante el oportuno contrato de transformación. MAYOR DEL HOYO, M.V., “La obra cinematográfica derivada”, ob. cit., p. 85.

⁶⁰¹ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado*, ob. cit., p. 256. El Tribunal Supremo, en sentencia de 17 de septiembre de 1985, reconoció la posibilidad de proteger a los personajes de diferentes cómics españoles (Zipi y Zape, Mortadelo y Filemón, entre otros) en tanto que eran identificables por sí mismos. STS, Sala de lo Penal, de 17 de diciembre de 1985 (ponente Juan Latour Brotons). (RJ 1985\6336), citada en BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Merchandising y Derecho de Autor”, ob. cit., p. 132 y 139.

posterior inspirada en una obra protegida introduzca los suficientes cambios en su trabajo, de tal manera que ésta se aleje del concepto de “similitud en lo sustancial” entre ambos personajes y con ello, se distancie suficientemente de la obra de origen, eludiendo así cualquier posible infracción del derecho de autor preexistente.

En todo caso, debemos preguntarnos qué mecanismo de valoración puede utilizarse para determinar la licitud de una transformación sobre un personaje de ficción protegido. En nuestra opinión, parece correcto afirmar que no todo elemento del personaje es protegible. Como acabamos de ver, los tribunales han establecido que no podrán realizarse obras derivadas sin autorización de su autor donde aparezcan Tarzán, Pinocho o Sherlock Holmes (al menos hasta que pasen al dominio público⁶⁰²), pero nada impide crear obras protagonizadas por un muñeco que cobra vida, un detective astuto o un joven que vive en la selva, siempre que no se usurpen los elementos de obras existentes. Crear una nueva figura a partir de la concepción de otro será lícito, siempre y cuando la apropiación no conlleve el uso de elementos protegibles por sí mismos. Por protegibles, entenderemos todos esos elementos que identifiquen al personaje en cuestión y lo hagan reconocible en relación a otras creaciones que parten de la misma idea inspiradora. No se trata de un listado cerrado, pues las características de la obra, como veremos a continuación, serán relevantes para determinar su protección. En todo caso, podemos afirmar que los nombres o localizaciones creadas *ex profeso*, la apariencia externa del personaje, junto a aquellos atributos de la personalidad o del lenguaje que lo hicieran único, o las líneas argumentales desarrolladas de forma detallada y distinguibles de planteamientos genéricos dentro del género en cuestión, son elementos que merecerán la protección de la propiedad intelectual, y serán en consecuencia relevantes en relación con la transformación.

⁶⁰² Incluso tomando un personaje del dominio público, será posible obtener protección para el mismo si las aportaciones creativas de su nueva versión presentan suficiente autonomía desde el punto de vista del derecho de autor. FOX, T., “To the Goggomobil”, ob. cit., p. 25. Piénsese si no en el personaje de Thor, el dios del trueno de la mitología escandinava, el cual fue rediseñado por la editorial de cómics “Marvel” en 1962, dándole una apariencia característica, un nuevo entorno e incorporándolo al mundo actual. Por todo lo cual el personaje ostenta protección como creación intelectual. Y no sólo el personaje pues, como veremos en el siguiente punto, determinados elementos accesorios, como en este caso el martillo de “Thor, “*Mjolnir*”, su arma característica, también es protegible, pues la representación gráfica realizada por el entonces dibujante del comic, Jack Kirby, el cual le otorgó una apariencia estilizada y reconocible, acompañada de una inscripción en la cabeza del mismo, permiten observar una originalidad suficiente por sí misma al objeto de forma individualizada.

b) La transformación del personaje y la relevancia del formato de la obra

En la doctrina española, autores como PÉREZ DE CASTRO o AYLLÓN SANTIAGO hablan de la “descontextualización de los personajes”⁶⁰³ para describir el proceso mediante el cual, una figura ficticia creada en un determinado formato artístico es transformada para poder ser incorporada a otra obra con una configuración diferente. Esta interpretación está en consonancia con la que se mantiene en este trabajo, que defiende una noción amplia del concepto de transformación del artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual, que no necesariamente necesitará de una actividad transformadora sobre forma de la obra preexistente; su incorporación, o sus elementos formativos en otra de diferente, de tal manera que estos obtengan un sentido conceptual distinto, también será un acto de transformación. Así pues, la doctrina entiende que la protección sobre una obra se extiende a la trama, la secuencia de acontecimientos y al desarrollo de las interrelaciones de sus personajes. Por lo que respecta al personaje en sí, cuando éste se encuentre lo suficientemente definido en la obra, podrá ser objeto de protección por sí mismo, bien sea la obra una historieta gráfica, una obra audiovisual o una obra literaria⁶⁰⁴. En todo caso, en las obras con elementos visuales, además de unos atributos y rasgos definitorios, se deberá tener en cuenta su representación externa. Cuando el personaje se compare con otra creación posterior, será necesario valorar que la creación originaria haya sido exteriorizada a través de una descripción detallada. Es decir, deberá tenerse en cuenta el concepto en su totalidad del personaje, la combinación de elementos internos y externos que lo configuran. A la inversa, será necesario que el autor de una creación posterior inspirada en una obra protegida introduzca los suficientes cambios en su trabajo, de tal manera que ésta se aleje del concepto de “similitud en lo sustancial” entre ambos personajes y con ello, se distancie suficientemente de la obra de origen, eludiendo así cualquier posible infracción del derecho de autor preexistente.

⁶⁰³ PÉREZ DE CASTRO, N., *Las obras audiovisuales*, ob. cit., p. 134 y AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 227.

⁶⁰⁴ FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado*, ob. cit., p. 256. El Tribunal Supremo, en sentencia de 17 de septiembre de 1985, reconoció la posibilidad de proteger a los personajes de diferentes comics españoles (Zipi y Zape, Mortadelo y Filemón, entre otros) en tanto que eran identificables por sí mismos. STS, Sala de lo Penal, de 17 de diciembre de 1985 (ponente Juan Latour Brotons). (RJ 1985\6336), citada en BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Merchandising y Derecho de Autor”, ob. cit., p. 132 y 139.

Debido a la diversa tipología de las obras que pueden verse contener personajes objeto de protección, vale la pena citar algunos de los supuestos más comunes y valorar en qué medida quedarán protegidos ante una eventual transformación. Como veremos, el formato de la obra afectará de diferente manera a la creación del personaje, de tal modo que, según su tipología, la delimitación de su ámbito de protección será más fácilmente valorable.

Así pues, empezando por las obras literarias, parece lógico pensar que en aquellos textos donde el autor haya desarrollado un personaje en profundidad (dándole unos rasgos externos definidos e identificables, así como una personalidad estructurada que le haga sobresalir dentro de la obra y le aleje de *clichés* sin profundidad descriptiva), será necesario la autorización de su creador para explotarlo en otra obra⁶⁰⁵. A pesar de que no disfruten de una representación gráfica, los personajes literarios suficientemente delineados en su descripción gozarán de protección por sí mismos.

Lo mismo puede aplicarse a los personajes de cómic. Los dibujos e ilustraciones para un personaje son una obra artística, en la que la protección del derecho de autor surge de forma automática una vez creada, al igual que ocurre con sus bocetos⁶⁰⁶. Por lo tanto, los diseños de los personajes serán protegibles cuando presenten originalidad en su creación, con la peculiaridad de que pueden ser protegidas cada una de las diferentes poses en que se dibujen, por tratarse de representaciones individualizadas con suficiente detalle y elaboración por sí mismas⁶⁰⁷. Eso quiere decir que sus autores podrán decidir

⁶⁰⁵ Son múltiples los supuestos que responden a este perfil, pudiendo tomar como ejemplo la creación de J.K. Rowling, "Harry Potter", el cual era definido en su primera novela con detalle, tal y como posteriormente se adaptó al cine y finalmente a los productos de consumo. Reafirmando esta posición, los tribunales franceses protegieron el personaje literario de "Tarzán", lo que tuvo sus efectos sobre posteriores adaptaciones audiovisuales del personaje y su necesidad de autorización. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., "France", ob. cit., p. 35.

⁶⁰⁶ La doctrina norteamericana interpreta que, para que el personaje sea protegible, no es necesario que toda la historia sea un estudio sobre él (hecho poco habitual), sino que es suficiente que el mismo esté bien definido y tenga una relevancia en el devenir de la historia contada. Por ello, han sido criticadas algunas interpretaciones en vía judicial, como la del caso "*Warner Bros. Pictures v. Columbia Broadcasting System*" (216 F.2d 945 (9th Cir. 1954) en el que se negó la protección al detective "Sam Spade", personaje literario creado por el escritor Dashiell Hammett y que aparecía en el film "El Halcón Maltés", al considerar que el tribunal realizó una interpretación demasiado exigente del concepto de "*story being told*" mencionado anteriormente. NIMMER, M.B., "Copyright 1955", *California Law Review* (5), Vol. 43, 1955, p. 794.

⁶⁰⁷ VV.AA., *Character Merchandising*, ob. cit., p. 17. En Alemania, se considera que se da una transformación de un personaje ilustrado cuando un dibujante tome las características definitorias detalladas y sus elementos estilísticos para incorporarlas a sus creaciones. NORDEMANN, A., "UrhG §

sobre su transformación en otros formatos.

Otra forma de transformación se dará en las obras tridimensionales (como serían las esculturas, figuras, o juguetes) basadas en personajes literarios o bidimensionales, las cuales gozarán de protección como obra derivada⁶⁰⁸. A nuestro parecer, esta adaptación a las tres dimensiones de una ilustración conlleva suficiente aportación creativa por parte del escultor-diseñador que realiza el molde original para considerarlo como un acto de transformación, teniendo en cuenta que es habitual en el sector la comercialización de estatuas, bustos o figuras cuya realización ha sido encargada a un reconocido artista, con el fin de transformar el dibujo en el medio escultórico⁶⁰⁹. En todos los casos, incluso cuando la figura mantenga una intensa conexión con la apariencia y elementos presente en la ilustración, no podrá negarse el aporte creativo del escultor y la aparición de una obra derivada de su titularidad⁶¹⁰.

Otro ejemplo común y explicativo lo encontramos en los videojuegos, los cuales habitualmente incorporan personajes procedentes de otras obras (cine, cómics, o libros). Dicho proceso conlleva una adaptación del personaje a las características del producto destinatario, por lo que es necesario un elaborado trabajo de programación, diseño y reajuste de las características esenciales del personaje para su inclusión en el juego. Y ese trabajo, habitualmente llevado a cabo por un equipo de diseñadores gráficos, programadores y expertos en animación multimedia, genera una obra derivada con un

3””, ob. cit., p. 216. En la doctrina francesa, se interpreta que existe sin embargo una cierta libertad de adaptación del personaje gráfico, permitiéndose cambiar el diseño de los personajes para, por ejemplo, una adaptación audiovisual (Civ. Ire, 12 juin 2001). SIRINELLI, P., DURRANDE, S., et al., *Code*, ob. cit., p. 115.

⁶⁰⁸ GRAEF, R.O., “Die fiktive Figur”, ob. cit., p. 109.

⁶⁰⁹ Opinión presente en la doctrina alemana, que entiende que la visualización de una figura literaria, ya sea en dos o tres dimensiones, constituye una transformación. SCHULZE, G., “§ 3. Bearbeitungen”, en DREIER, T., SCHULZE, G., *Urheberrechtsgesetz*, ob. cit., p. 146 y GRAEF, R.O., “Die Fiktive Figur”, ob. cit., p. 116.

⁶¹⁰ Algunos autores defienden que en ocasiones el paso de 2D a 3D constituye la personificación del personaje que le acaba dando protección y no debe considerarse sólo como un cambio de formato. FOX, T., “To the Goggomobil”, ob. cit., p. 22. En la jurisprudencia norteamericana, encontramos posicionamientos en ambos sentidos: en el caso “*Durham Industries*”, se negó protección a unas figuras de juguete de los dibujos en dos dimensiones de “Disney”, por no presentar ni “el más modesto grado de originalidad”, según la sentencia. Por el contrario, en “*W. Goebel Porzellanfabrik v. Action Industries*”, sí se consideraba que crear una figura a partir de unos dibujos era un esfuerzo merecedor de considerar el resultado una obra derivada”. LANDAU, M., “The Colorization of Black-and-White Motion Pictures: A Grey Area in the Law”, *Loyola of Los Angeles Law Review* (22), 1989, ob. cit., p. 1168.

reconocible componente de originalidad en relación con el personaje de referencia⁶¹¹.

En el supuesto de las obras audiovisuales, un ejemplo sobre el que se puede construir la justificación teórica de que un personaje es protegible por el derecho de autor cuando éste se encuentre suficientemente desarrollado y detallado en una obra, la encontramos precisamente en las secuelas⁶¹², o en los “*spin offs*”, concepto técnico utilizado

⁶¹¹ Nuestra jurisprudencia ha reconocido la protección del personaje y sus características definitorias en un caso centrado en este formato creativo, reconociendo una lesión al derecho de integridad del autor del videojuego “Lara Croft”. La Audiencia Provincial de Barcelona consideró que la inclusión en una revista para adultos de imágenes alteradas del personaje, donde se mostraba a la heroína de ficción desnuda o ligera de ropa, dando una imagen más sugerente de la que aparecía en los diseños preexistentes del personaje, junto a unas fotografías de una modelo real con un buscado parecido físico que aparecía en iguales circunstancias, acompañadas de un texto de contenido sexual asociando a la modelo con el personaje, suponían una infracción del artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual. Pero, además de un ataque al derecho moral del autor, la transformación no autorizada de la creación de ficción, la cual ya había sido adaptado al cine y al cómic anteriormente, fueron considerados una infracción de los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública y transformación de su autor: “Se incluyen diversas fotografías de la modelo Nell McAndrew, desnuda o semidesnuda, y, a su lado, unos dibujos del personaje Lara Croft modificado y alterado, pero reconocible desprovista de ropa o vistiendo tan sólo un sujetador y unas medias. En ese reportaje gráfico se acompañó un texto (pág. 47 de la revista) del siguiente tenor: Los promotores del invento (Core desing) de la muñecona virtual y consoladora dijeron, ahí es nada que Lara Croft no se desnuda y que, en consecuencia, lo de Nell era pura desafección una indignidad una traición, nada menos a tantos adolescentes y hasta niños que tienen a la virtual por su heroína más adictiva. Lo anterior supone una infracción de las facultades previstas en el artículo 14 del TR Ley de Propiedad Intelectual, que configuran el derecho moral del autor de la obra. En particular la obra ha sido divulgada sin autorización, sin reconocimiento de la condición de autora que corresponde a la actora y, sobre todo, sin respeto hacia la integridad de aquella habiéndose modificado, deformado y alterado, de una manera evidente, los rasgos conformadores del personaje. Esa alteración supone un perjuicio (sólo es de ver el contexto gráfico y escrito, tanto de la portada como del reportaje interior) a los legítimos intereses de la actora y un menoscabo a su reputación por la percepción errónea que del contenido del juego pueden inferir el público adolescente y juvenil al que ahora se dirige especialmente. Además se han infringido los derechos de explotación de la obra que reconoce el artículo 17 del mencionado Texto Refundido. En especial, la demandada ha reproducido, de forma in consentida (artículo 18), una parte de la obra protegida, la ha utilizado para su pública comunicación (artículo 20) y la ha deformado y alterado (artículo 21) de manera perjudicial”. SAP Barcelona, Sección 15ª, de 28 de mayo de 2003 (ponente Jordi Lluís Forgas Folch). (AC 2003\960).

⁶¹² La secuela de una obra audiovisual suele suponer la reutilización de personajes anteriores, e incluso su eventual transformación. En ese sentido, resaltamos la reciente controversia entre los guionistas de la película “La Niña de tus ojos” y su director, Fernando Trueba, en relación a la secuela de la primera obra, titulada “La Reina de España”. Dos de los guionistas de la primera película demandaron, el 10 de Noviembre de 2016 ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid, al director por haber utilizado los personajes creados por los demandantes en la segunda obra. Los guionistas alegaron que cuando se cedieron los derechos sobre el guión para la primera película, sólo se cedió el derecho de transformación para esa obra, pero no quedaron cedidos para posteriores transformaciones, como sería una secuela. Por el contrario, el demandado alegó que el guión realizado por los guionistas nunca se utilizó, y que el derecho de transformación sobre los personajes recae en el productor. De igual forma, la productora de la película manifestó que los protagonistas de la obra estaban basados en personajes reales, hecho desmentido por los guionistas, quienes afirman, a nuestro entender acertadamente, que los personajes de la película presentaban una caracterización y desarrollo propio que trascendía la delimitación básica que se conocía de los personajes reales de que partían. En todo caso, y a la espera de la resolución judicial, nuestra interpretación es más cercana a la de los guionistas demandantes, en el sentido de que su cesión del derecho de transformación de los personajes, a falta de acuerdo expreso, no puede extenderse a obras diferentes de para la que fue cedido. http://cultura.elpais.com/cultura/2016/11/11/actualidad/1478887570_

habitualmente en el sector de la producción audiovisual, que consiste en la reutilización de un personaje de ficción perteneciente a una obra preexistente para crear una nueva obra basada en él⁶¹³. Dichas adaptaciones refuerzan la idea de que el personaje, más allá de que la obra en su conjunto reciba protección, puede ser protegido individualmente. El personaje es lo suficientemente reconocible y distintivo para el público, que lo identificará mentalmente con la obra original y a su vez formará parte de una nueva obra derivada. Se realiza así una contextualización a ojos de la audiencia del personaje secundario en una nueva serie, esta vez como protagonista⁶¹⁴.

c) Otros elementos protegibles del personaje

La mencionada protección del personaje será extensible a aquellos atributos distintivos que identifiquen al personaje (trajes, máscaras, armas, o símbolos identificadores), creados *ex profeso* para darle una apariencia diferenciada y particular al propio personaje. En nuestra opinión, denegar la protección del derecho de autor a estos objetos sería erróneo⁶¹⁵. Si bien es cierto que estos elementos pueden tener una vertiente

979774.html.

⁶¹³ Sobre este recurso creativo, entraremos en mayor detalle al hablar de las adaptaciones, posteriormente en este mismo capítulo.

⁶¹⁴ Son muchas las series de televisión que constituyen un “*spin-off*”, de una serie anterior, aprovechando el tirón comercial de la primera. Un ejemplo sería la popular serie norteamericana “*Friends*”, que generó “*Joey*”, serie derivada de la anterior. En “*Joey*”, el argumento gira sobre Joey, un personaje de la comedia coral originaria, quien se muda de Nueva York (lugar donde se basaba la primera serie) a Los Ángeles para continuar con su carrera como actor. El personaje, no obstante, mantiene todos sus rasgos de apariencia y personalidad de la serie anterior, por lo que queda clara la conexión con la obra anterior, reforzada con la mención habitual de algunos de sus personajes protagonistas en la trama de la nueva serie. En el sector televisivo español, este fenómeno también se ha producido, como en el caso de la serie “*7 Vidas*”, cuyo personaje “*Aida*”, acabó disfrutando de su propia serie. En “*Aida*”, el personaje se mantiene idéntico y compartía con la serie anterior sus experiencias vitales y relaciones familiares, así como un peculiar vocabulario y expresiones que la caracterizaban.

⁶¹⁵ En Alemania, volviendo al caso “*Pipi Calzaslargas*” (visto al hablar del acto de confusión y la transformación, en el capítulo 1), los titulares de los derechos sobre la obra literaria de su creadora acusaban a la firma que comercializó los vestidos de una infracción de la propiedad intelectual por publicitar fotografías de dos modelos ataviadas como el personaje en cuestión. Así parecía ser para esta creación, cuyo carácter jovial y desenfadado, unido a una peculiar forma de vestir y peinarse la hacían distinguible y a la vez merecedora de protección como creación original. Por esa razón, en las instancias judiciales inferiores (primera instancia y apelación) se estimó que se había producido una infracción del derecho de autor, pues se dio una transformación no autorizada del personaje que no podía refugiarse ni el “uso libre” ni en el límite de la parodia, ya que la impresión general de los disfraces era idéntica a la apariencia del personaje, no mostrando una relevante independencia con la obra original. El BGH, por el contrario, aportó un argumento novedoso para desestimar la existencia de un ilícito en este supuesto, al establecer que no habrá lesión del derecho por el uso de un personaje de ficción protegido cuando

utilitaria, no es menos cierto que ese no debería ser el objeto central de la discusión. Elementos como, por ejemplo, el vestuario para una película tienen una finalidad claramente artística que sirven como medio de identificación⁶¹⁶, en especial en géneros como la ciencia-ficción, donde la creatividad de los diseñadores debe crear una imaginaria sin referentes reales, más allá de las otras obras del mismo género. Dichos objetos colaboran en la puesta en escena buscada, presentando a los personajes en cuestión de una forma característica y definitoria, de tal forma que su aspecto sea ampliamente reconocido por los espectadores de las películas, debido a su fuerza visual y originalidad. Por todo lo señalado creemos que la altura creativa de estos elementos por sí mismos tiene el suficiente empaque para gozar de protección como objeto intelectual, en cuanto no se entiendan elementos accesorios del vestuario de uso común (pantalones, chalecos, o botas, entre otros)⁶¹⁷.

En conclusión, habrá casos dónde los elementos tomados serán de suficiente relevancia para ser protegibles de forma aislada, por lo que su transformación no autorizada producirá una infracción de los derechos de su creador. Pongamos un ejemplo práctico: ¿debe considerarse una transformación la confección de un disfraz de un personaje

únicamente se tomen algunos elementos externos de su imagen, que no gocen de protección de forma independiente. BGH, 17.07.2013, I ZR 52/12, “*Pippi Langstrumpf*”. En este caso, se consideró que el color y el corte de pelo, las pecas y su estilo de vestir no gozaban de protección individualizada. La conclusión de la sentencia fue que era legal comercializar unos disfraces bajo estas condiciones, siempre y cuando no se utilizara el nombre del personaje, lo cual en todo caso generaría un conflicto distinto en el campo de la protección de las marcas. CLARK, B., “Freckles on her nose, diddle, diddle, dee: copyright protection of a literary figure”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* (11), vol. 8, november 2013, p. 818. En contra de la decisión, la doctrina consideró que será posible la protección individualizada de los elementos del personaje, en tanto que sea definitorio por sí mismo, por lo que el caso “Pippi” debería entenderse como una transformación ilícita. GRAEF, R.O., “Die fiktive Figur”, ob. cit., p. 117.

⁶¹⁶ GRAEF, R.O., “Die fiktive Figur”, ob. cit., p. 114.

⁶¹⁷ Sorprende por ello que la justicia británica, en tres instancias diferentes, denegara protección como obra intelectual al vestuario de la saga cinematográfica “*Star Wars*”. El caso enfrentó a “*Lucasfilm*”, empresa productora y propietaria del material relacionado con las películas, con un antiguo colaborador de la empresa, quien se dedicaba a vender por internet reproducciones de los uniformes militares de los personajes de las películas, a partir de los moldes originales que tuvo a su disposición durante su relación profesional con los demandantes. Finalmente el Tribunal Supremo del Reino Unido desestimó la demanda, sosteniendo que los cascos y otras partes de los uniformes no estaban protegidos por el derecho de autor, al no ser esculturas, obras de artesanía artística o cualquier otro tipo de obra protegible. En todo caso, atendiendo a su uso funcional, la sentencia dejaba abierta su protección a través de la legislación sobre diseños industriales. *Lucasfilm Limited and others v Ainsworth and another*, (2011 UKSC 39). En la jurisprudencia norteamericana, por el contrario, sí se consideró que el guante con garras de “*Freddy Krueger*”, el personaje de la saga de cine de terror “*Pesadilla en Elm Street*”, era un elemento protegible del personaje. Por ello, se consideró que la comercialización de unos guantes de juguetes muy similares, llamados “*Ghostly Ghaster*”, suponían una infracción del titular de los derechos del personaje. *New Line Cinema v. Russ Berrie & Co.*, 161 F. Supp. 2d 293 (SDNY 2001).

como “Spiderman”? Entendemos que sí, pues el traje en cuestión es protegible por sí mismo al ser un diseño gráfico suficientemente elaborado. La toma de sus elementos más significativos, como pudiera ser la máscara, el dibujo en el pecho o la combinación de colores unidos a un dibujo que imita a una tela de araña sobre su traje, tienen altura creativa suficiente para permitir al titular de la obra impedir su uso por terceros. Ahora bien, no todo disfraz en el que se represente el símbolo de una araña, ni aun cuando remita a la estética superheroica deberá ser considerado una obra derivada del famoso personaje. Sólo la existencia de los elementos formativos definitorios del primero en la nueva creación descartará que se trate de un acto libre de inspiración. Con todo, la frontera entre el uso libre, la parodia lícita de un icono popular y la explotación comercial no consentida del mismo será en ocasiones difícil de trazar. De cualquier modo, será imprescindible para aceptar el uso lícito que la nueva obra no genere confusión en cuanto a la participación o respaldo de la misma por parte de los autores preexistentes⁶¹⁸.

Intentando llegar a una conclusión, podríamos afirmar que la protección se centrará en aquellos elementos que supongan una concreción externa suficientemente detallada, de tal forma que permita su identificación aislada. Más allá de compartir un origen común, es decir que se trate de alteraciones de un objeto, símbolo o figura previamente existente, la determinación de su protección vendrá dada por su capacidad de diferenciarse de las representaciones anteriores, de tal forma que su grado de elaboración permita considerar que se trata de una obra intelectual protegible de forma autónoma. En el caso de los objetos asociados a un personaje, queda claro que estos objetos, aún vistos de forma aislada, serán en muchas ocasiones identificados por el público con el personaje de referencia, o con mayor facilidad cuando se presenten junto

⁶¹⁸ Tal y como se estableció en “*Rogers v. Grimaldi*” (United States District Court, S.D. New York, August 5, 1988). En este caso, la litigante, la actriz y bailarina Ginger Rogers, consideraba que la película “Ginger y Fred” de Federico Fellini constituía un uso comercial no consentido de su nombre artístico. El tribunal desestimó la demanda en base a la libertad creativa para inspirarse en referencias culturales existentes, lo cual nos parece acertado si analizamos el propio film; el argumento gira entorno a una pareja de actores sexagenarios que intentan revivir glorias pasadas como imitadores de Ginger Rogers y Fred Astaire en televisión. El tono de la película es tragicómico y se sitúa en el mundo televisivo italiano de los 80, por lo que, más allá de la referencia del nombre de los artistas, los elementos en común entre las obras son inexistentes. Por ello, creemos que ni tan sólo cabe hablar de parodia pues no existe conexión satírica entre creaciones, sino que más bien la obra de Fellini es una interpretación libre de una referencia cultural y que por ello la nueva obra era original e independiente por sí misma. PINOVER, D.E., “The Rights of Authors”, ob. cit., p. 59.

al personaje. Pero no será ésta la cuestión determinante para valorar su protección, sino que, como ya hemos señalado, el accesorio en cuestión (una espada, un casco, una pistola, o un estandarte, por poner algunos ejemplos) deberá constituir por sí mismo una obra que cumpla con los requisitos de originalidad que exige la propiedad intelectual, sin necesidad de que generen una asociación con el personaje que lo utiliza.

d) El caso “Superman”

De especial relevancia para esta discusión es el tratamiento judicial que ha tenido uno de los iconos más relevantes de la cultura popular norteamericana, el personaje de cómic “Superman”, el cual ha generado cuestiones sobre su originalidad, el derecho de transformación o el plagio. El ejemplo que presentamos a continuación, a pesar de proceder de un sistema legal con diferencias importantes respecto al nuestro, presenta una serie de conclusiones que creemos de utilidad a la hora de valorar la cuestión que aquí nos atañe, como es la protección del personaje contenido en la obra intelectual y sus implicaciones para la existencia de transformación.

Entrando en la cuestión, encontramos que al año de la primera aparición de “Superman” en la revista “*Action Comics*” en 1938, ya se dio el primer litigio relacionado con el personaje. El caso enfrentó a la editorial propietaria de Superman, “*Detective Comics*” (DC), contra la editorial “*Bruns Publishing*”, la cual había publicado en una de sus revistas las aventuras de un personaje llamado “*Wonderman*”. DC presentó ante el Tribunal Federal del Distrito de Nueva York una demanda por infracción de *copyright*⁶¹⁹, al considerar que el personaje de “Bruns” había mimetizado todos los elementos definidores de Superman, tanto en lo referente a su personalidad como a su presencia física.

El tribunal dio la razón a “DC” sobre la existencia de infracción, lo que llevó a una apelación por parte de los demandados ante la Corte de Apelación de los Estados

⁶¹⁹*Detective Comics, Inc. v. Bruns Publications, Inc.*, 28 F. Supp. 399 (District Court, S.D. New York 1939).

Unidos⁶²⁰, en la que éstos alegaron que no existía infracción alguna puesto que el propio personaje de “Superman” se basaba en el arquetipo de un héroe clásico como Hércules, al igual que su creación. Ta y como sucedió en primera instancia, el tribunal desoyó el argumento de la defensa al entender que pese a su posible inspiración en los clásicos, el personaje de “Superman” presentaba suficientes características diferenciadoras para ser protegible por el derecho de autor. Por otro lado, el juez estimó que las historias de “Wonderman” presentaban una práctica identidad con las del héroe de “DC”, de tal forma que la única diferencia relevante era el color del uniforme, lo que no era suficiente para subsanar la infracción de copyright. Por todo ello se condenó a “Bruns” a cesar en la publicación de las historias de su personaje, lo que finalmente significó la desaparición del mismo.

Unos años después los caminos de Superman y los tribunales volverían a cruzarse, esta vez en un caso que acabó teniendo una importante relevancia en el sector, tanto por la popularidad de sus personajes como por la longevidad del litigio. El litigio enfrentó en esta ocasión a “*National Comics Publications*”, anteriormente “DC”, con “*Fawcett Comics*”, editora de la revista “*Whizz Comics*”. De nuevo la cuestión se formuló alrededor de una infracción del *copyright* de Superman por un personaje que aparecía en el cómic de “*Fawcett*”, llamado “*Captain Marvel*”. El caso, que se basaba en los mismos planteamientos de identidad entre personajes que el litigio anterior, reconoció que existía una identidad entre los personajes. El tribunal apreció que la apariencia externa, unida la práctica identidad de los poderes que gozaban ambos héroes, constituía una “similitud en lo sustancial”⁶²¹. En este segundo caso, no podemos compartir los argumentos del tribunal, pues a nuestro entender, la diferencia entre ambos personajes de ficción eran significativas. Bien es cierto que ambos compartían la apariencia física

⁶²⁰ *Detective Comics v. Bruns Publications*, 111 F.2d 432 (2 Cir. 1940).

⁶²¹ *National Comics Publications, Inc. v. Fawcett Publications, Inc.*, 191 F.2d 594 (2nd Cir. 1951). Una curiosidad del caso es que, a pesar de su largo recorrido judicial, el mismo tuvo finalmente un acuerdo extrajudicial entre las partes. La razón de fondo fue obviamente económica: la decisión del tribunal de apelación habría obligado a revisar página por página ambas publicaciones para poder determinar con exactitud el grado de la infracción, lo que en términos legales suponía un esfuerzo económico desmesurado. Además, “Fawcett” en esos momentos ya no estaba interesada en el mercado del cómic, por lo que decidió aceptar el acuerdo de no publicar más aventuras de “*Captain Marvel*” e indemnizar a “National” con 400.000 dólares. La paradoja fue que, en la década de los 70, “Fawcett” acabó transmitiendo los derechos de publicación a “DC”, siendo ésta desde entonces la editora de estos cómics bajo su sello. INGERSOLL, B. “The Law is a Ass”, *Comics Buyer’s Guide*, issue 602, Installment 66, May, 1985.

de un adulto musculoso y de pelo oscuro, pero la presentación de ambos era diversa: más allá de que en el atuendo de ambos encontremos una capa (a fin de cuentas, un recurso habitual en cualquier superhéroe de la época que se preciara), el traje del primero es una combinación de azul y rojo, con la mítica “S” en el pecho; el “Capitán Marvel” vestía enteramente de rojo, a excepción de las botas blancas y la capa. Además, la parte superior de su traje era una especie de chaqueta abotonada, mientras que “Superman” viste una camiseta de manga larga azul con el logo en el centro. Pero aparte de las características físicas, ambos personajes compartían poco más que la idea genérica de lo superheroico: “Superman” es un niño enviado desde el espacio que, al crecer en la tierra, desarrolla sus poderes y los esconde bajo la apariencia de un sencillo reportero de periódico; el “Capitán Marvel”, es un niño huérfano que malvive en las calles de una ciudad norteamericana, que obtiene sus poderes después de pronunciar una palabra mágica que le convierte en un adulto superpoderoso. Lo mismo ocurre con los lugares, enemigos y personajes secundarios de cada serie. Más allá de compartir conceptos genéricos y por tanto no protegibles (aventuras en la gran ciudad, villanos del tipo científico loco, robots, monstruos y otros “estándares” del género), las historietas publicadas por uno y otro eran completamente diferenciables entre sí, gozando en todo caso de una individualidad en la originalidad que no permite ni siquiera hablar de obra derivada⁶²².

⁶²² Encontramos igualmente ese reconocimiento a la protección del personaje en casos más recientes de la jurisprudencia americana. Un ejemplo sería el caso “*Gaiman v. Mcfarlane*”, el cual enfrentó a dos de los autores más celebres de la industria del cómic norteamericano, al argumentar el primero que le correspondían derechos de coautoría respecto de la obra realizada en común. La participación de Gaiman en el cómic consistió en la creación en su vertiente literaria de tres nuevos personajes, “*Medieval Spawn*”, “*Cogliostro*” y “*Angela*”. De hecho, “*Angela*” alcanzó tales cuotas de popularidad que el demandado pidió posteriormente a Gaiman que realizara una mini-serie de tres números sobre ella, de la que se derivaron la fabricación de figuras de acción del personaje, por las que Gaiman recibió su parte de los *royalties*. La defensa argumentó que los personajes “*Medieval Spawn*” y “*Cogliostro*” no eran protegibles por el *copyright*, al entender que no tenían suficiente entidad tal y como fueron creados por Gaiman, sino que la obtuvieron tras posteriores aportaciones creativas de Mcfarlane. Sobre el primero, se alegó que Gaiman no gozaba de derechos de *copyright* por el hecho de que éste había contribuido únicamente a la idea del personaje, y que una mera idea no podía ser protegida. No podía probarse infracción del derecho de autor ya que las aportaciones de éste a los personajes eran rudimentarias, comunes y genéricas, por lo que no presentaban características distintivas propias para ser merecedoras de protección. El tribunal desoyó este argumento al quedar probado que ambos personajes gozaban de un nombre, una apariencia y forma de hablar definida que les otorgaba originalidad, lo que era suficiente para quedar protegidos por el derecho de autor y con ello otorgar la autoría a ambos autores, pues la definición de la obra en el cómic vendrá dada por la combinación de contribuciones entre el guionista y el dibujante. La sentencia reconoció que la diferencia entre la expresión literaria y la gráfica es que la descripción en prosa deja mucho a la imaginación, aunque sea detallada, mientras que la posición del lector de cómics es más

Por todo ello, podemos concluir que sí será posible proteger un personaje como “Superman”, por la detallada caracterización que le acompaña: su origen, su nombre, el diseño de su traje, de su emblema característico o de sus características únicas (como por ejemplo, su debilidad ante la “kriptonita”)⁶²³. Pero no por ello quedarán excluidos de protección el resto de superhéroes, aun cuando puedan presentar coincidencias en su configuración que no vayan más allá de los giros habituales del sector. Si no fuera así, el mismo género quedaría en manos de un único titular de derechos, impidiendo la subsiguiente aparición de nuevos personajes con similar temática. Es en definitiva, el traje de “Superman” sumado la combinación de sus atributos físicos y de sus personalidad lo que será protegible.

2.1.1.2. Supuesto difíciles de protección del contenido de la obra

a) Los formatos televisivos

Un ejemplo relevante sobre la relevancia de la parte interna de la obra en relación con el derecho de transformación sería el tratamiento de que merecen los formatos televisivos, los cuales hasta el momento no han sido regulados con carácter general por la legislación de propiedad intelectual europea continental ni del sistema del *copyright*⁶²⁴. A falta de definiciones legales, en España ha sido el Tribunal Supremo quien los ha definido como: “el conjunto de elementos técnicos e intelectuales destinados a la realización de un programa de televisión de emisión periódica con una estructura narrativa, unos personajes y unos elementos escénicos comunes para todas las emisiones, normalmente expresados en un documento”⁶²⁵. Nuestra doctrina también se ha expresado en términos similares, la definirlos como “la combinación recurrente de

pasiva en ese sentido, facilitando la protección del resultado. Pero aun así, dio por suficientemente elaborada la descripción estrictamente literaria hecha por Gaiman. *Neil Gaiman and Marvels and Miracles, LLC, v. Todd Mcfarlane et al.*, 360 F.3d 644 (7th Cir. 2004).

⁶²³ Más allá de la protección marcaría y de la legislación de competencia desleal de la que pueda gozar el propio nombre del personaje. FOX, T., “To the Goggomobil”, ob. cit., pp. 22-23.

⁶²⁴ MARTÍN SALAMANCA, S., “La cuestión en las obras cinematográficas, los formatos televisivos y las adaptaciones cinematográficas de videojuegos: cuando las ideas se hacen imágenes”, en ROGEL VIDE, C., SAIZ, C. (dir.), *Ideas, bocetos, proyectos y derecho de autor*, Reus, Madrid, 2011, p. 108.

⁶²⁵ En un caso sobre adaptación de una serie de televisión venezolana por la cadena de televisión española, “Antena 3”. STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, núm. 588/2014, de 22 de octubre de 2014 (ponente Rafael Saraza Jimena). (RJ 2014\6139).

todos los elementos característicos que integran un programa de televisión, tales como el concepto, el título, la secuencia de acontecimientos, los efectos escénicos y de luz o el diseño del plató, las frases de enganche, el tono de la presentación, de tal forma que lo hacen reconocible como perteneciente a una misma serie”⁶²⁶.

Por ello, la protección del formato televisivo en razón de su contenido ha sido justificada en vía jurisdiccional mediante una analogía con algunas de las obras protegidas por el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual (planos, maquetas, diseños de obras arquitectónicas, guiones y argumento en la obra audiovisual), mediante la necesidad de proteger la “*opera in fieri*”, es decir, aquellas obras que se encuentran en desarrollo⁶²⁷. En las obras mencionadas, entre las que se encuadrarían los formatos de televisión, la forma de la expresión es secundaria, pues la originalidad se articula directamente en relación con el contenido. La dicotomía entre forma y contenido para determinar la protección debe matizarse para estas creaciones, pues lo que se protege en ellas es el contenido, por encima de la forma en que sean expresadas. Y es lógico que sea así, porque sus autores buscan “la protección frente a la aplicación o ejecución del contenido de su obra, frente a la explotación, a la integración de dicho contenido en la actividad económica de un tercero, en el proceso de producción y oferta de bienes o servicios sin su consentimiento”⁶²⁸. Debe entenderse que el ejercicio exclusivo de los derechos que recoge el artículo 17 de la Ley de Propiedad Intelectual puede darse en cualquier forma, teniendo los actos recogidos en su articulado un carácter enunciativo.

En nuestra doctrina, sin embargo, no existe unanimidad sobre el reconocimiento de su protección. Mientras que algunos autores defienden que el desarrollo de las ideas que

⁶²⁶ GONZÁLEZ GOZALO, A., “La tutela de los formatos televisivos”, *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual* (9), 2001, p. 31.

⁶²⁷ Esta misma argumentación fue utilizada por la Audiencia Provincial de A Coruña, en un caso, (introducido brevemente al hablar de la utilización de las ideas ajenas, en este mismo capítulo) sobre plagio del formato televisivo de un programa para público infantil británico (“*What kids Really Think*”), por parte de la televisión gallega, que adaptó el formato para su programa “*O País dos Ananos*”. En palabras del tribunal: “No parece coherente que si son susceptibles de generar derechos de propiedad intelectual los bocetos, es decir los esquemas o proyectos en que se bosqueja cualquier obra, el apunte general previo a la ejecución de una obra artística, no quepa dispensar la protección a un formato televisivo, cuando también es objeto de tutela legal el guión y argumento de una obra audiovisual conforme al art. 87.2 de la Ley de Propiedad Intelectual”. SAP A Coruña, Sección 4ª, núm. 375/2010, de 31 julio de 2010 (ponente José Luis Seoane Spiegelberg). (JUR 2010\335504).

⁶²⁸ De nuevo en la STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, núm. 588/2014, de 22 de octubre de 2014 (ponente Rafael Saraza Jimena). (RJ 2014\6139).

refleja un formato televisivo merecería una protección análoga al que reciben los guiones cinematográficos⁶²⁹ o los bocetos⁶³⁰, existen otras voces contrarias a esta protección, como ROGEL VIDE, quien entiende que el formato es sólo un elemento de la obra original protegible, en este caso el programa. Por eso mismo, el formato, analizado de forma independiente, no comporta suficiente originalidad para ser protegido, más teniendo en cuenta el “parasitismo” existente en el sector televisivo a la hora de compartir elementos entre los diferentes programas, algunos de los cuales son inherentes al propio género (público, concursantes, entrevistados, o presentadores)⁶³¹. Con ello no se quiere decir que el formato quede desprotegido ante la ley, pues permanecerá abierta la posibilidad de concederle protección mediante la legislación de competencia desleal, cuando se aprecie que se ha producido un aprovechamiento del

⁶²⁹ MARTÍN SALAMANCA, S., “La cuestión en las obras cinematográficas”, ob. cit., p. 113.

⁶³⁰ CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., “El plagio de formatos de programas de televisión”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Creaciones audiovisuales*, ob. cit., p. 183.

⁶³¹ Ese suele ser el problema con que los formatos televisivos se han encontrado a la hora de ver reconocida su protección por la jurisprudencia española. Así sucedió en la demanda entre “Antena 3” y “Telecinco”, por la acusación de la primera que la serie “Aquí no hay quien viva” era un plagio de la anterior “La que se avecina”. Lo cierto es que la desestimación de la demanda en este caso, la cual se sustentó en que el hecho de que las dos obras tuvieran su centro argumental en una comunidad de vecinos no era suficiente para entender que había plagio, merece ser comentada. En primer lugar, por el hecho de que ambas series compartían el mismo equipo creativo e interpretativo, de tal forma que se mimetizaban los estereotipos presentados (las vecinas ancianas y fisgonas, el portero despistado y simplón, o la pareja homosexual); en segundo lugar, porque la serie, si bien cambiaba ligeramente los decorados y localizaciones de la serie, seguía una temática continuista con la anterior. Pero ambas se diferenciaban en que en la nueva serie se daba un nuevo contexto argumental a cada uno de los personajes, cambiando sus roles y características definitorias, además de sus nombres. Es cierto que la idea de una serie sobre los problemas de un bloque de vecinos no tiene suficiente originalidad para ser protegida, pero en este caso algunos autores consideran que la comparación de ambas series a ojos del público, por la multitud de coincidencias señaladas, hace que por lo menos una cierta probabilidad de confusión pueda entenderse plausible. MARTÍN SALAMANCA, S., “La cuestión en las obras cinematográficas”, ob. cit., p. 110. No compartimos ese punto de vista, pues entendemos que la identificación entre las obras viene principalmente generada por la coincidencia de los actores que la representan y no tanto por la identidad de ambos formatos. Por ello, creemos que ambas producciones versan sobre un “lugar común” del ideario cultural, lo que hace que la segunda serie no suponga una infracción de la propiedad intelectual (ni de la competencia desleal, pues el riesgo de confusión no nos parece relevante, en consonancia con los criterios para su apreciación analizados en el capítulo 1). En ese sentido, existe un caso en la jurisprudencia norteamericana con ciertas coincidencias con el caso español, si bien la decisión final fue diferente. El caso enfrentaba al productor de una “sitcom” titulada “20 pisos de historia”, cuyo argumento se basaba en las vivencias en una comunidad de vecinos, con los productores de la serie “El condominio”. La parte actora consideraba a ésta una continuación de la serie original, especialmente por el hecho de que los productores y actores de la nueva habían participado en la serie anterior. La Corte estimó que la nueva obra era una obra derivada del primer episodio de la preexistente, para cuya explotación los demandados no gozaban de autorización. La sentencia basó su decisión en el hecho de que los personajes eran los mismos (con los mismos nombres, actitud y vestuario), con idéntico estilo narrativo, decorados similares y cuya publicidad la presentaba como la misma serie que la anterior. *TMTV Corp. v. Mass Productions Inc. and Emmanuel Logroño*, U.S. District Court Puerto Rico, November 24, 2004 (345 F.Supp.2d 196).

esfuerzo empresarial ajeno⁶³².

Lo cierto es que compartimos la opinión contraria a la protección de los formatos, en aquellos supuestos en que meramente se reutilicen recursos y temáticas habituales del sector televisivo. Desde nuestro punto de vista, un formato televisivo genérico guardaría conexión con lo que entendemos como género musical o cinematográfico, en el sentido que constituye un conjunto de nociones estilísticas o conceptuales poco definidas y compartidas por un conjunto de obras, por lo que no constituyen un elemento a proteger por sí mismos⁶³³. La mera concepción de los formatos desvirtuaría la posibilidad de reconocerle originalidad como obra, pues no parece difícil que dos autores diferentes lleguen a concebir la misma idea, debido a su simplicidad y previsibilidad.

Ahora bien, será el desarrollo de los conceptos que constituyen el formato lo que dará como resultado la obra protegible⁶³⁴. Por esa razón, cuanto más detallada sea la composición del formato televisivo, mayor posibilidad tendrá de ser protegido por el derecho de autor y con ello, la detección de elementos originales pertenecientes a programas anteriores podrá llevar a la infracción de ese derecho⁶³⁵, particularmente en

⁶³² ROGEL VIDE, C., *Estudios completos*, ob. cit., p. 389.

⁶³³ Ese fue el criterio seguido por el Juzgado de lo Mercantil de Madrid, el 9 de junio de 2005, para resolver si un concepto para un programa de televisión podía protegerse como obra protegible. El demandante era el creador de la obra audiovisual “Habitat”, que consistía en un “reality show” en el que diferentes parejas convivían en una misma casa, que iban construyendo entre todos y que finalmente sería propiedad de los ganadores del concurso. Éste consideraba que la productora audiovisual “Zeppelin” había plagiado su idea en la realización del programa “La Casa de tu Vida”, el cual giraba sobre la misma dinámica de concurso. El tribunal clasificó a la creación de la parte demandante como mera idea, sin una mínima articulación de sustantividad y coherencia interna, pues un concurso sobre la construcción de una vivienda por parte de sus participantes era un concepto demasiado vago y de fácil ideación para ser considerado protegible. SJMerc Madrid, núm. 2, núm. 12/2004, de 9 de junio de 2005 (ponente Pedro Gómez Sánchez). (AC\2005\2244).

⁶³⁴ En Alemania, la doctrina se manifiesta partidaria de apreciar un uso libre cuando se tome la idea de un formato, siempre y cuando el nuevo programa presente elementos diferentes y concretos respecto al programa anterior. SCHULZE, G., “§ 24. Freie Benutzung”, en DREIER, T., SCHULZE, G., *Urheberrechtsgesetz*, ob. cit., p. 410. No obstante, se discute si en los formatos es apreciable una formulación creativa como sucede con el argumento o la escenografía de una novela o una película, o se trata más bien de unas instrucciones genéricas para la realización de productos televisivos similares. LOEWENHEIM, U., “§ 2 Das Werk”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit. p. 128. Algunos autores se muestran en contra de su protección, por considerarlos únicamente como un conjunto de instrucciones para desarrollar un resultado protegible, el programa. GÖTTING, H., *Gewerblicher*, ob. cit., p. 161.

⁶³⁵ Parafraseando de nuevo a la sentencia de la Audiencia Provincial de la Coruña, sobre el caso de plagio de un programa infantil: “La protección jurídica del formato requiere que concurra el requisito de la originalidad, es decir que sea consecuencia de la inventiva de su autor y que conforme una novedad, una obra del ingenio humano inédita, o dicho en otras palabras una aportación innovadora, que sea reflejo de un esfuerzo creativo. En definitiva, no consideramos que el formato litigioso contenga un grado de

lo que se refiere a su transformación. Lo determinante finalmente será la concreción del contenido del formato, sin perjuicio de que no se acabe exteriorizando como tal en los diferentes programas que se nutran del mismo⁶³⁶. Por ello, será posible la explotación de un determinado programa, quedando protegidas las características concretas con las que se presenta el programa (mecanismos de nominación de los participantes, de eliminación, pruebas a realizar, un determinado escenario, o la apariencia del plató)⁶³⁷.

En conclusión, será posible proteger un formato televisivo cuando éste presente el suficiente grado de formulación expresiva, cuando se aprecie el salto cualitativo entre lo que son meras concepciones generales y lo que es la plasmación de las mismas, de un modo pormenorizado y formalmente estructurado, dando lugar a una creación de cierta complejidad, mediante una actividad creativa, sin que con ello sea necesario que tenga la complejidad y pormenorización del guión. De este modo, la utilización de estos elementos en una obra diferente requerirá autorización de su autor, en ejercicio de su derecho de transformación.

concreción y originalidad bastante, una altura creativa suficiente, o suponga una compleja elaboración, que más allá del esfuerzo inherente a la producción de cualquier programa de dicha clase: selección de niños, invitados, guiones etc., merezca la protección reclamada en el seno de la propiedad intelectual televisiva, de manera tal que cupiera atribuirle la exclusividad y monopolio en su puesta en escena, pues las entrevistas de menores a invitados y la opinión de niños, por parejas, grabadas en el exterior, tras casting en colegios, son constantes en diversos programas de televisión y conocidos suficientemente en el sector, permitiendo su asociación como antecedentes con los programas en conflicto. Por otra parte, las características del género “Talk-Show” no son apropiables, y los temas a tratar universales”. SAP A Coruña, Sección 4ª, núm. 375/2010, de 31 julio de 2010 (ponente José Luis Seoane Spiegelberg). (JUR 2010\335504)

⁶³⁶ Pero no toda concepción novedosa podrá ser apropiada en exclusiva, como sucedió con la innovación de hacer un seguimiento de 24 horas mediante cámaras a los concursantes de un programa. Si bien se reconoce la originalidad de la idea, ésta ha podido ser utilizada posteriormente por otros programas, pues no puede considerarse como una apropiación de la expresión formal de la estructura del programa, sólo como la utilización de un elemento dentro de un conjunto, que no puede gozar de protección por sí solo. MARTÍN SALAMANCA, S., “La cuestión en las obras cinematográficas”, ob. cit., p. 112.

⁶³⁷ Por eso mismo, el Tribunal Supremo holandés, en el caso que enfrentó a las productoras de los populares programas “Supervivientes” y “Gran Hermano”, estimó que el formato del primero “era una obra protegible por el derecho de autor, por la combinación de sus elementos (no protegibles separadamente) en su conjunto, si bien entendió que “Gran Hermano” no era plagio, pues la toma de algunos elementos de forma aislada no constituían ninguna infracción. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., “El plagio de formatos de programas de televisión”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Creaciones audiovisuales*, ob. cit., p. 189. En un ámbito similar, la jurisprudencia francesa otorgó la consideración de obra a un concurso de belleza creado por la responsable de la sección de belleza de la revista *Marie Claire*. Aunque admitía que la idea genérica de este tipo de concursos no podía obtener protección, sí reconocía la originalidad de éste, por la forma de organizarse, los criterios de selección, las secciones que contenía y el resto de elementos que reflejaban la personalidad artística de su creadora. *Société Marie Claire album c/ T. Hamel*, CA Versailles, 14 janvier 2004 (RIDA 201 2004, pp. 280 y ss.).

b) Los conceptos contenidos en obras científicas

De igual forma, la discusión sobre el grado de libertad en el uso de la idea ajena tiene especial relevancia para las obras científicas, incluidas en el ámbito de la propiedad intelectual en las legislaciones de nuestro entorno, al igual que en la Ley de Propiedad Intelectual. En ellas subyace la cuestión sobre si es posible proteger su contenido teórico⁶³⁸, lo que supondría en todo caso ampliar la concepción actual del plagio en lo sustancial⁶³⁹, y tendría implicaciones en relación con el alcance que se puede reconocer al derecho de transformación.

⁶³⁸ Quedarán fuera de la esfera de protección las teorías, sistemas o métodos científicos, como recuerda la Audiencia Provincial de Barcelona, en un supuesto de publicación de los resultados de una investigación en un artículo científico a título individual, sin mencionar al resto de los colaboradores del proyecto. El tribunal no reconoció infracción del derecho de autor por el uso de las teorías, pues no tienen consideración de obra, pero sí se apreció una conducta desleal por aprovechamiento de esfuerzo ajeno. SAP Barcelona, sala 15ª, de 23 de enero de 2004 (ponente Luis Garrido Espá). (AC 2004/113). Lo mismo vale para los datos históricos o biográficos que puedan encontrarse en una obra literaria, los cuales podrán ser utilizados por otros autores. RUIPÉREZ-AZCÁRATE, C., *Las obras del espíritu*, ob. cit., 23. Esta posición se encuentra en consonancia con la de la jurisprudencia alemana, donde se establece que los resultados de una investigación no son protegibles por el derecho de autor, solamente lo es su formalización original. El razonamiento científico es de uso libre, sin que exista la obligación legal de citar un autor o una obra determinada. OLG Hamburg GRUR-RR 2004, 285, *Urteil vom 31.3.2004-5 U144/03*, "Markentechnik". En el Reino Unido, fue celebre el litigio que enfrentó a Michael Baigent y Richard Leigh, autores del libro de no-ficción "*The Holy Blood and The Holy Grail*", con el famoso escritor Dan Brown, autor del best-seller "El Código Da Vinci". Ante la acusación de plagio por apropiación de las referencias históricas contenidas en el libro de los demandantes, el tribunal resolvió que las ideas, hipótesis o datos históricos no estaban protegidos por el derecho de autor. Es interesante pararse a comparar el contenido de ambas obras: en el trabajo histórico, se sostiene que la Iglesia Católica y sus sucesores habían tratado de suprimir la línea de sangre procedente del mismo Jesús y María Magdalena, pero que una poderosa secta secreta, el Priorato de Sión, se formó para proteger a los descendientes, conectados con la estirpe merovingia. El libro de Brown se inicia con la muerte en el museo del Louvre de París del Gran Maestre del Priorato de Sión. Tratando de resolver su asesinato, los héroes de la historia son conducidos en una búsqueda del Grial, en el que deben desentrañar una serie de enigmas basado en la historia del Priorato de Sión y en el secreto detrás del linaje de Cristo. No cabe duda que el segundo autor tuvo acceso a la obra de los primeros (de hecho se reconoce en el mismo libro), pero eso no permite apreciar un plagio en lo sustancial como alegaron los demandantes. Como acertadamente concluye la sentencia, el derecho de autor protege la expresión y no las ideas. El libro de los demandantes estaba compuesto en gran parte por hechos históricos, los cuales no se encuentran protegidos por la propiedad intelectual, lo que implica que autores posteriores puedan recurrir a los hechos recogidos en él. SUTHERSANEN, U., "Copyright in the Courts: The Da Vinci Code", *WIPO Magazine* (3), 2006, pp. 12-13.

⁶³⁹ En conexión con lo visto anteriormente en relación al concepto de plagio, el ilícito en este tipo de obras quedará reservado para aquellos casos en que se produzca una utilización de los contenidos de una obra anterior en la misma forma expresiva, o casi idéntica. Así lo entendió la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de 17 de febrero de 2016, en un supuesto de plagio entre artículos doctrinales sobre la obra del poeta italiano Petrarca. En este caso, el tribunal reconocía la licitud de que dos obras pudieran tratar sobre una misma línea de investigación temática, en este caso, el análisis de la obra literaria de un determinado autor. Sin embargo, reconoció la existencia de un plagio parcial por encontrar coincidencias casi literales entre diferentes pasajes de ambas obras. De igual forma, se descartó que se trataran de citas de la obra anterior, pues su autor no era mencionado en la nueva obra de forma alguna. SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 35/2016 de 17 de febrero de 2016 (ponente José María Ribelles Arellano). (JUR 2016\78683).

Así pues, no parece acertado extender la protección a esos principios teóricos, teniendo en cuenta que este tipo de obras se componen esencialmente de razonamientos ya existentes y sus conclusiones (quizás con la salvedad de algunas obras de ciencia aplicada) no contienen elementos sustancialmente novedosos desde la óptica de la propiedad intelectual. De igual forma ocurre con los datos incorporados, los cuales podrán utilizarse posteriormente en obras de terceros sin necesidad de recabar autorización previa para su explotación. En todo caso, quedaría protegida su presentación formal (al igual que ocurre con las bases de datos), en tanto en cuanto ésta presentara una originalidad relevante en relación a su forma habitual de presentación, hecho poco probable si tenemos en cuenta que la exposición de datos científicos en un trabajo suelen seguir unas líneas genéricas de presentación, habitualmente ligadas a las plantillas contenidas en los programas de ordenador con los que se realiza el trabajo⁶⁴⁰.

Parecería más lógico buscar su protección en la propiedad industrial, siempre que dichas teorías tuvieran una aplicación práctica que las hiciera patentables. Pero cuando se trate de razonamientos puramente teóricos, algunos autores han apuntado a soluciones intermedias como otorgar a su autor de una “patente de principio” que conllevara un monopolio sobre una ulterior aplicación práctica, pero eso parece ir contra el propio sentido de la ley de patentes y en última instancia contra el fomento de la investigación. Otras propuestas como una participación del autor en la explotación futura o un sistema de compensaciones institucionalizado tampoco han prosperado, por su escasa aplicación práctica, ya que la exclusividad que se derivaría choca de nuevo con el principio de no protección de las ideas sobre el que se funda el derecho de autor⁶⁴¹.

⁶⁴⁰ Reflejo de este criterio es la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 28 de mayo de 2015. En ella se desestima la demanda por plagio de la obra científica “Discapacidad y Trabajo”, al no darse conexión suficiente entre ambas en su contenido o formato. El tribunal considera que no puede hablarse siquiera de una transformación no autorizada, pues la obra demandada es completamente nueva, al no haber utilizado ningún elemento protegido de la anterior, sino únicamente datos de carácter científico: “Es por ello que los sujetos que dedican su trabajo a la creación o descubrimiento de contenidos tales no pueden invocar la protección que dispensa el derecho de autor respecto a la utilización que terceras personas realizan de los resultados de ese esfuerzo (como puede ser el investigador), salvo cuando la utilización de esos contenidos lo sea en la misma forma expresiva o en una derivada de la que aquéllos (los creadores) emplearon en su concreta formulación”. El tribunal resalta que no existe necesidad de solicitar la autorización de los mismos (por ser de uso libre) y ni siquiera citar la fuente, si bien en este caso la demandada gozaba del permiso para usarlos y siguió las buenas prácticas académicas de citar a la demandada en la presentación de su trabajo. SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 135/2015 de 28 de mayo de 2015 (ponente Juan Francisco Garnica Martín). (JUR 2015\152024).

⁶⁴¹ VALBUENA GUTIÉRREZ, J.A., *Las obras o creaciones intelectuales*, ob. cit., p. 35. Esa dificultad de discernir el alcance de la protección en estas obras ha sido visto por el Tribunal Supremo, en un litigio

2.1.1.3. El caso “Steinberg v. Columbia Pictures”

Si hay un caso que presente claramente la dificultad de limitar la libre inspiración, los estilos artísticos y el contenido protegido, en palabras del propio tribunal que lo juzgó, es el caso “*Steinberg v. Columbia Pictures*”⁶⁴². Las conclusiones de la sentencia, a pesar de proceder de un sistema diferente al nuestro como es el *copyright* estadounidense, nos parecen altamente aclaratorias para la cuestión que hemos estado abordando e igualmente aplicables de acuerdo con los criterios expuestos por nuestra doctrina.

En el litigio, el demandante, un ilustrador gráfico que había creado una portada para la revista “*The New Yorker*”, acusaba a la productora cinematográfica de haber transformado su obra ilícitamente para la creación del cartel promocional de la película “*Moscow on the Hudson*” (en España, “Un ruso en Nueva York”). De entrada, la comparación de ambas obras hace verdaderamente difícil determinar si se trató de una inspiración, de una imitación de estilo o si se tomaron elementos compositivos protegidos. Intentando definir la primera ilustración, podríamos decir que se trata de un dibujo de trazo fino y simple (acorde con el estilo habitual de las portadas de la revista), en el que se muestra un mapa simplificado de Nueva York, con un punto focal de perspectiva situado en el horizonte. Tras la ciudad aparece la frontera del río Hudson y tras éste, una planicie desértica que simboliza el resto de EE.UU., metáfora del sentimiento de ser el centro del mundo que algunos habitantes de la ciudad sienten. El cromatismo de la composición está formado mayoritariamente por colores claros,

que enfrentó a dos empresas de servicios de ingeniería industrial sobre un supuesto plagio de un documento de trabajo. La parte actora afirmaba que la demandada se había valido de un proyecto presentado anteriormente a concurso público por la primera para plagiarlo y ganar un posterior concurso, promovido por el ayuntamiento de Ciutadella de Menorca. La demandante entendía que se había producido una violación de sus derechos de propiedad intelectual, poniendo en riesgo su experiencia y “*know how*”, así como un acto de competencia desleal (si bien la prescripción del acto hizo que el tribunal no se pronunciase sobre el asunto). Ante la imposibilidad de la empresa de aportar una muestra externalizada en cualquier soporte del contenido de ese “*know how*”, la sentencia desestimó los motivos al señalar que “una creación científica, carece de protección por la legislación sobre la propiedad intelectual, salvo que la merezca por la forma utilizada para su exteriorización, esto es, en la medida que ésta y solo ella sea una creación original”, negando que la forma de expresión de su propuesta tuviera la mencionada condición. El texto aclara que “las creaciones científicas no son objeto de propiedad intelectual por razón de su contenido: ideas, procedimientos, sistemas, métodos operativos, conceptos, principios, descubrimientos... - ni de la formación o experiencia de quienes las realizan, impulsan o de los esfuerzos de quienes las financian, sino sólo por la forma literaria o artística de su expresión”. STS, Sala de lo Civil, núm. 647/2012, de 8 de noviembre de 2012 (ponente José Ramón Ferrándiz Gabriel). (RJ 2012\10425).

⁶⁴² *Steinberg v. Columbia Pictures Industries, Inc.*, 663 F. Supp. 706 (S.D.N.Y. 1987).

apareciendo en negro y en gran tamaño, en la parte superior del dibujo, el título de la revista, con su tipografía característica. En el cartel de la película las coincidencias son varias: los colores empleados, el estilo de dibujo, la tipografía utilizada para el título o la disposición de los elementos. Existen no obstante algunas diferencias importantes, en especial la aparición de los tres protagonistas de la película en el centro de la imagen y en primer plano, en un tamaño que llena un tercio del póster. De igual forma, se producen cambios en los elementos de fondo (los edificios de la ciudad de Nueva York se representan de forma diferente y el paisaje en el horizonte es el perfil característico de Moscú, presidido por el emblemático Kremlin). El tribunal acabó entendiendo que no se trataba sólo de una apropiación libre de una idea, en concreto la representación esquemática de una ciudad, sino que la toma de elementos era tan sustancial que se había producido una infracción del *copyright* de la obra anterior⁶⁴³.

Sin duda, el caso resulta de gran interés para intentar entender mejor donde acaba la idea o el estilo y empieza la obra protegida. No hay duda que Saul Steinberg es una artista con un estilo reconocible por su trazo “naïf”, el cual puede verse en las múltiples portadas que realizó para la revista. Y que otro artista imitara esta técnica pictórica no tendría relevancia para el derecho de autor. De hecho, una comparación a primera vista entre ambas ilustraciones permite ver las diferencias claras que hemos señalado. Ahora bien, cuando se toman una serie de elementos de una obra anterior que la hacen reconocible en la nueva obra, entonces debemos preguntarnos si hemos sobrepasado la inspiración. Más allá de las modificaciones realizadas en algunos de los elementos (edificios, u otros lugares), la nueva obra representaba de forma excesivamente similar la visión de la ciudad de Nueva York de la primera. En otras palabras, de todas las formas posibles de dibujar el perfil de una ciudad, los demandados utilizaron la misma perspectiva, la misma ordenación de manzanas y calles y la misma composición del

⁶⁴³ Reproducimos aquí las palabras del tribunal: “*Even at first glance, one can see the striking stylistic relationship between the posters, and since style is one ingredient of "expression," this relationship is significant. Defendants' illustration was executed in the sketchy, whimsical style that has become one of Steinberg's hallmarks. Both illustrations represent a bird's eye view across the edge of Manhattan and a river bordering New York City to the world beyond. Both depict approximately four city blocks in detail and become increasingly minimalist as the design recedes into the background. Both use the device of a narrow band of blue wash across the top of the poster to represent the sky, and both delineate the horizon with a band of primary red. The strongest similarity is evident in the rendering of the New York City blocks. Both artists chose a vantage point that looks directly down a wide two-way cross street that intersects two avenues before reaching a river. While not all of the details are identical, many of them could be mistaken for one another.*”

horizonte. Por eso, cuando uno ve el póster de la película, al instante piensa en el dibujo de Steinberg. Y eso no es inspiración en una obra ajena, es una transformación cuyo resultado será una obra derivada.

2.2. Transformación y formatos artísticos

El contenido del derecho de transformación presenta dificultades de delimitación debido a la variedad de modalidades posibles. No existe una interpretación pacífica sobre si puede entenderse como transformación la modificación de un formato artístico. Lo cierto es que la redacción del artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual, en su tenor literal, no lo concreta, aunque, al señalar que cabrá dentro de transformación “cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente”, parece dar a entender que los cambios en la composición, bien sea interna o externa, de la obra preexistente, darán como fruto una obra derivada.

En este punto, es necesario diferenciar lo que se entiende por formato (o forma) en relación con las obras fruto de la creación intelectual. En cuanto a la forma, el artículo 120 del Glosario de la OMPI la define como “la expresión de los contenidos de una obra de una manera reproducible. La obra se vuelve identificable y elegible para la protección del derecho de autor a través de su forma, que, sin embargo, no debe confundirse con la expresión material perdurable de la misma”⁶⁴⁴. Desde otra perspectiva, la doctrina especializada en arte define la forma como “la configuración, el aspecto exterior que reviste una materia. Es su estructura aparente, su orden, lo que por medio del trabajo artístico consigue transformar lo inerte o inexpresivo en algo inteligible de provocar emociones estéticas o de otro tipo”⁶⁴⁵. En cuanto al género artístico, ante la inexistencia de una definición del concepto en las legislaciones de derecho de autor, es necesario acudir de nuevo a la doctrina del arte, que lo define como “una rama o categoría de arte; paisaje y el retrato, por ejemplo, son géneros de la

⁶⁴⁴ VV.AA., *OMPI, Glosario*, ob. cit., p. 122.

⁶⁴⁵ FATÁS CABEZA, G., BORRÁS GUALIS, G. M., *Diccionario de términos de arte*, ob. cit., p. 114.

pintura, y el ensayo y el cuento son géneros de la literatura”⁶⁴⁶.

De vuelta a la discusión inicial, se plantea si el cambio de formato generará una obra derivada, o bien una nueva obra independiente que responda a la inspiración libre en otra creación artística, en conexión con la falta de protección de la idea a la que se ha hecho referencia en el epígrafe anterior. Existen fundamentalmente dos interpretaciones sobre la cuestión. Un sector de la doctrina entiende que, cuando la transformación va más allá del género y se produce un cambio de medio o formato (por ejemplo el paso de una pintura a la literatura), no cabe entonces hablar de transformación, sino de una obra nueva independiente⁶⁴⁷. Otros autores, en este mismo sentido, reducen los supuestos en que la transformación se daría con respecto a formatos distintos⁶⁴⁸, entendiendo que en

⁶⁴⁶ CHILVERS, I., OSBORNE, H., FARR, D., *The Oxford dictionary of art*, Oxford University Press, Oxford, 2004, p. 279.

⁶⁴⁷ RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 21” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., pp. 386 y 395, limita el acto de transformación a los cambios dentro de un mismo medio artístico, con la excepción del supuesto del paso de fotografía a obra plástica. Para reforzar su argumento, pone el ejemplo del “Cristo” de Velázquez y el poema de Unamuno a dicha obra, “Al Cristo de Velázquez”, para señalar la dificultad de apreciar un acto de transformación en un caso así. La Audiencia Provincial de Cuenca aplicó este criterio restrictivo en un caso que enfrentaba al autor de unas pinturas en tinta china frente a un empresario que había utilizado estos dibujos para la realización de unos cuadros en relieve en escayola basados en dichas ilustraciones. El tribunal entendió que, a pesar que los motivos de los relieves en escayola coincidían con las láminas del primer autor, no existía una identidad suficiente para considerar que se trataba de una reproducción de la obra previa, como tampoco cabía hablar de transformación, sino de la existencia de dos obras distintas con un mismo motivo. La sentencia reconoce que entre ambas existe “una sensibilidad o modo distinto de plasmar artísticamente un mismo motivo u objeto”, que no tanto por la diferencia evidente en el proceso de elaboración, sino por las peculiaridades técnicas entre unas y otras (coloración, perspectiva, o sombreados) hacen que sean esencialmente distintas. SAP Cuenca, Sección 1ª, núm. 8/2009, de 27 enero de 2009 (ponente Leopoldo Puente Segura). (AC 2009\882).

⁶⁴⁸ DESBOIS, H., *Le droit d'auteur*, ob. cit., p. 41, en Francia, y GRECO, P., *I diritti sulle opere dell'ingegno*, ob. cit., p. 157, en Italia, entienden que esta modificación sí será posible cuando se produzca de obra literaria a obra figurativa, o a la inversa. Dentro de la propia doctrina italiana, DE SANCTIS, V., *Diritto Di Autore*, ob. cit., p. 387, defiende una visión más escéptica sobre la cuestión, afirmando que en el paso de un formato de expresión artística a otro no se da una “*elaborazione creativa*”, en el sentido de transformación de una a otra forma literaria o artística. Más bien se produce una superación de la idea, una forma de inspiración que dará lugar a una creación independiente, que no puede identificarse jurídicamente con el concepto de transformación. En cambio, UBERTAZZI, L.C., MARCHETTI, P., *Commentario*, ob. cit., p. 1425, acepta la posibilidad de que la transformación se dé a través de un cambio de formato artístico. Pone como ejemplo las adaptaciones cinematográficas o teatrales de obras literarias o los grabados a partir de obras pictóricas o arquitectónicas. En Alemania, la doctrina entiende que cuando las características entre dos formas artísticas sean muy diferentes, la transformación de una obra de un formato a otro dará como resultado una obra independiente. Esta idea se ejemplifica con el paso de una pintura a una sinfonía, o de una danza a un poema. Incluso algunos autores llegan a afirmar que la ejecución material de un proyecto arquitectónico también será un supuesto de uso libre. SCHULZE, G., “§ 24. Freie Benutzung”, en DREIER, T., SCHULZE, G., *Urheberrechtsgesetz*, ob. cit., p. 401. No así en el paso de una novela a la ópera, donde el peso de la narrativa sigue siendo esencial para la nueva obra. En el ámbito judicial, los tribunales se han mostrado más proclives a considerar como un supuesto de “*freie Benutzung*” la utilización de elementos ajenos cuando se trataba de un cambio de formato, siempre que comporte con ello que en la nueva obra los elementos tomados experimenten una “difuminación” (la

la mayoría de casos nos encontraríamos en supuesto de mera inspiración. La razón para descartar la transformación radica en que, aunque un autor se inspire en una obra ajena, cuando éste plasma la idea en un formato o disciplina artística diferente de la original, aporta una serie de elementos formales y estéticos marcadamente diferentes de la obra preexistente, de manera que la mayoría de ellos ni siquiera tendrían porque aparecer en la primera obra, por lo que dicha creación debe gozar de la consideración de obra nueva. La transformación quedaría reservada para aquellos casos en que se dé dentro de una misma categoría artística. Un ejemplo que permite ilustrar este criterio vendría dado por el paso de una obra literaria o plástica a una musical, donde la semejanza formal desaparece completamente. También a la inversa, el efecto sugerente de la música, que tiene una característica puramente evocativa, no permite entender que ésta pueda contar o describir un suceso en la forma que otros formatos lo hacen⁶⁴⁹. El contenido que transmite la pieza musical irá estrictamente entrelazado a su misma composición, por lo que no es posible descifrar o extraer de la pieza un sentido concreto para incorporarlo en una obra de otro género artístico. No obstante, en la doctrina⁶⁵⁰ se plantea la posibilidad de hablar de obra derivada para los supuestos en que una obra literaria se transforme en una pieza musical con letra⁶⁵¹, o a la inversa, donde sí es posible mantener los elementos expresivos esenciales de la primera. A pesar de ello, en estos casos la conexión formal vendría del contenido literario de la obra y no de su componente musical, por lo que consideramos que en realidad la transformación podría considerarse únicamente en relación a los versos de la canción y no al contenido musical, respecto al cual no será posible establecer un nexo suficientemente reconocible para conectar las

conocida como “*Blässtheorie*”). Un ejemplo es el caso “*Power of Blue*” (OLG Hamburg NJW 1996, 1153, 1154), en el cual un pintor realizó un retrato abstracto de una figura femenina, tomando como referencia una famosa fotografía. A pesar de que la obra fotográfica podía ser reconocida en la pintura, el tribunal estimó que se daba una nueva obra independiente debido a que la utilización de las luces y las sombras en la fotografía, así como su reconocible carácter erótico, quedaban desdibujados en la pintura. DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., p. 105 y NORDEMANN, A., “UrhG §§ 23/24”, ob. cit., p. 488.

⁶⁴⁹ MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 109.

⁶⁵⁰ En el caso que una canción con letra adapte un texto anterior, se requerirá el consentimiento del autor de la obra literaria preexistente. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. “La obra”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual*, ob. cit., p. 72 y AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 203.

⁶⁵¹ Habrá supuestos intermedios como sería la adaptación de una novela a la ópera. En este caso, podría hablarse de transformación en el paso del texto narrativo al libreto operístico, pero no por lo que afecta a la parte musical. Por ello, es correcto considerar estos supuestos como un caso de obra compuesta. NORDEMANN, A., “UrhG § 3”, ob. cit., p. 210.

dos creaciones⁶⁵².

En otro sentido, autores como ESPÍN CÁNOVAS o BERCOVITZ ÁLVAREZ no comparten dicha opinión, y entienden que sí se puede dar la transformación entre diferentes categorías del arte, poniendo como ejemplo los casos en que se toman los elementos definidores de una obra literaria (personajes, lugares, situaciones) para reflejarlos en una obra artística⁶⁵³: o a la inversa, cuando se realiza una descripción detallada en un texto de las características de un cuadro o una estatua. En ambos casos, la nueva creación resultante deberá tener la consideración de obra derivada de la primera⁶⁵⁴. Un ejemplo representativo serían las adaptaciones, entendidas como el hecho de tomar una obra existente y pasarla a otro formato (como sucede con muchas obras cinematográficas), en

⁶⁵² Debemos matizar que este planteamiento clásico sobre la obra musical genera dudas ante la aparición de nuevos medios tecnológicos de ejecución musical, que permiten, por ejemplo, secuenciar registros sonoros para reconvertirlos en colores y formas, o tomar los movimientos de una bailarina a través de sensores digitales, de tal forma que sus pasos de baile activen diferentes sonidos. AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 218. En estos casos, sin embargo, la dificultad para considerar que se produce una adaptación entre formatos se encuentra en que es difícil reconocer los elementos constitutivos de la obra anterior en la obra resultante, por lo menos en el sentido tradicional de originalidad derivada. Ahora bien, si entendemos que ese nexo viene dado por el hecho de que la nueva obra surge por la interpretación que un *software* hace de la configuración de la primera, en ese caso cabría apreciar una adaptación entre formatos, siendo en este caso el creador del programa informático el autor de la nueva creación.

⁶⁵³ En el caso “*Holland v. Vivian Van Damm Productions, Ltd.*”, los tribunales ingleses (Chancery Division, Mr. Justice Clauson, Dec. 7. 1936) valoraron que una obra de ballet basada en un relato corto del escritor Oscar Wilde era un supuesto de adaptación no autorizada. MACGILLIVRAY, E.J., *Copyright cases 1936-1945*, Wildy, London, 1969, p. 69. A pesar de que el texto literario sólo tenía trece páginas, un argumento poco desarrollado y teniendo en cuenta las evidentes diferencias formales entre ambas obras (el ballet obviamente incorporaba música y danza) la sentencia concluyó que “el ballet reprodujo sustancialmente la historia por el hecho de reproducir una combinación o secuencia de sucesos dramáticos de la historia.” La decisión, que a primera vista, puede parecer excesivamente proteccionista con la obra preexistente, en realidad no se centró tanto en el derecho de autor como en la reputación del escritor irlandés; el hecho de que el demandado hubiera publicitado su representación mencionando el nombre de Wilde, sin autorización y dando por implícita su aprobación, fue lo que inclinó al tribunal a considerar que se había producido una adaptación no autorizada. Visto a la inversa, si el nombre del autor literario no se hubiera utilizado, quizás la decisión habría sido favorable a Van Damm, al entender que se trataba de un supuesto de inspiración libre, teniendo en cuenta el limitado desarrollo del cuento de Wilde y las sustanciales diferencias que afloran entre dos géneros tan alejados. GOLDSTEIN, P., *International*, ob. cit., p. 323. En nuestros tribunales, este posicionamiento se ha visto igualmente expresado, aunque sea a modo de analogía inversa. La Audiencia Provincial de Badajoz reconoció los daños morales a un artista por la transformación sin su consentimiento de una obra fotográfica para la realización de unos ornamentos en cerámica. De las conclusiones de la sentencia se desprende que el cambio de formato artístico (de fotografía a artesanía) no era obstáculo para admitir que se diera un acto de transformación. SAP Badajoz, Sección 2ª, núm. 144/2003, de 28 octubre de 2003 (ponente Fidela Cercas Domínguez). (JUR 2004\122223).

⁶⁵⁴ ESPÍN CÁNOVAS, D., *Los derechos*, ob. cit., p. 75 y BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *Obra plástica*, ob. cit., p. 267, quien entiende posible que se dé la transformación cuando se mantenga un parecido formal entre ambas obras, como sería el caso de transformación de obra pictórica a escultórica, de literaria a gráfica, o viceversa.

contraposición a las modificaciones dentro del mismo formato (como sería el supuesto de los arreglos musicales). De hecho, si atendemos a la definición de las adaptaciones que ofrece el artículo 3 del glosario de la OMPI, éste refuerza el argumento a favor del reconocimiento de la transformación entre formatos diferentes, pues considera la posibilidad explícitamente como forma de adaptación de una obra⁶⁵⁵. Así pues, en estos supuestos de adaptación entre ramas artísticas, no parece razonable establecer un margen de interpretación demasiado estrecho para el autor de la transformación, pues las peculiaridades del cambio de formato la harían prácticamente irrealizable si no se permite cierta flexibilidad.

A nuestro entender, negar la posibilidad que se dé un acto de transformación por razón de la técnica artística empleada podría generar situaciones intrínsecamente injustas, en las que un tercero pudiera ampararse en el cambio de formato para mimetizar los elementos de una obra ya creada e incorporarlos a una nueva creación y aun así que ésta fuera considerada independiente. Si bien es cierto que el cambio de formato entre disciplinas artísticas requiere de una mayor aportación creativa, reducir la relevancia de la obra anterior a la mera inspiración es excesivo, máxime cuando se toma de ella elementos representativos suficientes que acaben dando contenido a la nueva creación.

Es por ello que será posible la transformación entre diferentes formatos, pues el reconocimiento de un acto de transformación debe centrarse en la disparidad entre los elementos esenciales de dichas obras y no en la expresión formal de ambas. Como venimos defendiendo en este trabajo, no sólo la alteración de los elementos externos de una obra debe ser entendido como una transformación, sino que será posible la creación de una obra derivada a partir de la recomposición del contenido interno de una obra preexistente. Por lo tanto, dos obras que pertenezcan a categorías del arte diferentes podrán compartir esos elementos que las caracterizan (dependiendo del tipo de obra, será el argumento, los personajes y paisajes identificativos que contienen, los elementos gráficos representados en la misma, o las formas o diseños que la definen), siendo posible así que una constituya una obra derivada de la anterior.

⁶⁵⁵ VV.AA., *OMPI, Glosario*, ob. cit., p. 10.

2.2.1. El caso “Tuymans”

Reforzando esta posición, encontramos en el derecho comparado un reciente pronunciamiento judicial con amplia repercusión mediática por la relevancia del artista demandado, el reputado pintor belga Luc Tuymans. El caso ha despertado gran interés en la doctrina⁶⁵⁶ ya que ilustra en gran medida la cuestión planteada en este epígrafe, dado que el Tribunal de Primera Instancia de Amberes tuvo que valorar si el paso de una obra a otro formato era un supuesto de inspiración, copia o transformación⁶⁵⁷.

Las circunstancias del caso versaban sobre la realización de una pintura por parte del demandado, la cual tomaba los elementos esenciales de un retrato fotográfico a un político belga que fue publicado por un importante diario del país. A consecuencia de la demanda interpuesta por la fotógrafa autora de dicha imagen, el tribunal entró a valorar las similitudes entre ambas obras. Tras apreciar el carácter original de la fotografía (sin lugar a dudas, pues se trata de un retrato en encuadre corto de un relevante personaje político quien, tras perder las elecciones, aparece con rostro compungido y sudor en la frente, lo que le da una intensidad expresiva que sin duda concede a la instantánea un carácter artístico), la comparación realizada por el tribunal apreció que estos elementos fueron reproducidos en la pintura posterior (enfoque, ángulo, expresividad), salvo cambios poco relevantes como el cambio del fondo a negro. Dicha similitud llevó a condenar al pintor por una infracción del derecho de autor de la parte actora.

La defensa intentó justificar el uso lícito de la obra a través de dos argumentaciones diferenciadas: la primera fue alegar el efecto paródico de la pintura en relación a la foto, teniendo en cuenta que el acusado suele recrear en sus obras escenas de la realidad actual. El tribunal desechó esta opción, desde nuestra perspectiva acertadamente, ya que la comparación entre ambas no reveló una interpretación satírica o humorística, requisito necesario para apreciar la parodia. Tampoco el hecho de titular a la pintura “Un Político Belga” incorporaba ese elemento jocoso en ningún sentido. Considerar que hay un efecto cómico por el mero hecho de trasladar una imagen real a la presentación

⁶⁵⁶ El caso ha merecido un comentario detallado en nuestra doctrina especializada, por la relevancia de la decisión para la noción de obra derivada. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., “Tuymans, Van Giel y Aladda”, *Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal* (11), Vol. 1, 2015, p. 21.

⁶⁵⁷ *Van Giel c. Tuymans*, Rechtbank van eerste aanleg (en afd.) Antwerpen, 15 januari 2015, IEFbe 1158.

pictórica no tiene justificación creíble.

En segundo lugar, se plantea una cuestión de gran relevancia en el mundo del arte: el “Apropiacionismo”, es decir, la técnica consistente en la toma de elementos existentes en la realidad social como fuente de inspiración para el arte⁶⁵⁸. Tal y como sucede con el “*Pop Art*”, sobre el que entraremos en mayor detalle al hablar de la originalidad de las obras plásticas derivadas, el demandado defiende que su reinterpretación de la imagen originaria en una forma tan diversa como la pintura, conlleva a que deba entenderse la obra resultante como un supuesto de inspiración en un contenido ajeno⁶⁵⁹. Esta cuestión, lejos de ser pacífica, plantea serias dificultades por la subjetividad de la aportación artística del nuevo autor. Creemos que no existe una vara de medir aplicable de forma idéntica para todos los casos, sino que en cada uno de ellos deberá valorarse la coincidencia de elementos comunes y su efecto en la obra resultante. En este caso en concreto, si bien las diferencias que aporta la pintura, por el mero hecho de ser un proceso creativo diferente de la fotografía, son apreciables, la conexión entre ambas obras es de tal intensidad que cuesta considerar a la segunda como un supuesto de inspiración. Una comparación entre ambas, más allá de confirmar la imposibilidad de que la segunda existiera sin la preexistencia de la primera, nos lleva a ver una representación simétrica de los elementos definitorios de la fotografía en la pintura, que no queda superada por la aportación pictórica posterior. No hay un cambio de contexto ni de percepción temática suficiente que lleve a no considerar el nexo entre ambas⁶⁶⁰.

El tribunal reconoció el carácter original de la pintura, por lo que descartaba que se tratara de una burda copia o reproducción, y apreció el carácter artístico que la misma técnica pictórica conlleva, unida al innegable talento artístico de su creador. Con ello se reconoce intrínsecamente la existencia de un acto de transformación, pues la decisión se basa en la apreciación de coincidencias sustanciales entre los elementos centrales de la obra. En este caso, el reconocimiento del retrato del político en la obra posterior, que, a

⁶⁵⁸ TEMIÑO CENICEROS, I., *El plagio*, ob. cit., p. 121.

⁶⁵⁹ Ante esta cuestión, BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., “Tuymans, Van Giel y Aladda”, ob. cit., p. 25, se plantea si, en casos así, no sería recomendable incorporar una excepción al derecho de autor (o una interpretación acorde con el “*Fair Use*”) que permitiera la creación de obras mediante este proceso.

⁶⁶⁰ Al contrario del caso “*Power of Blue*” en la jurisprudencia alemana, citado anteriormente, donde esa fue la razón para considerar que sólo se produjo un acto de inspiración en obra ajena. (OLG Hamburg NJW 1996, 1153, 1154).

pesar de la alteración llevada a cabo mediante la técnica pictórica, mantenía los elementos identificadores de la foto anterior, en cuestiones como los rasgos del personaje fotografiado, la perspectiva de la imagen y su encuadre. Descartada la reproducción por la originalidad apreciada en la nueva creación, y superado el uso libre de la idea, por el exceso de puntos en común entre los dos referentes, la relevancia del caso está en que concluye que es posible crear una obra derivada en un formato diferente del de la obra de referencia.

2.3. El requisito de originalidad en la obra derivada

La relación de la obra derivada con la obra originaria no es meramente entendida como un proceso de simple inspiración, pues entonces hablaríamos de una obra nueva original y diferenciada de la anterior. Como hemos visto, la inspiración, a diferencia del acto de transformación, se produce cuando un artista entra en contacto con una determinada circunstancia, o en nuestro caso, una obra ya existente, la cual le sugiere ideas o temáticas genéricas para la composición de su propia creación.

Por el contrario, para poder considerar una nueva creación como una obra derivada, será necesario algo más; que ésta presente una relevancia de los elementos preexistentes de la obra anterior que permita conectarlas más allá de la inspiración, incorporando elementos fruto del aporte personal del autor, que concedan a su obra el nivel de originalidad suficiente. Así, la transformación conllevará la aparición de una nueva obra, fruto de la alteración o asimilación de elementos de una obra existente, para incorporarlos a un nuevo contexto expresivo, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra anterior.

2.3.1. La altura creativa de la obra resultante de la transformación

Para que una obra intelectual quede protegida, debe exigirse que esta sea el resultado de un esfuerzo creativo relevante por parte de su autor. En el caso de la transformación, ese

requisito de originalidad es presupuesto de la noción legal del derecho: de la transformación ha de derivarse una obra diferente. La nueva obra deberá presentar una relevancia de los elementos preexistentes de la obra anterior que permita conectar a ambas más allá de la inspiración, a la vez que incorpore nuevos elementos de suficiente relevancia para que se le conceda por sí misma el nivel de originalidad que el derecho de autor exige para este tipo de obras.

Será necesario entonces someter a la obra resultante a un estudio detenido, con el fin de discernir entre las aportaciones suficientemente originales de la misma y aquellos meros embellecimientos accesorios respecto a la obra ya existente⁶⁶¹, que no serán merecedores de protección del derecho de autor⁶⁶². Eso supone que necesitamos establecer qué debe entenderse por aportación intelectual, en este caso para la obra derivada. Como acto de creación, éste generará a la vez, el nacimiento de una obra y la aparición de unos derechos para su autor⁶⁶³. Este resultado de la actividad intelectual, debe contener elementos originales que no se encuentren ya en otras obras, lo que lo sitúa en la antítesis del concepto de copia.

Ese aporte creativo que se exige al autor de un acto de transformación supone que la obra derivada deba presentar una “altura creativa”. Se trata de un concepto importado de la doctrina alemana, que entiende que, para la protección de una nueva obra, deberá darse un cierto nivel de creatividad (*Schöpfungshöhe*), evidenciado por una elaboración

⁶⁶¹ Esta argumentación teórica se ha visto reflejada en el pronunciamiento judicial de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 5 de marzo de 2004, el cual reproduce la exposición arriba descrita y, en particular, dirime sobre los efectos de la transformación frente al derecho a la integridad de la obra, recogido en el artículo 14.4 de la Ley de Propiedad Intelectual. La controversia enfrentó a los compositores de la canción de música electrónica “Guitar Spell”, quienes demandaron a la productora “Divucsa Music”, productora de un recopilatorio de música “tecno” donde se incluía la obra, por infracción del derecho moral de autor. Los demandantes afirmaban que éste se había vulnerado pues la versión que aparecía en el recopilatorio difería de la original. El tribunal se valió de la opinión de especialistas técnicos para establecer que las diferencias no eran suficientes para considerar que se producía una lesión a la propiedad intelectual. En concreto, los peritos apreciaron como única diferencia un aumento del *tempo* de la canción con respecto a la original, lo que se consideró como un elemento meramente accesorio que no recogía relevancia suficiente para ser considerado lesivo de los derechos de autor; se consideró una variación secundaria muy alejada de los elementos esenciales y que dotaban de individualidad a la obra, que no podía llevar a un menoscabo de la autoría o a la consideración de un plagio. SAP de Barcelona, Sección 15ª, de 5 de marzo de 2004. (ponente desconocido). (AC 2004\479).

⁶⁶² MAGRO SERVET, V., *Tratado práctico de propiedad intelectual*, El Derecho, Madrid, 2010, p. 31.

⁶⁶³ VALBUENA GUTIÉRREZ, J.A., *Las obras o creaciones intelectuales*, ob. cit., p. 12.

formal (*Gestaltungshöhe*)⁶⁶⁴. Así, los requisitos de esa “altura creativa” no dependerán de la originalidad de la obra tomada, sino de la propia aportación creativa del que transforma⁶⁶⁵. Será necesario un mínimo grado de creatividad personal, cuyo reflejo es la mencionada “*Gestaltungshöhe*”, que tendrá un nivel de exigencia menor para las obras derivadas, si bien deberán reflejar el aporte personal de su creador, exigible a todas las obras protegidas por la propiedad intelectual⁶⁶⁶.

Sin embargo, no es posible establecer unos criterios genéricos de graduación para la “*Gestaltungshöhe*”, si bien la doctrina ha empleado una escala para determinar su existencia en las obras⁶⁶⁷. Así, en primer nivel, se encontrarían aquellos trabajos en serie, rutinarios, banales y ordinarios que no contendrían aportación creativa alguna. A continuación, nos encontraríamos con aquellas obras de arte aplicado, cuya individualidad quedaría protegida por la legislación sobre diseños, pero que no cumplirían los requisitos de originalidad exigibles a una creación protegible por la propiedad intelectual (como ya analizamos en el capítulo 1, al hablar de la acumulación de protecciones). Seguidamente, estaríamos ante el concepto de “*kleine Münze*”, sobre el que entraremos en mayor detalle a continuación, para aquellas obras que presentan un mínimo componente creativo personal del autor y que, por ello, quedan protegidas por el derecho de autor, aun encontrándose en la frontera entre el reconocimiento de protección y su ausencia. Finalmente, en el nivel superior de la escala, encontraríamos las obras intelectuales que presentan una altura creativa relevante por sí mismas, las cuales serán el objeto de protección de la propiedad intelectual.

Tanto nuestra jurisprudencia⁶⁶⁸ como nuestra doctrina han importado la definición de

⁶⁶⁴ Como introducimos anteriormente en este mismo capítulo, al hablar de la utilización de ideas ajenas. DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., p. 29.

⁶⁶⁵ NORDEMANN, A., “UrhG § 3”, ob. cit., p. 213.

⁶⁶⁶ En el Derecho alemán, serán aquellas obras contenidas en el § 2 (2) *UrhG*: “*Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen*” (las obras en el sentido de esta Ley son únicamente las creaciones personales del espíritu), incluidas las transformaciones originales previstas en el § 3. LOEWENHEIM, U., “§ 3 Bearbeitungen”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 145.

⁶⁶⁷ SALAGEAN, E., *Sampling im deutschen, schweizerischen und US-amerikanischen Urheberrecht*, Nomos, Baden-Baden, 2008, pp. 76-77.

⁶⁶⁸ En un caso sobre la protección de un formato televisivo (citada esta sentencia en el epígrafe dedicado a estos), los tribunales han utilizado el concepto de “altura creativa” para valorar la originalidad de una obra, conectándolo con la noción de “*Gestaltungshöhe*”: “La Ley protege una obra en la medida que constituya una novedad, ya sea ésta en su concepción como en su ejecución. No obstante, es necesario también que sea relevante, que tenga altura creativa (*Gestaltungshöhe*) de la que habla la doctrina alemana, de entidad tal que sea susceptible de protección jurídica y, por lo tanto, de propiedad exclusiva y

“altura creativa”, definiéndola como el nivel mínimo de originalidad, o de innovación creativa, exigible a la nueva obra para que pueda ser protegida⁶⁶⁹. Ahora bien éste no podrá ser un valor prefijado, sino que deberá atenderse a la libertad disponible del nuevo autor a la hora de crear⁶⁷⁰, lo que enlaza con la necesaria conexión existente entre obra preexistente y obra derivada y la noción de originalidad relativa⁶⁷¹, que analizaremos a continuación.

2.3.2. La originalidad relativa de las obras derivadas

Será posible obtener la protección de una creación en el ámbito de la propiedad intelectual, siempre y cuando ésta presente suficiente originalidad y se ajuste al objeto de protección exigible por el derecho de autor. Ahora bien, la originalidad puede entenderse desde un punto absoluto (los supuestos del artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual) pero también puede apreciarse cuando el creador se valga de una obra preexistente para realizar una nueva creación.

Este segundo supuesto se prevé característicamente para las obras derivadas y se considera un caso de originalidad relativa⁶⁷², si bien ésta debe tener atisbos de creatividad suficientes para ser objeto de protección por la propiedad intelectual⁶⁷³. El

excluyente de su autor. SAP A Coruña, Sección 4ª, núm. 375/2010, de 31 julio de 2010 (ponente José Luis Seoane Spiegelberg). (JUR 2010\335504).

⁶⁶⁹ RUIPÉREZ-AZCÁRATE, C., *Las obras del espíritu*, ob. cit., p. 70, MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 341, o SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad Intelectual*, ob. cit., p. 262.

⁶⁷⁰ DONAIRE VILLA, F. J., *La protección jurídica de los derechos de autor de los creadores de videojuegos*, Trama editorial, Madrid, 2012, p. 105.

⁶⁷¹ AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 60.

⁶⁷² Concepto acuñado por la doctrina clásica francesa. DESBOIS, H., *Le droit d'auteur*, ob. cit., p. 9. En nuestra doctrina, el concepto se ha utilizado igualmente, al entenderse que en las obras derivadas la "originalidad total" no es posible, debido a la inevitable conexión con la obra anterior que "constriñe" la libertad creativa de la segunda. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., "Comentario al artículo 11", en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 130, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., "Comentario al artículo 11", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 190 o MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 119.

⁶⁷³ En el *copyright* estadounidense encontramos igualmente referencias a ese requisito de originalidad respecto a la transformación, como la determinada por el caso "*Bleistein v. Donaldson Lithographing Company*" de 1903 (*George Bleistein, et al. v. Donaldson Lithographing Company, 188 U.S. 239, 1903*). La *Supreme Court* reconoció la protección de unas litografías utilizadas como posters publicitarios para espectáculos de circo, un negocio en boga en aquellos momentos. El juez Holmes estimó la originalidad de estas obras, lo que conllevó que la práctica del demandado consistente en modificar las ilustraciones

objetivo de requerir que una obra derivada sea lo suficientemente diferente de la obra original para ser protegida tiene dos fundamentos: para evitar la confusión que se daría si dos obras indiferenciables fueran protegidas, y para prevenir que el titular del derecho de autor sobre una obra extienda su protección más allá del periodo establecido al realizar una obra idéntica en el momento previo a la finalización de dicho periodo, ocultándola bajo el perfil de una obra derivada y manteniendo su exclusividad indefinidamente.

Como decíamos, a la obra derivada se le reconoce una originalidad relativa, a diferencia de la originalidad en sentido estricto de las obras independientes, por la existencia de elementos protegidos de la obra preexistente en la nueva obra. El nivel de exigencia de originalidad para las obras derivadas será inferior, precisamente por la presencia de esos elementos compartidos. Incluso dentro de los diferentes tipos de obras derivadas, la noción originalidad también será cambiante. Así, en una traducción, donde la necesidad de fidelidad al texto original debe ser alta, la exigencia de un aporte creativo será menor; por el contrario, cuando un texto sea adaptado para el cine, el proceso de transformación que conlleva este cambio de registro generará una obra derivada con una originalidad más acentuada.

En las obras derivadas, la conexión con la anterior es innegable, pues ambas comparten características sustanciales, ya sea en su contenido (como sería su argumento o sus personajes), en su forma (su representaciones gráficas o física) o en los dos aspectos (obras musicales). De ahí, la mencionada “relatividad” de la segunda creación, ya que no sería posible haberla concebido sin la existencia de la primera. Tal y como defiende la doctrina italiana⁶⁷⁴, existe entre ambas creaciones una “zona de respeto” debido a la identificación de sus elementos formativos, lo que a su vez justifica la necesidad de que sea necesaria la autorización del autor de la obra originaria para que la explotación de la derivada sea lícita.

de la parte actora para reutilizarlas para sus propios productos constituyera una infracción del *copyright*. La influencia de este pronunciamiento se reflejó en la *copyright Act* de 1976 con la protección de toda obra derivada que no fueran copia y fuera fijada de forma tangible. LEENHEER ZIMMERMAN, D., “The Story of *Bleistein v. Donaldson Lithographing Company*: Originality as a Vehicle for Copyright Inclusivity”, en GINSBURG, J., DREYFUSS, R. (coord.), *Intellectual Property Stories*, Foundation Press, New York, 2006, p. 106.

⁶⁷⁴ DE SANCTIS, V., *Diritto Di Autore*, ob. cit., p. 409.

En todo caso, el acto de transformación reclama un ejercicio de actividad intelectual, que va más allá de la reproducción o transposición de una obra ajena y por ello merece una protección por parte del derecho de autor. Esa “originalidad relativa” conecta a la obra derivada con la exigencia de originalidad del artículo 2 de la Ley de Propiedad Intelectual para todas las creaciones fruto del ingenio. En el caso de las obras derivadas, es necesario que se reconozca la originalidad de la nueva obra por sí misma, sin perjuicio de la anterior obra preexistente. Ese sería el espíritu que la legislación alemana⁶⁷⁵ prevé para este tipo de obras, otorgándoles originalidad de forma individualizada. En cambio, la ley española parece establecer una diferenciación entre obra original y derivada cuando usa la expresión “sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original”, en el citado artículo 11, para enumerar los supuestos de obra derivada, cuando debería hablar de obra originaria o preexistente⁶⁷⁶. Así visto, esta redacción podría llevar a la confusión, cuando tanto la doctrina⁶⁷⁷ como la jurisprudencia⁶⁷⁸ se han decantado unánimemente por considerar a la obra derivada como el producto de una creación original.

⁶⁷⁵ El artículo 3 *UrhG* es claro en ese sentido al señalar que las traducciones y otras adaptaciones de una obra de carácter personal constituyen creaciones de carácter intelectual del que las realice. Deberán gozar de protección como obras independientes, sin perjuicio de los derechos de autor de la obra que se ha adaptado. En todo caso, se exceptuarán aquellas adaptaciones insignificantes de una obra musical no protegida no gozarán de protección como obras independientes, en el entendimiento de querer reforzar la salvaguarda de las obras que forman parte del dominio público. NORDEMANN, A., “UrhG § 3”, ob. cit., p. 218.

⁶⁷⁶ Esta aparente contradicción viene generada por una transposición errónea del artículo 3.2 del Convenio de Berna y el artículo 4 de la Ley de Propiedad Intelectual francesa de 1957 (artículo L 112.3 en el código vigente), que establecía esa misma diferenciación entre “original” y derivada: “*Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale*”; por el contrario, el artículo 4 de la ley italiana utilizada la noción de “originaria” para diferenciar la obra preexistente de las obras derivadas: “*Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa*”. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 11”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 190.

⁶⁷⁷ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 11”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 190, o RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 11”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 105.

⁶⁷⁸ Como, por ejemplo, en las ya citadas STS, Sala de lo Civil, núm. 927/1995, de 30 de octubre de 1995 o la SAP Barcelona, Sección 15ª, de 5 de marzo de 2004, reconociendo en ambos casos la originalidad de las obras musicales derivadas.

2.3.2.1. La determinación de la originalidad relativa

La dificultad estará en acreditar la originalidad de la obra derivada, puesto que en aquellos casos donde no se aprecie, no será posible hablar de transformación. En nuestro ordenamiento parece no ser suficiente atenerse al contenido del artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual para definir cuando una obra es original, ya que la enumeración de lo que se concibe como “creaciones originales” parece ir más encaminado a diferenciar a éstas de las obras derivadas, clasificadas en artículos posteriores, que no para establecer una doctrina sobre cómo identificar la propia originalidad⁶⁷⁹. A la vez, el artículo 11 de la Ley de Propiedad Intelectual recoge diferentes tipos de obra derivada, si bien, al igual que sucede con el artículo anterior, no debe interpretarse como un listado cerrado de supuestos de transformación⁶⁸⁰.

La originalidad relativa se relaciona con la exigencia de un “sello personal” de su autor, reflejado en la obra derivada, que permita diferenciarla de otras creaciones. El significado práctico que adquieren estos conceptos viene dado por la graduación del alcance creativo de una obra: cuanto menor sea la expresión creativa individual en el trabajo producido, menor es el alcance de protección del trabajo y viceversa⁶⁸¹. Por ello, la doctrina y los tribunales españoles han incorporado el concepto de la “*kleine*

⁶⁷⁹ El hecho de que el enunciado del artículo utilice la expresión “*comprendiéndose entre ellas*” indica que se trata de un listado abierto de supuestos, en contraposición otras legislaciones, como la CPDA británica, que contiene un listado cerrado en su artículo 1. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 10”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 151-152. En todo caso, entendemos más razonable el redactado español, pues de otra forma se producirían situaciones confusas sobre determinados tipos de obras (por ejemplo, una instalación artística compuesta de varios objetos cotidianos), las cuales tienen complicado encaje en las categorías que la ley británica prevé.

⁶⁸⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 11”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 190.

⁶⁸¹ No faltan ejemplos en la práctica que atribuyen relevancia a esta diferenciación. En España, la SGAE diferencia entre obras de gran derecho y obras de pequeño derecho. En el artículo 12 y 13 de sus nuevos estatutos, aprobados mediante Resolución del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 22 de marzo de 2012. Las primeras serán las obras literarias, dramáticas, dramático-musicales, coreográficas y pantomímicas, a la vez que las obras musicales, cuando estén compuestas para una obra audiovisual y “sean comunicadas públicamente en espectáculos creados para ejecución de dichas obras en unidad con un desarrollo argumental o una acción dramática”. No obstante, todas ellas serán consideradas obras de pequeño derecho cuando sean emitidas por radio o televisión de forma parcial, al igual que las obras coreográficas y literarias de corta extensión. La diferencia más relevante la encontramos en la forma de gestión por parte de la SGAE: en las primeras, las autorizaciones de explotación se realizarán de forma individualizada y negociada para cada caso; en las segundas, su explotación se realiza mediante autorizaciones genéricas de repertorio. (http://sgae-documentos.s3.amazonaws.com/pdf_SGAE/Estatutos_SGAE.pdf).

Münze” (o calderilla), procedente de la doctrina alemana⁶⁸². Según dicha concepción, no sólo las obras de alto nivel cultural están protegidas por el derecho de autor, sino que a todas las obras pueden corresponderle dichos derechos. Lo determinante será que finalmente expresen la individualidad del autor. De este modo, aun cuando se dé un menor nivel creativo, será posible protegerla como una obra derivada, si bien su limitada altura creativa conllevará una graduación de los elementos protegidos frente a usos de la obra por parte de terceros.

⁶⁸² Bajo este concepto, se situarían aquellas creaciones a las que no se les exige una individualidad creativa muy alta, ya que son resultado de un proceso creativo simplificado. LOEWENHEIM, U., “§ 2 Das Werk”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 70. Ejemplos de este supuesto serían los catálogos, listas de precios o en algún caso, las composiciones sencillas de música Pop. GÖTTING, H., *Gewerblicher*, ob. cit., p. 157. Por otro lado, se realiza una diferenciación en cuanto a la altura creativa de la obra musical, a tenor del § 3 UrhG, separando la “*Kleine Münze*” de las “transformaciones insignificantes no protegibles” (“*Unwesentliche Bearbeitung eines nicht geschützten Werkes der Musik*”), las cuales serían aquellas en que permanece el patrón básico melódico, armónico y rítmico en la obra resultante. LOEWENHEIM, U., “§ 3 Bearbeitungen”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 152. El Tribunal Supremo alemán (BGH) ha reconocido la posibilidad de que esta “calderilla” exprese un grado de altura creativa suficiente para ser considerada protegible como transformación. Es un ejemplo recurrente para la doctrina el caso “*Comic-Übersetzungen II*”. NORDEMANN, A., “UrhG § 3”, ob. cit., p. 212. El tribunal resolvió que la traducción de los diálogos de unos cómics era protegible y que su traductor tenía el derecho exclusivo de autorizar la explotación de posteriores ediciones de los cómics en que se utilizara su trabajo. El tribunal apreció que su trabajo requería un aporte personal y un nivel relevante de expresión lingüística para reproducir los matices y sentido del texto original. Dada la cantidad limitada de espacio disponible en los globos de diálogo en el cómic, el traductor debe explicar la situación en muy pocas palabras, adaptando el contenido al estilo lingüístico típico de este tipo de obras. Por otra parte, las traducciones deben ser lo suficientemente claras para que los niños las entiendan, siendo estos el público destinatario en su mayoría. BGH, 15.09.1999, I ZR 57/97, GRUR 2000, 144, 145, “*Comic-Übersetzungen II*”. En España, el Tribunal Supremo, en sentencia de 24 de junio de 2004, comentada al hablar de la libre utilización de las ideas, cita la figura de la “*Kleine Münze*”. La sentencia, la cual versaba sobre si el uso de un juego promocionado por una revista constituía una creación original o no respecto a otro publicado por otro periódico con anterioridad, desestima la petición del demandante al entender que su propio juego, una variación simplista del sistema clásico de la rifa, no tenía la entidad suficiente para ser protegida como obra menor: “No nos encontramos en el espacio de las denominadas obras menores, cada vez más numerosas, que la doctrina alemana llama «moneda pequeña» o «calderilla» («*Kleine Münze*»), y que, sin embargo, pueden alcanzar un importante nivel económico en el mercado, pues aquí la originalidad no es suficientemente significativa para conceder protección a su autor a través de la propiedad intelectual.” STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, núm. 542/2004, de 24 junio de 2004, (ponente Román García Varela). (RJ 2004\4318). Es igualmente paradigmática la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 1995, que versaba sobre el uso y explotación por Radio Nacional de España de un arreglo sobre una corta melodía militar. STS, Sala de lo Civil, núm. 927/1995, de 30 de octubre de 1995 (ponente Alfonso Villagómez Rodil). (RJ 1995\7653). En este caso, una creación de unos pocos compases fue reconocida por el tribunal como una obra derivada objeto de protección, con los efectos económicos que conlleva dicho reconocimiento para el autor. SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 269. Otros autores valoran igualmente el principio, como SAIZ GARCÍA, C., “¿Protección de las ideas por el Derecho de autor?”, en ROGEL VIDE, C., SAIZ, C. (dir.), *Ideas*, ob. cit., p. 19 o AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho*, ob. cit., p. 83, FERNÁNDEZ-NOVOA, C., “Las obras oficiales”, en ROGEL VIDE C. (dir.), *Leyes, actos, sentencias y Propiedad Intelectual*, Reus, Madrid, 2004, p. 13, RUIPÉREZ DE AZCÁRATE, C., *Las obras*, ob. cit., p. 34, MARTÍN SALAMANCA, S., “La cuestión en las obras cinematográficas”, ob. cit., p. 112 o BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 10”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 157.

a) El criterio objetivo y subjetivo de originalidad

En la determinación de la originalidad suficiente para que se dé un acto de transformación, se han manejado fundamentalmente dos criterios de originalidad, que, por lo demás, no son diferentes de los empleados para apreciar la originalidad de la obra originaria. Así, por un lado se han establecido criterios de tipo objetivo, relacionados con el concepto de novedad o singularidad, para reconocer la existencia de originalidad. Encontramos ejemplos en la doctrina norteamericana, que entiende que el estándar aplicable para determinar el nivel de originalidad exigible es que se dé una “variación distinguible” de la nueva obra respecto a la referencial⁶⁸³.

Por el contrario, otra parte de la doctrina ha considerado determinante la concepción subjetiva, la cual resalta la aportación de la personalidad del autor a la obra creada. Ese sería el caso una parte relevante de la doctrina de Alemania⁶⁸⁴ y Francia⁶⁸⁵, que defiende un concepto jurídico de la transformación basado en el concepto de apropiación intelectual, que refleja “la marca de la individualidad de su creador” o “el sello de la personalidad del autor”, tal y como es definida en sus obras la originalidad de la transformación. En otras palabras, podría afirmarse que a mayor libertad para crear para

⁶⁸³ NIMMER, M.B., *Nimmer on copyright*, Vol. 1, ob. cit., p. 169. Siguiendo este criterio objetivo, en los últimos años se ha buscado aplicar mecanismos tecnológicos para establecer la originalidad de las obras literarias y a la vez detectar con mayor facilidad supuestos de plagio. Una muestra es el programa informático “Turnitin”. Por este método se realiza un análisis comparativo entre dos textos y se clasifica el contenido en tres niveles: rojo (no hay plagio), verde (cierto plagio) y amarillo (plagio completo de un texto). Finalmente, el programa sirve para detectar los supuestos en que se incorporen textos de forma completa y sin alterar pero sigue siendo insuficiente para discernir sobre el plagio en lo sustancial. Como vemos, el sistema de clasificación sigue necesitando de una posterior interpretación por un examinador humano, pues no puede valorarse de igual forma la toma de un párrafo que la reproducción literal de un capítulo, por poner dos ejemplos diferentes que el programa clasificaría con el mismo color verde. HARRIS-MOORE, D., “Instructors as Surveyors, Students as Criminals”, en DONNELLY, M., INGALLS, R., MORSE, T.A., CASTNER POST, J., STOCKDELL-GIESLER, A.M. (coords.), *Critical conversations about plagiarism*, Parlor Press, South Carolina, 2013, p. 112.

⁶⁸⁴ LOEWENHEIM, U., “§ 3 Bearbeitungen”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 145. Dicho reconocimiento ha permitido proteger, al igual que en España, un manual de instrucciones para un aparato técnico, no tanto por la originalidad del texto, sino por la forma de seleccionar y ordenar los dibujos y fotografías utilizadas con el texto. DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., p. 28.

⁶⁸⁵ DESBOIS, H., *Le droit d'auteur*, ob. cit., p. 32. Lo cierto es que la doctrina francesa es mayoritariamente proclive a la aplicación del criterio de originalidad subjetiva. COLOMBET, C., *Propriété littéraire*, ob. cit., p. 26. Por lo que respecta a su interpretación en la práctica, los tribunales franceses han optado por trasladar el deber de probar la falta de originalidad al demandante en casos donde era complicado establecer el baremo de originalidad en relación a los elementos tomados de una obra ajena. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., p. 21.

el autor, mayor será la exigencia de altura creativa para su nueva creación⁶⁸⁶.

A nivel normativo, no encontramos en la Ley de Propiedad Intelectual ningún posicionamiento sobre qué criterio seguir para valorar la originalidad de una obra. De hecho, al igual que en el resto de legislaciones de nuestro entorno (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido o EE.UU.), no encontramos en la ley ninguna definición del mismo concepto de originalidad⁶⁸⁷. La única referencia sobre la cuestión se da en el artículo 96.2 de la Ley de Propiedad Intelectual al hablar de los programas de ordenador, cuando señala que “el programa de ordenador será protegido únicamente si fuese original, en el sentido de ser una creación intelectual propia de su autor”. Con ello parece que se viene a reconocer el carácter subjetivo de la originalidad de estas obras, al valorar el carácter personal del autor⁶⁸⁸.

En la práctica, se ha pretendido dar respuesta sobre qué criterio utilizar para otorgar protección a una creación, estableciendo los requisitos de originalidad exigidos por la legislación sobre propiedad intelectual. Para la determinación de la originalidad, los tribunales han tenido en cuenta los dos criterios presentes en la doctrina: por un lado, el objetivo, basado en la inequívoca semejanza o diferencia entre las obras en cuestión; por otro, la concepción subjetiva, que busca dirimir sobre la voluntad o intención creativa del autor⁶⁸⁹. No obstante, en los últimos tiempos se observa una cierta

⁶⁸⁶ MUÑOZ VICO, A., “Una defensa”, ob. cit., p. 52.

⁶⁸⁷ En Italia, la LDA diferencia entre creatividad y originalidad, utilizando para las obras derivadas el primer concepto, por la dependencia entre la obra anterior y la nueva. Pero eso no significa que sólo las obras independientes deberán entenderse como originales. Si bien esa diferenciación ha sido interpretada por algunos autores como un posicionamiento a favor de la originalidad objetiva, en el sentido de que sólo cuando la obra presente un resultado objetivamente diferenciable se podrá hablar de obra original (GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 285), en nuestra opinión, se trata de una diferenciación conceptual que responde mejor a la noción de originalidad relativa, para diferenciar la originalidad de las obras derivadas de la presente en las obras independientes.

⁶⁸⁸ Pero a la vez no debe olvidarse que las amplias posibilidades de creación de los programas informáticos hacen casi imposible que se den dos idénticos. Es por ello que algunos autores entienden que en este tipo de obras siempre se da la originalidad objetiva y subjetiva de forma indistinta. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 72.

⁶⁸⁹ Hemos visto como nuestra jurisprudencia, por ejemplo, otorgaba carácter literario y protección por el derecho de autor de un manual de instrucciones de un producto industrial, con el fin de evitar que éste fuera plagiado o reproducido sin permiso del titular de la obra. En la célebre STS, Sala de lo Civil, núm. 34/1996, de 30 enero de 1996 (ponente Almagro Nosete). (RJ 1996/540), que reconocía el valor literario de un folleto de instrucciones de una mampara para baño, o la más reciente STS, Sala de lo Civil, núm. 429/2002, de 13 mayo de 2002 (ponente Ignacio Sierra Gil de la Cuesta). (RJ 2002/6744), que reconocía igualmente la originalidad de unos anuncios por palabras con ofertas de trabajo. En todo caso, aquí se protegía la originalidad en la forma de exponer el contenido y no la altura creativa del mismo, pues los elementos del mismo por sí solos no serían protegibles, por ser de uso común y carentes de ingenio. Lo

inclinación por fortalecer el criterio objetivo⁶⁹⁰ para la delimitación de aquello que es original.

En el plano teórico, la doctrina española parece inclinarse más por el criterio subjetivo, entendiendo que el esfuerzo creativo debe ser el hecho determinante⁶⁹¹. Una muestra sería, por ejemplo, la interpretación de RIVERO HERNÁNDEZ, quien entiende que para que exista un verdadero acto de transformación, debe ser posible identificar las coincidencias entre los “elementos sustanciales” de ambas obras, entendiendo como sustancial aquello que permite identificar al autor a través de la misma⁶⁹². El problema es que no existe una clasificación preestablecida de cuales son dichos elementos. Podría decirse que identificar a la personalidad del autor a través de la obra parece una facultad reservada a los artistas más relevantes de cada disciplina artística, mientras que en un artista novel esta tarea presenta mucha mayor dificultad. Otros, como ERDOZAIN LÓPEZ, aportan el concepto de “singularidad en la expresión” para justificar la protección de la

que supone finalmente interpretar la originalidad bajo el requisito de que se dé una novedad objetiva aunque sea poco relevante. MASSAGUER FUENTES, J., *Comentarios*, ob. cit., p. 202. Otra cuestión sería la traducción de uno de estos manuales y la apreciación de originalidad. En ese sentido, nos parece acertada la posición doctrinal italiana, que reconoce la protección de los manuales de uso por asimilación a la creatividad que se encuentra en las obras científicas pero excluye la protección de estas traducciones como obras derivadas, por tratarse de una mera traducción literal de los actos técnicos y procedimientos mecánicos contenidos en el texto original. Así lo entendió el Tribunal de Turín al desestimar el reconocimiento de originalidad de la traducción de un manual de uso de una cámara fotográfica. *Fowa c. S.r.l. Trony, S.r.l. SOGEFI, Tribunale di Torino, Julio 1995, Est. Barbuto (Giustizia Civile 1996, 871-873)* en MEGALE, F., *Diritto d'autore del traduttore*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2004, pp. 23 y 121.

⁶⁹⁰ De nuevo citamos la misma sentencia del Tribunal Supremo que discutía la originalidad de un juego promocional publicado en un periódico: “el presupuesto primordial, para que la creación humana merezca la consideración de obra, es que sea original, cuyo requisito, en su perspectiva objetiva, consiste en haber creado algo nuevo, que no existía anteriormente; es decir, la creación que aporta y constituye una novedad objetiva frente a cualquier otra preexistente: es original la creación novedosa, y esa novedad objetiva es la que determina su reconocimiento como obra y la protección por la propiedad intelectual que se atribuye sobre ella a su creador.” STS, Sala de lo Civil, núm. 542/2004, de 24 junio de 2004, (ponente Román García Varela). (RJ 2004\4318). El mismo criterio seguido se encuentra en el caso “Habitat”, visto en este capítulo al hablar de los formatos televisivos. El tribunal desestimó la originalidad del formato en base al criterio de la novedad objetiva: “En términos de probabilidad estadística, es decir, exigiendo que se pondere la probabilidad o verosimilitud de que, en vista de las características de una obra, llegue a producirse su réplica por parte de otra persona de forma casual e independiente, es decir, sin contacto o conexión alguna con la obra original con la que se compara, análisis que ordinariamente permitirá concluir que concurre la nota de la originalidad solamente cuando pueda afirmarse que esa hipótesis no resulta probable y que no concurre en caso contrario.” SJMerc Madrid, núm. 2, núm. 12/2004, de 9 de junio de 2005 (ponente Pedro Gómez Sánchez). (AC\2005\2244).

⁶⁹¹ Compartimos las opiniones que consideran que el concepto de originalidad objetiva vinculado a la idea de innovación tiene más sentido para las artes aplicadas o industriales. Por el contrario, en las obras artísticas, este criterio pierde funcionalidad por tener éstas un fundamento de protección completamente diferente. La obra intelectual no busca enriquecer ni mejorar las ya existentes, sino que su finalidad va ligada a la producción cultural y al disfrute de sus pretensiones artísticas por parte del público. MUÑOZ VICO, A., “Una defensa”, ob. cit., p. 50.

⁶⁹² CÁMARA ÁGUILA, M. P., *El Derecho moral del autor*, ob. cit., p.278.

obra derivada y diferenciar a los autores de éstas de los meros reproductores de obras ajenas. Por “singularidad”, debe entenderse “un grado de especificidad en las creaciones respectivas”, que viene dada por la elección del autor de una forma artística determinada⁶⁹³. De otra forma, parecería negarse la posibilidad de consideración original a las obras que se encontraran en el ámbito de la originalidad relativa antes señalado.

No cabe duda de la relevancia de la aportación personal del autor, si bien podría criticarse a esta postura que toda obra surgida del ingenio humano, reflejará en mayor o menor medida este “sello personal” de su creador, lo que acabaría llevando a que todas ellas acabaran siendo protegidas por el Derecho de autor⁶⁹⁴. A nuestro entender, será necesario delimitar de algún modo cual es el nivel mínimo de ese aporte personal, o “altura creativa”, para evitar una generalización absurda del concepto de obra intelectual.

Por el contrario, los partidarios del criterio objetivo en nuestra doctrina consideran que si se aplicara un criterio subjetivo de originalidad en el acto de transformación, entonces cabría la posibilidad de proteger dos obras sustancialmente idénticas⁶⁹⁵. Así, BERCOVITZ ÁLVAREZ considera que la obra debe presentar complejidad, en el sentido de combinar elementos expresivos comunes con el aporte individual del que crea la obra, lo que a su entender responde a una originalidad objetiva. En su opinión, sólo la comparación objetiva con las obras preexistentes permite realizar un juicio del nivel artístico⁶⁹⁶. Esta postura reconoce no obstante la peculiaridad de las obras intelectuales, sobre las que no puede afirmarse que su creación innove de forma diferenciada el acervo cultural

⁶⁹³ ERDOZAÍN LÓPEZ, J.C., “El concepto de originalidad en el derecho de autor”, en *Pe. I, Revista de propiedad intelectual* (3), Madrid, 1999, p. 85.

⁶⁹⁴ OTERO LASTRES, J.M., “El grado de creatividad”, ob. cit., p. 28.

⁶⁹⁵ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 285. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “La obra”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual*, ob. cit., p. 53, propugna que para la determinación de la altura creativa debe superarse el criterio subjetivo y valerse del objetivo. En su opinión, la originalidad vinculada a la personalidad del autor tenía sentido dentro de las artes clásicas tradicionales pero la aparición de nuevos formatos y técnicas de creación hacen difícil de encontrar ese elemento personal debido a la escasa aportación creativa de la mayoría de estas obras.

⁶⁹⁶ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Merchandising de personaje animado: la absoluta compatibilidad y acumulación de la tutela del diseño mediante derechos de propiedad industrial y derechos de propiedad intelectual (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1999) (RJ 1999, 5954)”, *Aranzadi civil* (2), 2000, p. 2362.

existente. Por ello, autores como GALACHO ABOLAFIO abogan por una originalidad objetiva en un sentido amplio, desplazando a la categoría de obras derivadas aquellas obras que no presenten elementos novedosos. Es decir, identificar la originalidad relativa con la originalidad subjetiva⁶⁹⁷ y reforzando la relevancia de la expresión formal para la determinación de la originalidad en las obras⁶⁹⁸.

Como crítica a esta interpretación nos permitimos presentar dos objeciones. La primera es que, si la originalidad es objetiva, entonces no sería posible la protección de dos obras iguales creadas de forma independiente (la doble creación ya mencionada), hecho extraño pero que no excluye el derecho de autor, a diferencia de la propiedad industrial⁶⁹⁹. Los partidarios de la originalidad objetiva niegan esa posibilidad, sólo aceptando coincidencias parciales. En ese sentido, podemos aceptar que difícilmente se dé la doble creación en una obra compleja, si bien no compartimos que la segunda obra en un caso así deba considerarse derivada de la primera⁷⁰⁰. No puede haber transformación en nuestra opinión si el autor no conocía la anterior.

En segundo lugar, se afirma que la originalidad de las nuevas obras (derivadas o no) debe venir por los nuevos elementos aportados, pero no se especifica si esa novedad deberá ir acompañada de cierta altura creativa o no⁷⁰¹. En otras palabras, ¿la parte novedosa añadida deberá ser protegible por sí misma o el mero hecho de que el resultado sea diferenciado será suficiente? Para reforzar nuestro argumento, intentaremos explicarlo con dos ejemplos reales basados en la obra del artista surrealista Marcel Duchamp.

De sobras es conocida la obra “L.H.O.O.Q.”, en la que aparecía una reproducción de la “Mona Lisa” de Da Vinci, a la que el pintor francés dibujó un bigote y una perilla.

⁶⁹⁷ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 290.

⁶⁹⁸ MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 78, defiende también el criterio objetivo al entender que la determinación de la originalidad sobre la base de la impronta personal del autor conlleva a caer en la arbitrariedad del juzgador de la obra. La autora entiende que el criterio de novedad objetiva no presupone que ésta deba ser absoluta, en especial para las obras derivadas. Por el contrario, entiende que es complicado apreciar la personalidad del autor en determinado tipo de obras, como serían las obras de arte aplicado.

⁶⁹⁹ OTERO LASTRES, J.M., “El grado de creatividad”, ob. cit., p. 27.

⁷⁰⁰ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Merchandising de personaje animado”, ob. cit., p. 2364.

⁷⁰¹ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Merchandising de personaje animado”, ob. cit., p. 2361, pone el ejemplo de la obra de Andy Warhol para desechar la necesidad de que se dé una “altura creativa” para dar protección a una obra, por no existir diferencias objetivas entre la obra del pintor y el producto industrial.

Según los defensores de la visión objetiva, la incorporación de esos nuevos elementos ya sería suficiente para apreciar la originalidad de la obra de Duchamp. Pero nos parece difícilmente entendible que, en el mundo del arte o de las creaciones intelectuales protegidas por el derecho de autor, la originalidad venga determinada por la aportación de cualquier elemento, en tanto en cuanto no existiera con anterioridad. En nuestra opinión, la originalidad de las obras artísticas no puede venir únicamente por su novedad formal, sino que la relevancia de su parte interna es igual o más relevante que su forma de expresión. En la obra de Duchamp, lo relevante no es la aportación gráfica, pues los elementos por sí mismos no contienen una distintividad ni altura creativa suficiente, como tampoco permiten clasificar el resultado final como particularmente novedoso en relación a la obra tomada. Precisamente en un caso así la originalidad vendrá por su vertiente subjetiva, por la impronta personal del autor. La relevancia de “L.H.O.O.Q.” en la historia del arte contemporáneo no viene dada por su carácter novedoso sino por el mensaje rupturista y rompedor con la tradición artística que su autor incorporó en ella. Es una obra derivada, cabría hablar incluso de parodia, pero, en todo caso, sin un reconocimiento del aporte subjetivo de su autor, una visión únicamente objetiva de su originalidad podría dejar a la obra desprotegida si se considerase que el resultado conseguido no es nuevo como tal.

Como segundo ejemplo, pensemos en su polémica obra “La Fuente”, consistente en una pieza de retrete de la época, sin más alteración que la firma del artista en el lateral. En el momento de su aparición, en 1917, gran parte de la crítica artística consideró una afrenta al arte el querer hacer pasar como obra plástica una producción así. No cabe duda de que una pieza de lavabo, de forma abstracta, no puede ser considerada una obra artística. Pero eso no fue lo que presentaba Duchamp, pues la obra fue presentada en un reputado museo neoyorkino en un pedestal de exposición. Y es precisamente ese cambio de contexto lo que la convierte en una pieza de arte, sin importar que el objeto utilizado ya existiera anteriormente⁷⁰². El artista, con la transposición de un objeto cotidiano a una sala de arte confiere un significado distinto al resultado. En este caso, el autor quiso criticar la percepción puramente estética del arte, reivindicando la importancia del mensaje de la obra. Y lo que inicialmente fue objeto de burla, acabó

⁷⁰² KUENZLI, R.E., NAUMANN, F.M., *Marcel Duchamp: Artist of the Century*, MIT Press, Cambridge, 1991, p. 79.

marcando una revolución en el arte moderno. La obra sin duda reflejaba la impronta personal del autor, y eso, a todas luces, es una transformación cuya originalidad es eminentemente subjetiva. En el arte conceptual, la originalidad no viene conferida por la creación de la obra que se presenta en primer plano, sino que es la idea creativa y su formulación en un concepto lo que es relevante para el derecho de autor. La realización del concepto, en comparación, tiene un significado secundario⁷⁰³.

En todo caso, como decíamos anteriormente, se trata de una discusión más teórica que práctica, pues compartimos la postura que defiende que la originalidad de una obra vendrá normalmente dada tanto por el sentido objetivo como por el subjetivo⁷⁰⁴. Es decir, se la considerará original por contener la impronta personal de su creador, pero a la vez, la obra presentará elementos novedosos que permitan su diferenciación de las existentes hasta entonces, bien sean expresivos, bien sean por la inclusión de la obra en un entorno diferente al que anteriormente se encontraba⁷⁰⁵. Esa consideración dual de la originalidad ha sido defendida por OTERO LASTRES, quien separa el concepto de creatividad, vinculándolo al autor, del de originalidad, ligándolo a la obra⁷⁰⁶. Así, la creatividad debe entenderse como “la capacidad especialmente dispuesta de ciertos sujetos para el buen ejercicio de concebir y ejecutar material (y personalmente, en las artes plásticas⁷⁰⁷) una obra intelectual”⁷⁰⁸. Por otro lado, la originalidad será una cualidad presente en la obra creada de este modo⁷⁰⁹. La obra será original si de sus características se desprende el buen hacer de su creador, en el sentido que demuestre unas aptitudes superiores a lo común⁷¹⁰. La originalidad, en una relación de causa-efecto con la creatividad, contendrá elementos objetivos, al ser una característica de la

⁷⁰³ LOEWENHEIM, U., “§ 2 Das Werk”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 113.

⁷⁰⁴ MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 81, SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad Intelectual*, ob. cit., p. 308 y GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 292.

⁷⁰⁵ Pensemos si no en las instalaciones creadas por el maestro Antoni Tàpies, donde se combinaban diferentes objetos entre sí y cuya originalidad venía dada tanto por el carácter personalísimo de la composición como por la novedad estética que suponía la colocación y exposición de los elementos, fueran creados a propósito o no.

⁷⁰⁶ OTERO LASTRES, J.M., “El sistema”, ob. cit., p. 269.

⁷⁰⁷ En ellas, a diferencia de las literarias, el autor debe ser el que ejecute materialmente la obra. Uno podrá dictar un manuscrito pero no podrá dar instrucciones a otro para pintar un cuadro, pues entonces el autor será quien lo realice. DESBOIS, H., *Le droit d'auteur*, ob. cit., p. 73.

⁷⁰⁸ OTERO LASTRES, J.M., “El grado de creatividad”, ob. cit., p. 31.

⁷⁰⁹ Que coincide con la noción de “ejecución personal” acuñada con la doctrina francesa. DESBOIS, H., *Le droit d'auteur*, ob. cit., p. 72.

⁷¹⁰ OTERO LASTRES, J.M., “El grado de creatividad”, ob. cit., p. 33.

obra creada, y a la vez subjetivos, por ser consecuencia de la capacidad creadora de su autor⁷¹¹. En el contenido del artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual parecen confluir estos dos conceptos, al hablar de “creaciones originales”. En opinión de OTERO LASTRES, eso supone que el acto de creación del autor no será suficiente, sino que será necesario que surja una obra que tenga como característica propia la originalidad⁷¹².

2.4. Las diversas formas de originalidad en las obras derivadas

El artículo 11 de la Ley de Propiedad Intelectual contiene una enumeración de los distintos supuestos de obras derivadas previstos en la ley, dejando una puerta abierta a otros supuestos en su apartado 5: “cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica”, aproximación compartida, como vimos en el primer capítulo, tanto por el Convenio de Berna como por el derecho comparado. No obstante, tal y como se defiende en la doctrina⁷¹³, esta clasificación responde a una concepción claramente orientada a las “obras de lenguaje”, con la excepción de los arreglos musicales. Son múltiples los procesos que conducen a una creación derivada, siendo posible que se produzca dentro de un mismo formato (novelar un poema) como entre distintos formatos artísticos (una adaptación cinematográfica o crear una escultura a partir de una pintura). La obra derivada podrá gestarse partiendo de la utilización de elementos expresivos, compositivos o de ambos de la obra preexistente para alcanzar un nivel de originalidad que le otorgue protección como creación propia.

Para la clasificación de las obras derivadas, nuestra doctrina ha incorporado el criterio seguido por DESBOIS⁷¹⁴, el cual opta por establecer una tipología en razón del tipo de

⁷¹¹ En palabras del autor: “Una obra es original si revela la existencia de una «*capacidad de creación*», o lo que es lo mismo, refleja que ha sido fruto de una capacidad personal del autor integrada por una cualidad especialmente dispuesta para el buen ejercicio de la concepción intelectual y de la ejecución material de la obra artística”. OTERO LASTRES, J.M., “El sistema”, ob. cit., pp. 271-272.

⁷¹² OTERO LASTRES, J.M., “El grado de creatividad”, ob. cit., p. 30.

⁷¹³ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 11”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 190.

⁷¹⁴ DESBOIS, H., *Le droit d'auteur*, ob. cit., p. 32 y ss. En España, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 11”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob.

originalidad que las obras presenten. Para realizarlo, establece que en el proceso de creación de una obra se dan tres etapas: en primer lugar, la gestación y concepción de la idea; seguidamente, la expresión de la misma, que consistirá en el desarrollo y concreción de la misma en un argumento u ordenación determinado; finalmente, se dará la composición, que será la presentación formal mediante la cual la obra se materializará. De esta forma, el autor distingue entre obras que son originales en su expresión y en su composición o sólo originales en una de esas dos vertientes.

2.4.1. Obras derivadas originales en expresión y composición

En las obras originales en expresión y composición, la transformación se produce tanto en su forma interna como en la externa. En este supuesto, el autor de la obra derivada aporta un esfuerzo creativo que modifica algunos de los contenidos definidores de la obra que toma como referencia, a la vez que altera el formato en que la obra se presenta al público.

2.4.1.1. Adaptaciones

El ejemplo clásico de esta categoría serían las adaptaciones, ya sean dentro de un mismo género o entre dos distintos. Tal y como adelantamos anteriormente, la OMPI define la adaptación en el artículo 3 de su glosario⁷¹⁵ como “la modificación de una obra preexistente resultado de la transposición de aquella de un género de obra en otra, pero puede asimismo consistir en transformar la obra en el interior de un mismo género o además transformar la composición de la obra”. La doctrina española ha incorporado el contenido de la citada definición a nuestro derecho de autor⁷¹⁶ y autores como BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO han realizado una enumeración de sus características:

cit., p. 194 y ss., AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 71 y en particular, SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., pp. 361-409, quien realiza una extensa clasificación de las obras musicales derivadas en base a este criterio, y MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., pp. 117 y ss., que incorpora esa clasificación de las obras según el tipo de originalidad en su trabajo monográfico sobre transformación y obra derivada.

⁷¹⁵ VV.AA., *OMPI, Glosario*, ob. cit., p. 10.

⁷¹⁶ ENCABO VERA, M.A., *Las obligaciones*, ob. cit., p. 66.

obras originales en la expresión y composición, que crean una obra derivada a partir de obras procedentes de un género literario o artístico distinto y/o medios expresivos distintos: poesía a novela, novela a fotonovela o cómic, novela a obra dramática, u obra dramática a composición musical o viceversa, siendo frecuente la adaptación de obras de diferentes formatos al medio audiovisual⁷¹⁷. En este supuesto de obras⁷¹⁸, como vimos al hablar de la transformación entre formatos artísticos, el adaptador incorpora elementos creativos propios para moldear de forma diferente a la obra preexistente, si bien deberá respetar los trazos esenciales de la primera. Como señala RIVERO HERNÁNDEZ: “se parte de una obra original, cuyo núcleo esencial, argumento, personajes y otros elementos estructurales son respetados, variando en cambio, los elementos formales o el medio literario de expresión”⁷¹⁹, manteniendo en todo caso el concepto original y sus elementos referenciales, pues si estos se pierden, aunque se comparta la idea básica, estaríamos ante obras independientes y distintas entre sí.

Se produce aquí, una tensión entre los límites de la creatividad del autor con el respeto a la obra original, ya que éste gozará de libertad creativa para llevar a cabo su tarea, pero deberá respetar el espíritu y sentido de la obra original. El autor de la transformación deberá respetar el contenido de la obra anterior, lo que significa que los elementos protegidos de la parte interna de la obra (el mencionado argumento, o los personajes) deberán presentarse en la nueva obra de forma coincidente con la obra tomada⁷²⁰, lo que

⁷¹⁷ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 11”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 195.

⁷¹⁸ Un supuesto similar a la obra audiovisual serán las obras multimedia, sobre las cuales entraremos en mayor detalle en el apartado correspondiente a las nuevas tecnologías. En todo caso, cabe mencionar aquí que éstas basan su proceso de incorporación y reproducción mediante un software informático de digitalización. De nuevo, al tratarse habitualmente de incorporaciones de obras de múltiples disciplinas artísticas, el productor de la obra multimedia deberá valerse de las diferentes licencias de uso necesarias en cada caso.

⁷¹⁹ RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 21”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 391.

⁷²⁰ En la jurisprudencia alemana, el caso “*Laras Tochter*”, sobre la secuela literaria de la novela “*Doctor Zhivago*”, el *BGH* consideró que la nueva obra debía ser calificada como una transformación no autorizada por utilizar los rasgos esenciales de la primera (sus protagonistas, sus relaciones, su destino y los lugares donde se desarrollaba la trama principal). *BGH*, 29.04.1999, I ZR 65/96, GRUR 1999, 984, “*Laras Tochter*”. La nueva obra era vista a ojos del lector como una continuación de la historia, tratando de dar la impresión de que se daba un desarrollo ulterior de la historia de “*Doctor Zhivago*”, aunque desde una perspectiva diferente. El tribunal recuerda que la protección de una novela no cubre únicamente la versión específica del texto, sino también otros elementos de diseño creativo como el curso de acción, las características de los personajes y sus relaciones con los demás, el diseño de escenarios y la escenificación de la novela. Por tanto, un uso libre, en la forma que el trabajo anterior aparece sólo como una inspiración al propio trabajo creativo, no se dio en este caso. El *BGH* rechazó la

significa que sigan siendo reconocibles en la nueva obra. O en otras palabras, que la sustancialidad de la obra preexistente (por lo que respecta al contenido, su mensaje, el tono en que éste se quiera transmitir; en cuanto a su expresión, aquellas características expresivas que le dan distintividad), no se vean desvanecidos en la obra derivada. Ahora bien, el carácter creativo de la transformación no permite exigir un acto de “reproducción creativa”. Es necesario que el autor de la obra derivada tenga un margen de actuación que le permita realizar modificaciones en el contenido de la obra referencial sin que eso suponga una pérdida total de conexión con la anterior. Por ello, será posible que se modifiquen, eliminen escenas, personajes o situaciones de la obra anterior o se incluyan de inexistentes, pues es precisamente esta aportación lo que confiere de originalidad a la nueva obra, en tanto que el reconocimiento de la anterior siga siendo posible.

Para resolver dicha cuestión, deberán ser las partes, mediante contrato de cesión del derecho de explotación, las que establezcan hasta qué punto será libre el adaptador de modificar a su criterio la pieza puesta en sus manos, si bien no serán válidas las renunciaciones genéricas por parte de ninguna de las partes sobre el contenido de sus derechos; es decir, el autor no podrá renunciar a su derecho moral a la integridad, mientras que no podrá imponerse al adaptador el designio absoluto del autor de la obra anterior. De forma similar a lo previsto en otras legislaciones, como la italiana (artículo 20 LDA), se reconoce al autor que en caso de adaptación de su obra, éste podrá retirar su consentimiento cuando la obra resultante de ésta pueda desnaturalizar la concepción que la obra quería expresar inicialmente. Naturalmente, en la determinación de la capacidad de actuación en la transformación, será relevante el tipo de obra a la que refiera. El acto de adaptar una obra del formato literario al audiovisual, por ejemplo, exige que el autor de la adaptación deba gozar de una mayor libertad a la hora de ejecutar dicha tarea; sin duda la obra originaria necesitará ser modificada en mayor medida que en un caso, por

“*Verblassungstheorie*” (teoría de la difuminación) para la secuela, ya que los elementos sustanciales tomados de la novela anterior seguían encontrándose claramente en la nueva obra. Se habla de una “regla de oro”: como más fuerte sea la individualidad de la configuración formativa de la obra original, mayor debe ser la distancia creativa del diseño de la nueva obra” (“*Es gilt die Faustregel: Je stärker die Individualität die Gestaltung der Formgebung des Originalwerkes prägt ist, desto größer muss der gestalterische Abstand der Formgebung des neuen Werkes sein.*”). WANDTKE, A., “3.2. Freie Benutzung”, en WANDTKE, A. (dir.), *Rechtsprechung Zum Urheberrecht: Kurzkomentierung der Wichtigsten BGH-entscheidungen*, Walter De Gruyter, Berlin, 2011, p. 94 y GÖTTING, H., *Gewerblicher*, ob. cit., p. 162.

ejemplo, de traducción literaria, pues el cambio de medio y de formato harán necesarias reinterpretaciones de algunos aspectos de la obra primera, más allá de los relativos a la transposición técnica⁷²¹.

a) Adaptación audiovisual, remakes, secuelas, precuelas y spin offs

Con frecuencia la adaptación dará como resultado una obra audiovisual⁷²², que será fruto de la combinación de otras creaciones autónomas, mediante la superposición de creaciones preexistentes de géneros artísticos diferentes, como son el fonograma y la imagen, de tal forma que la obra resultante será reproducida de forma conjunta⁷²³. Se trata de uno de los supuestos de obra derivada más comunes en la actualidad y por ello dichos actos de transformación son generadores de un elevado impacto económico⁷²⁴.

⁷²¹ Ese fue el caso con la película “*Blade Runner*” del director británico Ridley Scott, la cual es una adaptación de la obra literaria de Philip K. Dick. El resultado final de la película, si bien mantiene los elementos fundacionales del texto, es sustancialmente más complejo; la primera obra era un relato corto de poco más de 100 páginas, lo que llevó al director a añadir nuevos materiales, desarrollar situaciones, personajes y escenas que no estaban concretadas en la novela. SANTAMARÍA IBEAS, J.J., “Blade Runner y la titularidad de los derechos fundamentales”, *Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento y música* (16), 2006, p. 514.

⁷²² Pero no toda obra audiovisual o cinematográfica es una obra derivada *per se*, pues no en todos los casos éstas parten de una obra preexistente (una novela, un cómic, u otra película) de la cual se proceda a adaptar su contenido. Es posible también que los argumentos, guiones y demás elementos que se componen hayan sido creados con el objeto expreso de realizar dicha obra y sin tomar elementos de otras. Por esa razón, el artículo 10 d) Ley de Propiedad Intelectual las menciona expresamente en su enumeración de obras originales.

⁷²³ Son definidas por el artículo 86 de la Ley de Propiedad Intelectual como “las creaciones expresadas mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que estén destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o por cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza de los soportes materiales de dichas obras.” Como bien señala la doctrina, el redactado del artículo equipara las obras audiovisuales con las cinematográficas, asimilando para ambas el mismo régimen jurídico. Su característica en la expresión es que consisten en creaciones expresadas a partir de imágenes asociadas, cuyo resultado deberá cumplir con la exigencia de originalidad previsto en el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual. PÉREZ DE CASTRO, N., “Comentario al artículo 86”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., PP. 1149-1150. Existirán en todo caso, como veremos en el capítulo 4, ciertos problemas de delimitación con algunas obras, como sería el caso de las multimedia o los videojuegos, donde su componente informático genera dudas sobre su clasificación como obras audiovisuales o programas de ordenador. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 86”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 492.

⁷²⁴ Aquí, el sector de las adaptaciones de personajes de cómic a la gran pantalla tiene un protagonismo en auge. Son múltiples las obras resultantes de esta transformación de géneros, algunas de ellas con gran éxito comercial. Eso llevó a alguna de las grandes editoriales americanas, como “Marvel”, a cambiar su estrategia comercial: inicialmente, se cedían los derechos de adaptación a productoras audiovisuales a cambio de una remuneración y un porcentaje de taquilla. Finalmente, en 1996, la empresa optó por crear una propia productora cinematográfica, “*Marvel Studios*”, para así conservar el control creativo total

En el sector del audiovisual, sea cine o televisión, a la vez que en el sector teatral⁷²⁵, son multitud las obras que resultan de la adaptación de un guión literario preexistente. No en vano, la práctica totalidad de galas de premios de estos sectores (“Oscars” en el cine norteamericano, “Emmys” para las series de televisión de ese mismo país o los “Goyas” en el cine español) reservan una categoría para el guión adaptado, que consiste tal y como indica el nombre, en esta tipología de transformación.

La magnitud de la producción del sector hace que sean habituales las adaptaciones entre obras cinematográficas, de forma que obras internacionales son reelaboradas por la industria norteamericana⁷²⁶. Del mismo modo, se realizan a su vez transformaciones de la propia adaptación, mediante diferentes procesos que en lenguaje cinematográfico reciben el nombre de *remakes*, secuelas (o precuelas) o *spin offs*⁷²⁷. En los dos primeros casos, se utiliza el argumento de la película original para, o bien volver a contar la misma historia pero con nuevo guión y nuevas interpretaciones, sin necesidad de seguir plano por plano el contenido originario (*remakes*⁷²⁸), o bien se amplía un argumento

sobre la obra resultante de la adaptación. SUDHINDRA, N., “Marvel’s Superhero Licensing”, *WIPO Magazine* (3), June 2012 (http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2012/03/article_0005.html).

⁷²⁵ Será posible igualmente la adaptación de la representación escénica al formato televisivo y cinematográfico. Su originalidad vendrá dada por el hecho de que no se tratará de una mera grabación de la actuación en curso, sino que se llevará a cabo por el director de la filmación una aportación creativa relevante, reflejada en un esquema definido de cambios de planos, movimientos de cámara, encuadres de las escenas y demás recursos del medio que generarán en el espectador una percepción de la obra diferente de la que tendría si hubiera estado en la sala. SIRINELLI, P., DURRANDE, S., et al., “Art. L. 113-7”, en *Code ob. cit.*, p. 93.

⁷²⁶ En nuestro cine, son recientes las adaptaciones de las películas “Abre los ojos” de Alejandro Amenábar y “Rec” de Jaume Balagueró y Paco Plaza. En ambos casos, se adaptaron los filmes originales, trasladando la acción al país de destino, y substituyendo el director y los actores por autores e intérpretes norteamericanos, dando como resultado las películas “*Vanilla Sky*” y “*Quarantine*”, respectivamente. No obstante, debe diferenciarse el “remake”, que supone rehacer una obra cinematográfica anterior, del acto de realizar una nueva obra audiovisual basada en la misma obra preexistente (por ejemplo, las diferentes películas de la novela “*Drácula*” de Bram Stoker). En este segundo caso, no puede hablarse de “remakes”, sino de obras derivadas basadas en una misma fuente. PÉREZ DE CASTRO, N., “Remakes de películas y autores de la versión original”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Creaciones audiovisuales*, ob. cit., p. 115.

⁷²⁷ TACTUK RETIF, A., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 248. Mención aparte para los “biopics”, es decir, aquellas películas que narran la vida de un personaje real (títulos como “*Alí*”, “*JFK*” o “*Lincoln*” son ejemplos conocidos). Desde el punto de vista del derecho de autor será necesario para su explotación disponer de las autorizaciones para la utilización de obras preexistentes que se incorporen en la película. Además, se deberá tener en cuenta la normativa reguladora del derecho a la imagen y al honor, el cual podrá ser esgrimido por el sujeto objeto de la biografía, o por sus herederos, si éste hubiera ya fallecido.

⁷²⁸ CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., *El plagio*, ob. cit., p. 55, establece la frontera entre el plagio y el “*remake*” en la existencia de autorización para realizar el segundo, pues en ambos casos existe identidad literal o sustancial en el guión, el argumento, los diálogos y la banda sonora entre las obras. Desde nuestro punto de vista, nos parece una posición excesivamente simplificadora, como intentaremos exponer en el siguiente ejemplo: cuando el director norteamericano de cine, Gus Van Sant, realizó el

existente⁷²⁹ en la película para continuarlo (secuela) o darle un desarrollo introductorio (precuela). El caso del *spin off* es diferente, pues consiste en tomar un personaje de la obra originaria y realizar una nueva obra en la que él sea el protagonista del argumento, de forma autónoma a la referencia original⁷³⁰.

No obstante, en el caso de la secuela, podrían darse supuestos en los que la historia contada sea completamente distinta. Es incluso posible que los escenarios y lugares sean otros, los personajes nuevos, e incluso la acción transcurra en un momento cronológico

remake de la obra maestra de Alfred Hitchcock, “Psicosis”, más allá de las severas críticas que recibió, fue acusado de plagiar la obra original. Lo cierto es que el proceso llevado a cabo por Van Sant no fue el habitual para este tipo de proyectos: su film sigue al milímetro el guión original de la primera película, pero además los planos y la fotografía son también exactos en relación a ésta. Dicho mimetismo nos lleva a preguntarnos ante que tipo de obra nos encontramos. Descartada la reproducción, pues parece claro que en este *remake* existe una actividad creativa suficiente para descartar la copia vulgar y mecanizada, nos queda saber si estamos ante un plagio. En nuestra opinión este no sería el caso, pues si analizamos las diferencias entre ambas obras, observamos que la segunda cumple con el nivel de originalidad que debe exigírsele a una obra derivada. Más allá de los actores, otros elementos como el rodaje en color y el tratamiento de la imagen hacen posicionarnos a considerarla una obra derivada. En resumen, el reparto no es el mismo, las localizaciones no son las mismas, los diálogos son recitados con diferentes énfasis, diferentes inflexiones, e incluso algunas tomas que quieren reproducir literalmente la original, no quedan registradas de la misma manera por una cuestión de evolución tecnológica de los medios del rodaje. CARRIGY, M., “Re-staging the Cinema: Psycho, Film Spectatorship and the Redundant New Remake”, *Screening the Past*, Issue 8, 2012 (<http://www.screeningthepast.com/2012/08/re-staging-the-cinema-psycho-film-spectatorship-and-the-redundant-new-remake/>).

⁷²⁹ Se entenderá que se produce una secuela (o precuela) cuando la nueva obra no tuviera sentido por sí misma, sino que se encuentra íntimamente ligada a la primera a nivel contextual. NAVAS NAVARRO, S., “La obra audiovisual derivada”, ob. cit., p. 301. Este concepto no es exclusivo del cine, sino que en la literatura se han dado muchos supuestos de secuela. Podemos citar dos de las más recientes, “Harry Potter” y “Juego de Tronos”, las cuales a su vez han sido transformadas al género audiovisual, para el cine la primera, y para la televisión la segunda. En España, el mismo “Don Quijote” de Miguel de Cervantes sufrió una transformación no autorizada ya en 1614, lo que finalmente supondría una vulneración del derecho de adaptación del mismo autor. TEMIÑO CENICEROS, I., *El plagio*, ob. cit., p. 117.

⁷³⁰ Si bien la primera aproximación nos lleva a entender que se trata de una obra derivada, este subgénero puede estar en la frontera con la inspiración ajena en aquellos casos en que la referencia tomada de la obra anterior sea modificada y aislada de una manera tan profunda que la conexión con el referente inicial quede prácticamente borrado. Nos permitimos ejemplificarlo con uno de los casos más exitosos de la televisión, la serie “*Frasier*”. El personaje surgió de una serie anterior “*Cheers*”, centrada en un bar de la ciudad de Boston, en la cual era uno de los secundarios de la misma. La serie posterior, se centró exclusivamente en este personaje, pero profundizó en la vida profesional del mismo (su profesión original de psiquiatra se amplió a locutor radiofónico), se reubicó la acción en Seattle y se introdujeron nuevos personajes complementarios con la nueva situación, sin ninguna conexión con “*Cheers*”. Lo cierto es que en toda la serie “*Frasier*” las referencias, comentarios o menciones a la serie anterior son escasos y el desarrollo de la misma es completamente independiente y autónomo a ojos de un espectador que nunca hubiera visto la primera. Por ello, reafirmamos nuestra objeción a que todo *spin-off* sea siempre una obra derivada, visto un caso como éste, donde la falta de identificación entre ambas obras por parte del público la acerca al presupuesto de la obra independiente. En todo caso, la clasificación final dependerá del grado de elaboración y desarrollo de los elementos tomados de la obra anterior: a mayor reutilización, será menos probable hablar de inspiración y más de transformación.

distinto⁷³¹. De esta forma, podemos encontrar al comparar ambas películas que las diferencias son sustanciales, quizás quedando como único elemento en común el título de la saga, que en este caso hará funciones más próximas al de una marca distintiva⁷³². En un caso así, aunque la obra pudiera recibir la calificación de secuela por la crítica especializada, lo lógico desde el punto del derecho de autor, sería considerarla como una creación independiente y novedosa en su originalidad.

En todos estos casos, además de la exigencia de autorización de los autores de las obras utilizadas⁷³³, la incorporación deberá respetar los límites recogidos en los artículos 9 y 21 de la Ley de Propiedad Intelectual para las obras derivadas y el acto de transformación; es decir, el creador de la obra incorporada no podrá ver perjudicada su reputación de autor por la nueva obra creada por otros⁷³⁴. Además, será posible que la

⁷³¹ Incluso entendemos posible que se considere secuela la creación de una serie basada en una película. Se trata en ambos sentidos de fenómenos conocidos por el gran público, siendo quizás el de mayor popularidad la obra de ciencia-ficción, “*Star Trek*”. De la primera serie de la década de los 60 se realizaron, a partir de la década de los 80, una serie de largometrajes con los miembros de la tripulación original en nuevas aventuras. Posteriormente, aparecieron nuevas series bajo el mismo nombre y nuevos subtítulos (“*The Next Generation*”, “*Deep Space Nine*” (entre otras), las cuales ya no contenían los personajes de la primera formación, sino que se creaba todo un nuevo elenco de protagonistas, eso sí, estrechamente relacionados con el contexto de la serie anterior, por lo que cabría igualmente entender que se trataban de secuelas de la primera. A la inversa, las recientes películas estrenadas en los últimos años han recuperado los personajes originales pero son interpretados por nuevos actores, con argumentos, localizaciones y desarrollos novedosos, lo que lo acercaría más al “*remake*”. Eso sin contar la serie de animación realizada en la década de los 70, que ofrecía una versión en dibujos animados de la primera serie para un público más joven. En todos los casos, se trataron de obras clasificadas por el lenguaje técnico del sector como secuela, precuela o “*remake*” y que comportan un acto de transformación implícito, al tomarse argumentos, personajes o situaciones, que innegablemente llevarán a la identificación con la obra preexistente, por lo que deberán ser consideradas obras derivadas.

⁷³² Tomemos como ejemplo las diferentes temporadas de la galardonada serie “*American Horror Story*”. Bajo el mismo título genérico, el contenido argumental entre las temporadas ha cambiado radicalmente. De esta forma, si bien algunos de los actores que actuaban en la primera aparecen en las siguientes, interpretan papeles completamente distintos; la acción en la primera parte de la serie se desarrolló por completo en una antigua casa en la cual sucedían fenómenos paranormales, mientras que en la segunda casi todo transcurre en un manicomio dirigido por una comunidad religiosa; en la tercera se narra la disputa entre un grupo de brujas y sus rivales practicantes del vudú, mientras que la última, hasta la fecha, tiene lugar en un “*freak show*” itinerante. Incluso el tiempo histórico es distinto, transcurriendo la primera en el presente, la segunda en los primeros años 60, la tercera a caballo del siglo XIX y XX, y la cuarta en los años 30.

⁷³³ Cuyo reflejo en la práctica jurídica es el contrato de transformación (sobre el que entraremos en detalle en el capítulo 3), que permitirá encargar la adaptación de un texto literario a un guión para la futura obra audiovisual. HERNÁNDEZ ROBLEDO, M.A., “La gestión de los derechos de autor en la producción de televisión”, en MACÍAS CASTILLO, A., HERNÁNDEZ ROBLEDO, M.A., (coord.), *El derecho de autor y las nuevas tecnologías*, ob. cit., p. 228.

⁷³⁴ La legislación francesa parece ir más allá en la concepción de autoría, pues parece no distinguir entre si se da o no colaboración entre los autores de obras preexistentes para otorgarles la coautoría de la obra audiovisual. El artículo L113-7 *CPI* establece que cuando la obra audiovisual se haya valido de una obra o de un escenario preexistente todavía protegidos, los autores de la obra original, tendrán la consideración de autores de la nueva obra. Además el autor de la obra preexistente ostentará, como coautor de la nueva,

obra derivada final tome a su vez material de otra obra derivada (piénsese en el “*remake*” de un “*remake*”), por lo que será necesario el permiso de ambos autores. En todo caso, los autores de la primera obra cinematográfica adaptada no ostentarán la condición de autores de la segunda, salvo que sean los mismos, obviamente. Aquí no existe obra en colaboración entre las dos creaciones, pues no se da una participación creativa del primero en el resultado de la obra derivada⁷³⁵.

aa) *El caso “Tiburón”*

Para cerrar esta argumentación sobre las distintas modalidades de adaptación cinematográfica, nos gustaría recuperar la célebre controversia surgida en la década de los 80 alrededor de la saga cinematográfica “Tiburón” (“*Jaws*” en su título original). Fue un litigio con gran relevancia en el sector, pues es bien sabido que la película fue un verdadero éxito global de público y crítica, siendo considerada todavía hoy una obra de referencia para el cine de suspense y terror. Por ello, no es extraño que generara un verdadero “*boom*” de películas con temática basada en tiburones asesinos u otras

la facultad de autorizar futuras transformaciones de la misma. Ahora bien, esa conexión entre los elementos de las obras deberá ser relevante, como por ejemplo, en el caso de las llamadas “biblias” de una serie de televisión, donde se describen los personajes, entornos y situaciones que acabarán dando forma a los episodios. Por el contrario, la utilización de temas comunes presentes en obras anteriores (por ejemplo, estereotipos o características genericas de los personajes de un género literario) no darán al autor de la obra preexistente la condición de autor. SIRINELLI, P., DURRANDE, S., et al., “Art. L. 133-7”, en *Code*, ob. cit., pp. 95-96. Otros autores se muestran reacios a esta conclusión, y hablan de “ficción” en la autoría cuando el autor preexistente no haya colaborado en el desarrollo de la obra derivada (LUCAS, A., *Propriété littéraire*, ob. cit., p. 38) y abogan por que el derecho del autor preexistente se limite al poder autorizar o prohibir el uso de su obra (BERTRAND, A., *Droit d'auteur*, ob. cit., p. 806). En España, DE ROMÁN PÉREZ, R., *Obras musicales*, ob. cit., p. 387, defiende que el contenido del artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual debería interpretarse de este modo, al entender más razonable que el autor de la primera obra, la cual también se transforma, es autor de igualmente de la obra resultante, justificándolo por el hecho de que en ocasiones la segunda se presenta en el mercado junto al nombre del autor original. No podemos compartir esta opinión y nos alineamos con la doctrina mayoritaria que, como vimos en el capítulo 1, afirma que el autor de la obra derivada será su creador, siempre y cuando el autor preexistente no haya participado en el proceso creativo de la segunda.

⁷³⁵ El derecho norteamericano prevé la posibilidad de incluir los derechos a realizar secuelas (y precuelas o *remakes*) dentro de los derechos vendidos por los guionistas a los estudios (*Granted Rights*). De esta forma, el estudio justifica su inversión en la primera película, garantizándose la titularidad y exclusividad sobre las sucesivas obras, si la inicial tuviera éxito comercial. En todo caso, suele pactarse una compensación adicional para el guionista original por el uso *a posteriori* de sus materiales. El guionista, cuando no haya sido contratado específicamente para escribir el guión, conservará los derechos sobre la adaptación escénica, sobre la adaptación en televisión en vivo (una reminiscencia de los años 50 casi extinta), y los derechos sobre la emisión por radio. También los derechos de publicación del guión, cuando sea éste el único guionista de la película, así como la novelización de la película. BREIMER, S., *The Screenwriter's Legal Guide*, ob. cit., p. 23-25.

especies marinas peligrosas (orcas, tintoreras, o rayas), moda que tuvo su especial apogeo en la década citada. El caso tuvo un amplio recorrido judicial por diferentes instancias y legislaciones, tanto en Europa como en Norteamérica, reflejando claramente las tensiones entre los derechos del autor preexistente y el nuevo creador en cuanto a cómo valorar la originalidad en una adaptación y cuáles son los elementos protegibles de una obra cinematográfica.

Poniéndonos en antecedentes, debemos empezar diciendo que el objeto de las diferentes demandas que se generaron versaron sobre la película italiana “*L’Ultimo Squalo*”, estrenada a nivel mundial en 1981 y considerada por el estudio cinematográfico “*Universal Studios*” como un plagio de las películas “*Tiburón*” y “*Tiburón 2*”, de las cuales era titular exclusivo de sus derechos de explotación. La compañía presentó demandas contra los productores italianos en varios de los países donde la película fue estrenada, si bien el resultado no fue siempre el mismo: mientras que en EE.UU., Alemania o España los demandantes consiguieron frenar la comercialización de la nueva obra, en otros, como Bélgica o Francia (en primera instancia, no así en apelación), no se consideró que el nuevo film supusiera una infracción del derecho de transformación, reconociéndole el carácter independiente y original a la nueva obra. Por ello, y para explicar la cuestión de manera más clara, nos gustaría centrarnos en dos pronunciamientos europeos opuestos, el belga y el francés en apelación, para posteriormente entrar en la valoración de la decisión española. De esta forma queremos destacar las diferencias de fundamentación entre los tribunales implicados e intentar extraer una conclusión útil para la determinación de otros supuestos similares de adaptación cinematográfica.

Empecemos así por el caso belga, resuelto por el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, el 22 de enero de 1988 y que resolvió, como señalábamos, sobre una demanda de plagio (*contrefaçon*)⁷³⁶. Lo interesante de esta sentencia es la forma pormenorizada en que el tribunal analiza y compara ambas películas, tanto desde el punto de vista de la originalidad compositiva como expresiva, relacionándolo a su vez con el principio de libre explotación de las temáticas comunes, hecho habitual en el mundo del cine.

⁷³⁶ *Universal City Studios et S.N.C. cinéma International Corporation c. Horizon Productions et Uti Produzioni Associatem*, Tribunal De Première Instance Bruxelles (4^e Chambre), 22 janvier 1988 (RIDA 142 1988, pp. 363-373)

El tribunal recuerda, en conexión con lo señalado anteriormente sobre la protección de la parte interna de la obra, que el plagio cinematográfico no sólo se da por la reproducción de la obra sino que se apreciará también cuando se reutilicen los elementos característicos y esenciales de la película precedente: el guión, la acción desarrollada, los personajes o los decorados y escenarios diferenciables. Por ello, la sentencia examina las coincidencias entre ambas obras, empezando con su argumento, descartando (a nuestro entender, correctamente) que el tema de un “monstruo marino”, en este caso un tiburón blanco, que acecha una población costera, pueda obtener protección jurídica. El hecho de que ambas utilicen un tiburón de grandes dimensiones no refleja nada más que el miedo común en nuestra sociedad a una criatura conocida por su peligrosidad. La lucha del hombre contra seres extraordinarios es un recurso ampliamente explotado ya en los clásicos literarios y por tanto debe considerarse parte del acervo cultural común. Lo mismo puede decirse de la localización, una población costera actual en temporada de verano, pues de nuevo la temática lleva aparejada una serie de elementos característicos. Igual que un *western* ocurre en paisajes del oeste americano, una película sobre ataques de tiburones sucederá por lógica en las zonas que los escualos consideren su hábitat natural y en época de verano, cuando las aguas son más cálidas y los animales se acercan a la orilla.

Tampoco se apreció originalidad en la cronología de los hechos, resumidos en el siguiente orden: desaparición de las primeras víctimas; no reacción de las autoridades; avistamiento del tiburón; caza organizada del mismo y su eventual muerte. Lo cierto es que si uno analiza las posibilidades de narrar una historia basada en esta temática, las variables en el argumento son limitadas, pues la evolución de las situaciones acabará, en mayor o menor medida, siguiendo este orden. Es por ello que no vemos que dicha ordenación argumental merezca ser objeto de protección⁷³⁷.

⁷³⁷ Es lo que en la doctrina jurisprudencial norteamericana se conoce como “*scènes à faire*”, concepto utilizado por primera vez en el caso “*Cain v. Universal Pictures Co.*”. En el litigio de 1942, el escritor James M. Cain demandó a la productora de la película “*When Tomorrow Comes*” (“Huracán”, en España) por haber utilizado una escena de su novela en el film en cuestión. La escena mostraba a la pareja protagonista refugiándose de la tormenta en una iglesia. A pesar de que el autor del guión cinematográfico admitió haber leído la novela del demandante, el tribunal no apreció infracción del *copyright*, al considerar que el acto de refugiarse en una iglesia era una situación común y deducible para el desarrollo argumental de la película y que las coincidencias entre libro y película no eran suficientes para considerar la figura del plagio o de la transformación no autorizada. La sentencia habla de

En un análisis más detallado, el tribunal analiza las escenas más relevantes de ambas obras, como serían los diferentes ataques a bañistas, los intentos de cazar el tiburón por los pescadores locales, los incidentes de las embarcaciones con el tiburón y finalmente la muerte del animal. De nuevo, el tribunal considera que las escenas responden a “clichés” habituales del género, de tal forma que, si bien son similares, no son semejantes. Eso significa que ninguna de ellas presenta suficiente originalidad conceptual para su protección, teniendo en cuenta que las diferencias con la película demandada son patentes en cuestiones como la técnica de rodaje, el enfoque o la posición de la cámara, además de que el desarrollo de las mismas presenta disparidad en cuanto a personajes y concreción de la acción presentada. Incluso en la escena final de la muerte del tiburón, central en toda película de este tipo, las diferencias son suficientes para descartar el plagio: mientras que en las obras de los demandantes, el tiburón muere al hacerse explotar una bombona de oxígeno en su boca (“Tiburón”) o al morder un cable eléctrico (“Tiburón 2”), en la obra demandada muere tras la detonación por parte de uno de los protagonistas de las granadas que llevaba adosadas al traje la presa humana que el tiburón había atrapado.

Tras revisar el conjunto de las obras, una única escena fue considerada plagaria de las obras anteriores. Se trataba de la toma en que el tiburón hunde con sus mandíbulas el tren de aterrizaje de un helicóptero de salvamento marítimo. En este caso, el plagio no viene tanto por la utilización del vehículo en cuestión (habitual en accidentes en el mar), sino por el hecho de que la escena tiene un desarrollo prácticamente exacto, a pesar que en “Tiburón 2” obedecía a un rescate de personas en unas lanchas y en la nueva obra se utiliza para lanzar un cebo al animal. Lo relevante en todo caso es el desarrollo concreto de la escena, que guarda demasiadas similitudes: la aproximación del helicóptero a ras de agua, la mordedura del escualo a la parte baja de la aeronave, los esfuerzos en vano del piloto por liberarse y su estado de pánico y, por último, pérdida de equilibrio del vehículo que acaba golpeando con sus hélices el agua y hundiéndose en el mar. A lo que sumáramos en nuestra opinión el hecho de que la escena original de “Tiburón 2” constituía un elemento central de la película, por su espectacularidad y nivel de tensión

“situaciones inevitables” que forman parte del contenido característico de un género cinematográfico en cuestión, lo cual conlleva que determinadas escenas sean material común para las creaciones del género (por ejemplo, el *saloon* en un *western*, o la oficina del detective en el cine negro). *Cain v. Universal Pictures Co., Inc.*, 47 F. Supp. 1013 (1942)

creada, lo que hacen que en este caso sí pueda considerarse el plagio.

Por último, la sentencia belga descarta igualmente la posibilidad de que se hayan reutilizado los personajes de las dos primeras películas en la obra demandada y lo hace, de nuevo (desde nuestro punto de vista) de forma acertada. En primer lugar, compara los roles de las dos primeras obras (el comisario de policía, el oceanógrafo, el cazador de tiburones, el alcalde el pueblo), con los de la película italiana (un escritor, un pescador profesional, el gobernador y un realizador de televisión) para resaltar que, en ambos casos, se trata de perfiles genéricos habituales en cualquier obra del género. Pues, si acudimos a la lógica, veremos que en una situación real donde se produjese el ataque de un tiburón, éste serían, en mayor o menor medida, los sujetos que participarían en la solución de la crisis. Añadimos incluso que en el caso de los perfiles repetidos (políticos y pescadores), su tratamiento es diverso, siendo claras las diferencias en cuanto al carácter e interacción con el resto de personajes. En definitiva, la obra demandada no utilizó ninguna característica de los personajes anteriores que pudiera quedar protegida por la propiedad intelectual, ni su nombre, su apariencia o expresiones y elementos que otorguen distinción a un personaje de ficción.

En los tribunales franceses, el caso experimentó un recorrido completamente diferente, a pesar que en primera instancia, el *TGI* de París llegó a idéntica conclusión que el tribunal belga, apreciando plagio exclusivamente en la escena del helicóptero⁷³⁸. Por el contrario, la corte de apelación acabó considerando la película italiana en su conjunto como un plagio de las americanas, al tener en cuenta únicamente, como veremos, las semejanzas entre las obras a comparar, desechando la relevancia de las diferencias presentes. Adelantamos que nos parece un error de enfoque, pues en las obras literarias o cinematográficas especialmente, es necesario considerar si lo que la doctrina francesa llama “*l’anecdote*” (el hecho diverso que constituye la trama de la obra) forma parte de la “idea concreta” protegible o de la “idea abstracta” (la temática, género o estilo), ausente de protección⁷³⁹.

La Corte de Apelación optó por dar protección a la trama como parte de la forma

⁷³⁸ BUYDENS, M., “Cinema et contrefaçon”, *Revue Internationale du Droit D’auteur* (142), 1988, p. 373.

⁷³⁹ DESBOIS, H., *Le droit d’auteur*, ob. cit., p. 20.

protegible, lo que finalmente supone una concepción extensiva de los elementos protegidos, dejando muy poca capacidad de maniobra a aquellos autores que quisieran realizar obras de la misma temática. Nos parece éste un criterio equivocado, teniendo en cuenta que entonces sería posible que un autor se apropiara de elementos comunes de los géneros cinematográficos para su uso exclusivo⁷⁴⁰. Por ejemplo, la corte consideró determinante que el escualo muera a consecuencia de una explosión en dos de las películas comparadas, a pesar de las claras diferencias en el desarrollo de ambas escenas.

En el caso español, el posicionamiento de los tribunales que vieron la cuestión (que llegó hasta el Tribunal Supremo⁷⁴¹) es prácticamente idéntico al de la corte de apelación francesa, calificando a la película demandada como una imitación y plagio de las obras de los demandantes, por ser “una (pésima) copia descarada de aquéllas en sus imágenes, frases publicitarias y gráficos utilizados”. Ahora bien, el hecho de que la película demandada fuera estrenada en España con el nombre “Tiburón 3”, supuso que entraran en consideración criterios de valoración ajenos al derecho de autor. En primer lugar, se apreció que el uso de las imágenes, frases publicitarias y diseños gráficos utilizados para la publicidad de la misma bajo ese nombre constituían la infracción de los derechos de propiedad industrial de la actora sobre la marca “Tiburón”. Y no cabe duda del acierto del tribunal pues, en este caso, el distribuidor español de la película (que fue condenado solidariamente con los productores italianos) buscó deliberadamente la conexión a ojos de los espectadores con la marca y la reputación de la marca norteamericana. No olvidemos que el título original de la película italiana se traduciría por “El Último Tiburón”, por lo que retitularla como “Tiburón 3” manifiesta una clara intención de confundir al espectador y aprovecharse de la fama y esfuerzo de la saga norteamericana, hecho que, a su vez, como vimos en el primer capítulo del trabajo, puede tener implicaciones para la legislación de competencia desleal (como actos de

⁷⁴⁰ Eso supondría, en la práctica, la desaparición de las llamadas películas de “Serie B”, las cuales suelen utilizar, con menor presupuesto, los perfiles y giros habituales de los géneros cinematográficos más populares. Pensemos sino en el género de policías, donde son habituales las parejas de detectives, generalmente con personalidades contrarias pero compatibles. ¿Es entonces “Corrupción en Miami” un plagio de “Starsky y Hutch”, por el hecho de que la trama es similar y los personajes son dos policías poco ortodoxos? Desde luego que no, el plagio no puede basarse en la protección de la historia, sino en la forma concreta de narrarla, en tanto en cuanto esta narración sea suficientemente original. BUYDENS, M., “Cinema et contrefaçon”, ob. cit., p. 381.

⁷⁴¹ STS, Sala de lo Civil, núm. 153/1993, de 2 de diciembre de 1993 (ponente Jaime Santos Briz).

confusión y explotación de la reputación ajena) y que un profesional de la distribución cinematográfica no puede ignorar, como en vano alegó el demandado.

Vistos los diferentes criterios manejados por los tribunales, nos gustaría acabar realizando una recapitulación de los criterios a tener en cuenta en la realización de una adaptación, en este caso cinematográfica. Partiendo de que las ideas escapan a la apropiación particular de los autores, entendemos que dentro de este concepto, además de los estilos y los géneros artísticos, deben quedar incluidas también las diferentes temáticas y tramas que son inherentes a ese género. Por el contrario, la originalidad de la adaptación vendrá dada tanto por la forma de la obra, entendida como el desarrollo y ordenación de las diferentes ideas que la componen, la forma distintiva en que se encadenen las situaciones y escenas (su composición), así como el vocabulario literario y plástico que el autor aporte como forma personal de exteriorización de las ideas utilizadas (su expresión)⁷⁴².

¿Y cómo se articula tal configuración en una adaptación? Pues porque en este caso, los elementos tomados de la obra anterior están protegidos porque trascienden el género o la trama. Partiendo de una historia anteriormente contada, se desarrolla una nueva narración que mantendrá puntos de conexión con la originaria⁷⁴³. La conexión en estos casos viene dada por la identidad de algunos de los personajes tomados, de los nombres utilizados o de determinados lugares definitorios de la historia anterior. Todos estos elementos, siempre y cuando presenten un desarrollo suficiente para obtener protección por sí mismos, cuando sean utilizados en un nuevo metraje, constituirán una secuela, entendida como obra derivada de la creación primigenia y que necesitará de ser autorizada por el primer autor para poder ser explotada lícitamente.

Recuperando el ejemplo anterior, ¿era “Tiburón 3” una secuela de “Tiburón” o “Tiburón 2” por el hecho de compartir villano (el escualo), un elenco de personajes generalistas o un enclave costero? Ciertamente no, al contrario de lo que sucedía con

⁷⁴² BUYDENS, M., “Cinema et contrefaçon”, ob. cit., p. 376.

⁷⁴³ Incluso será posible que se realicen secuelas de obras, las cuales pertenezcan a formatos artísticos diferentes. Así sucede en el caso del universo “Star Wars”, donde la novela gráfica “Sombras del Imperio” es considerada como la secuela oficial de la película “El Imperio Contraataca” y a su vez precuela de “El Retorno del Jedi”. De igual forma, las tres novelas del escritor Timothy Zhan supusieron la continuación en formato literario de la trilogía cinematográfica original de George Lucas.

“Tiburón 2” en relación a “Tiburón”. ¿Dónde está la diferencia? En que, más allá del tiburón blanco, en estas dos películas el protagonista era el carismático jefe Brody (el actor Roy Scheider) junto a su familia, la acción transcurría en población ficticia de “Amity Island”, ambas películas compartían otros personajes principales (por ejemplo, el alcalde del pueblo) y se producían referencias constantes a los hechos vividos en el primer largometraje. Todos estos elementos están contruidos con la suficiente profundidad desde el punto de vista creativo para poder afirmar que, cuando se repitan en una nueva historia, que a su vez contenga nuevos aportes originales para su protección individualizada, constituirán una adaptación de la anterior, ya sea un remake, una secuela, precuela o un *spin off*.

b) Obras plásticas

De igual forma, es habitual encontrar en las obras plásticas supuestos donde se da este supuesto de originalidad: movimientos artísticos como el “*Pop Art*” basan su técnica en reproducir obras pictóricas o fotográficas preexistentes para alterarlas mediante el intercambio de colores, sobreexposiciones de tonos o repintando sobre una reproducción del original. Obras célebres de Andy Warhol o Roy Lichtenstein, que reformularon imágenes, retratos o viñetas de cómics preexistentes, son muestra de este supuesto de originalidad en la obra derivada y que coinciden con la noción de “Apropiacionismo” ya mencionada.

En cualquier caso, el uso de estas técnicas implica un relevante aporte creativo del nuevo autor, por lo que debería desecharse *a priori* la consideración de plagio, para, en todo caso, entrar a analizar si estamos ante una transformación no autorizada⁷⁴⁴ o, si fuera posible subsumir estas acciones dentro de alguna de las excepciones al derecho de autor previstas en la ley, al hilo de lo que puede entenderse como un “uso libre” de la obra ajena⁷⁴⁵. A la inversa, se considerarán ausentes de originalidad aquellas

⁷⁴⁴ TEMIÑO CENICEROS, I., *El plagio*, ob. cit., p. 108.

⁷⁴⁵ La jurisprudencia norteamericana ha considerado esta técnica como un supuesto de “*Fair Use*” en “*Cariou v. Prince*”, visto en el epígrafe del capítulo 1 dedicado al uso libre. Recordemos que el tribunal entendió que esta técnica daba como resultado, al menos en este litigio, nuevas obras con una estética completamente diferente respecto a las fotografías del demandante. Igualmente, recordaba que debía

modificaciones que consistan únicamente en cambios de tamaño, de dimensiones o materiales. No obstante, sí que podrá reconocerse la originalidad al paso a otra forma artística (litografías, grabados, esculturas) cuando se aprecie un aporte personal creativo en su expresión. Incluso se podrá presuponer una transformación en un supuesto en que los elementos sustanciales de la obra anterior no hayan sido afectados, como por ejemplo, en el caso de un lienzo incorporado a un marco que presentara una configuración individual relevante⁷⁴⁶.

Del mismo modo, la representación de obras plásticas mediante fotografías y, con ello, su expresión formal en un soporte diferente, es un supuesto común de creación de obras derivadas. En este supuesto, la obra fotográfica resultante generará nuevos derechos a su creador, en tanto en cuanto ésta sea fruto de una elaboración creativa suficiente, que conlleve un aporte personal en su realización; factores como el encuadre, la perspectiva, la luminosidad o los efectos seleccionados servirán para establecer si se trata de una obra protegible por su originalidad dentro del Libro I de la Ley de Propiedad Intelectual o, por el contrario, de una mera fotografía, cuyo régimen está previsto en el artículo 128, con una extensión y duración de los derechos de su autor más limitada, en particular en la falta de reconocimiento de derechos morales para su realizador⁷⁴⁷.

permitirse el uso derivado de una obra en la medida que permita, como mínimo, “hacer aparecer” lo suficiente de la obra originaria, para así conseguir su objetivo “transformador”. *Cariou v. Prince*, 714 F.3d 694 (2d Cir. 2013).

⁷⁴⁶ El *BGH* alemán así lo entendió para un caso en que las pinturas del artista Hundertwasser fueron expuestas en unos marcos pintados a mano. El tribunal resolvió que para perjudicar los intereses legítimos del autor sobre su obra en el sentido del § 14 *UrhG* (distorsión de la obra) no se requiere que la obra en sí se modifique (*BGH*, 07.02.2002, I ZR 304/99, BeckRS 2002 30238565, “*Unikatsrahmen*”). La exhibición de una pintura en un marco pintado por un tercero lesionará los derechos morales del autor cuando la imagen y el marco puedan ser considerados fácilmente por observadores imparciales como una “obra de arte completa” (*Gesamtkunstwerk*) del autor de la obra original. WÖHRN, K., “2. Kapitel – Das Werk. III. Bearbeitungen”, ob. cit., p. 85.

⁷⁴⁷ “La originalidad creativa de la fotografía no radica necesariamente en el objeto fotografiado, sino en lo que de creativo pueda añadir al mismo el fotógrafo a través de su captación fotográfica: encuadre, composición, nitidez, perspectiva, luz, profundidad, contraste, momento, velocidad, color y tipo de película, opciones de revelado. Estos criterios son aplicables como es obvio a las fotografías realizadas por profesionales”. SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 48/2006, de 20 de abril de 2006 (ponente Gregorio Plaza González). (JUR 2006\262381).

2.4.1.2. Revisiones, anotaciones, ediciones críticas y actualizaciones

Siguiendo esta sub-clasificación dentro de las obras originales en expresión y composición, añadiríamos finalmente los supuestos de obras derivadas realizadas dentro de un mismo formato⁷⁴⁸, mayoritariamente el literario. Así sucede en las revisiones, consistentes en someter a la obra existente a un nuevo examen para corregirla, enmendarla o reparar errores⁷⁴⁹, añadiendo nuevos elementos creativos que se fusionan con la anterior pero dan un sentido y función diferente a la nueva⁷⁵⁰. Para apreciar su originalidad, no bastará con correcciones materiales o el añadido de índices, o recortes en su extensión sin afectación a su sentido narrativo, pues debe tenerse en cuenta que será posible por parte del segundo autor modificar su forma, o contradecir las opiniones y tesis presentes en la primera obra⁷⁵¹.

Lo mismo puede decirse de las anotaciones (en las que se procede al análisis y/o ampliación de un trabajo anterior por parte de un autor diferente, mediante la adición por parte de un nuevo autor de comentarios de carácter crítico e interpretativo⁷⁵²), que tendrán originalidad cuando vayan más allá de menciones rutinarias, teniendo relevancia aquellos comentarios sobre la obra que muestren una elaboración relevante en su razonamiento y análisis⁷⁵³.

Las ediciones críticas (edición de carácter científico, realizadas habitualmente por

⁷⁴⁸ Siendo en todo caso debatible si el nivel de originalidad de la nueva obra le hará merecedora de ser una obra independiente, o si por el contrario, la altura creativa es relativa y dependiente de la anterior, por lo que se tratará de una obra derivada. DESBOIS, H., *Le droit d'auteur*, ob. cit., p. 35.

⁷⁴⁹ En el sector cinematográfico estadounidense se da la contratación de guionistas que reescriban guiones ya existentes realizados por estos autores. Al tratarse de un encargo, lo habitual será estipular un pago único por la tarea, si bien cuando el encargo consista en una completa reformulación del contenido (*page one rewrite*), el segundo escritor podrá negociar conservar los derechos independientes al film (los derechos sobre la adaptación escénica, sobre la adaptación en televisión en vivo, los derechos sobre la emisión por radio y sobre la publicación y novelización del guión), así como un porcentaje por el estreno final de la obra (*screenplay by bonus*). BREIMER, S., *The Screenwriter's Legal Guide*, ob. cit., p. 118.

⁷⁵⁰ RIVERO HERNÁNDEZ, F., "Comentario al artículo 21", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 392.

⁷⁵¹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., "Comentario al artículo 11", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 195 y RIVERO HERNÁNDEZ, F., "Comentario al artículo 21", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 392.

⁷⁵² RIVERO HERNÁNDEZ, F., "Comentario al artículo 21", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 393.

⁷⁵³ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., "Comentario al artículo 11", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 196.

filólogos y establecidas sobre la base documentada de testimonios e indicios accesibles, con el propósito de reconstruir el texto en su concepción originaria de la forma más fiel posible⁷⁵⁴), se considerarán originales, de forma similar a lo que ocurre con las restauraciones de obras de arte, cuando aporten nuevos elementos de sustancial interés a la edición original, en forma de anotaciones, comentarios y demás explicaciones del texto, y no meras reestructuraciones mecánicas o de orden técnico⁷⁵⁵, que busquen conseguir una apropiación fraudulenta de los plazos de protección a través de la obra derivada resultante⁷⁵⁶.

Dicho requisito tiene igual fuerza en el último supuesto, el de las actualizaciones (similares conceptualmente a las revisiones, si bien en este caso los cambios se centran en poner al día los contenidos o datos presentes en la obra), tanto en la tipología tradicional de obras como para los programas de ordenador, exigiéndose que éstas tengan un peso significativo por sí mismas; en caso contrario, cuando se trate de simples cambios de orden técnico, sustituciones por versiones recientes de los datos presentes en la obra o la introducción de elementos accesorios que no modifican su concepción (por ejemplo, un índice de contenidos básico), no será posible considerar que se trate de una obra derivada⁷⁵⁷.

2.4.1.3. Compendios, resúmenes y extractos

En este mismo grupo, y en un sentido inverso a la ampliación de la obra original que generan los casos anteriores, encontraríamos los compendios (exposición breve y sucinta a modo de síntesis de lo más sustancial de una materia ya desarrollada), resúmenes (reducción en términos breves y precisos o mediante repetición abreviada de

⁷⁵⁴ En el ámbito musical, son habituales este tipo de obras, donde se incluyen a la transcripción de la pieza original notas, comentarios o aclaraciones dirigidas a los intérpretes, en cuestiones como la articulación, digitación o el fraseo de los temas para dotar a la ejecución de un efecto expresivo determinado. SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 375. Un ejemplo claro es el recurso del bajo cifrado, por el que a la línea de bajo de la partitura se le añaden diversas anotaciones (o cifrado) que permiten incorporar una nueva armonía a la obra, siendo posible improvisar sobre la misma. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 410.

⁷⁵⁵ AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 216.

⁷⁵⁶ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 97.

⁷⁵⁷ LÓPEZ SÁNCHEZ, C., *La transformación*, ob. cit., p. 74.

lo esencial de una obra) y extractos (introducción escueta del contenido de una obra y cuyo fin es dar un avance del contenido)⁷⁵⁸, que en los tres casos suponen una reducción de la obra original⁷⁵⁹. Estos ejercicios de abreviación o concreción de la obra original no tendrán *per se* la consideración de obra derivada, sino que sólo lo serán cuando la nueva redacción del texto presente elementos de creatividad suficiente por parte de su autor y no se limite a una disminución del tamaño de la obra original mediante eliminaciones de pasajes de la misma. Será necesario que se realice una reformulación (y con ello una nueva redacción) de los contenidos de forma que sean expuestos de forma más breve pero que, aun así, permitan identificar a la obra anterior más extensa, siendo posible encontrar los elementos que definen a la primera⁷⁶⁰. La obra reducida deberá transmitir los mismos conceptos, mensajes y elementos que la anterior pero de forma compactada. Y ese equilibrio ente la reducción y el respeto a la obra anterior le dará el aporte de originalidad requerido para ser considerada obra derivada, a diferencia de lo que sucedería con un simple acto de mutilación de partes de la misma, sin ninguna trascendencia para el concepto de originalidad.

2.4.2. Obras derivadas originales en la expresión

En otros casos, el acto de transformación se produce en el ámbito puramente expresivo, pues su originalidad se dará en el estilo y carácter personal que el nuevo autor incorpora a la nueva obra, la cual, por otro lado, no presenta una alteración del formato externo con la obra de referencia, respetando la estructuración y la presentación del autor original.

⁷⁵⁸ Fuera de estos supuestos quedarán las reseñas y revistas de prensa que, como vimos en el capítulo 1, tienen cabida en la categoría de citas, que prevé el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual.

⁷⁵⁹ RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 21”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 393.

⁷⁶⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 11”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 196.

2.4.2.1. Traducciones

El supuesto más habitual de obra original en la expresión es la traducción de una obra literaria de un idioma a otro, si bien tendrán la misma consideración las traducciones a lenguajes dirigidos a personas con alguna discapacidad sensitiva, como el de signos o el braille⁷⁶¹, así como los doblajes de obras audiovisuales. En España, la traducción, es reconocida como obra derivada por el 21 de la Ley de Propiedad Intelectual, tendrá, en opinión de la doctrina mayoritaria, la consideración de original siempre y cuando el autor realice una aportación creativa suficiente y a su vez respete el sentido y estilo del texto original, no cuando sea un mero ejercicio de traducción literal, de tipo técnico y mecánico⁷⁶². Lo cierto es que en muchas de las traducciones literarias⁷⁶³ encontramos el sello del traductor⁷⁶⁴, su expresión de individualidad personal, quien en ocasiones es a su vez escritor en la lengua que traduce, reconociéndose un estilo propio en la forma de

⁷⁶¹ Es éste uno de los supuestos en que se da una limitación del derecho de transformación del autor, previstos en el artículo 31 bis de la Ley de Propiedad Intelectual. RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 21”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 391.

⁷⁶² Igualmente el artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual excepciona de la protección del derecho de autor a “las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos los textos anteriores”. La justificación responde a un interés público para que estos textos y resoluciones lleguen a tener la máxima difusión posible, hecho completamente aceptable teniendo en cuenta la relevancia que su contenido tiene para la ciudadanía en general o sus destinatarios en particular. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 13”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 205.

⁷⁶³ La traducción del guión original de una obra escénica o audiovisual debe considerarse igualmente una obra derivada protegible, por tratarse de una adaptación a los giros del idioma de destino que requieren de un esfuerzo creativo suficientemente relevante para encauzarlo como acto de transformación. En el caso del subtítulo de películas, algunos autores también reconocen esa situación al considerar que el proceso de “reducción” del guión a la configuración que aparece en pantalla también responden a un nivel creativo que merece protección. MEGALE, F., *Diritto d'autore del traduttore*, ob. cit., p. 28. Desde nuestro punto de vista, nos parece complicado mantener ese argumento para el subtítulo de películas, donde la creatividad de los ejecutantes se ve muy mermada por la exigencia de fidelidad al guión. Más complicada será la cuestión del doblaje a una lengua extranjera, donde si bien se da un aporte creativo por parte de los autores de doblaje en la adaptación de la expresividad de otro idioma a las cadencias del propio, existe un límite relacionado con la necesidad de sincronización con el fotograma original que restringe la creatividad de sus ejecutantes, de tal forma que no parece que sea posible hablar de obra derivada. MAYOR DEL HOYO, M.V., “La obra cinematográfica derivada”, ob. cit., p. 89.

⁷⁶⁴ La exigencia de originalidad es requisito de protección también en la doctrina comparada. En Italia se considera que sólo la traducción con la “*impronta personale*” del autor tendrá cabida en el derecho de autor, descartándose aquellas traducciones literarias sin aportación creativa. En palabras de GRECO: “*quando l'opera originaria non si presta che ad una sola possibile transposizione nella lingua di arrivo, non essendo ammissibile la si pur minima deviazione dalla più fedele e letterale traduzione: in questi casi risulta evidente che l'opera del traduttore è meramente meccanica, in quanto non esiste spazio per un'attività creativa*”. MEGALE, F., *Diritto d'autore del traduttore*, ob. cit., p. 23.

codificar ambas lenguas⁷⁶⁵. Para ello, el traductor necesita, además de unos conocimientos teóricos, un sentido literario de ambos idiomas que le permita reflejar el sentir del autor original en la lengua traductora, por lo que el componente de originalidad que pide la obra derivada encontraría su justificación⁷⁶⁶. El aporte creativo del autor viene dado por el hecho de que el traductor, además de un conocimiento amplio del idioma de origen y de destino de la traducción, deberá asimismo “componer” un nuevo texto a partir del anterior, valiéndose en ocasiones de neologismos, juegos de palabras, bromas o giros del lenguaje, que reflejen el sentido que el autor traducido quería exponer en su idioma original.

Por sus características, la traducción debe encontrar un difícil equilibrio en su naturaleza: por un lado, como transformación de un texto ya existente, debe mantenerse fiel al mismo, tanto en su estilo como en su significación; un excesivo cambio de orientación de la obra podría llevar a una infracción del derecho moral a la integridad del autor original. Por otro lado, debe darse una aportación personal del traductor para que se genere una obra derivada, pues sin ella la traducción no tendría consideración por sí misma a efectos del derecho de autor. Por todo ello, el ámbito de protección de estas obras se verá reducido, quedando fuera el contenido de la obra anterior (sus personajes, o sus historias) para limitarse a la nueva interpretación generada, en cuanto a la creatividad en la elección de sus elementos formativos estructurales, sintácticos y léxicos⁷⁶⁷. Sobre dicha traducción no obstante, el traductor gozará de todos los derechos

⁷⁶⁵ En el caso de las traducciones simultáneas de carácter oral, parecería que están más cercanas del concepto de literalidad técnica que de la obra derivada con elementos originales relevantes. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 11”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 195.

⁷⁶⁶ El reconocimiento de la altura creativa se valora de igual forma para el reciente fenómeno de la “localización” para *software*. La técnica, habitualmente realizada en colaboración entre traductores y programadores, consiste en la adaptación de un producto informático a las características, no sólo lingüísticas y culturales, sino también legales, de consumo y sociales, para acomodarlo a la venta del mercado de destino. Eso comporta ir en ocasiones más allá de la mera traducción, siendo necesaria la creación de nuevos términos lingüísticos para incorporar conceptos inexistentes en la lengua destinataria. A la vez, la interfaz del programa deberá ser modificada en atención al mercado, lo que comportará adoptar nuevos formatos de fecha y hora, símbolos, iconos, o moneda. En conjunto, esta técnica debería gozar de similar protección a la que reciben las traducciones cuando se aprecien elementos de suficiente elaboración en la versión resultante del programa. MEGALE, F., *Diritto d'autore del traduttore*, ob. cit., p. 118.

⁷⁶⁷ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Traduttore, traditore”, ob. cit., p. 774.

morales y patrimoniales dispuestos en la ley frente a posibles usos ilícitos⁷⁶⁸.

Es posible incluso que la transposición de un texto foráneo a la lengua nacional acabe yendo más allá de la traducción y pase a considerarse una adaptación, cuando el esfuerzo creativo del adaptador haya producido algo más que una interpretación del idioma original. Eso se daría en casos en que la traducción conllevara un cambio de género artístico (por ejemplo, pasar un poema a prosa) o que la traducción se acompañara de ilustraciones u otros elementos creativos que no existieran en la obra original⁷⁶⁹. En un caso así, los efectos prácticos sobre la transformación no serían diferentes pues, bien sea una adaptación o una traducción, el requisito de autorización del autor preexistente para la explotación del resultado se exigirá en ambos supuestos. Ahora bien, desde un punto teórico, sí que puede establecerse una diferenciación, ya que, si la obra resultante se considera más allá de la transformación, entonces su originalidad no se encontrará únicamente en la expresión. Si aceptamos que el cambio de género y la supresión del contenido gráfico constituyen una adaptación, entonces la nueva obra será original tanto en la expresión como en la composición.

2.4.2.2. Obras derivadas musicales

a) Arreglos

En las obras musicales, el arquetipo de obra derivada en la expresión serían los arreglos musicales, los cuales guardan semejanzas con el concepto de adaptación dentro de un mismo género, si bien el artículo 11 de la Ley de Propiedad Intelectual establece una

⁷⁶⁸ En las traducciones de obras que se encuentran en el dominio público no será posible limitar que cualquiera realice una traducción sobre ellas, a diferencia de las que se encuentren bajo titularidad privada, donde sí será posible gozar de un derecho de exclusividad sobre futuras traducciones. En las primeras, sólo se dará el límite del derecho moral a la integridad, que podrá ser ejercido por las autoridades públicas, en defensa del acervo cultural del cual son responsables.

⁷⁶⁹ Así, lo entendió la Audiencia Provincial de Barcelona, para un caso en que el texto original se encontraba en verso y contenía elementos gráficos. La sentencia considera que “la modificación del resultado para la versificación en castellano del texto extranjero, excede la sola traducción y constituye un supuesto de adaptación de la obra, cuya esencialidad y trascendencia a la que conforman la conjunción de los elementos gráficos con los literarios, se evidencia por la indicación en la primera página del libro traducido de que se trata de la “Versión castellana de Manuel Serrat Crespo”, con idéntica tipografía que la que identifica a los autores del texto original y de las fotografías.” SAP Barcelona, Sección 15ª, de 26 de noviembre de 1996 (ponente Rafael Gimeno-Bayón Cobos). (AC 1996\2211).

distinción entre ambos supuestos⁷⁷⁰. Debe entenderse que la obra musical presenta unas características particulares debido a su abstracción, pues en ella la idea, el contenido y la forma están estrechamente relacionados, lo que limita la posibilidad de transformarla a un formato artístico diferente. En todo caso, es correcto afirmar que mediante esta técnica se lleva a cabo una transformación en la forma de la obra musical⁷⁷¹.

Un arreglo es una reconfiguración de la melodía de una pieza musical, a la que se le añaden o modifican aspectos como la armonía, el ritmo, la textura o la instrumentación. Mediante un arreglo, el arreglista consigue, partiendo de una composición existente⁷⁷², crear una nueva pieza para que pueda ser interpretada por instrumentos diferentes o en voces afinadas en otros tonos para los que la obra original fue compuesta⁷⁷³. El arreglo, si bien toma elementos sustanciales de otra obra (primordialmente la melodía⁷⁷⁴) realiza una aportación creativa suficiente, una modificación tal que permite ser reconocida como obra derivada. A modo de ejemplo, son habituales las orquestaciones de piezas concebidas para un solo instrumento, o más recientemente, la orquestación de piezas de música moderna, pensadas habitualmente para guitarra, bajo y batería, para poder ser interpretadas por una formación de tipo clásico mucho más amplia, como podría ser una orquesta de cámara. En relación con este proceso, cabe señalar que la figura del

⁷⁷⁰ En opinión de DESBOIS, H., *Le droit d'auteur*, ob. cit., p. 144, se trata de una “traducción musical” que circunscribe a los arreglos dentro de la misma categoría, la de obras originales en la expresión.

⁷⁷¹ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 228.

⁷⁷² El arreglista necesitará en todo caso la autorización del autor original para poder explotar este tipo de adaptaciones; no será necesario cuando se trate de modificaciones técnicas de la pieza para su fijación, para lo que será suficiente con gozar de una licencia de reproducción del fonograma. SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 369.

⁷⁷³ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 231, amplía, a nuestro entender acertadamente, los supuestos de arreglos a los procesos de simplificación de una partitura, manteniendo la instrumentación original. También lo será el proceso contrario, es decir, la reelaboración de la pieza dentro de unas estructuras musicales más complejas. No compartimos, por el contrario, la interpretación de RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 11”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 106, que considera que la modificación de melodía, ritmo o armonía van más allá de la noción de arreglo. Según este autor, el arreglo debe limitarse a la instrumentación de una pieza para un determinado instrumento, o la transposición de una voz a un tono diferente.

⁷⁷⁴ Cuya definición respondería al “resultado de la interacción entre la altura de los sonidos (exteriorizados mediante las notas en el pentagrama) y el ritmo”. LATHAM, A., *Diccionario enciclopédico de la música*, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2008, p. 934. La doctrina alemana define la melodía como una “sucesión de tonos fijos, ordenados y característicos, que no necesariamente debe poder ser cantada, que conceden carácter o identidad a la obra. LOEWENHEIM, U., “§ 24 Freie Benutzung”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 532. Se diferencia de un “motivo musical”, que correspondería a una combinación de notas mucho más breve en su extensión, pudiendo ser incluso un mero intervalo de dos. NORDEMANN, A., “UrhG §§ 23/24”, ob. cit., p. 494. En nuestra doctrina, SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad Intelectual*, ob. cit., p. 295, la define como “una sucesión de sonidos con diferentes frecuencias, que determina a su vez una sucesión de relaciones interválicas”.

arreglista ha generado similares debates a los del traductor para establecer hasta qué punto su acción debería entenderse como obra derivada o si se trata de un automatismo que carece de suficiente altura creativa. La tendencia mayoritaria en los convenios internacionales y en las legislaciones nacionales⁷⁷⁵ es la de reconocer al arreglista la condición de autor, protegido por los mismos derechos que se reconocen a traductores o adaptadores, en su caso.

De nuevo, el requisito de originalidad es determinante, por lo que el arreglo se diferenciará de otros cambios de corte técnico dentro del lenguaje musical, como serían las transposiciones de una partitura⁷⁷⁶, que son un recurso que cualquier músico con una competencia media puede realizar, sin apreciarse con ello la generación de una obra derivada⁷⁷⁷.

Entendiendo que los elementos principales de toda obra musical son la melodía, la armonía y el ritmo, no toda modificación sobre estos (o sobre alguno de ellos) deberá

⁷⁷⁵ En una perspectiva comparada, vemos como algunas legislaciones protegen expresamente al arreglo en su legislación de Derecho de Autor (artículo L112-3 *CPI* en Francia, § 101 *USC* en EE.UU. y artículo 9 *CDPA* en el Reino Unido) mientras que en otras, o no se menciona (Italia), o se incluye en el concepto genérico de transformación (§ 3 *UrhG* en Alemania). En la doctrina alemana, se ha entendido que, por ejemplo, la instrumentación de una melodía para orquesta tendrá el carácter de arreglo transformador. NORDEMANN, A., “UrhG § 3”, ob. cit., p. 215. Diferente del arreglo será la creación de piezas musicales basadas en las estructuras de un estilo, los cuales no tienen protección por sí mismos. Un ejemplo lo encontraríamos en el “blues”, que se caracteriza por una estructura de doce compases de la secuencia de acordes Do-Sol-Fa, a la que los intérpretes añaden variaciones e improvisaciones en cada repetición. El uso del estilo es libre, y cada composición se considerará independiente y nueva por sí misma, en tanto que se aprecie el aporte personal del compositor. TOYNBEE, J., “Musicians”, en FRITH, S., MARSHALL, L., (coord.), *Music and Copyright*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2004, p. 126.

⁷⁷⁶ SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 378. Sobre ellas, dedicamos un apartado más adelante, en este mismo epígrafe. En todo caso, nos parece acertada la posición mayoritaria de la doctrina alemana, que entiende que, para la obra musical, la transformación se da en la composición de un extracto (por ejemplo, de una partitura de piano), así como en los arreglos para uno o más instrumentos o voces, bien sea mediante una reducción de los instrumentos participantes (instrumentación de una sinfonía para cuarteto de cuerda) o una extensión (establecimiento de una canción de un coro). En estos casos anteriores existirá un derecho de autor ligado a la transformación por parte del autor preexistente. ULMER, E., *Urheber*, ob. cit., p. 269, LOEWENHEIM, U., “§ 3 Bearbeitungen”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 150 y WÖHRN, K., “2. Kapitel – Das Werk. III. Bearbeitungen”, ob. cit., p. 85.

⁷⁷⁷ El Glosario de la OMPI define los arreglos como “el ajuste de una forma de expresión de una obra musical para fines especiales, según los requisitos de una determinada orquesta o instrumento técnico, o de la escala real de la voz de un cantor”. Obsérvese que a continuación la definición distingue entre los arreglos de tipo técnico de los que aportan un elemento de originalidad generador de una obra derivada: “El arreglo musical consiste casi siempre en la reorquestación o transposición a una clave distinta, y no supone necesariamente la creación de una obra derivada; sin embargo, los arreglos de originalidad creativa deben considerarse como adaptaciones, sin perjuicio de los derechos existentes sobre la obra arreglada”. VV.AA., OMPI, Glosario, ob. cit., p. 11.

ser considerada como obra derivada. Para que se de dicha consideración la transformación debe aportar elementos reconocibles de creatividad para hacerla distinguible. Ahora bien, deberá seguir existiendo un nexo entre ambas obras, respetando la nueva obra el carácter y espíritu de la primera a pesar de la existencia de las referidas modificaciones. De otra forma, si en la pieza creada no pudiera reconocerse la anterior, no hablaríamos de obra derivada sino de una nueva composición original.

La doctrina ha dado tradicionalmente prevalencia a la melodía sobre otros elementos de la obra musical⁷⁷⁸, por lo que se discute si el ritmo o la armonía pueden ser protegibles de forma individual, separada de la melodía⁷⁷⁹. En la doctrina comparada, estos

⁷⁷⁸ En Italia, la frontera entre el plagio y la utilización lícita de obras musicales ajenas se ha trazado dependiendo de si la obra imitada era original, en el sentido de nueva, y si existían diferencias en la armonía y la melodía de ambos temas. Con ese objetivo, para reducir el riesgo de infracción del derecho de autor, los autores y productores de este tipo de obras deberán hacer un análisis comparativo con el fin de determinar si la estructura armónica y melódica de las obras son coincidentes. Igualmente, cuando se trate de elementos comunes del lenguaje musical, es decir giros melódicos y tonalidades propias de los géneros musicales, dicho uso se considerara lícito. LAZZARETTI, A., ROSSI, E., “Italy”, en CAMPBELL, D. (dir.), *Entertainment Law*, ob. cit., p. 269. En Alemania, en relación a la previsión del § 24 *UrhG*, que excluye del uso libre la utilización de una obra musical en la cual se reconozca una melodía tomada de otra obra y sea empleada como base para la nueva composición, la posición mayoritaria de la doctrina es la de criticar el carácter excesivamente limitador que conlleva para el uso de este tipo de obras por parte de terceros. La doctrina entiende que debería ser aplicable la “*Verblässungstheorie*”, antes mencionada, y atender al nivel de “difuminación” de los diferentes elementos compositivos de la primera obra en la nueva obra, pues no únicamente la transformación de la melodía puede conllevar una transformación de la obra. NORDEMANN, A., “UrhG §§ 23/24”, ob. cit., p. 494 y SCHULZE, G. “§ 24. Freie Benutzung”, en DREIER, T., SCHULZE, G., *Urheberrechtsgesetz*, ob. cit., p. 411.

⁷⁷⁹ La doctrina norteamericana considera que los cambios de ritmo o las ligeras alteraciones en el acompañamiento de una canción son demasiado mínimos para obtener protección separada como obra derivada. Encontramos excepciones como reconocer originalidad a las anotaciones rítmicas de una partitura, o en la labor de armonía en determinadas piezas de *jazz*, debido a que se producía un proceso “más allá de las reglas tradicionales para crear un abanico de sonidos disonantes e innovadores”, alejados de la habitual dependencia melódica. NIMMER, M.B., NIMMER, D., *Nimmer on copyright*, Vol. 1, ob. cit., p. 2-58.1. Por ello, su jurisprudencia es más exigente a la hora de reconocer el copyright a los arreglos, en particular a apreciar la originalidad del ritmo y de la armonía, de forma aislada de la melodía. Inicialmente, para que el arreglista gozara de la condición de autor de la obra derivada en cuestión, ésta debía pasar, según un sector jurisprudencial, el “test mecánico”, que consistía en identificar si los arreglos realizados son estrictamente técnicos, sin más requisitos que un conocimiento de la materia que todo músico competente pudiera realizar. Siguiendo éste criterio, el Tribunal Supremo desestimó la consideración de autoría en los casos “*Cooper v. James*” o “*McIntyre v. Double-A-Music Corp.*”, por considerar, en ambos litigios, que los cambios realizados a una melodía tradicional no tenían una entidad suficiente más allá de la competencia mecánica antes mencionada. STANDLER, R., *Music Copyright Law in the USA*, 2008, p. 10 (<http://www.rbs2.com/copyrm.pdf>). Ante la elevada exigencia de este método, que acababa reconduciendo todo arreglo al carácter técnico, una parte de la jurisprudencia lo ha complementado con el test de “similitud sustancial”, ya comentado anteriormente. Como ejemplo de dicho criterio encontramos el caso “*Supreme Records v. Decca Records*”, el cual enfrentó a las dos compañías discográficas por la modificación de una canción popular propiedad de la primera, a la cual se le añadieron elementos adicionales superfluos, tales como una breve introducción melódica o coros adicionales en el estribillo. El tribunal entendió que los cambios no presentaban ninguna “característica distintiva”, por lo que la nueva pieza en cuestión no podía ser protegida como arreglo musical.

elementos de la obra musical han sido definidos de la siguiente forma: El ritmo sería la manifestación de la organización temporal de los elementos de la música, mientras que la armonía sería la combinación de sonidos musicales simultáneos que forman acordes y progresiones armónicas⁷⁸⁰. En nuestra doctrina, puede destacarse la definición detallada que ofrece SÁNCHEZ ARISTI: “la armonía de una pieza musical viene determinada por los diferentes acordes que se forman cuando, en lugar de una sola voz o línea melódica, el compositor concibe dos o más sonando simultáneamente, así como por las relaciones y sucesiones que entre tales acordes se producen. En tercer lugar el ritmo es consecuencia de la distinta duración y énfasis asignados a los sonidos de que se componga la obra”⁷⁸¹.

A nuestro entender, la dependencia del ritmo con la melodía es tan fuerte que no conseguimos ver como pueda contener un grado de originalidad propia para obtener protección. Incluso en obras musicales donde el ritmo es el elemento central, como son las basadas exclusivamente en percusión, existe una línea básica de melodía generada por la propia tonalidad del instrumento, sobre la que se realizan las aportaciones rítmicas y armónicas que dan cuerpo a la composición. Como consecuencia de lo expuesto, dudamos de que pueda considerarse una obra derivada la obra que se limite a un cambio de ritmo respecto a la original⁷⁸². De igual forma, la armonía es también difícilmente separable de la melodía, en cuanto se trata de combinar sonidos (conjuntando notas mediante acordes o progresiones). Si bien una reelaboración armónica con un componente de originalidad relevante dará lugar a una variación, que como justificaremos a continuación, cabe en nuestra opinión dentro del concepto de obra derivada.

Pero a pesar de que no creemos que ni el ritmo ni la armonía puedan aislarse de la melodía para obtener protección por separado (más bien contribuyen a la originalidad de la obra al unificarse con la melodía como componentes expresivos de la obra), entendemos que centrar la originalidad del arreglo musical exclusivamente en la alteración o no de la melodía originaria es erróneo. El problema sobre una valoración

YANKWICH, L., “Originality in the Law of Intellectual Property”, en CHAFEE JR. Z., et al. *Copyright and Related Topics*, University of California Press, Berkeley, 1964, p. 480

⁷⁸⁰ LATHAM, A., *Diccionario*, ob. cit., pp. 102 y 1285.

⁷⁸¹ SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad Intelectual*, ob. cit., p. 295.

⁷⁸² En consonancia con BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 10”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit. p. 168.

centrada en la melodía puede generar situaciones en que, cuando el arreglo fuera valorado en base al criterio del oyente medio⁷⁸³, éste no sea capaz de distinguir la diferencia relevantes entre las obras, por centrarse en demasía en el componente melódico del arreglo, cuando la originalidad puede recaer en cuestiones armónicas o de timbre, igualmente relevantes para la determinación de su originalidad relativa⁷⁸⁴. La transformación de una obra musical en su vertiente expresiva puede recaer en diferentes elementos, pues es la fusión de los mismos en la obra resultante lo que le da entidad. Es posible el arreglo sobre la armonía y el ritmo, incluso otras cualidades como la textura o el timbre de la pieza pueden resultar relevantes en el momento de apreciar una transformación⁷⁸⁵.

b) Variaciones

Mención aparte merecen las variaciones, las cuales pueden definirse como una forma musical en la cual un intérprete improvisa sobre determinados pasajes de una obra existente, mediante su repetición con algunas modificaciones diferentes en cada ejecución⁷⁸⁶. De esta forma, siguiendo la estructura de la obra original, el autor realiza

⁷⁸³ Creado por la doctrina jurisprudencial norteamericana (*audience test*), presenta, sin embargo, dificultades para discernir, sin una guía profesional, sobre actos de alteración y usurpación sofisticados, como podrían darse en los programas de ordenador. Por ello, los tribunales estadounidenses no siempre admiten su aplicación. SCHWARTZ, E., NIMMER, D., “United States”, ob. cit., p. 137. En las obras musicales podrán darse esos problemas de fiabilidad cuando lo que se someta a la escucha sean obras de alta música con estructuras y desarrollos complejos. Se ha intentado solventar con el llamado “*bifurcated test*”, que añade una primera fase de peritaje profesional previo a la escucha. El problema en este caso reside en que la opinión profesional siempre acaba influenciando en la interpretación posterior de la audiencia a la que se someten las piezas para su audición. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., pp. 469 y 471. Una tercera opción sería el “*intended audience test*”, que consiste en someter a la obra al examen del público al que se dirige expresamente (que puede ser infantil, juvenil, o seguidor de un género determinado). Nos parece una solución más útil en muchas ocasiones que el test generalista, pues los destinatarios de la obra serán los más aptos para detectar su originalidad en relación con el sector de mercado en cuestión, teniendo en cuenta que es un público conocedor del mismo. De hecho, este test puede tener repercusiones en el ámbito concurrencial, si una audiencia determinada como ésta encontrara coincidencias sustanciales entre las obras, es lógico deducir que esto conllevará una afectación del mercado de la primera. SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad Intelectual*, ob. cit., p. 106.

⁷⁸⁴ SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 368.

⁷⁸⁵ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 235, explica magistralmente la relevancia de la armonía en la 7ª Sinfonía de Beethoven, que tiene un desarrollo melódico y rítmico lineal, siendo la combinación de intervalos menores y mayores y los cambios tonales los que enriquecen la composición.

⁷⁸⁶ LATHAM, A., *Diccionario*, ob. cit., p. 1554.

alteraciones que modifican la expresividad de la obra originaria y la dotan de una nueva personalidad. Para ello, el ejecutante llevará a cabo cambios en la progresión melódica, armónica y/o rítmica del tema para generar una sonoridad diferenciada de la original, pero que igualmente remite a la estructura de la misma. Técnicas habituales para conseguirlo serían la modificación de ciertos intervalos por otros de distinta tonalidad, el paso de acordes mayores a menores, o la substitución de una escala musical por otro de diferente tipo, entre otros recursos.

Las variaciones han sido un instrumento recurrente para los compositores que querían aportar su expresión personal a una obra ya creada. Si bien en las últimas décadas se han prodigado en géneros modernos como el jazz, no deben ser consideradas como una técnica reciente, pues la música clásica ya presenta múltiples ejemplos de este tipo de creaciones, donde autores tan célebres como Bach o Schubert ya se valieron de ella para realizar sus composiciones.

La Ley de Propiedad Intelectual no las cita dentro de su tipificación de obras derivadas, pero atendiendo a lo que acabamos de mencionar sobre ellas y por el hecho de que en toda variación se busca que el público establezca una conexión con la obra incorporada, parece aceptable entender que contienen una creatividad suficiente para incorporarlas a esta categoría por la vía de la cláusula general del artículo 11.5 de la Ley de Propiedad Intelectual, que deja abierta la posibilidad a otro tipo de obras, en este caso artísticas, que sean fruto de un acto de transformación⁷⁸⁷. Podría considerarse en todo caso que se tratara de obras compuestas⁷⁸⁸, en el caso en que se incorporara sin alteración la melodía de la pieza preexistente, aunque lo habitual en las variaciones es que a ésta se le apliquen alteraciones expresivas a lo largo de la composición. Por el contrario, no podrán entenderse como un supuesto incluíble en las excepciones previstas para el derecho de autor, como sería la cita o la parodia, pues en ningún caso cumplen con los

⁷⁸⁷ Para reforzar este posicionamiento, tomamos como referencia el derecho alemán, donde, si bien no se citan expresamente, se excluyen del supuesto de “uso libre” citado anteriormente (§ 24 *UrhG*). Por ello, SCHULZE, G., “§ 3. Bearbeitungen”, en DREIER, T., SCHULZE, G., *Urheberrechtsgesetz*, Beck, München, 2013, p. 144, las considera obras derivadas, al igual que las improvisaciones. De la misma forma, LOEWENHEIM, U., “§ 3 Bearbeitungen”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 150, las clasifica como obras musicales derivadas protegibles por el derecho de autor, junto a los arreglos para otros instrumentos o para voz.

⁷⁸⁸ PÉREZ GALLARDO, L., “Obras compuestas y obras independientes publicadas conjuntamente con otras”, en ROGEL VIDE, C., VALDÉS, C. (coord.), *Obras originales de autoría plural*, Reus, Madrid, 2012, p. 155.

condicionantes previstos para ello.

Debemos reconocer, no obstante, que su clasificación no es una cuestión resuelta por la doctrina⁷⁸⁹, pues otros autores defienden igualmente que habrá supuestos donde esta conexión entre ambas obras desaparezca y por lo tanto sea más correcto considerar las variaciones como un supuesto de obra independiente, con un simple nexo inspirador con la anterior⁷⁹⁰. En nuestra opinión, nos parece más acertado englobarlas dentro del concepto de obra derivada⁷⁹¹, pues, a pesar de que una variación, de forma similar a una versión musical, suele incorporar un elevado número de elementos originales en su composición que la distinguen de la original, en su conjunto ésta siempre acaba remitiendo a la obra originaria, pues ese es precisamente el sentido de estas dos técnicas compositivas⁷⁹². Entendemos que la variación incorpora propiamente una obra anterior, sobre la cual se produce una relevante reelaboración artística, si bien la anterior es todavía identificable en la nueva pieza resultante, lo que coincide con la noción de transformación del artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual⁷⁹³. En última instancia, en aquellos casos donde surja la duda sobre la relevancia de la conexión entre las obras deberá acudir al análisis cualitativo y cuantitativo de sus elementos artísticos protegibles (melodía, ritmo y armonía) para determinar si estas características de la obra preexistente se reproducen y en qué medida en la segunda obra⁷⁹⁴.

⁷⁸⁹ Tampoco aclara la cuestión el tratamiento que se les da en las pocas legislaciones que las citan expresamente, como la italiana, que en el artículo 4 *LDA* parece diferenciar entre variaciones originales y no originales al hablar de los posibles tipos de obras derivadas. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 276. En todo caso, la doctrina italiana las clasifica como obras derivadas de una “*elaborazione*”. UBERTAZZI, L.C., MARCHETTI, P., *Commentario*, ob. cit., p. 1425.

⁷⁹⁰ SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 382.

⁷⁹¹ Consideración compartida por la doctrina y jurisprudencia francesa, que entienden que se da una derivación de la obra preexistente que comporta una adaptación, al igual que sucede con toda obra derivada. DESBOIS, H., *Le droit d'auteur*, ob. cit., p. 147.

⁷⁹² Tómese como ejemplo una de las variaciones más reconocidas de la historia de la música, las “Variaciones Goldberg” de Johann Sebastian Bach, la cual, de acuerdo a los musicólogos que la han estudiado, remite en su estructura inicial a una melodía tradicional alemana. Para DE ROMÁN PÉREZ, R., *Obras musicales*, ob. cit., pp. 84, 278-279, las variaciones, pese a reconocer que su tratamiento por doctrina y jurisprudencia ha sido tradicionalmente el de considerarlas como obra derivada, defiende que se trata de obras independientes. En su opinión, el préstamo del material anterior se hace como pretexto para crear una obra con entidad propia, diferencias sustanciales y un elevado aporte creativo, lo que debería eximir al nuevo autor de ningún requisito de autorización del autor anterior.

⁷⁹³ Partidario de esta misma posición sería BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 11”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 197, quien las considera como objeto de protección como obras originales derivadas.

⁷⁹⁴ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 281.

c) Transcripciones

En las obras musicales no cabe la posibilidad de hablar de traducción. El solfeo, entendido como lenguaje universal, no se presta a este tipo de consideración⁷⁹⁵. Sin embargo, la transcripción de una obra musical presenta unas especiales características que hacen relevante analizar si nos encontramos ante un acto de transformación. En primer lugar, porque el propio concepto presenta diferentes acepciones⁷⁹⁶, pudiendo ser, en primer lugar, la acción de trasladar una obra musical de un determinado lenguaje a otro, siempre dentro del mismo medio musical; por otro lado, otros autores consideran que la transcripción supone también la plasmación escrita de la expresión sonora de una obra musical⁷⁹⁷.

En cuanto al primer supuesto, nuestra doctrina diferencia entre si el proceso se realiza para facilitar la interpretación de una obra moderna a intérpretes que no conocen una determinada notación o clave, o si se usa para adecuar obras antiguas al lenguaje musical actual⁷⁹⁸. El primer caso no tendría relevancia para el derecho de transformación, pues se entiende como una habilidad puramente técnica que cualquier profesional con nociones de solfeo puede realizar, sin que se de un aporte creativo en el proceso⁷⁹⁹. En cuanto a la segunda posibilidad, entendemos que, transcribir obras

⁷⁹⁵ Al igual que ocurre con la técnica de cifrar una partitura, consistente en convertir una partitura escrita en solfeo en un sistema más simplificado: se prescinde de las indicaciones del ritmo que dan las propias notas musicales sobre el pentagrama, siendo éstas substituidas por números y símbolos que indican las posiciones de digitación sobre el traste correspondiente del instrumento. Este tipo de escritura técnica, que normalmente complementa a la parte en solfeo, no parece contener suficiente originalidad para poder entrar en la categoría de obra derivada.

⁷⁹⁶ No existe mención a ellas en la Ley de Propiedad Intelectual, a diferencia de la LDA, única legislación de nuestro entorno que las contempla explícitamente, en su artículo 14, reconociendo un derecho exclusivo del autor a transcribir su obra de forma oral a escrita, o mediante cualquier otra forma de reproducción.

⁷⁹⁷ DE ROMÁN PÉREZ, R., *Obras musicales*, ob. cit., p. 390.

⁷⁹⁸ DE ROMÁN PÉREZ, R., *Obras musicales*, ob. cit., p. 85.

⁷⁹⁹ El autor conecta esta técnica a la interpretación, pues es un recurso común entre los músicos para facilitar su propia ejecución de la pieza. SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 378. En la doctrina alemana también se entiende que la transposición de una canción en un tono de voz diferente no tiene relevancia creativa. ULMER, E., *Urheber*, ob. cit., p. 269, LOEWENHEIM, U., “§ 3 Bearbeitungen”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 150 y WÖHRN, K., “2. Kapitel – Das Werk. III. Bearbeitungen”, ob. cit., p. 85. BECKER, J., “Die digitale Verwertung von Musikwerken aus der Sicht der Musikurheber”, en BECKER J., DREIER, T. (coord.), *Urheberrecht und digitale Technologie*, Nomos-Verl.-Ges., Baden-Baden, 1994, p. 56, ofrece ejemplos concretos de modificaciones (*Umgestaltungen*) no creativas: la transposición de un fragmento musical o de una escena teatral, las modificaciones ornamentales e insustanciales de melodía, armonía y ritmo, al igual que el transportar a otro tono una pieza musical.

antiguas, escritas en lenguajes musicales obsoletos, a la escritura actual, constituye un esfuerzo creativo original, asimilable al de los arreglos musicales, por lo que las transcripciones tendrían consideración de obra derivada⁸⁰⁰.

En cuanto al segundo supuesto, la escasa doctrina española que lo recoge⁸⁰¹, lo entiende como una modalidad específica de explotación más cercana al derecho de reproducción que al de transformación⁸⁰², o bien, siguiendo la interpretación de la doctrina italiana⁸⁰³, lo asimila a un acto de primera fijación de la obra y por tanto dentro del derecho de reproducción⁸⁰⁴. Compartimos esta segunda interpretación por coherencia a lo dicho anteriormente sobre el concepto de fijación. Cuando una obra musical en su vertiente sonora se traslada al lenguaje escrito o se incorpora a un fonograma no existe transformación, al igual que aquél que transcribe de forma literal un discurso no se convierte ni en su autor ni en autor de una obra derivada del mismo.

⁸⁰⁰ TACTUK RETIF, A., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 241. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 245, reconoce la tarea de recuperación y restauración de obras antiguas llevada a cabo por los musicólogos, cuya labor de investigación y anotación hace que merezcan ser considerados autores de una obra derivada.

⁸⁰¹ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 346, sin mencionar explícitamente las transcripciones, abre la puerta a reconocer otras obras derivadas musicales diferentes al arreglo, en tanto que en ellas se tome como base un material musical preexistente y se realice un nuevo aporte que, aún no eliminando la conexión entre ambas, busque alejarse del significado musical de la primera.

⁸⁰² De forma similar al contenido del artículo 14 LDA antes citado, se entenderá por transcripción la captación de una obra oral y su plasmación en un soporte material, bien redactada por escrito o grabada en forma y procedimiento más conveniente. Al tratarse de una fijación material, se encontrará más próxima del acto de reproducción. Se distingue de la transformación por tratarse de una plasmación puramente material (convertir sonidos en grafía o impulsos electromagnéticos o un código binario), por lo que carece del aporte intelectual que comportaría la adaptación o la traducción de una obra. RIVERO HERNANDEZ, F., “Comentario al artículo 17”, *Comentarios*, ob. cit., p. 281.

⁸⁰³ GRECO, P., *I Diritti sulle opere dell'ingegno*, ob. cit., p. 135. El artículo 14 se interpreta por la doctrina italiana como la reserva al autor de un derecho exclusivo de transcribir la obra a través del empleo de uno de los medios de reproducción indicados en la propia ley. PIOLA-CASELLI, E., *Codice*, ob. cit., p. 285. En este contexto, la transcripción será toda operación a través de la cual una obra oral es fijada en un soporte material de cualquier formato, incluso digital. Sin embargo, se acepta que la transcripción de una representación musical, por ejemplo, una ópera, puede contener una actividad interpretativa mínima por parte del sujeto que la realiza, pudiendo ser considerada como una forma de “*elaborazione*” relevante, lo que de hecho la equipararía con el primer tipo de transcripciones que hemos definido. UBERTAZZI, L.C., MARCHETTI, P., *Commentario*, ob. cit., p. 1399.

⁸⁰⁴ DE ROMÁN PÉREZ, R., *Obras musicales*, ob. cit., p. 391. SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., pp. 282-283, vincula las transcripciones al sistema de escritura o notación musical, entendido como un lenguaje para plasmar por escrito las creaciones musicales, permitiendo al compositor hacer indicaciones precisas sobre el modo correcto de interpretación de su obra. Esa fijación material es entendida como una de las diferentes formas de explotación que contiene el derecho de reproducción del autor musical.

2.4.3. Obras derivadas originales en la composición

Para finalizar esta clasificación de obras derivadas, debemos citar aquellas que aportan originalidad en la composición, fruto de una incorporación de obras de forma combinada y simultánea, o bien mediante una concatenación de obras cuya originalidad reside precisamente en su forma de ordenación y selección.

2.4.3.1. Colecciones

En las colecciones, mencionadas expresamente en el artículo 12 de la Ley de Propiedad Intelectual, la originalidad recae en el acto de agrupar bajo un mismo formato de colección una selección de obras, o partes de las mismas, aportando una estructura, un orden y un sentido creativo que la distinga de una mera acumulación⁸⁰⁵. Se da una incorporación material de obras ajenas, donde la originalidad reside en su estructuración y selección de materiales, que va más allá de una mera ordenación cronológica o alfabética. Las colecciones son protegibles porque recogen una actividad intelectual por parte de su creador en la elección de materiales y su disposición que contiene la suficiente originalidad para apreciar un acto de transformación, con independencia de los comentarios o notas que pudieran acompañar a la misma.

Por ello, no compartimos la opinión de algunos autores que entienden que el acto de creación de estas obras no debe considerarse transformación propiamente dicha, ni que sus autores no deban gozar de derechos en exclusiva sobre la obra derivada que se genera⁸⁰⁶. Como ya expusimos anteriormente, discrepamos de la posición que limita los actos de transformación a los supuestos en que se produzca una alteración en la forma de la obra tomada. La transformación, a nuestro entender, se dará igualmente cuando la obra se incorpore o combine con un nuevo contexto o con otras obras, sin que la primera se vea afectada en su parte externa. Ese será el caso de las colecciones, donde la relevancia creativa viene dada por la forma en que se componen estas agrupaciones de

⁸⁰⁵ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 12”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 199.

⁸⁰⁶ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 509.

obras, por lo que la autoría sobre el conjunto se ve justificada, sin perjuicio de los derechos que existen sobre las obras con carácter individual.

a) Colecciones musicales

Si bien lo más habitual es que las colecciones estén formadas por obras literarias, será igualmente posible crearlas con obras de otra naturaleza. Así, un supuesto habitual serán las colecciones musicales, que en nuestro entorno han recibido habitualmente el nombre de “popurrís”. Estos (o los más modernos mixes) consisten en la selección de un conjunto de canciones para poder ser reproducidas ante el público como una única pieza⁸⁰⁷. El proceso consiste generalmente en el uso de temas (o fragmentos) de obras musicales para su concatenación, por lo que se da una transformación desde el punto de vista organizativo, a través del recurso de interconectar las piezas entre ellas en su inicio y final respectivo mediante arreglos. Por ello, este formato de colección cumplirá las características del acto de transformación del artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual y así ha sido reconocido por nuestra jurisprudencia⁸⁰⁸, que las ha calificado como un supuesto de colección acorde con el contenido del artículo 12 de la Ley de Propiedad Intelectual⁸⁰⁹.

En todo caso, la dificultad radica en establecer el requisito de originalidad mínima para este tipo de mezclas. En los casos en que no existiera esa tarea del arreglista para hilvanar los temas (por ejemplo, que se diera únicamente un proceso técnico de subida y bajada de volúmenes, conocido en el sector musical como “*Fade In-Fade Out*”), debería descartarse que se trate de una obra derivada. Ante esta imposibilidad de concretar, nos

⁸⁰⁷ TACTUK RETIF, A., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 182.

⁸⁰⁸ Así lo expuso la Audiencia Provincial de Barcelona, en la sentencia de 9 de enero de 2004, anteriormente citada al hablar del derecho a la integridad de las obras musicales: “Debe indicarse, al respecto, que la consideración del popurrí como obra protegible (caracterizada por la inclusión de parte de varias obras y el establecimiento de puentes que permitan una transición idónea entre cada una de ellas) no es condición que corresponda atribuir en todo caso, sino sólo a aquellos que por alguna razón la merezcan.” SAP Barcelona, sección 15ª, núm. 12/2004, de 9 de enero de 2004 (ponente José Ramón Ferrándiz Gabriel). (JUR 2004\52542).

⁸⁰⁹ Para la gestión de las autorizaciones de uso de las piezas musicales se ha optado por las licencias individuales, las cuales son obtenidas mediante contrato de explotación con las entidades de gestión de derechos de autor, en el caso español la SGAE, las cuales deberán gozar de la autorización explícita del autor de la obra solicitada en cuestión.

veremos obligados a acudir al análisis caso por caso para determinar la relevancia de la aportación del creador del “popurrí”⁸¹⁰.

No obstante, el fenómeno más tradicional de colección musical serían los manuales de solfeo y lenguaje musical, los cuales suelen incorporar fragmentos musicales a modo de ejemplo, o como ejercicio práctico. En estos casos, cuando no quepa considerarlos como una edición crítica de las partituras originales, parece posible clasificar esta actividad de incorporación como un supuesto del derecho de cita previsto en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que podría llevarse a cabo sin necesidad de autorización siempre y cuando se justifique su carácter docente⁸¹¹.

b) Colecciones audiovisuales

También cabe la posibilidad de realizar colecciones de obras audiovisuales, las cuales tendrán igualmente la consideración de obra derivada. En cuanto a la posibilidad de realizar colecciones de obras cinematográficas, se plantea la cuestión de si la obra derivada resultante deberá considerarse perteneciente al formato propio en que se presenta la colección (videográfico, digital, o multimedia), o bien debe entenderse que se generará una nueva obra derivada que mantendrá su condición de cinematográfica. Si nos ceñimos a un criterio estricto de originalidad únicamente en la composición, es difícil considerar la obra resultante como una colección, pues en este caso se habrá producido un cambio del formato físico de la obra original (la película que contiene los fotogramas) a un nuevo medio⁸¹². A pesar de ello, parece más lógico considerarla como colección a pesar de la alteración del formato, pues el cambio no contiene ningún aporte

⁸¹⁰ VENTURA VENTURA, J.M., *La Edición de Obras Musicales*, Centro de Estudios Registrales, Madrid, 2000, p. 103. El mismo razonamiento se encuentra en la doctrina alemana. NORDEMANN, A., “UrhG § 3”, ob. cit., pp. 214-215. En la misma categoría deberían incluirse supuestos como la sincronización de audio o el “sampling”, fenómenos sobre los que entraremos en detalle en el capítulo 4. del trabajo. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 293, considera que estos tipos de obras, consistentes en la organización de contenidos preexistentes, deben ser considerados como obras derivadas originales en la composición, como son las colecciones del artículo 12 de la Ley de Propiedad Intelectual, pues se insertan obras o partes de obras ya existentes en su forma original para crear otra diferente, mediante su combinación ordenada. No obstante, en su opinión no se tratará de un acto de transformación, pues, como vimos al citarlo anteriormente, este autor considera que la transformación debe conllevar siempre la modificación formal del material utilizado.

⁸¹¹ SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad Intelectual*, ob. cit., p. 406.

⁸¹² MAYOR DEL HOYO, M.V., “La obra cinematográfica derivada”, ob. cit., p. 91.

creativo que permita apreciar una originalidad expresiva; más bien debe entenderse como una exigencia técnica imprescindible para su comercialización y uso por el público, que no excluirá su encaje en la tipología de obra derivada vista en este epígrafe.

2.4.3.2. Bases de datos

Finalmente, tendrán la consideración de colecciones las bases de datos⁸¹³, que deberán cumplir con la misma exigencia creativa que las colecciones vistas anteriormente⁸¹⁴. En ellas, se pueden encontrar elementos de la obra compuesta, la colectiva y en colaboración, si bien lo más común será que se dé el primer caso, mediante la coordinación de una persona física o jurídica⁸¹⁵.

Podrían definirse como recopilaciones de cualquier tipo de información, ordenada de manera metódica y sistemática para permitir a terceros acceder de modo individualizado en cualquier forma, sea o no electrónica⁸¹⁶. Se trata de una recogida de datos que mantiene la identidad de cada una de las aportaciones, pues no se produce una fusión de contenidos en un resultado único, a diferencia de otros supuestos de obra con pluralidad de autores y aportaciones⁸¹⁷.

Su protección por el derecho de autor pivota sobre el aporte personal (no necesariamente creativo⁸¹⁸) en la selección, ordenación y disposición de los datos

⁸¹³ En el ámbito internacional, el artículo 5 del Convenio de la OMPI ha extendido la protección de los artículos 2 a 6 Convenio de Berna para las creaciones intelectuales a las bases de datos como “compilaciones de datos en cualquier forma”.

⁸¹⁴ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 12”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 137.

⁸¹⁵ OROZCO GONZÁLEZ, M., *Propiedad intelectual y nuevas tecnologías*, Civitas, Navarra, 2015, p. 20.

⁸¹⁶ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 12”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 203.

⁸¹⁷ MASSAGUER FUENTES, J., “El Derecho de autor en la informática”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor* (20), 1999, p. 240 y 246. Otros autores se remiten a la definición presente en el artículo 1.2 de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 1996 sobre la protección jurídica de las bases de datos, que las define como “las recopilaciones de obras, de datos o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma”. OROZCO GONZÁLEZ, M., *Propiedad intelectual*, ob. cit., p. 21.

⁸¹⁸ Criterio compartido por la doctrina alemana, bajo el nombre de “*Leistungsschutzrechte*”. Su protección es consecuencia de un logro organizativo y técnico, que no necesariamente coincide con el

recopilados. Es necesario que se cree una base de datos propiamente, por lo que no cualquier programa que contenga información será protegible⁸¹⁹. A la vez no todos los datos incorporados en una base de datos tienen protección por el derecho de autor (por ejemplo, datos históricos o de carácter informativo), pero cuando se incorporen digitalmente obras protegidas, será necesaria la autorización de sus autores para la explotación de la base de datos que las contenga. La autorización deberá especificar quién tendrá acceso a la obra, así como las condiciones del acceso y uso, así como la fijación de una compensación económica para el autor preexistente por la explotación a realizar⁸²⁰.

Los titulares de la base de datos tendrán un derecho exclusivo sobre la “extracción y reutilización” de datos⁸²¹. La extracción consiste en la posibilidad de reproducir y transferir el contenido de la base de datos a otro soporte distinto del original, a la vez que a reordenar y reclasificar el material, lo que implica a su vez una facultad de transformación que podrá generar una obra derivada cuando el resultado sea una base de datos diferenciada de la preexistente; en el caso de la reutilización, el titular tendrá reservado el derecho a distribuir los ejemplares y a ponerlos a disposición del público.

Esta figura tiene reconocimiento expreso en el artículo 12.2 y 12.3 de la Ley de Propiedad Intelectual, gozando de protección cuando “constituyan creaciones intelectuales”⁸²². Cabrá la posibilidad de que sean objeto de un acto de transformación,

criterio del derecho de autor. El § 87a *UrhG* lo clasifica como un nuevo “derecho vecino”, en conexión al que ostentan productores o editores, en lugar de hablar de un derecho *sui generis*, como sucede en nuestra Ley de Propiedad Intelectual. DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., p. 153. De igual forma ocurre en Francia, donde la originalidad se reconoce en la selección del contenido, y no en el contenido mismo, que puede no ser protegible y utilizable por otros de forma libre. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., p. 14.

⁸¹⁹ Como se vio en el litigio entre la aerolínea “Ryanair” y el portal de viajes “Atrápalo”. El Tribunal Supremo estimó que los datos sobre horarios, disponibilidad y precios de la web de “Ryanair”, accesibles para cualquier usuario, no constituían una base de datos ni mostraban una estructuración original, por lo que la reutilización por parte de “Atrápalo” no constituía infracción. STS, Sala de lo Civil, núm. 572/2012, de 9 de octubre de 2012 (ponente Rafael Gimeno-Bayón Cobos). (RJ 2012\11059). De igual forma, su protección no se extiende a los programas de ordenador utilizados en su creación o para su acceso en línea. OROZCO GONZÁLEZ, M., *Propiedad intelectual*, ob. cit., p. 23.

⁸²⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Riesgos de las nuevas tecnologías en la protección de los derechos intelectuales: La quiebra de los conceptos tradicionales del derecho de propiedad intelectual. Soluciones jurídicas” en RODRÍGUEZ CORTEZO (coord.), J., *El Derecho de propiedad intelectual y las nuevas tecnologías*, Ministerio de Cultura, Madrid, 1996, p. 98.

⁸²¹ MASSAGUER FUENTES, J., “El Derecho de autor en la informática”, ob. cit., p. 254 y AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 237.

⁸²² OROZCO GONZÁLEZ, M., *Propiedad intelectual*, ob. cit., p. 21.

tal y como señala el párrafo segundo del artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual, que considera un acto de transformación “la reordenación de la misma”⁸²³. Por lo tanto, es necesario establecer qué significa “reordenar” una base de datos. En ausencia de una definición legal, la doctrina española lo ha definido como el acto de dar un nuevo orden a los materiales o a su propia disposición en la estructura formal de la base de datos⁸²⁴, cuya originalidad vendrá dada por esa nueva disposición, selección o presentación⁸²⁵.

a) bases de datos sui generis

También gozarán de protección aquellas bases de datos que no presentan tal originalidad en su elaboración, pero que contengan una inversión económica y una carga de trabajo en su elaboración⁸²⁶. Son las llamadas bases de datos *sui generis*, concepto acuñado por la misma Directiva e incorporado a nuestra legislación (artículo

⁸²³ Este párrafo, consecuencia de la incorporación de la Directiva 96/9/CE (art 5(B), busca proteger al autor de la base de datos de las copias y reorganizaciones no autorizadas que puedan realizarse en el entorno digital. En ese sentido, compartimos la opinión de RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 21”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 387, sobre que el texto presenta una cierta reiteración con el contenido del propio derecho de transformación, el cual ya da cobertura al autor frente a estos actos.

⁸²⁴ AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 237, MASSAGUER FUENTES, J., “El Derecho de autor en la informática”, ob. cit., p. 249 y RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 21” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 387. En relación a esta idea, la doctrina alemana diferencia la traducción o transformación del contenido de la base de datos, de la transformación de su estructura. El primer supuesto no necesitará de autorización del titular de la base de datos, mientras que el segundo, entendido como un acto de transformación propiamente, sí que necesitará el consentimiento del mismo. NORDEMANN, A., “UrhG §§ 23/24”, ob. cit., p. 482.

⁸²⁵ Será posible hablar de plagio de una base de datos, tal como argumentó el Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de diciembre de 2008: “La protección como propiedad intelectual se extiende a los elementos necesarios para el funcionamiento o la consulta; tales elementos son los esenciales para la disposición de forma sistemática y metódica de los datos, siendo esto, precisamente, lo que constituye la creación original, esto es, los caracteres de originalidad y creatividad”. Pese a ello, el tribunal desestimó que existiera plagio cuando la tarea realizada fuera una “actualización, modernización y puesta al día” de la misma, teniendo en cuenta que es común en este tipo de obras compartir objetivo y funcionalidad. STS, Sala de lo Civil, núm. 1204/2008, de 18 diciembre de 2008 (ponente Xavier O’Callaghan Muñoz). (RJ 2009\534).

⁸²⁶ “También el artículo 133.1 de la Ley de Propiedad Intelectual limita la protección de los fabricantes de bases de datos a los supuestos en los que se cumple la finalidad perseguida por la Directiva y dispone que “el derecho *sui generis* sobre una base de datos protege la inversión sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente, que realiza su fabricante ya sea de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza, para la obtención, verificación o presentación de su contenido. En definitiva, el derecho *sui generis* del fabricante es distinto al que la norma reconoce al autor, por lo que el hecho de que el ordenamiento no tutele al autor de la base de datos no original, no supone que no pueda protegerse al fabricante que invirtió en su creación.” STS, sala de lo Civil, núm. 630/2012, de 30 octubre de 2012 (ponente Rafael Gimeno-Bayón Cobos). (RJ 2013\2273).

133 de la Ley de Propiedad Intelectual). Este tipo de creaciones gozan de una protección menor tanto en tiempo (15 años) como en extensión respecto a las bases de datos anteriores, si bien la Ley de Propiedad Intelectual y la jurisprudencia han entendido que su valor económico no podía dejarlas desprotegidas⁸²⁷. Se trata de una consideración que guarda poca relación con el objeto de protección del resto de obras contenidas en la Ley de Propiedad Intelectual, cuyo elemento identificador es el reflejo de una actividad creativa relevante en términos de originalidad artística. Por ello, parece difícil encauzarlas en el derecho de transformación, máxime cuando, como ya hemos visto, la exigencia de originalidad es una característica central. Sería necesario en todo caso reducir el listón de la “originalidad relativa” exigible a las obras derivadas a un nivel mínimo, apreciándose por el mero carácter novedoso del producto en sí en el mercado⁸²⁸.

A nuestro entender, no nos parece un criterio recomendable, pues su aplicación para la determinación de la originalidad en las obras derivadas supondría la incorporación de criterios propios del derecho industrial, acordes con la finalidad evitar el aprovechamiento ilícito del esfuerzo técnico realizado. El mismo concepto “*sui generis*” presenta cierto grado de indefinición: por un lado, dificulta la determinación sobre si una base de datos contiene datos de libre acceso del titular⁸²⁹, por lo que no quedarían sujetos a protección, o si en cambio se trata de una verdadera base de datos que refleja una inversión sustancial en la recolección y organización de la información. Además, el artículo 7 de la Directiva 96/9/CE protege contra la extracción de una parte sustancial

⁸²⁷ Tiene consideración de un derecho afín de carácter patrimonial, autónomo y conexo. Por consiguiente, actúa como límite tanto para los derechos del creador de la base de datos como para los terceros que busquen utilizarla. OROZCO GONZÁLEZ, M., *Propiedad intelectual*, ob. cit., p. 27.

⁸²⁸ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Merchandising de personaje animado”, ob. cit., p. 2365, en cambio, entiende que ese reconocimiento del esfuerzo personal en realidad viene a apreciar una originalidad subjetiva.

⁸²⁹ El TJCE, en el caso “*British Horseracing Board v William Hill*” (que enfrentó a la federación británica de carreras de caballos con una empresa de apuestas por los datos sobre caballos y carreras), estableció que cuando la base de datos está formada por datos “creados” por el propio compilador, no existe ese derecho *sui generis*, pues se trata de informaciones intrínsecas de las actividades propias de la organización (el mismo criterio que en el caso “Ryanair” antes citado). Sólo se dará cuando se produzca una tarea de ordenación y colección de datos ya existentes. *The British Horseracing Board Ltd y otros c. William Hill Organization Ltd*, Asunto C-203/02, 9 de noviembre de 2004. Dicho razonamiento ha tenido posteriormente reflejo en las jurisprudencias nacionales, como en el caso “*Gedichttitelliste II*”, resuelto por el BGH el 20.05.2007, que clarificaba el criterio de “inversión” vinculándolo a la selección y ordenación de datos, pero no a su creación, citando el caso anterior. DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., p. 165.

de la base de datos, sea cuantitativa o cualitativamente.

De nuevo la indeterminación del concepto lleva a que un tercero se enfrente a la duda de que cuál es el volumen de datos tomados para uso en otras creaciones que acabarían generando un litigio. En el sistema español, tal y como vimos en el capítulo 1 al analizar la conexión entre la transformación y la competencia desleal, un acto así, aun cuando los datos tomados no fueran protegibles por la propiedad intelectual, podría suponer un acto de aprovechamiento del esfuerzo ajeno si la conducta tuviera relevancia concurrencial⁸³⁰. En todo caso, el propio titular de la base de datos tendrá ciertos medios para clarificar los usos tolerados, en particular mediante la incorporación de un acuerdo de licencia al distribuir la base de datos en cuestión⁸³¹. En todo caso, se les reconoce un derecho a oponerse a la “extracción” de los datos contenidos en su base de datos⁸³², por lo que la explotación de una nueva obra basada en su copia y su posterior reordenación y reclasificación supondrá una lesión de su derecho de transformación.

2.5. Supuestos difíciles en relación con la originalidad de las obras derivadas

Sea cual sea el tipo de originalidad que presente una obra derivada, es indispensable que se aprecie en ella una aportación creativa por parte de su autor. La protección como obra intelectual le vendrá dada como consecuencia de que ésta sea el reflejo de una actividad humana que haya comportado un esfuerzo intelectual novedoso y personal,

⁸³⁰ Esta posibilidad ha sido valorada por nuestra jurisprudencia, como vemos en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 27 de noviembre de 2006, en relación a los contenidos de una página web: “Ante la creación literaria de la demandante, referida a los contenidos de la promoción de sus eventos, tanto en la web de la actora como en los folletos publicados, la demandada se ha apropiado y aprovechado de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectual de la demandante, vulnerando los derechos de propiedad intelectual de ésta que le atribuyen la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra (artículos 12 y 17 de la Ley de Propiedad Intelectual). Igualmente, la conducta de la demandada en tanto en cuanto concurrente en el mercado con la de la actora, según el contenido de las páginas web ya citadas, constando en autos que la demandante viene ofreciendo los eventos citados desde hace una década, implica el invocado aprovechamiento de la reputación ajena, conducta desleal citada en la demanda.” SAP Madrid, Sección 9ª, núm. 562/2006, de 27 de noviembre de 2006 (ponente Juan Luis Gordillo Álvarez Valdés). (AC 2007\304).

⁸³¹ BAND, J., BUTLER, B., “Overlapping Forms of Protection for Databases”, en *Overlapping intellectual property rights*, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 195.

⁸³² MASSAGUER FUENTES, J., “El Derecho de autor en la informática”, ob. cit., p. 254.

quedando fuera los trabajos de mera repetición técnica y exentos de cualquier “altura creativa”, en el sentido mencionado anteriormente, o aquellos que supongan una vulneración de los derechos del autor de la obra utilizada.

La dificultad estriba, como hemos tenido ocasión de ver, en la determinación de esta relevancia creativa de la aportación del autor. No en vano, el propio concepto de originalidad presenta un elevado grado de subjetividad en su apreciación. De este modo, no siempre es seguro, por el tipo de obra que se trate, que pueda apreciarse la originalidad relevante. Este hecho tiene importancia en aquellos procesos en los que se duda sobre el nivel de altura creativa requerido para su realización, como son, por ejemplo, las restauraciones de obras. Se debate sobre si lo que se realiza es una mera aplicación de conocimientos profesionales y teóricos sin relevancia creativa, o si bien se trata de alteraciones sobre la obra que implican un suficiente nivel para que sus ejecutantes reciban la consideración de autores de una obra derivada. Por el contrario, en otras situaciones como el plagio, el debate se centra en como dicha actividad afecta al derecho de transformación de las obras de referencia y cómo diferenciar esta técnica ilícita del proceso que da como resultado una obra derivada.

2.5.1. La restauración de obras

Una cuestión relevante para el derecho de autor, tanto por su importancia en el sector artístico como por presentar esa posición fronteriza en cuanto a su clasificación teórica, es el fenómeno de la restauración de obras. No se trata de una cuestión menor, pues en ocasiones se pueden dar situaciones donde los derechos morales del autor y el interés cultural se vean enfrentados. Pensemos sino en los conocidos posicionamientos de Picasso o Braque en contra de las técnicas de conservación de sus obras, quienes afirmaron que preferían dejar que sus lienzos se deterioraran a que fueran barnizados, ya que sentían que con ello se arruinaría la sutil textura de la superficie de sus lienzos⁸³³. En casos así, sólo la autorización *post mortem* de los herederos permitió la

⁸³³ LERNER, B., “The Custodians”, *The New Yorker*, January 11, 2016. Disponible en <http://www.newyorker.com/magazine/2016/01/11/the-custodians-onward-and-upward-with-the-arts-ben-lerner>.

restauración de sus obras.

Desde el punto de vista de su calificación legal, quienes han realizado esta actividad han visto como de forma mayoritaria sus trabajos no se han incluido en la noción de obra derivada. Se ha aproximado dicho proceso más a una habilidad profesional carente de creatividad que se limitaría a tomar la referencia de la obra existente en su origen para devolverla a dicho estado⁸³⁴. La justificación teórica de dejarla fuera del ámbito de la transformación vendría por el diferente objetivo de ambas actuaciones, pues mediante la transformación, se busca obtener una nueva obra derivada en conexión con la anterior, mientras que aquí únicamente se busca recuperar la apariencia inicial de determinada creación artística⁸³⁵. No obstante, en algunos ordenamientos como el francés, sí se ha dado la posibilidad, en limitados supuestos, de considerar al restaurador como autor de una obra derivada, en aquellos casos en que su labor haya aportado nuevos elementos que no existían en la concepción originaria de la obra⁸³⁶. De cualquier modo, será necesaria en ambos casos la autorización del autor de la obra restaurada (o en su defecto

⁸³⁴ En algunos casos se ha buscado respetar al máximo el proceso de creación de la obra, valiéndose de entrevistas al propio autor o a sus colaboradores. Así se hizo con la restauración de los colores de una obra del pintor Mark Rothko, para la que se acudió a sus ayudantes con el fin de dar con la técnica pictórica correcta, ante la imposibilidad de obtenerla del fallecido autor. LERNER, B., “The Custodians”, ob. cit., disponible en <http://www.newyorker.com/magazine/2016/01/11/the-custodians-onward-and-upward-with-the-arts-ben-lerner>.

⁸³⁵ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 122.

⁸³⁶ En nuestros ordenamientos jurídicos vecinos, se tiene en cuenta el grado de dificultad de la restauración y el aporte creativo del restaurado, así como el nivel de conocimiento del estado original de la obra a recuperar para considerar la aparición de una nueva obra derivada. En Italia, la doctrina habla de “restauraciones no conservativas” para apreciar su creatividad. UBERTAZZI, L.C., MARCHETTI, P., *Commentario*, ob. cit., p. 1425. En cambio, la doctrina alemana es más reacia a apreciar la posibilidad de transformación en este proceso. BULLINGER, W., “§ 14 Entstellung des Werkes”, en WANDTKE, A., BULLINGER, W. (coord.), *Praxiskommentar*, ob. cit., p. 259. Igual ocurre en Francia, donde se discute la imprenta personal del restaurador en el proceso, salvo en supuestos donde el desconocimiento de la obra anterior sea amplio. LUCAS, A., *Propriété*, ob. cit., p. 18. El principio general es el de no reconocer el carácter creativo a la restauración, pues el objetivo de la misma es el de hacer revivir la obra tal y como era originalmente, sin dejar nada al arbitrio del restaurador. SIRINELLI, P., DURRANDE, S., et al., “Art. L. 113-7”, en *Code*, ob. cit., p. 93. Así lo ha interpretado mayoritariamente la doctrina, que entiende que el restaurador no transforma la obra preexistente, sino que toma referencias ya existentes para recomponer la obra en su forma original, por lo que ni imprime su personalidad ni debe ser considerado autor. DESBOIS, H., *Le Droit d'auteur*, ob. cit., pp. 37-38. Sin embargo, la jurisprudencia francesa ha entendido que sí se da una aportación personal estaremos hablando de una obra derivada. Así fue en un supuesto donde los arquitectos restauradores de los jardines del castillo de Vaux-le-Vicomte, en lugar de seguir las indicaciones de los bocetos con el diseño original, realizaron aportaciones creativas propias que dieron como resultado final, una transformación de la obra. En concreto, modificaron sustancialmente la distribución de los materiales presentes en los planos iniciales, añadiendo nuevas construcciones florales no presentes, substituyendo la flora anterior por especies diferentes y creando zonas ajardinadas con estructuras geométricas diferenciables de las que se idearon originalmente. *Société Valterre c/ N. Roubakine et autres*, CA Paris, 11 février 2004 (RIDA 201 2004, pp. 303 y ss.)

los titulares de los derechos existentes sobre ella) para poder explotar la restauración⁸³⁷.

Ante la restauración de la obra, la consideración de si el resultado se encuentra dentro de la concepción de la obra derivada dependerá en gran medida de la relevancia de las modificaciones realizadas en ella, así como del nivel de conocimiento y detalle que se tenía de su estado original en el momento de realizar la restauración. En otras palabras, cuando la obra se encontrase en un estado de avanzada degradación y las referencias sobre su estado original fueran limitadas, entonces sí debería reconocerse al restaurador que su trabajo transmite un grado de originalidad suficiente para poder ser considerada una obra derivada por sí misma; en el sentido contrario, cuando el restaurador limite su acción al seguimiento de unas instrucciones concretas de recuperación mediante técnicas preestablecidas para una obra de la cual se conoce en detalle su forma original, entonces no cabe hablar de transformación sino de un mero ejercicio técnico sin relevancia creativa.

Cuestión aparte será la decisión de algunos museos de reproducir aquellas obras cuyos originales se encuentren tan deteriorados que no sea posible restaurar el soporte original⁸³⁸. En casos así, se plantea de nuevo la duda señalada anteriormente al hablar del derecho de reproducción y si es posible hablar de copia de una obra plástica cuando esta es realizada por unas manos humanas. Repetimos nuestra opinión de que en esta situación lo relevante será valorar si la copia, aún no idéntica, es una representación fehaciente de la original, a lo que se sumaría la intención de copista del restaurador, que no busca con esta técnica la creación de una nueva obra bajo su autoría si no una fijación en un nuevo soporte de la que se encuentra demasiado dañada para poder trabajar en ella.

Con todo, la irrupción de las nuevas tecnologías abre un nuevo campo de valoración para el sector de la restauración. Una muestra clara es la instalación realizada por el *Whitney Museum of American Art*, basada en cinco grandes pinturas murales de Mark

⁸³⁷ De lo contrario, la restauración de elementos de una obra de forma diferente a la acordada con el autor (por ejemplo, cambios en la coloración) o la introducción de otros no existentes con anterioridad (como la firma del autor) constituirá un ataque a la integridad de la obra originaria. ESPÍN CÁNOVAS, D., *Los derechos*, ob. cit., p. 91.

⁸³⁸ LERNER, B., "The Custodians", ob. cit., disponible en <http://www.newyorker.com/magazine/2016/01/11/the-custodians-onward-and-upward-with-the-arts-ben-lerner>.

Rothko. Las pinturas, tras una década de la exposición a la luz solar, habían perdido la coloración original, haciendo prácticamente imposible su restauración por métodos tradicionales⁸³⁹. En 2007, el equipo de restauración del museo desarrolló una serie de proyecciones de color-luz que, cuando se enfocan sobre los lienzos, retornaban a las obras sus colores originales.

Sin duda se trata de un tratamiento radical e innovador, pero a su vez presenta cuestiones importantes desde el punto de la propiedad intelectual. En particular, porque ya no estamos ante la obra original sino que en realidad se trata de una instalación multimedia, la cual debe considerarse como una obra derivada de las pinturas y que, por tanto, generara una nueva autoría para sus creadores y a su vez una necesidad de obtener autorización para explotarla. Pero mirando el lado positivo, se puede afirmar que una restauración de este tipo siempre será reversible y no podrá achacarse que pueda dañar en modo alguno el soporte original, por lo que no es descartable que en el futuro pase a ser habitual la exposición bajo esta técnica de las obras dañadas.

2.5.2. El plagio

La legislación española de propiedad intelectual no contiene el concepto de plagio en su articulado. Tal y como vimos en el capítulo 1, al hablar del plagio como delito, únicamente se menciona como conducta típica del delito contra la propiedad intelectual en el artículo 270 CP, pero sin que la propia acción quede descrita. Ante esa indeterminación, la doctrina española ha desarrollado diferentes definiciones del concepto de plagio, así como de los límites de la copia y el alcance de la originalidad en la creación de una obra artística⁸⁴⁰. Tómese como ejemplo la definición del ex

⁸³⁹ LERNER, B., “The Custodians”, ob. cit., disponible en <http://www.newyorker.com/magazine/2016/01/11/the-custodians-onward-and-upward-with-the-arts-ben-lerner>.

⁸⁴⁰ De igual forma ha sucedido en diferentes ordenamientos de nuestro entorno. A modo de ejemplo, en Italia, la falta de definición legal ha llevado a la doctrina a definir el acto de plagiar como “la reproducción total o parcial y a menudo camuflada de los elementos creativos de la obra ajena, acompañada de una usurpación de su paternidad”. DE SANCTIS, V., *Diritto Di Autore*, ob. cit., p. 417. En Alemania, el plagio en el derecho de autor es comúnmente definido como la utilización de la obra protegida de un tercero (o partes de ella), atribuyéndose su autoría. Igualmente plagiador será aquel que, obteniendo el consentimiento del autor preexistente para transformar su obra, posteriormente oculte la fuente tomada y presente el resultado final como propio. NORDEMANN, A., “UrhG §§ 23/24”, ob. cit.,

magistrado del Tribunal Supremo, Francisco Soto Nieto: “El plagio conlleva la idea de copia fraudulenta con desconocimiento, por ocultación, del creador o realizador de la obra o fragmento que se exterioriza. Al afirmarse engañosamente – de forma más o menos explícita – la propia autoría, se niega la auténtica y ajena. Se suman dos actos, el de apropiarse en todo o parte del pensamiento o labor creadora de otro, y el de fingimiento de originalidad, haciendo creer que aquel producto de extraña inteligencia pertenece, por derecho de creación, al plaguario”. Otros autores entienden el plagio como “la copia en lo sustancial de la obra ajena dándola como propia”⁸⁴¹, el acto de introducir el todo o una parte de una obra ajena protegida, pretendiendo hacer pasar el resultado como propio y vulnerando con ello el derecho a la paternidad y el derecho de reproducción del primer autor⁸⁴², la acción de apropiarse de algo ajeno y reclamarlo como propio, lo que conlleva consecuencias en clave de propiedad intelectual⁸⁴³, o la “actividad que consiste en copiar o reelaborar, con nula o escasa o simulada originalidad, total o parcialmente, una obra de un tercero protegida por un derecho de autor (no en dominio público), atribuyéndose la autoría de la misma o de la fracción copiada, de forma expresa o tácita”⁸⁴⁴.

Con la voluntad de clarificar el alcance del ilícito, la casuística jurisprudencial ha establecido cuales son los elementos sustanciales de dicha concepción, para separarlo del acto de transformación. Los tribunales se han encargado de definir el tipo, enumerar los supuestos de hecho y darles cabida en las leyes existentes en cada momento. En especial el Tribunal Supremo, el cual ha ido moldeando el ámbito del acto plaguario y sus efectos prácticos, creando jurisprudencia que sirviera como guía aproximativa al

pp. 496-497. En el *copyright* anglo-sajón se ha definido como “una variante oscura de la imitación y la influencia”, fenómeno que preocupó ostensiblemente a los autores británicos del siglo XIX, en relación a la desprotección de sus obras en suelo estadounidense. El mismísimo Charles Dickens viajó a EE.UU. e 1841 con el objeto de obtener protección para sus obras, sin resultado alguno, pues no fue hasta 1891 que ambos países llegaron a un acuerdo sobre *copyright*. JOSEPH, G., “Charles Dickens, International Copyright, and the Discretionary Silence of *Martin Chuzzlewit*”, en WOODMANSEE, M., JASZI, P. (coord.), *The Construction of Authorship: Textual Appropriation in Law and Literature*, Duke University Press, Durham and London, 1994, p. 267.

⁸⁴¹ Quien a la vez recoge la definición de SOTO NIETO en su trabajo monográfico sobre el tema. AGÜNDEZ FERNÁNDEZ, A., *Estudio Jurídico del Plagio Literario*, Comares, Granada, 2005, pp. 45-51.

⁸⁴² SÁNCHEZ-ARISTI, R., *La Propiedad Intelectual*. ob. cit., p. 325.

⁸⁴³ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 431.

⁸⁴⁴ TEMIÑO CENICEROS, I., *El plagio*, ob. cit., p. 65.

concepto jurídico. De la definición sobre plagio que tanto tribunales⁸⁴⁵ como doctrina han ido acuñando, podremos establecer que los criterios definitorios del plagio son los siguientes: primero, no existe creatividad en el plagio, por lo que debe separarse de toda vinculación al derecho de transformación recogido en el artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual ya que estamos ante una mera copia carente de originalidad; segundo, dicha copia sí podrá afectar a otro derecho como es el de reproducción (artículo 18 de la Ley de Propiedad Intelectual), cuando la acción falseadora verse sobre los elementos externos de la obra; y tercero, a la inversa, cuando se busque plagiar los elementos internos de la obra, estaremos ante una apropiación ilícita de la creación de un tercero. Puede decirse entonces que, el plagio surge por una acumulación de elementos, bien sea por la reproducción o la transformación del material plagiado, sumado a la atribución ilícita de la autoría de lo tomado⁸⁴⁶.

La acción de plagiar no puede sustraerse a un solo aspecto de los derechos protegidos por la normativa sobre propiedad intelectual; son diversos los derechos que pueden verse vulnerados por su actividad⁸⁴⁷: desde el propio derecho a la propiedad intelectual del autor (artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual), al contenido del propio derecho

⁸⁴⁵ De especial relevancia es la definición dada por el Tribunal Supremo, el cual estableció, en un supuesto sobre la copia de un proyecto de obras, que plagio es “Todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial, por lo que se presenta como una actividad mecanizada, muy poco intelectual y creativa, carente de toda originalidad y concurrencia de genio o talento humanos, aunque manifieste cierto ingenio, dándose en las situaciones de identidad y en aquellas otras que, aunque encubiertas, descubren similitud con la creación original, una vez despojadas de ardidés y disfraces, produciendo un estado de apropiación y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectual ajeno”. STS, Sala de lo Civil, de 28 de Enero de 1995 (ponente Alfonso Villagómez Rodil). (RJ 1995\387). Dicha definición ha servido como base conceptual para valorar la misma infracción en posteriores sentencias de la misma sala, en el caso de la publicación en una revista de un artículo que copiaba el texto redactado por otros y con fotografías obtenidas sin la pertinente autorización. STS, Sala de lo civil, núm. 237/1999, de 23 de marzo de 1999 (ponente Román García Varela). (RJ 1999\2005); también en este otro caso donde apreció la “inexistencia de creación novedosa digna de protección” en unos listados industriales de cámaras de comercio carentes de originalidad. STS, Sala de lo civil, núm. 886/1997, de 17 de octubre de 1997 (ponente Eduardo Fernández-Cid de Temes). (RJ 1997\7468).

⁸⁴⁶ TEMIÑO CENICEROS, I., *El plagio*, ob. cit., p. 102.

⁸⁴⁷ El Tribunal Supremo hizo mención de la afectación de dichos artículos al reafirmar el plagio por la utilización de libros por parte de la Asociación de la Industria Navarra para la Investigación Metalúrgica (AIN) que reproducían de forma literal contenidos de la obra protegida por el derecho de autor: “Por todo ello, son de plena aplicación los artículos 1 (el derecho a la propiedad intelectual del autor se reconoce y tutela por el mero hecho de creación de la obra), 2 (contenido del derecho), 5.1 (autoría), 10.1.a) (objeto de la propiedad intelectual), 14.3º (derecho moral a exigir el reconocimiento de la condición de autor de la obra), y 17 (derechos de explotación) de la Ley de Propiedad Intelectual”. STS, Sala de lo Civil, núm. 963/2001, de 23 de octubre de 2001 (ponente Jesús Corbal Fernández). (RJ 2001\8660).

(artículo 2 de la Ley de Propiedad Intelectual), su autoría⁸⁴⁸ (artículo 5 de la Ley de Propiedad Intelectual), el objeto mismo de dicha protección (artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual), el reconocimiento al autor de su creación⁸⁴⁹ (artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual) y los derechos de explotación vinculados a ella, como son el derecho de reproducción y transformación (artículo 17 y ss. de la Ley de Propiedad Intelectual). El plagio, pues, además del eventual perjuicio económico, genera

⁸⁴⁸ Si bien no existe un reconocimiento legal, la doctrina ha acuñado el concepto de “auto-plagio” (*Selbstplagiat* en Alemania), que podría definirse como la utilización fraudulenta por parte de un autor de una parte de su propia obra en otra obra posterior suya. En todo caso, sería más correcto hablar de un acto de reproducción o reutilización, porque el mismo concepto de plagio como apropiación fraudulenta por parte de un tercero choca con la posibilidad de que uno pueda realizarlo sobre su propia obra. Por otro lado, debe entenderse que no todo uso de la obra propia será deshonesto; sólo lo será cuando se realice sin indicar la autoría y fuente de la misma. Sí será lícito en casos de publicaciones paralelas, traducciones, ediciones revisadas o con fin paródico. Finalmente, subrayar que el auto-plagio no infringe el derecho del propio autor, pero sí podrá afectar al derecho de terceros con los que el autor haya acordado la cesión de sus derechos de explotación (por ejemplo, el editor de la obra que contiene el material auto-plagiado) y pueda violar lo acordado en cláusulas de no competencia del contrato. SIĘCZYŁO-CHLABICZ, J., BANASIUK, J., “The Issue and Nature of Self-Plagiarism in Academic Work”, *Intellectual Property Quarterly* (2), 2014, pp. 120 y 124 y NORDEMANN, A., “UrhG §§ 23/24”, ob. cit., p. 498. Nos permitimos citar un caso que, en nuestra opinión, coincide con la noción de “auto-plagio” que acabamos de exponer. Nos referimos a la polémica que se generó con las canciones “Halo” y “Already Gone”, de las artistas Beyoncé y Kelly Clarkson, respectivamente. Ambos temas, compuestos por el compositor Ryan Tedder, presentan una estrecha conexión en lo referente a progresión melódica y armónica se refiere. Por otro lado, la producción es muy similar, con un marcado redoble de batería que acompaña a la melodía durante toda la canción. Incluso la duración de las dos canciones es muy similar. Ambas composiciones se clasificarían dentro del género pop y del estilo de la balada, por lo que no es de extrañar que se den coincidencias habituales dentro de esta clasificación musical, pero en este caso el desarrollo de las canciones es tan paralelo que prácticamente permiten la escucha simultánea. Tal es el parecido que Clarkson, una vez escuchada la canción de Beyoncé, mostró públicamente su enfado con el compositor, quien estuvo trabajando con ambas artistas a la vez durante la composición y grabación de las canciones. (<http://www.mtv.com/news/1617011/think-kelly-clarksons-already-gone-sounds-like-beyonces-halo-so-does-kelly/>). Es precisamente esa conexión entre ambas obras y la obvia posibilidad de acceso del “plagiador” a la obra anterior lo que nos lleva a pensar que Tedder se excedió en el reaprovechamiento de su propia obra.

⁸⁴⁹ Merece la pena resaltar la paradoja que presenta la figura de los “negros” artísticos para el derecho de autor. La acción de encargar la elaboración de una obra a un artista anónimo, para una vez realizada, difundirla bajo la autoría del que la ha encargado es un tema de recurrente actualidad, en especial en el género literario. La contradicción está en que si bien el artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual protege el derecho a la paternidad de la obra, en estos casos se produce una “cesión” voluntaria de la misma, a cambio de un montante económico, conducta para la cual la Ley de Propiedad Intelectual no prevé respuesta alguna, pues la legitimación activa en estos casos recae sobre el autor, el cual dadas las circunstancias, no se le supone muy interesado en la reclamación. La problemática está en que, si bien es fácil de establecer que esta actividad esconde una voluntad falseadora de la autoría, ésta no parece poder encauzarse al tipo previsto para el plagio ni la falsedad en documento privado del 395 CP, dado que el requisito de perjuicio a tercero aquí sería difícilmente probable, más allá del engaño a que pueda haberse sometido al público en general. Por ello algunas voces de nuestra doctrina abogan por la creación de un tipo propio que permita castigar esta conducta. VEGA VEGA, J.A., *Nuevas tecnologías*, ob. cit., p. 219. Se trata de un supuesto complejo, pues se da de inicio una renuncia a la paternidad de la obra que, aún pudiendo ser revocable, a nuestro entender supone la nulidad del acuerdo, al entender que los derechos morales son inalienables. EVANGELIO LLORCA, R., *El Encargo de obra intelectual*, Dykinson, Madrid, 2006, p. 228. No hay duda de que el “negro”, aún aceptando su condición, siempre le asistirá la posibilidad de exigir el reconocimiento de su autoría *a posteriori*. CASAS VALLÈS, R., “La condición de autor. Los casos Barceló y Boadella”, *Pe. i: Revista de propiedad intelectual* (28), 2008, p. 132.

diferentes lesiones a derechos morales del autor: al de paternidad obviamente, y al de la misma integridad de la obra, producida por la tergiversación del sentido de su obra original⁸⁵⁰.

2.5.2.1. La determinación del plagio: la similitud sustancial

Con el fin de valorar sus implicaciones para la transformación, conviene detener la atención en aquello que constituye su presupuesto. Debemos establecer que acciones nos permitirán determinar que un sujeto ha copiado de forma ilícita una obra protegida. De entrada, debemos aceptar que no será posible establecer unos criterios generales para todos los tipos de obras. En algunos casos, como las obras literarias, el plagio podrá ser más fácilmente identificable pues, si bien pueden darse coincidencias entre dos autores sobre el concepto a escribir, no parece creíble que ambos usaran las mismas formas y palabras para ello. Por el contrario, en las obras artísticas esta apreciación no es tan clara, pues la originalidad expresiva de las obras presentará mayores problemas en su análisis comparativo⁸⁵¹.

Para la determinación de si hubo o no apropiación del contenido de la obra, además del necesario reconocimiento de su originalidad en contraposición con la inspiración compartida con obras anteriores⁸⁵² o pertenecientes al dominio público, deberá probarse

⁸⁵⁰ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Traduttore, traditore”, ob. cit., p. 778.

⁸⁵¹ TEMIÑO CENICEROS, I., *El plagio*, ob. cit., p. 131.

⁸⁵² En algunos casos, el temor a verse envueltos en complicados procesos judiciales ha generado que se den situaciones donde los creadores de una obra apliquen una forma de “auto-censura” para evitar ser acusados de apropiación de elementos ajenos para la realización de su propia obra. Así podría describirse la situación que se dio a finales de los años 70, cuando la compañía “Disney” amenazó con demandar a la editorial “Marvel Comics” por el diseño de su personaje “Howard el Pato” ya que, según ellos, era muy similar en apariencia al “Pato Donald” de “Disney”. Para evitar un probablemente costoso litigio, Marvel firmó un acuerdo con Disney por el que todas las futuras apariciones de Howard debían cumplir con una serie de diseños que Disney presentó para el personaje. Además, el mismo acuerdo no permitía a Marvel ni siquiera crear un nuevo diseño alternativo para el personaje, incluso si ese diseño no se pareciera en nada al Pato Donald. Como era de esperar, el diseño realizado por Disney cambió completamente la apariencia original creada por los artistas de “Marvel”, lo que obligó al creador del personaje original, Steve Gerber, a modificar completamente la idea del personaje para la nueva serie de cómics basada en él, publicada en el año 2001. Junto al ilustrador Glenn Fabry habían ideado un diseño del personaje completamente distinto al de Disney: la cabeza, ojos, picos, cuerpo y los pies eran completamente diferentes. Incluso las manos eran diferentes (las de “Donald” son en forma de ala mientras que las de Howard son más parecidas a los humanos y lleva guantes). El vestuario era también claramente diferente en los dos caracteres. Incluso el color de las plumas de “Howard” eran de color amarillo, mientras que el

que el tercero tuvo una posibilidad razonable de acceder a la obra⁸⁵³, lo que en muchos casos llevará a valorar su nivel de difusión⁸⁵⁴. Será necesario, más allá de la

de “Donald” es blanco. También la capacidad de hablar de ambos era sensiblemente diferente, pues “Howard” se expresaba de forma clara y elaborada, mientras que “Donald” tenía una característica voz gutural y una dicción atropellada. A pesar de ello, el acuerdo preexistente impidió utilizar este diseño por lo que finalmente se optó por la radical idea de transformar a “Howard” en diferentes animales, para cada uno de los seis números previstos de la serie. La conclusión de este caso es que parecen excesivas las precauciones tomadas por “Marvel”, que con el acuerdo firmado realmente cedió el control creativo de su personaje a una compañía ajena. Teniendo en cuenta que las diferencias entre ambos personajes eran sustanciales (el argumento de “Howard” era de crítica político-social y su público objetivo era más adulto que el de “Disney”), sería exagerado entender que dicha obra podría haber sido considerada un plagio, ni tan sólo una parodia de “Donald”, pues más allá de que ambos personajes compartieran especie, las referencias de una hacia el otro eran inexistentes. SCHROEDER, D., "Steve Gerber: The Dark Duck Returns", *Silver Bullet Comics*, July 20, 2001. <http://web.archive.org/web/20020815054620/http://www.silverbulletcomicbooks.com/features/99564488180361.html>.

⁸⁵³ Así ha ocurrido con la conocida acusación de plagio contra el premio Nobel de literatura español, Camilo José Cela y la Editorial Planeta. Tras un largo periplo judicial de más de 20 años, el año 2001 la Audiencia Provincial de Barcelona apreciaba “innumerables coincidencias temáticas, argumentales, de personajes, tiempos, circunstancias e, incluso, de frases textuales, que permiten sospechar que la novela ganadora del Premio Planeta del año 1994 es un plagio de su novela “Carmen, Carmela, Carmiña (Fluorescencia)”. AAP Barcelona, Sección 10ª, de 15 de enero de 2001 (ponente desconocido). (ARP 2001\52). Posteriormente se archivó la causa en dos ocasiones, pero en enero de 2006 el Tribunal Constitucional ordenó una nueva reapertura del caso. En 2009, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Barcelona apreció indicios de un delito contra la propiedad intelectual. Se apreció que la novela de la demandante, Carmen, Carmela, Carmiña (Fluorescencia), presentada el mismo año al Premio Planeta que la novela ganadora de Cela, había sido utilizada como fuente para un acto de transformación, cuanto menos parcial por parte de los demandados, según el informe pericial elaborado por un catedrático de Literatura Española de la Universidad de Barcelona. Ambas obras presentan tal multitud de similitudes que “para realizar tal transformación la novela de la querellante hubo de ser necesariamente facilitada a Cela para que, tomándola como referencia o base, hiciera lo que el perito denomina aprovechamiento artístico de aquélla”. Tras la muerte de Cela, la responsabilidad penal se ha centrado en el editor, por haber presuntamente facilitado al escritor una copia de la obra inédita de la demandante presentada al premio, la cual éste plagió posteriormente y ser por tanto cooperador necesario en el delito de plagio. (http://elpais.com/diario/2009/04/21/cultura/1240264803_850215.html). La Audiencia Provincial de Barcelona desestimó el recurso de la editorial y de nuevo el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona decretó la apertura de juicio por presuntos delitos “contra la propiedad intelectual, estafa y/o apropiación indebida”, y requiere a la editorial Planeta una fianza de 533.333 euros, como responsable civil subsidiaria (<http://www.libertaddigital.com/sociedad/juzgan-a-jose-manuel-lara-por-un-presunto-plagio-de-cela-1276404570/>). A la espera de que se dicte sentencia, sirva en todo caso como muestra de las dificultades de probar la frontera entre transformación y temática libre y común, máxime cuando una de las dos partes es un escritor de fama mundial.

⁸⁵⁴ Recogemos las conclusiones de la Audiencia Provincial de Sevilla en un supuesto sobre la utilización del contenido de una obra literaria para un espectáculo de danza. Los demandados, en este caso, los autores y productores del espectáculo, defendían la licitud de su actividad, amparándose en el uso libre de las ideas. En el lado contrario, la demandante alegaba una infracción contractual, pues los demandados le habían encargado la redacción de un guión que pudiera ser adaptado posteriormente al formato escénico de la danza. El tribunal desestima la alegación de que se trató de una mera inspiración y reconoce la existencia de una conexión identitaria entre ambas obras a través de diferentes elementos indiciarios. En primer lugar, toma como referencia las palabras de la autora demandada, quien en diferentes apariciones en los medios constantemente hace referencia no sólo a la obra de la demandante y al autor, no ya como fuente de inspiración sino refiriendo expresamente que la representación escénica es una adaptación de la obra: “si de una mera idea o fuente de inspiración se tratase sería suficiente con citar la obra”. Sólo posteriormente al inicio del desencuentro entre las partes, pasa la demandada a hablar de una “simple fuente de inspiración”. Además, una segunda circunstancia se constituye determinante para reconocer que se dio la adaptación, pues carece de explicación que, en los primeros meses a la representación, ésta se

comparación detallada entre las obras, tener presente las acciones realizadas con anterioridad por las partes implicadas, así como la posibilidad de acceso previo a la obra referenciada, pues su análisis nos permitirá ver cómo en ocasiones sus conductas revelan una voluntad de difuminar la asimilación de la obra original tomada y camuflar bajo la idea de la libre inspiración actos ilícitos de transformación de un objeto protegido por el derecho de autor.

Para intentar facilitar la detección del injusto, los tribunales españoles han incorporado el concepto de “similitud sustancial”⁸⁵⁵, que tiene su origen en la jurisprudencia norteamericana⁸⁵⁶. Este criterio es de utilidad a la hora de comprobar si las coincidencias entre dos obras son consecuencia de un proceso de copia de la segunda respecto a la primera⁸⁵⁷. Así, para que esa coincidencia constituya infracción, se deberá

titulase de manera idéntica a como lo hace la obra literaria del demandante y posteriormente, coincidiendo con la ruptura de negociaciones de las partes se le cambiase el título. De hecho, la representación llegó incluso a estrenarse y promocionarse inicialmente con el primer título. La conclusión es que “el cambio no podía obedecer a otra razón que eliminar cualquier identificación o reconocimiento de la obra literaria a través de la representación escénica”. Las citadas circunstancias sumadas al propio contenido de la obra literaria en comparación con el guión escénico, revelan una serie de identidades que claramente indican que se trató de una adaptación y no una mera utilización de una idea aportada por la obra literaria. SAP Sevilla, Sección 6ª, núm. 356/2004, de 30 junio de 2004. (ponente Marcos Antonio Blanco Leira). (AC 2004\1146).

⁸⁵⁵ Encontramos en nuestros tribunales sentencias en que se reconoce esa protección de la sustancialidad de la obra, más allá de la comparación literal de las formas entre dos creaciones. En la citada sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sobre sobre los guiones de las obras “Gitana” y “Corazones Púrpuras” (vista al hablar de la protección del contenido, en este mismo capítulo), vemos como se sometió a ambos textos a una comparación pericial, concluyendo que la similitud entre los personajes, sus características y situaciones, las expresiones que utilizan, así como el desarrollo y desenlace del argumento (el peritaje encuentra setenta y siete coincidencias relevantes), confirmaban que el demandado, el escritor y académico Arturo Pérez-Reverte, había incorporado la obra del demandante a la suya, sin perjuicio de haberla alterado con algunos matices. La resolución recuerda que el plagio no necesita ser literal, sino sustancial en el sentido del acto de transformación del artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual, y que aquí la sustancialidad se encontraba en el argumento. En este caso, además pudo comprobarse la posibilidad de acceso a la obra originaria por el demandado, pues se había producido una relación profesional previa entre las partes. SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 114/2011, de 8 de abril de 2011 (ponente María de los Ángeles Rodríguez Alique). (AC\2011\510).

⁸⁵⁶ NIMMER, M.B., NIMMER, D., *Nimmer on copyright*, Vol. 4, Matthew Bender, New York, 2013, § 13.03[A], 13-38.1, o SCHWARTZ, E., NIMMER, D., “United States”, ob. cit., p. 135. El concepto de “*substantial similarity*” se vincula a su vez a la idea de “*striking similarity*” (similitud chocante), que presume que se estará ante una copia cuando dos obras complejas sean virtualmente idénticas, descartando la creación independiente. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., pp. 101 y 103.

⁸⁵⁷ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 459. A su vez, deberá diferenciarse del uso de material tomado del dominio público, o de los supuestos en que los elementos utilizados son insignificantes en su cantidad, o bien cuando estos han sido alterados más allá del reconocimiento, de tal modo que se excluya la responsabilidad del autor de la obra derivada. JASZI, P., “On the Author Effect: Contemporary Copyright and Collective Creativity”, en WOODMANSEE, M., JASZI, P. (coord.), *The Construction of Authorship: Textual Appropriation in Law and Literature*, Duke University Press, Durham and London, 1994, p. 40. Ese mismo requisito de que se de un “*substantial*

haber dado una toma que resulte en una similitud sustancial entre los materiales protegidos de la primera obra y la copia.

Para establecerlo, es necesaria una tarea analítica de valoración y comparación entre ambas obras⁸⁵⁸, desestimando primeramente que se trate de una mera inspiración. Para determinar si existe similitud en lo sustancial entre dos obras, debemos fijarnos en la coincidencia en la expresión de la idea, no en la identidad de la idea en sí⁸⁵⁹. La comparación deberá hacerse sobre los elementos protegidos (desechando las mencionadas ideas, las “*scènes à faire*”, las exigencias técnicas en obras utilitarias, como los programas de ordenador o las obras en el dominio público⁸⁶⁰), los cuales podrán encontrarse incorporados en la nueva obra de forma literal y fragmentada⁸⁶¹,

taking” es compartido por el *copyright* británico, que impide al titular de una obra oponerse a que otros tomen elementos menores de la misma. CORNISH, W. R., LLEWELYN, D., APLIN, T. F., *Intellectual property*, ob. cit., p. 500. El artículo 31 *CDPA* habla de “*incidental inclusion*”, exceptuando la incorporación de obras musicales de forma intencionada, lo que excluiría la posibilidad de realizar *samples* sin autorización.

⁸⁵⁸ Su contenido se encuentra desarrollado en el caso “*Rogers v. Koons*”, el cual enfrentaba al autor de una fotografía artística con el escultor que la había utilizado para crear figuras de porcelana basadas en ella, quien alegaba que la adición y embellecimiento de diversos elementos no presentes en la foto original debía entenderse suficiente para diferenciar ambas obras. La sentencia concluye que Koons “sobrepasó la línea” cuando usó una expresión idéntica de la obra anterior; en este caso, reprodujo la composición, la pose y las expresiones de los protagonistas de la foto. El juez desestimó igualmente el uso paródico alegado por el demandado, que buscaba encontrar refugio en el “*Fair Use*”. El tribunal no apreció que en la segunda obra se encontrara, ni tan sólo parcialmente, una visión burlesca de la obra copiada y afirmó que el público en general no apreciaría ese sentido paródico al comparar la foto y una plasmación tan similar de su contenido en unas figuras decorativas. *Rogers v. Koons*, 960 F.2d 301 (2d Cir. 1992).

⁸⁵⁹ “*The similarity of expression, whether literal or nonliteral, which necessarily results from the fact that the common idea is only capable of expression in more or less stereotyped form will preclude a finding of actionable similarity*” (La similitud de la expresión, ya sea literal o no literal, la cual necesariamente resulta del hecho de que la idea común es la única capaz de expresarse en forma más o menos estereotipada, impide encontrar una similitud objetable). NIMMER, M.B., *Nimmer on copyright*, Vol. 2, ob. cit., p. 626.2.

⁸⁶⁰ SCHWARTZ, E., NIMMER, D., “United States”, ob. cit., p. 136.

⁸⁶¹ La relevancia de los elementos sustanciales frente a elementos accesorios añadidos fue el argumento central en una de los casos de plagio musical más conocidos internacionalmente, por afectar al ex-Beatle George Harrison. La justicia norteamericana apreció que su famosa canción “*My Sweet Lord*” era un plagio del tema “*She’s so fine*” de *The Chiffons*, teniendo en cuenta las semejanzas melódicas en la estructura de compases de la canción, que se repetían de forma similar. La sentencia consideró que las leves diferencias entre ellas no impedían que ambos temas fueran “virtualmente idénticos”. Ni siquiera se consideró diferencial la incorporación del célebre “riff” de guitarra introductorio, que para muchos oyentes constituye un elemento central de la canción. Sorprendente fue la alegación de la defensa de que se trató de una “copia subconsciente”, a lo que el tribunal respondió que la intención de infringir no era un requisito para apreciar una infracción por plagio. Finalmente, destacar que en la valoración del daño indemnizable, se optó por un método de porcentajes sobre las ventas del disco y del “single” que incluía la canción, si bien sorprende que se estableciera que tres cuartas partes del éxito del tema infractor se debiera a la canción versionada y sólo una cuarta parte a que la interpretara Harrison. Ciertamente es una afirmación muy subjetiva y altamente rebatible, más teniendo en cuenta que la canción fue versionada anteriormente sin pena ni gloria y que el hecho de que un antiguo Beatle la incluyera en su primer disco

pero también de forma no literal, cuando aspectos protegidos del contenido sean tomados⁸⁶². Lo que nos lleva a concluir que la similitud debe apreciarse más en relación a la “calidad” de lo tomado que a la cantidad⁸⁶³. Podría resumirse que las obras serán “substancialmente similares” cuando se encuentre que la nueva obra incorpora una parte protegida de la expresión o el contenido de la obra anterior, que por su extensión o relevancia haga ilícita su utilización en la nueva obra⁸⁶⁴.

El método puede valerse tanto del criterio examinador de un observador medio⁸⁶⁵ como de un experto del sector⁸⁶⁶. A nuestro entender, es en ese punto donde el test puede

en solitario sin duda tuvo un efecto multiplicador de su popularidad muy por encima del porcentaje asignado. *Bright Tunes Music v. Harrisons Music*, 420 F. Supp. 177 (S.D.N.Y. 1976). En todo caso, la cuestión del “préstamo subconsciente” (como lo menciona la doctrina alemana), tiene poca relevancia para el derecho de autor, pues finalmente tendrá la misma consideración que el plagio consciente. NORDEMANN, A., “UrhG §§ 23/24”, ob. cit., p. 498.

⁸⁶² SCHWARTZ, E., NIMMER, D., “United States”, ob. cit., p. 135.

⁸⁶³ Habrá supuestos en que la reproducción de un único elemento de la obra originaria es suficiente, debido a su relevancia en la obra de referencia. A modo de ejemplo, la incorporación del estribillo de una canción puede ser suficiente para apreciar la similitud, entendiendo que esas pocas frases sean centrales en la identificación del tema preexistente. Otro ejemplo serían los “*Spin-offs*” de series televisivas, donde el personaje tomado, reubicado y extendido en su definición sigue generando una conexión directa con la obra de referencia. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., pp. 101 y 103.

⁸⁶⁴ WURZER, M., “Infringement” ob. cit., p. 1528.

⁸⁶⁵ El criterio del “*ordinary observer*” o el test de la audiencia, consiste en exponer ante el público general ambas obras para que se pronuncie en relación con su percepción sobre las coincidencias alegadas. No se tratará por tanto de una audiencia seleccionada previamente en razón del conocimiento del sector de las obras a tratar, sino del “hombre medio razonable” (*average reasonable man*), como lo define la doctrina. SCHWARTZ, E., NIMMER, D., “United States”, ob. cit., p. 137.

⁸⁶⁶ En la ya citada sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid el de 30 de junio de 2005 (caso “Se Acabaron Tus Agallas”, visto en el epígrafe sobre autorización del capítulo 1), el tribunal solicita el criterio de un perito profesional, en este caso, un profesor titulado por el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona para establecer si se produjo un plagio. El peritaje analiza los diferentes elementos compositivos de las obras y concluye, en primer lugar, que las armonías son de uso común en la música ligera, por lo que la coincidencia no es nada fuera de lo habitual; por otro lado, que las coincidencias melódicas son comunes en el género al cual estas obras pertenecen, pues el perito lo califica de “giros muy utilizados en este tipo de música”. Igualmente, tanto el tempo como la cadencia tonal son notoriamente diferentes, si bien el ritmo sincopado es compartido. El informe concluye que hay “diferencias sustanciales” entre ambos temas, por lo que no puede apreciarse plagio entre las dos canciones. En palabras del propio perito: “El circunstancial parecido de una pequeña secuencia melódica no puede considerarse plagio. De no ser así, la mitad del repertorio de la música comercial sería plagio de la otra mitad”. Tras las conclusiones aquí formuladas, la Audiencia asumió el criterio pericial para rechazar el recurso, desestimando la consiguiente demanda de plagio. En cuanto al análisis técnico de las obras en casos así, nos parece interesante el razonamiento del Tribunal Federal de Los Angeles en la demanda de plagio presentada por los herederos del artista *soul* Marvin Gaye contra los cantantes Pharrell Williams y Robin Thicke, que fue resuelta a favor de los demandantes, imponiendo una indemnización de siete millones de dólares a los demandados (*Pharrell Williams, et al. v. Bridgeport Music, Inc., et al.*, U.S. District Court for the Central District Of California, LA CV13-06004 JAK (AGRx), 2014 U.S. Dist.). El juez apreció similitudes sorprendentes entre las dos canciones tras oír al musicólogo llamado a declarar por la acusación, quien analizó las canciones y concluyó que había una “constelación” de ocho elementos similares (existe incluso una mezcla de ambas canciones en Youtube donde se pueden apreciar

presentar deficiencias, en tanto que entendemos que el “observador medio” no podrá siempre ser capaz de discernir, por un lado, entre cuáles son los elementos protegibles de una obra y cuáles son de uso libre, o el grado de relevancia de la similitudes entre las obras, especialmente en supuestos de elevada complicación técnica, como podrían ser los programas de ordenador. En ese sentido, podrá tener dificultades para detectar aquellos supuestos de piratería que estén eficientemente escondidos. Hay que tener en cuenta que lo que se busca determinar mediante este método es si se ha producido una infracción de la propiedad intelectual, lo que requiere de unos conocimientos determinados sobre la materia que el público general puede no tener⁸⁶⁷. Por ello, entendemos que, al menos en una primera fase donde se determine la similitud entre las obras, es más eficaz el análisis de las obras realizado por expertos, de forma que permita establecer si las partes compartidas entre ambas obras son esenciales. Con todo, en determinados tipos de obras, sí que entendemos que el criterio del “observador medio” o “oyente medio” puede tener una mayor sentido. En particular, pensamos en las obras musicales, donde a pesar de que puedan existir diferencias objetivas entre dos obras en su métrica, tonalidad o estilo, no es descartable que determinadas coincidencias en la letra, la estructuración de los estribillos u otras inflexiones tanto instrumentales como vocales puedan producir que la nueva evoque la anterior a oídos del público⁸⁶⁸.

las coincidencias). En concreto, había elementos copiados, incluyendo la línea de bajo y de teclado y los pasajes más característicos del tema, que se repetían en toda la canción demandada, con la excepción de dos compases (<http://ipkitten.blogspot.com.es/2015/03/that-man-is-not-your-maker-hard-times.html>). Para determinar las similitudes entre ambas canciones, el juez solicitó a la parte actora que aportara una versión editada de la pieza de Gaye, en la que sólo aparecieran los elementos presentes en la partitura originaria (excluyendo la percusión y las voces del coro, añadidas en la grabación final). Nos parece esta concreción una decisión interesante que facilita el descarte de elementos superfluos que tengan más que ver con las convenciones habituales del género o las tendencias de la época. En nuestra opinión, la comparación de las partituras afectadas debería ser el elemento central de discusión en los supuestos de plagio musical, pues en ella se contiene el verdadero “esqueleto” de la canción. (<http://ipkitten.blogspot.de/2015/02/blurred-lines-sound-alike-litigation-in.html>).

⁸⁶⁷ NIMMER, M.B., NIMMER, D., *Nimmer on copyright*, Vol. 4, ob. cit., § 13.03[E], 13-101.

⁸⁶⁸ En nuestra jurisprudencia reciente, es célebre el caso de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 21 de junio de 2011, que enfrentó al famoso cantautor “Manu Chao”, representado por su productora “Radio Bemba”, contra “Editorial Página Cero S.A.” y “The Love Comes S.L.”, condenadas en primera instancia por haber infringido el derecho moral a la integridad de la obra del cantante al modificar su famosa canción “Me Gustas tú”, a pesar de la negativa expresa del autor (lo que despeja cualquier duda sobre el acceso de los demandados a la obra), para utilizarla como reclamo publicitario para el periódico gratuito ADN. El interés de la cuestión radica en que uno de los peritos que intervino en el caso, a pesar de encontrar diferencias entre los temas, apreció similitudes suficientes entre los estribillos “para que el oyente identificara, mediante la evocación o recuerdo” la obra anterior en la nueva. Como bien indica la sentencia, la dificultad se encontraba en determinar hasta qué punto esa evocación provocaba en el oyente la convicción de que se estaba reproduciendo la canción de la parte actora: “Sin duda resulta complejo

2.5.2.2. Diferencias con el acto de transformación

El plagio no tiene por qué necesariamente consistir en la apropiación de la forma externa de la obra, sino que en la mayoría de casos, se dará una usurpación del esfuerzo inventivo contenido en la misma⁸⁶⁹. No será posible realizar una copia ilícita bajo el paraguas de la libertad de uso de las ideas, ni aun cuando la obra original esté basada en

determinar el grado de intensidad necesario para que la evocación o el recuerdo por parte del oyente medio produzca la impresión de que se está reproduciendo con alteraciones la obra original anterior y que, por consiguiente, la obra posterior en conflicto no supera el mínimo de originalidad o distintividad suficiente para ser considerada una obra nueva, distinta de la originaria. La dificultad radica, claro está, en que se trata de percepciones subjetivas, de carácter personal, que pueden variar de un destinatario a otro y depender de múltiples factores, entre ellos, también, el previo conocimiento de la canción del demandante, si bien debe admitirse que la obra goza, en efecto, de popularidad, en el sentido de que es conocida, aunque no tenemos base para admitir que lo sea por el público en general y no tan sólo por un cierto sector.” La sentencia se plantea si es suficiente, para descartar la existencia de plagio, basarse en las diferencias objetivas entre las dos obras que los peritajes técnicos resaltaron, o si será necesario apreciarlo en base al criterio subjetivo del público citado anteriormente. Ante la dificultad de establecer que la evocación fuera de fuerza suficiente para generar en el público una conexión inequívoca entre ambas obras, el tribunal estimó que habría sido necesario aportar por parte del demandante el conocido como “test del oyente medio” para poder afirmar dicho punto, pues las conclusiones del perito de la parte actora no se estima suficiente para determinar dicha infracción. Ante la falta de ese medio de prueba, definitorio del presupuesto de la infracción, el tribunal desestimó la demanda, a pesar de reconocer ciertas dudas sobre la existencia o no de plagio. SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 274/2011, de 21 de junio de 2011 (Luis Garrido Espá). (AC/2011/1998). Un caso con similares antecedentes de hecho fue resuelto por la Audiencia Provincial de León, el 10 de marzo de 2008. El caso versó sobre el uso de la canción “Con Esta Canción” en un anuncio publicitario sin la preceptiva autorización. Si bien la defensa de la empresa demandada (Caja España) esgrimió diferencias sustanciales en la letra, reconociendo únicamente un “parecido parcial” en cuanto a la parte musical, el peritaje pertinente manifestó que existía identidad entre ambos temas, pues únicamente se habían realizado unos mínimos arreglos respecto a la partitura original, por lo que el tribunal condenó a Caja España a indemnizar a la SGAE, como representantes de los autores de “Con esta canción”, por el uso ilegítimo de una obra protegida, al recordar la sentencia que la protección de la obra se extiende a ambos elementos y aun usando sólo la letra, la infracción se cometería igualmente. SAP León, Sección 1ª, núm. 77/2008 de 10 de marzo de 2008 (ponente Ricardo Rodríguez López). (JUR 2008\164843).

⁸⁶⁹ En la doctrina, se ha hecho referencia al término “usurpación mixta” de derechos morales y patrimoniales para definir los efectos del plagio en la esfera de derechos del autor perjudicado. CARRASCO PERERA, A., “Comentarios al artículo 133”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit. p. 1747. En nuestros tribunales esta diferenciación también ha encontrado reconocimiento, como sería el caso de la Audiencia Provincial de Barcelona, que condenó a la editorial “Ediciones B” por plagio al atribuir a terceros unas obras que no habían sido realizadas por estos. No obstante, el tribunal diferenció dicha conducta de la usurpación, por el hecho de que no se daba una apropiación de la autoría para sí mismo por parte del demandado, sino para un tercero: “El hecho probado de haber publicado «Ediciones B., SA», durante los meses de febrero y abril de 1995, diversas novelas cuyas portadas, a pesar de ser ilustraciones realizadas por Jorge S. C., la empresa editora hizo constar como obras de Enrique M. y Jorge M., quienes no fueron sus autores ni tuvieron participación alguna en su realización, difícilmente es subsumible en el tipo agravado del artículo 271 del Código Penal, pues aunque se trate de una actuación de plagio absoluto, toda vez que se atribuyen a terceros obras ajenas en su total sustancialidad, la acción de usurpar la condición de autor, que constituye el elemento nuclear del tipo agravado, supone apropiación intelectual de la obra ajena por el agente, que éste la haga suya, atribuyéndosela a sí mismo, lo que no ocurrió en el caso examinado, en que quien plagió las obras creadas por el ahora apelante atribuyó la condición de autor, sin serlo, a otras personas, no a sí mismo.” SAP Barcelona, Sección 5ª, núm. 515/1997, de 27 de enero de 1998. (ponente Joan Francesc Uría Martínez). (ARP 1998\541).

un concepto de común acceso en el ideario colectivo⁸⁷⁰. La alteración de una copia no autorizada para evitar la identificación con la obra original no evitará la producción de una infracción del derecho de autor. Ni tampoco la alegación de que se da una identidad en la idea, por muy común que sea ésta, podrá eximir al copista. Cuando se pueda establecer que éste se benefició de una obra anterior protegida para realizar la suya, estaremos ante un aprovechamiento del esfuerzo ajeno que irá mucho más allá de la inspiración compartida⁸⁷¹.

La cuestión relevante aquí es si es posible considerar que el plagio, cuando no sea literal, viene a suponer una suerte de transformación cuya única diferencia con la obra derivada sea la falta de autorización para poder ser explotada de forma lícita. Tal consideración vendría a considerar que toda transformación no autorizada sería un supuesto de plagio y, como veremos, esa analogía es inexacta. En primer lugar, porque el concepto de plagio choca expresamente con el carácter original que se les reconoce a las obras derivadas. El plagio, aun cuando no es literal, no contiene aportación creativa por parte de su autor que merezca la consideración de original. De hecho, los cambios realizados a la obra anterior no tienen más objetivo que el de “camuflarla” bajo una autoría diferente, para poder ser explotada por un tercero que, por eso mismo, nunca podrá ostentar la condición de autor. En el plagio no literal no se genera una nueva obra diferente de la plagiada, sino que deberá considerarse como una “copia servil” exenta de originalidad⁸⁷².

Sería posible en todo caso, en un caso de plagio parcial, en el sentido que la obra

⁸⁷⁰ Sólo cuando se haga una burda y servil imitación será el plagio perseguible. Si no es así, la apropiación de las ideas contenidas en la obra no será ilícita. VEGA VEGA, J.A., “Nuevas tecnologías y protección de la propiedad intelectual”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Nuevas tecnologías y propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 1999, p. 205.

⁸⁷¹ ELLIOTT, C., “Once a Copy Always a Copy,” *Copyright World* (43), 1994, p. 30.

⁸⁷² En el caso “Manu Chao”, citado en este mismo epígrafe, la sentencia establece un criterio diferenciador entre el plagio en lo sustancial y el acto de transformación.: “Si fuera una copia servil o idéntica, bastaría con acudir al término legal de reproducción o comunicación pública y no habría necesidad de ampararse en otro término, como es el extralegal de plagio. Pero si no lo es, porque se trata de una obra musical en que presenta modificaciones o variaciones respecto de los elementos expresivos de la obra original anterior, pero en la que se identifican los elementos esenciales o sustanciales de ésta, es cuando cobra sentido el término o concepto de plagio, que implica la ausencia de originalidad de la obra posterior para ser objeto, por sí misma, del derecho de propiedad intelectual que reconoce la Ley de Propiedad Intelectual y, por tanto, necesariamente, que no se trata de una obra diferente de la preexistente.” SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 274/2011, de 21 de junio de 2011 (Luis Garrido Espá). (AC/2011/1998).

plagiadora no estuviera constituida enteramente por la obra plagiada, que la parte no plagiada pudiera tener una relevancia creativa para el derecho de autor. Piénsese por ejemplo en una novela donde el plagio sólo se produce en unos capítulos, o una canción donde solo la introducción del tema es plagiaría. Entonces, y sólo si esta parte nueva fuera identificable y separable de la parte tomada, se podría considerar autor a quien hubiera realizado dicha creación. Ahora bien, eso no eximiría de seguir considerando plagio al conjunto resultante de la combinación de ambas partes.

En el plagio se producen modificaciones sin altura creativa suficiente de elementos accesorios de la obra original, que responden a un intento de ocultación del material tomado. En la transformación, a pesar que los elementos esenciales de la obra se respetan, las modificaciones en el contenido o en lo expresivo contienen una relevancia suficiente para considerarlas originales. Eso supone que el plagio no literal no constituye una obra derivada no autorizada, pues la segunda contiene una aportación creativa suficientemente relevante, que la aleja de la originaria conceptualmente, lo que permite reconocer la autoría del segundo autor⁸⁷³. Es decir, no es lo mismo cambiar los nombres de los personajes y lugares de una novela pero mantener intacto el argumento, desarrollo y estructura de la misma (plagio), que adaptarla al género cinematográfico, revistiendo al contenido del texto de una representación visual que antes no tenía y ajustándola a un nuevo “lenguaje” narrativo diferente de la obra preexistente (obra derivada). Podremos diferenciar el plagio de la transformación de la siguiente forma: cuando en la nueva obra reconozcamos los elementos esenciales de la anterior, sin que estos hayan sido alterados de una forma creativa sino copiados en lo sustancial, entonces estaremos ante un supuesto de plagio, si con ello se da a la vez una usurpación de la autoría⁸⁷⁴.

Para diferenciar la transformación del plagio, será necesario valorar igualmente la originalidad subjetiva de la obra resultante, pues centrarse únicamente en las

⁸⁷³ En contra de esta afirmación, GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 479, entiende que la poca exigencia de originalidad para las obras derivadas hace que el plagio no literal, el cual supone un mínimo acto de transformación de la obra plagiada, sea en la práctica indistinguible de la obra derivada no autorizada. O autorizada, añadiríamos nosotros, teniendo en cuenta que, como venimos defendiendo en este trabajo, el reconocimiento de la obra derivada como tal no depende de la obtención de autorización para su uso, sino por el mero hecho de ser una creación original.

⁸⁷⁴ TEMIÑO CENICEROS, I., *El plagio*, ob. cit., p. 124.

coincidencias objetivas entre algunos elementos no será siempre suficiente⁸⁷⁵. En nuestra opinión, el plagio se distingue de la transformación en que, en el primero no existe una voluntad del que lo realiza de crear una nueva obra que refleje su personalidad artística (núcleo de la concepción subjetiva de la originalidad), sino que lo que se busca es precisamente lo contrario, aprovecharse del esfuerzo intelectual ajeno para explotar una obra a la que no se le da ninguna impronta personal. Por el contrario, el autor de una obra derivada, aun cuando se realice sin autorización, busca crear una nueva obra con originalidad propia, aun cuando existan conexiones con un material anterior. En la obra derivada habrá originalidad subjetiva porque las aportaciones realizadas responden a un proceso intelectual identificable y valorable de forma independiente al del primer autor.

2.5.3. Especial consideración de la interpretación: originalidad y derecho de transformación

El derecho de autor ha buscado proteger la figura del intérprete y ejecutante, al entender que en su actuación se da un proceso creativo personalísimo que dota de originalidad a la actuación. La representación y la interpretación, tanto en el ámbito internacional⁸⁷⁶ como nacional⁸⁷⁷, ha obtenido protección para evitar la manipulación o distorsión de la

⁸⁷⁵ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., pp. 444 y 450.

⁸⁷⁶ En los tratados internacionales, encontramos una primera mención en las resoluciones de la Conferencia diplomática de Bruselas de 1948 del Convenio de Berna. En ella se reconoce el carácter artístico de las interpretaciones y ejecuciones y la necesidad de ser protegidas dentro de los “*droits voisins*” del derecho de autor. Posteriormente, el Convenio de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de fonogramas y los Organismos de Radiodifusión fue aprobado en Roma en el año 1961 por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), incorporó una definición de “intérprete” en su artículo 3 (“todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística”) y previó la protección de derechos tales como la comunicación pública, fijación en soporte y reproducción (artículo 7). Así, les reconoce una protección mínima de 20 años, sin que éstos puedan afectar en ningún modo a los derechos reconocidos a los autores de las obras. En esencia, este sistema se articula para proteger a los intérpretes contra la explotación no autorizada de sus actuaciones y trabajos, como por ejemplo, la fijación de sus espectáculos en directo sin consentimiento. En el mismo sentido, el Acuerdo Internacional sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) también reconoce dicha protección a intérpretes y ejecutantes, si bien desde una perspectiva más amplia, destinada a establecer un conjunto de garantías para el comercio internacional en materia de propiedad industrial e intelectual.

⁸⁷⁷ En una perspectiva comparada, no siempre se aprecia el mismo modo de protección. En Francia, los derechos vecinos (*droits voisins*) previstos en el artículo L212-1 y ss. *CPI* reconocen los derechos

interpretación del artista, concediéndoles la posibilidad de proteger su esfera moral en virtud de su reputación, a la vez que su vertiente patrimonial por posibles daños económicos. En ese sentido, es posible hablar de los derechos inherentes de los ejecutantes y ver cómo cohabitarán con los derechos de los distintos titulares de derechos sobre la obra.

En España, la interpretación dominante en la doctrina y la jurisprudencia ha sido históricamente la de separar la interpretación de otras categorías previstas en la Ley de Propiedad Intelectual como serían la obra compuesta o la obra derivada, al entender que la aportación del artista ejecutante no tenía suficiente trascendencia para considerar que se produjera una transformación de la obra existente y la aparición de una nueva creación. Esta interpretación es consistente con el régimen legal, teniendo en cuenta que el reconocimiento de sus derechos se encuentra de forma separada en la Ley de Propiedad Intelectual, en la categoría de derechos afines⁸⁷⁸. De todos modos, para la

patrimoniales y morales (los cuales comparten la característica de inalienables con los derechos de autor) de los artistas e intérpretes, excluyéndose al “l'artiste de complément” (traducible por figurante), a los que considera como parte de las prácticas de la profesión. La diferencia entre ambos la han fijado los tribunales en base a la esencialidad de la interpretación, su importancia o su duración. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., p. 148. En relación con los derechos morales, la jurisprudencia consideró como una desfiguración de la prestación del actor la incorporación de escenas eróticas en las que él no aparecía, si bien formaba parte de la película. Hay que aclarar que dichas escenas se incorporaron con posterioridad a la participación del actor y sin tener conocimiento previo que ello iba ocurrir en el guión original, por lo que se reconoció un perjuicio moral y profesional al intérprete. *Christian Alers et autres c./ Pierre Unia et autres*, TGI Paris, 20 avril 1977 (RIDA 96 1978, p. 117). Otros pronunciamientos reconocían el respeto a los derechos morales del intérprete mediante el respeto a la reproducción en un disco de sus interpretaciones musicales de forma íntegra y manteniendo la calidad original de la grabación, así como el deber de mencionar al artista en los créditos del disco. TOMORI, P., “Protection, Exercise and Enforcement of Performer’s rights after the 1996 and 2000 WIPO Diplomatic Conferences Summary and Analysis of the Answers to Questionnaire”, en *Creators’ rights in the information society. Proceedings of the ALAI Congress*, KJK-Kerszöv, Budapest, 2004, p. 652. En Alemania, la misma definición de “intérprete” que da el § 73 *UrhG* (“persona que representa, canta, actúa o en otra manera presenta una obra o una expresión de arte popular o que participe artísticamente en esa representación”) sugiere que dicha representación conlleva cierto nivel de originalidad y/o calidad artística. TOMORI, P., “Protection”, ob. cit., p. 646. En cuanto a la calificación del intérprete como autor, la doctrina alemana entiende que la relación entre la protección del intérprete y del autor es gradual, siendo posible proteger como autor al primero, cuando su interpretación tenga altura creativa suficiente. SCHAEFER, M., “UrhG § 73”, en FROMM, F.K., NORDEMANN, A., NORDEMANN, J.B. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 1498. En Estados Unidos la situación es diametralmente opuesta, pues el reconocimiento de los derechos de autores y artistas se ve limitada por la noción de “work for hire” (§ 201 USC), lo que obligará a los actores y ejecutantes a recurrir a la negociación colectiva mediante los sindicatos respectivos (los denominados “Actors’ Guild”). SCHWARTZ, E., NIMMER, D., “United States”, ob. cit., p. 130.

⁸⁷⁸ A la vez, se les reconoce un derecho de paternidad sobre sus interpretaciones, de oponerse a toda acción que repercuta en su prestigio profesional, además de poder autorizar el doblaje de su actuación en su propio idioma. SUSAETA, P., TRINIDAD, P., *El negocio de la música: guía práctica sobre el entorno profesional y legal del músico*, Fundación Autor, Madrid, 2005, p. 35. Los intérpretes podrán

protección de la esfera moral de sus derechos, el intérprete tendrá la facultad de oponerse a toda alteración sustancial sin su consentimiento por parte terceros⁸⁷⁹ que perjudique su prestigio o reputación (artículo 113.1 de la Ley de Propiedad Intelectual)⁸⁸⁰, de forma similar al derecho de integridad reconocido a los autores⁸⁸¹. En concreto, el apartado 2º del artículo prevé una forma concreta de transformación, el doblaje en la propia lengua, para el cual se requiere su autorización, por tratarse de uno

igualmente ejercer sus derechos morales cuando se utilicen versiones con calidad deficiente de sus actuaciones. RAGEL SÁNCHEZ, L.F., “Compositores, intérpretes y ejecutantes de la música en el cine”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Creaciones audiovisuales*, ob. cit., p. 151. Con anterioridad a la reforma, cuando el plazo de protección se limitaba a los 20 años posteriores a la muerte del artista, podían darse situaciones absurdas como que, pasado ese tiempo, un intérprete perdiera el derecho a aparecer en los títulos de crédito de una obra en la que hubiera participado. ROGEL VIDE, C., “Propiedad intelectual y derechos de los intérpretes”, en ROGEL VIDE, C. (dir.), *Anuario de propiedad intelectual* (2008), Reus, Madrid, 2009, p. 320.

⁸⁷⁹ El pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid de 2007, en que el intérprete de la canción “Opá, yo viazé un corrá”, solicitaba el cese en la actividad de reproducción y comunicación pública no autorizada del tono real de llamada extraído de la canción por parte de una empresa dedicada a la comercialización de productos de entretenimiento para teléfonos móviles, estima la infracción y cita los derechos inherentes a la figura del intérprete: “[...]De ahí que la Ley les atribuya el derecho a autorizar la fijación de sus actuaciones (artículo 106 de la Ley de Propiedad Intelectual), a autorizar la reproducción directa o indirecta de las fijaciones de sus actuaciones (artículo 107 de la Ley de Propiedad Intelectual), a autorizar la comunicación pública de sus actuaciones (artículo 108 de la Ley de Propiedad Intelectual), a autorizar la distribución de sus actuaciones (artículo 109 de la Ley de Propiedad Intelectual), así como al reconocimiento de su nombre sobre sus interpretaciones o ejecuciones, a oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su actuación que lesione su prestigio o reputación, y a autorizar el doblaje de su actuación (artículo 113 de la Ley de Propiedad Intelectual).” AAP Madrid, Sección 28ª, núm. 141/2007 de 7 de junio de 2007. (ponente Teresa Puente-Villegas y Jiménez de Andrade). (JUR 2008\62242).

⁸⁸⁰ MARTÍN VILLAREJO, A., “Reflexiones sobre la protección de las interpretaciones audiovisuales”, en *Creators' rights in the information society. Proceedings of the ALAI Congress*, KJK-Kerszöv, Budapest, 2004, p. 856, entiende que la exigencia de que se trate de un perjuicio objetivo y sustancial a su reputación supone una limitación al derecho moral del artista, debido al elevado margen de interpretación que comportan estos conceptos. En todo caso, dicha precisión se incluye de idéntica forma en el artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual para los autores, con la intención de equilibrar sus intereses con el fin de la propia ley, que no es otro que el fomento de la producción intelectual. Un exceso de celo por parte de los autores e intérpretes a la hora de aplicar restricciones a toda utilización de la obra podría tener un efecto negativo sobre este objetivo.

⁸⁸¹ La protección de la integridad del intérprete sólo está prevista para aquellos actos que vulneren su reputación, a diferencia del derecho de integridad del autor, que protege igualmente contra actos contrarios a los intereses de éste. Esto conlleva un desvalor del derecho moral del primero respecto a los autores, en especial en los casos de intérpretes y ejecutantes noveles, que encontrarán una mayor dificultad para justificar que los usos de terceros impliquen una lesión a su incipiente reputación profesional. MARTÍN VILLAREJO, A., “El derecho moral de los artistas intérpretes y ejecutantes”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *En torno a los derechos morales de los creadores*, Reus, Madrid, 2003, p. 202. Se trata de un derecho moral “a la defensiva” pues se le otorga el derecho a la paternidad y a la integridad pero no contiene todas las facultades que se reconocen en los capítulos de la Ley de Propiedad Intelectual dedicados a los autores (divulgación, modificación, retirada, acceso a ejemplar único). La diferencia radica en que el artículo 113 protege una prestación, mientras que los autores lo son de una obra intelectual. En el caso de la modificación, se justifica por el hecho de estar limitado por los derechos adquiridos por terceros y su ejercicio afectaría negativamente en la explotación de la obra por parte de sus cesionarios. CÁMARA AGUILA, P., “Comentario al artículo 113”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1513 y 1520.

de los atributos centrales de toda interpretación, como es la voz⁸⁸².

En cuanto a los derechos patrimoniales y en concreto al derecho de transformación que aquí nos interesa, debemos considerar si los intérpretes y ejecutantes disfrutaban de un derecho de transformación al igual que los autores previstos en la ley. Se trata de una cuestión relevante, teniendo en cuenta que es habitual que las grabaciones de sus interpretaciones sean reutilizadas por terceros de forma diversa, se modifiquen mediante “mezclas” o se combinen entre ellas por *Disc Jockeys* en sus sesiones musicales, lo que podría comportar un acto de transformación⁸⁸³, como veremos en epígrafes siguientes de este mismo capítulo. La Ley de Propiedad Intelectual no lo menciona expresamente entre las facultades a éstos reconocidas⁸⁸⁴, aunque la remisión a las facultades de explotación de los autores del artículo 132 de la Ley de Propiedad Intelectual, da a entender que los intérpretes y ejecutantes también gozarán de ese derecho, máxime si tenemos en cuenta que el antes mencionado artículo 113 de la Ley de Propiedad Intelectual reconoce indirectamente la facultad de estos a oponerse a eventuales transformaciones negativas para su reputación⁸⁸⁵.

Por otro lado, la Ley de Propiedad Intelectual prevé que los derechos sobre las actuaciones puedan ser cedidas a sus productores⁸⁸⁶. Más en concreto, el artículo 110 de

⁸⁸² Como todo derecho moral, su protección comprende toda la vida del artista y puede ser transmitido *mortis causa* a sus herederos o a la persona designada por el intérprete; en su ausencia, las autoridades públicas podrán ejercer tal derecho. CORREDOIRA Y ALFONSO, L., *La protección del talento*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 125.

⁸⁸³ DE ROMÁN PÉREZ, R., *Obras musicales*, ob. cit., pp. 381-382.

⁸⁸⁴ Los artículos 105 y ss. de la Ley de Propiedad Intelectual recogen los derechos exclusivos de autorizar la fijación de su actuación, de reproducción, distribución y comunicación pública de la misma, así como autorizar la distribución por cable. Igualmente, mediante la intermediación de las entidades de gestión correspondientes, tendrán derecho a ser remunerados por la comunicación pública y distribución de sus obras.

⁸⁸⁵ DE ROMÁN PÉREZ, R., *Obras musicales*, ob. cit., pp. 383.

⁸⁸⁶ La cesión de su explotación patrimonial conllevará una cesión implícita del uso del nombre y de la imagen del intérprete. Como bien recuerda el Tribunal Supremo, en un caso que versaba sobre la cesión de fonogramas a una discográfica y sus facultades de explotación sobre los mismos: “El derecho de reproducción y explotación de los fonogramas era perfectamente transmisible, resultando absurdo imaginar que se puedan comercializar las grabaciones sin que figuren la *imagen* y sobre todo el nombre del intérprete.” STS, Sala de lo Civil, núm. 1386/2007, de 20 de diciembre de 2007 (ponente Jesús Corbal Fernández). (RJ 2007\8665). Sobre esta cuestión, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Sentencia de 20 de diciembre de 2007”, *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil* (78), 2008, p. 1257, comparte el razonamiento del tribunal en cuanto al uso del nombre para la comercialización del producto. En cuanto a la imagen, recuerda que el artículo 2.2 de la LO 1/1982 exige la autorización expresa del titular del derecho. Por ello, los contratos de artistas con productores de fonogramas contienen cláusulas específicas que regulan la utilización de la imagen del artista, por ejemplo, para el uso de su nombre y voz con fines publicitarios o comerciales. Los intérpretes y ejecutantes ostentan la legitimación activa para actuar en vía

la Ley de Propiedad Intelectual establece la especificidad de que si éstas se realizan en cumplimiento de un contrato de trabajo o de arrendamiento de servicios, se entenderá, salvo pacto en contrario, que el empresario adquiere sobre aquéllas los derechos exclusivos de autorizar la reproducción y la comunicación pública de las interpretaciones, con la salvedad de que sean compatibles con la naturaleza y objeto del contrato⁸⁸⁷. Este último punto es relevante de nuevo para el acto de transformación, pues la realización de una obra derivada quedaría fuera del ámbito de cesión, al entenderse que no es necesaria para llevar a cabo el objeto del contrato, por lo que necesitaría de la autorización del intérprete para poder ser explotada de lícitamente⁸⁸⁸.

2.5.3.1. Interpretación y obra derivada

Una de los aspectos más relevantes desde el punto de vista de la transformación es determinar si la interpretación puede dar como resultado una obra derivada. No cabe duda de que en la ejecución de una obra, ya sea en dramaturgia, cine, música o cualquier otra disciplina artística, el artista realiza un esfuerzo creativo por sí mismo. Ahora bien, como ya vimos, la Ley de Propiedad Intelectual, reconduce esta actividad a

penal en un proceso de delito contra la propiedad intelectual. El artista tiene el derecho exclusivo de autorizar el uso de sus actuaciones, contenedoras de su imagen, por lo que haría incomprensible que quedara fuera del elemento subjetivo del tipo del artículo 270 CP y sí estuviera incluido el cesionario de los derechos de explotación. SANTOS VIJANDE, J.M., “Derecho a la propia imagen de artistas e intérpretes y explotación in consentida de una obra audiovisual”, *Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional* (7/2004), 2004, p. 2033

⁸⁸⁷ De forma similar, en Alemania, el § 31 *UrhG* prevé esta limitación del objeto del contrato, que será extensible a los intérpretes y ejecutantes: “Si las formas de explotación no han sido designadas específicamente cuando se concede un derecho de explotación, las formas de uso a las que el derecho se extiende se determinarán de acuerdo con la finalidad prevista por ambas partes en el contrato. La misma regla se aplicará a las cuestiones relativas a si un derecho de explotación se ha efectivamente concedido, si ha de ser un derecho de explotación exclusivo o no exclusivo, hasta qué punto se extiende el derecho de explotación y el derecho a prohibir, y a qué limitaciones estará sujeto el derecho de explotación”. En la doctrina italiana, el principio de independencia de derechos conlleva igualmente que no puedan presumirse cedidos los derechos de los intérpretes si no se encuentra expresamente mencionado en el contrato o en la ley. TOMORI, P., “Protection”, ob. cit., p. 664.

⁸⁸⁸ Para reforzar esta afirmación, nos apoyamos en la interpretación mayoritaria de nuestra doctrina, que basándose en la literalidad del precepto, entiende que, de los derechos de explotación previstos en el Título I del Libro II de la Ley de Propiedad Intelectual, sólo se entenderán cedidos el derecho de reproducción y el de comunicación pública (junto a los de fijación y distribución, por interpretación sistemática de la norma), en la medida y forma que se deduzca de la naturaleza y el objeto del contrato. SÁNCHEZ ARISTI, R., “Comentario al art. 110”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1492-1493 y MARTÍN VILLAREJO, M., “Comentario al artículo 105”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M.(dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 624.

los derechos afines contemplados en el capítulo que la Ley de Propiedad Intelectual les dedica en su Libro II.

Por ello, un sector relevante de la doctrina defiende que la interpretación y la ejecución son procesos creativos diferentes del que lleva a la autoría de la obra⁸⁸⁹; por ejemplo, los actores se basan en una obra preexistente (un guión o una partitura) a partir del que elaboran su actividad escena. Sin duda, esa actividad les otorga ciertos derechos pero eso no significa que sean autores, pues el nivel de aportación creativa de su actividad no consigue llegar al punto de generar una nueva obra, ni siquiera derivada⁸⁹⁰. No se discute que una interpretación pueda contener los suficientes elementos definitorios de la personalidad del intérprete que la hagan claramente distinguible de otras interpretaciones. Versiones memorables de canciones ajenas (Lizza Minnelli con la célebre “*New York, New York*” de Frank Sinatra), o papeles en cine o teatro (el “*Macbeth*” de Sir Laurence Olivier) son claramente identificables y distinguibles por el público, en una relación de originalidad con relación a las obras anteriores. Ahora bien,

⁸⁸⁹ SÁNCHEZ-ARISTI, R., *La Propiedad Intelectual*. ob. cit., p. 358 y “Comentarios al artículo 105”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), ob. cit., p. 1412, o DELGADO PORRAS, A., “La propiedad intelectual y la explotación videográfica de las obras del ingenio”, en DELGADO PORRAS, A. (coord.), *Derecho de autor*, ob. cit., p. 388, quien afirma que la actividad de los intérpretes (y del productor fonográfico) “no constituyen obras del ingenio, ni originales (con originalidad absoluta), ni derivadas (con originalidad relativa, tales como las adaptaciones, o transformaciones, etc.)”. Secundan también esta postura BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Introducción a la propiedad intelectual”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual*, ob. cit., p. 32, o DE ROMÁN PÉREZ, R., *Obras musicales*, ob. cit., p. 172, quien distingue entre obra y ejecución pero defiende una igualdad de derechos entre autor e intérprete.

⁸⁹⁰ En España, el caso “Boadella”, enfrentó a los actores y al director de la compañía de teatro “Els Joglars”, por la autoría de la obra “La Torna”. Ante el estreno de una nueva versión de la pieza teatral por parte del director catalán (“La Torna de la Torna”, que a la postre constituye una transformación de la anterior, por la actualización de personajes y situaciones), los actores de la primera reclamaron la coautoría de la misma, alegando un proceso creativo “en colectividad”. La Audiencia Provincial de Barcelona desestimó la petición, al entender que era necesario separar las aportaciones creativas de las que no lo eran: “son compatibles con un método de producción de la obra en el que el director de escena juega un papel de árbitro y retiene el poder de decisión sobre todos los elementos expresivos de la obra, valiéndose de las propuestas que exige de los intérpretes, a los que dirige y conduce, moldeando, perfilando y concretando finalmente el material expresivo que finalmente conformará la obra, según una concepción personal que en parte es previa y en buena medida progresiva”. SAP Barcelona, sec. 15ª, núm. 148/2008, de 28 de abril de 2008 (ponente Luis Garrido Espá). (JUR 2008\206072). El tribunal, apoyándose en los pronunciamientos de reputados críticos teatrales, que actuaron a modo de peritos, reconoció la posición única de autor de Boadella (“creatividad, decisiva y fundamental, de una sola persona, expresada por un colectivo”), lo que nos parece una decisión acertada teniendo en cuenta las circunstancias en que se creó la primera obra y el carácter “amateur” de muchos de los actores en ese momento, lo que denotaba la existencia de un sujeto que necesariamente dirigiera, ordenara y llevara adelante la obra. Coincidimos plenamente con la conclusión en el mismo sentido de CASAS VALLÈS, R., “La condición de autor”, ob. cit., p. 142, quien reconoce igualmente el acierto del tribunal y la relevancia de las opiniones de los expertos del sector para tomar la decisión adecuada.

considerar que éstas son generadoras de una obra derivada por sí mismas parece ir un paso más allá del concepto de interpretación en la mayoría de los casos. La actuación iría en su opinión vinculada a una noción de pericia o habilidad en la ejecución de la obra, pero que carece del aporte creativo y original que se le reconoce a las obras protegidas por el derecho de autor⁸⁹¹.

Entender que el acto de transformación que comprende una traducción o adaptación es equiparable a la ejecución de una obra se antoja exagerado, pues en este último caso no se produce un cambio en los elementos compositivos ni formales de tal entidad que permitan hablar de obra derivada. En la interpretación y ejecución se parte de un guión o partitura establecida al que el intérprete debe ceñirse (a lo que se suma habitualmente la figura de un director que concibe una forma determinada de ejecución), sin que se niegue la posibilidad al intérprete de poder incorporar elementos personales en su actuación⁸⁹². Así, el ámbito de modificación será limitado, porque si no fuera así la obra interpretada dejaría de ser reconocible para el público. En todo caso, y cuando la alteración de los elementos de la primera obra fueran tantos y de tal calado que se pudiese percibir como otra obra, entonces podríamos encontrarnos ante una transformación y, por tanto obra derivada, pero no podríamos seguir hablando de mera interpretación. Si el caso fuera que la obra original estuviera muy poco desarrollada, entonces nos esto lleva a una nueva cuestión: ¿si fuera tan ínfimo el desarrollo de la obra, sería identificable en la representación final? ¿Podría proteger el derecho de autor un trabajo inicial tan poco evolucionado? Si la respuesta fuera negativa, no cabría hablar, por definición, de transformación, siendo más adecuado considerar que el intérprete ha producido una nueva creación independiente, con una conexión estrictamente inspiradora con la anterior.

No es con todo, una cuestión pacífica, pues se pueden encontrar autores⁸⁹³ que

⁸⁹¹ CASAS VALLÈS, R., “La condición de autor”, ob. cit., p. 128.

⁸⁹² GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 370, entiende que el autor de la obra interpretada busca en todo momento que el ejecutante añada su aportación creativa mediante la interpretación, pero bajo unos parámetros determinados por la misma obra. Por ello, aún apreciando la tarea interpretativa, no es posible hablar de autoría en combinación con interpretación. Sólo cuando la obra en cuestión estuviera desarrollada en un grado ínfimo cabría apreciar esa aportación creativa que generara una obra derivada.

⁸⁹³ No es un aspecto desconocido en una perspectiva comparada. Así, en Holanda, VERKERKE, R., “The Netherlands. Sound sampling and the rights of authors, performers and producers of phonograms”, en

consideran que toda interpretación es única e irreproducible, de forma similar a aquellos que defienden que no es posible reproducir de forma exacta una obra pictórica en otra obra del mismo formato. Esta interpretación defiende que en cada interpretación hay un proceso de creación intelectual, que si contiene los elementos básicos para su protección, es decir, originalidad y exteriorización, podrá tener la consideración de obra. Se defiende aquí que la interpretación contiene una aportación de la personalidad artística del actor suficientemente relevante para considerarla creación intelectual por sí misma. Las aportaciones propias del intérprete al texto original hacen que el resultado sea diferente del punto de partida original y por tanto deba reconocerse su autoría sobre la interpretación⁸⁹⁴. Por ello, son partidarios del reconocimiento como obra derivada de la interpretación artística. Dicha argumentación vendría de equipararlas al efecto que tiene la traducción sobre el texto original, en el sentido de que se genera una obra diferente de la anterior, con elementos identificativos propios, y a la vez como una “seudodescodificación” de un lenguaje (musical o dramático) hacia el público receptor de la obra⁸⁹⁵.

Existe, no obstante, una tercera vía intermedia con cuyos planteamientos nos sentimos más identificados. Esta doctrina reconoce el nexo entre la obra preexistente y la

PEEPERKORN, D., VAN RIJ, C. (edit.), *Music and the New Technologies*, ob. cit., p. 174, es partidario de igualar el mismo derecho al autor que al intérprete ya que el segundo consigue igualmente un resultado creativo relevante. A modo de ejemplo, compara una interpretación musical con la traducción de un libro. Ambas presuponen una obra preexistente y ambas pueden ser creaciones características. Por ello, ambos deberían ser considerados autores de sus respectivos trabajos, no sólo el traductor. En Suiza, la doctrina va más allá, afirmando que fruto de la creación intelectual del intérprete surge una nueva obra, equiparándola con la creación del autor. MARTÍN VILLAREJO, A., “Reflexiones sobre la protección de las interpretaciones audiovisuales”, ob. cit., p. 851. En Alemania, ULMER, E., *Urheber*, ob. cit., p. 271, considera que el artista realiza una transformación a través de la ejecución pública de la obra protegida, así como cuando improvisa durante la reproducción, afectando a los derechos de autor del compositor. Siguiendo esta interpretación, otros autores entienden posible que se considere autor al actor en aquellos casos donde la aportación creativa sea especialmente relevante para la producción final, así como a otros participantes de la película que cumplan este requisito: “*Andere Persone wie Schauspieler, production designer, Maskenbildner, ja selbst der Filmhersteller können im Einzelfall ebenfalls zu den Filmurhebern zählen, wenn sie schöpferische Beiträge zur Gestaltung der Bild und Tonfolge leisten*”. REHBINDER, M., *Urheberrecht*, ob. cit., p. 107. En Francia, DESBOIS, H., *Le droit d'auteur*, ob. cit., p. 214, defiende la creatividad implícita de la interpretación como creadora de una obra derivada, que guardaría similitud con la relación entre el autor de un texto y el autor de su traducción. La diferencia radica en que la interpretación queda integrada en la obra interpretada y no puede separarse de ella, mientras que la obra derivada es independiente materialmente de la preexistente, tiene entidad propia y se dirige a un público distinto.

⁸⁹⁴ Encontramos también esta visión en en nuestra doctrina: ROGEL VIDE, C., *Estudios*, ob. cit., p. 416 y MARTÍN VILLAREJO, M., “Comentario al artículo 105”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., pp. 636.

⁸⁹⁵ RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Interpretación y obra derivada”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Interpretación y autoría*, Reus, Madrid, 2004, p. 109.

interpretación resultante, pues nadie duda de que, más allá de la pura improvisación absoluta, no cabría el arte interpretativo sin que antes se hubiera creado un papel (o partitura) para dicho intérprete. Pero se distingue entre aquellas interpretaciones que contienen una aportación peculiar de aquellas que siguen estrictamente el contenido del guión⁸⁹⁶. Es decir, el reconocimiento de la altura creativa quedará ligado a la calidad de la interpretación: cuando la personalidad del autor “impregne” la obra representada de tal forma que puedan observarse importantes variaciones en la ejecución de la misma obra⁸⁹⁷, entonces entendemos posible que pueda concebirse dicha interpretación personalísima y original como una transformación que dé como resultado una obra derivada. Somos conscientes de que éste es un concepto con claroscuros y que su determinación recaerá, en su caso, en una valoración subjetiva del juez para cada supuesto, que probablemente necesite la guía de críticos especializados o incluso tener en cuenta la acogida del público de dicha interpretación. Parece más consistente con el régimen de la transformación seguir esta interpretación, que el colocar en una misma categoría todas las interpretaciones.

En todo caso, es obvio que no todos los actores tienen el mismo nivel interpretativo y que, en muchas ocasiones, el artista se ceñirá al guión y seguirá las pautas del director, o incluso imitará otras interpretaciones anteriores del mismo personaje o del arquetipo en cuestión (el tipo duro, el bonachón, la chica inocente, por poner algunos ejemplos). Para estos casos, el intérprete quedará en eso, y sus derechos y reconocimiento serán diferentes de los del autor, pues no se apreciará un supuesto de creación. Ahora bien, existen casos donde el actor lleva el papel que se le concede a un nivel mucho más desarrollado del que el guión original contenía; los cambios de fisonomía y apariencia, un vestuario identificable, gestos y formas de hablar, o la incorporación de nuevas frases e improvisaciones al hilo del guión, cuando son creación del actor, merecen la consideración de creación intelectual⁸⁹⁸. En el cine encontramos cientos de

⁸⁹⁶ RAGEL SÁNCHEZ, L.F., “Interpretación, Derechos de autor y derechos conexos”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Interpretación y autoría*, Reus, Madrid, 2004, pp. 65-66. En la misma línea, ENCABO, M.A., ROSÓN, T., “Ideas”, ob. cit., p. 75, añaden que cuando la interpretación contenga “formas originales”, el intérprete debería recibir igual consideración legal que el arreglista; se trata de actividades similares, con la única diferencia en el tiempo y preparación empleado por cada uno de ellos para realizarlas, pero que al fin y al cabo ambas generan una obra derivada. ENCABO, M.A., ROSÓN, T., “Ideas”, ob. cit., p. 75.

⁸⁹⁷ MARTÍN VILLAREJO, A., “Reflexiones sobre la protección de las interpretaciones audiovisuales”, ob. cit., p. 851.

⁸⁹⁸ ROGEL VIDE, C., “Propiedad intelectual y derechos de los intérpretes”, ob. cit., p. 319.

interpretaciones de militares, de excluidos sociales, o de enfermos mentales, pero cuando recordamos a Marlon Brando en “*Apocalypse Now*”, a Robert De Niro en “*Taxi Driver*”, o a Jack Nicholson en “*Alguien Voló sobre el nido del Cuco*”, y escuchamos a sus respectivos directores reconocer que estos actores transformaron al personaje durante el rodaje, llegando a sorprender al propio director y guionistas con giros interpretativos imprevistos, no podemos negar el aporte creativo de dichos intérpretes⁸⁹⁹, los cuales toman un elemento de la obra original (el personaje) y lo transforman mediante sus aportaciones creativas personales, dando como resultado una creación con un grado de altura creativa, de originalidad relativa en este caso, merecedora de protección. En estos casos, la originalidad de la interpretación debería quedar fuera de duda, y reconocer la autoría sobre la misma del actor así como su titularidad de derechos sobre la obra creada. De la misma forma que ocurre, por ejemplo, con la pantomima, citada expresamente como obra original en el artículo 10.1.c) de la Ley de Propiedad Intelectual, la interpretación creativa podría incorporarse como un supuesto de obra derivada del artículo 11, por la transformación que conlleva de la obra original⁹⁰⁰, en este supuesto, el guión de la película, el libreto de la obra escénica, la coreografía, o la partitura de la pieza musical sobre la que el intérprete realiza su aportación.

⁸⁹⁹ WRIGHT WEXMAN, V., “The Rhetoric of Cinematic Improvisation”, *Cinema Journal*, Vol. 20, No. 1, Special Issue on Film Acting, University of Texas Press, Austin, 1980, p. 32. (<http://www.jstor.org/stable/1224969>). En la jurisprudencia norteamericana podemos encontrar múltiples referentes sobre el reconocimiento de la labor creativa del intérprete. Especialmente relevante fue el caso que afectó al actor Bela Lugosi en relación al personaje que lo hizo célebre, el Conde Drácula. Lo cierto, es que esta era cuestión complicada de antemano, ya que si bien el personaje de Drácula procedía de la literatura y ya había sido llevado al cine con anterioridad, no es desdeñable el aporte novedoso que su interpretación incorporó al personaje, de tal forma que aún hoy en día, es la imagen de Lugosi y su forma de expresarse la que ha quedado en el subconsciente colectivo al asociarlo, no sólo a Drácula, sino al concepto de vampiro en general. Por lo tanto aquí la discusión era si se trataba de una interpretación de un personaje creado, o de la creación de un nuevo personaje, aunque surgiera por adaptación de otro. El Tribunal Supremo de California no consiguió tomar una decisión pacífica sobre si la interpretación del autor era de suficiente calado y originalidad para ser considerada una obra derivada por sí misma; mientras que una parte de la corte consideraba que la interpretación artística era meramente un “work for hire”, cuya explotación posterior correspondía a la productora de la película, tres de los jueces defendieron que el *Copyright* debía dar amparo a la explotación de la imagen del personaje por parte del actor cuando la aportación creativa fuera de este nivel. *Lugosi v. Universal Pictures, Inc.*, 25 Cal. 3d 813 (1979).

⁹⁰⁰ ROGEL VIDE, C., “La autoría plural de la obra cinematográfica”, en ROGEL VIDE, C., VALDÉS, C. (coord.), *Obras originales de autoría plural*, Reus, Madrid, 2012, p. 110.

a) La improvisación

La afirmación de que en toda interpretación se da un componente original se refuerza todavía más en los casos en que el actor o ejecutante realiza la actuación con libertad en su ejecución e improvisa⁹⁰¹. Aquí, la aportación creativa queda fuera de cuestión, como apreciamos en géneros musicales como el flamenco y el jazz, donde esta técnica constituye la piedra angular sobre el que se construyen sus obras⁹⁰². Así, en el flamenco, las improvisaciones se construyen en base a los diferentes estilos del género (conocidos como “palos”), de tal forma que un mismo referente puede generar resultados estilísticos diferentes según el giro tomado. De forma similar, las improvisaciones en el jazz se construyen en muchas ocasiones a partir de los “standards”, que vienen a ser unas piezas musicales básicas en cuanto a estructura, sobre las cuales los intérpretes desarrollan sus habilidades interpretativas. En ambos casos, deberíamos cuestionarnos si nos encontramos ante un acto de transformación, si bien en el caso del primero existe una tradición entre los intérpretes a no reclamar la autoría de sus aportaciones, mientras que en el jazz, lo habitual será considerar que la relevancia del “standard” es tan menor en la obra final que debe considerarse poco más que un elemento de inspiración⁹⁰³.

Como vemos, la cuestión relevante para el derecho de autor será si, además de su

⁹⁰¹ Así se ha reconocido en Francia, donde las improvisaciones realizadas por un guitarrista de flamenco se consideraron de suficiente originalidad para otorgarle la misma protección que a un autor de una obra derivada. Por ello, la sentencia de la *Cour de Cassation* del caso “*Sté R.L. París Records, Sté Stéréo Press c. Manitas de Plata*” consideró ilícita la utilización por parte de las productoras musicales de fonogramas que contenían las grabaciones de las improvisaciones del músico, y distribuir las sin su autorización. SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 360. En Alemania, se acepta que una interpretación pueda considerarse a su vez una transformación, de tal forma que al artista le sea aplicable a la vez la protección como intérprete de una obra y la protección como autor de una obra derivada. Pero para ello, será necesario que el artista goce de una amplia libertad creativa para llevar a cabo su interpretación, hecho que no ocurre en muchos casos, donde los intérpretes deben ceñirse a un guión, esquema o partitura. En este segundo escenario, la transformación quedaría descartada. NORDEMANN, A., “*UrhG § 3*”, ob. cit., p. 215, SCHULZE, G., “*§ 3. Bearbeitungen*”, en DREIER, T., SCHULZE, G., *Urheberrechtsgesetz*, ob. cit., p. 145 y LOEWENHEIM, U., “*§ 3 Bearbeitungen*”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 147.

⁹⁰² Aunque la improvisación no es exclusiva de estos géneros. En la música Pop, los tribunales británicos reconocieron la autoría sobre la famosa canción de *Procol Harum*, “*A Whiter Shade of Pale*”, al teclista de la banda, tras probarse que varias de sus improvisaciones formaban parte de la pieza finalmente comercializada. También existe la improvisación en la música clásica: las “cadencias” son partes improvisadas dentro de la estructura de un concierto. Mediante este recurso se desarrolla un tema existente, condicionándose la improvisación al desarrollo y duración del conjunto del concierto, por lo que encajan con la noción de obra derivada. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., pp. 363 y 407. Por otro lado, es un recurso habitual del Rap que sus cantantes (conocidos como Mc) declamen sus versos de forma improvisada, acompañados de las bases pregrabadas del disc jockey.

⁹⁰³ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., pp. 384 y 394.

interpretación, la improvisación genera el reconocimiento de autoría para quien la lleve a cabo, bien sea a través de una obra derivada, bien sea por considerarse que el resultado final constituye una obra independiente⁹⁰⁴. Esta diferenciación tendrá una importante consecuencia para la explotación de la improvisación pues, si se considera que se da una transformación, sería necesario obtener una autorización del autor de la obra reinterpretada para poder explotar comercialmente *a posteriori* la improvisación resultante, mientras que en el segundo supuesto, su creador tendría libertad total para utilizarla.

Se trata sin duda de una cuestión complicada, que en todo caso deberá barajar diferentes baremos, tales como la apreciación de la altura creativa del material aportado por el intérprete, como el reconocimiento o no de la obra de origen en la exteriorización resultante⁹⁰⁵. Incluso habrá casos donde el reconocimiento de la obra anterior será posible y aun así el resultado final será completamente diferenciado en contenido y esencia del punto de partida. En casos así, la teoría nos dice que estaremos ante un supuesto de obra derivada sujeta a autorización del autor, en los casos en que los derechos no se hubieran extinguido⁹⁰⁶. En estos casos se produce de hecho una transformación sobre la obra original, con el consentimiento implícito del director o productor del espectáculo. Por lo tanto, no cabe duda de que la facultad de que la obra derivada resultante sea a su vez modificada corresponderá, en primera instancia, al que la ha interpretado⁹⁰⁷.

⁹⁰⁴ Habrá supuestos donde la improvisación será completamente libre, sin referentes anteriores. Un caso paradigmático es el álbum “*The Köln Concert*” del genial pianista de jazz Keith Jarrett. En este caso, todas las piezas del concierto excepto la última consisten en una concatenación de improvisaciones a partir de la repetición de intervalos entre dos acordes, sobre los cuales se construye una complicada estructura melódica, armónica y rítmica. En un caso así no hay problema para considerar como autor al artista en cuestión, pues la utilización de los intervalos es completamente libre, como no podría ser de otra forma. <https://dominoreffectineng.wordpress.com/2013/01/22/the-koln-concert/>

⁹⁰⁵ Más complicado será cuando la improvisación no haya sido recogida en el momento de su exteriorización, durante su representación en público. En un caso así, surgen cuestiones para el derecho de transformación, en cuanto a la dificultad probatoria de que se haya utilizado una obra preexistente protegida. Para solucionarlo, sólo la declaración de los terceros asistentes, sumado a la capacidad de probar que el intérprete tuvo acceso a la obra anterior podrían sustentar la existencia de un acto de transformación. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 425.

⁹⁰⁶ Este criterio encuentra apoyo en la doctrina alemana, donde se aprecia que el improvisador aporta un elemento creativo personal que permite su protección como autor de una obra derivada. NORDEMANN, A., “UrhG § 3”, ob. cit., p. 214. Los tribunales lo han apreciado de igual forma, en un caso relativo a improvisaciones jazzísticas. LG München I ZUM 1993, 432, 432 f.

⁹⁰⁷ NAVAS NAVARRO, S., *Contrato de merchandising*, ob. cit., p. 178.

Otra cuestión sería hablar de un supuesto de “cita musical”, teniendo en cuenta la poca relevancia del pasaje musical originario en la pieza creada, de forma similar a lo que ocurre con las variaciones. Pero para ello debería hacerse una interpretación extensiva de la excepción de la cita prevista en nuestra legislación. Teniendo en cuenta que los fines previstos en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual no coinciden con la actividad que estamos analizando aquí y que la voluntad del legislador ha sido en todo caso contraria a realizar analogías en relación a las excepciones al derecho de autor, lo cierto es que tenemos dudas de que los tribunales se muestren favorables a una interpretación así en caso de litigio.

b) Los actores sintéticos

Para cerrar el epígrafe dedicado a los derechos sobre la interpretación, merece la pena mencionar una cuestión novedosa vinculada a las nuevas tecnologías, como es la creación de actores sintéticos generados por ordenador. El resultado de dicha técnica puede tener diferentes resultados, siendo habitual en la producción de películas de animación 3D, las cuales en la actualidad representan un género en sí mismo, con un espectacular éxito entre la audiencia de todas las edades. En otros casos, la técnica consiste en “revivir” un actor ya fallecido para incorporarlo a una nueva obra audiovisual, recurso que está viviendo una considerable popularidad en los últimos tiempos, en particular en el campo de la publicidad y el cine. No se trata de la reproducción de un antiguo fotograma en una nueva película sino que se consigue la recreación de un actor mediante aplicaciones de software que permiten construir un modelo tridimensional y animado del intérprete. Esta aplicación despierta sin duda cuestiones desde el punto de vista de la propiedad intelectual, teniendo en cuenta que durante el proceso pueden producirse reproducciones y transformaciones de fotogramas, fotografías o fonogramas preexistentes y protegidos por el derecho de autor.

En el primer supuesto (las creaciones animadas) debemos preguntarnos, ante la ausencia de actores reales, si es posible hablar de intérpretes en este tipo de obra audiovisual. En un primer nivel, no parece suscitar dudas el considerar como intérpretes a los actores que aportan sus voces a los personajes animados, dado el elevado grado de sensibilidad

y aporte personal que conlleva la técnica. De forma similar, cuando la animación se realice por la técnica del “*motion capture*” (captura de movimientos), no parece problemático que los actores que participen como modelos de referencia y de los que se tomen las referencias móviles sean considerados como intérpretes también. Pero queda la cuestión de cómo valorar el trabajo de los animadores 3D, cuyo trabajo va más allá de un montaje técnico. Sin duda, el animador es el responsable de que la figura creada presente un grado de expresividad, movimiento y realismo, lo que al final produce una empatía con el espectador similar a la que producen los actores de carne y hueso. Como solución, ante la limitación de supuestos de autoría que la Ley de Propiedad Intelectual prevé en su artículo 87 para las obras cinematográficas⁹⁰⁸, nos parece que el único camino posible será su reconocimiento como intérpretes⁹⁰⁹.

La primera pregunta que genera este tipo de creaciones será el grado de protección que recibirán, o más concretamente, que elementos de la obra podrán tener cobertura por el derecho de autor. En ese sentido, se valora si los gestos y expresiones reproducidos por la figura sintética tienen protección como creación propia⁹¹⁰. Un argumento a favor defendería que, si bien los gestos y emociones de un actor no son por sí mismos protegibles, las características de su contrapartida sintética sí podrían serlo, pues son el reflejo de la aportación personal de su creador (en este caso, el programador), de forma

⁹⁰⁸ Como veremos en mayor detalle en el capítulo 3, al hablar de la autoría en relación con las obras cinematográficas, en otras legislaciones, como la alemana, se permite una mayor flexibilidad en el reconocimiento de la autoría, reconociéndose a todo aquel que acredite haber realizado un aporte creativo suficiente. Eso tendrá especial relevancia en las películas de animación (en particular en las 3D), pues bajo esta premisa, los montadores, creadores de “*storyboards*” y diseñadores de personajes podrían obtener esa consideración. GONZÁLEZ LÁZARO, A., RUIPÉREZ DE AZCÁRATE, C., “Películas de animación 3D y propiedad intelectual”, en ORTEGA DOMÉNECH, J. (Coord.), *Cuestiones actuales de la propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 2010, p. 17 y 23.

⁹⁰⁹ Siguiendo el criterio de SÁNCHEZ ARISTI, R., “Comentario al artículo 105”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1433, sería posible asimilarlos al tipo de interpretación que se reconoce a titiriteros, marionetistas o ventrílocuos, sobre los que se da un “desdoblamiento de la personalidad del artista” entre el objeto y el actor, pero que no desvirtúa su reconocimiento como tal.

⁹¹⁰ Ante la cuestión de si la gestualidad o la emotividad expresada por el personaje en la película puede ser separada del componente expresivo de la obra, debemos tener en cuenta lo siguiente: si es posible extraer esos gestos mediante la creación virtual sin que la expresión formal de la película se vea alterada, entonces no se estará vulnerando la propiedad intelectual; por el contrario, si para ello se acaba incluyendo o alterando una secuencia del mismo, entonces sí que se dará una infracción del derecho de autor. BEARD, J.J., “Computer Generated Synthetic Actors – a Novel Challenge for Copyright Law” (II), *Copyright World* (39), 1994, p. 40.

similar a un escultor o un pintor con su obra⁹¹¹. No obstante, creemos más acertado relacionar este uso con la idea de “uso libre” ya expuesta, entendiendo que se trataría en todo caso de una explotación indirecta o derivada de un objeto no protegible, como es la gestualidad y la expresividad en abstracto. Para que se pudiera rebatir este uso, debería probarse que estos elementos no son meramente comunes, sino que contienen una carga artística de suficiente entidad para entenderse originales y protegibles. Pero de entrada parece difícil otorgarle esa relevancia a un gesto, pues aunque la forma de guiñar el ojo de Marilyn Monroe o de sostener el cigarrillo de Humphrey Bogart se encuentren en el inconsciente colectivo, su protección individualizada por el derecho de autor no parece defendible⁹¹².

Más allá de la protección objetiva del programa que genera el personaje sintético, es necesario saber si para la creación de la réplica virtual se han empleado o alterado obras previamente existentes. Existen diferentes procesos técnicos para conseguir ese mismo resultado, y en muchos de ellos se toman referencias y mediciones visuales del actor en cuestión, para generar un modelo por medio de computación. Pero existe también la posibilidad de incorporar temporalmente al programa fotografías y/o fotogramas preexistentes para que sirvan de referencia (el caso de los actores “revividos, arriba mencionado). Lo cierto es que se trata de una fijación temporal que va encaminada a permitir un análisis tridimensional de la figura, y que posteriormente es borrada de la memoria. Además, lo habitual será que el resultado final diste del contenido protegible de la obra anterior, por lo que en este caso nos inclinamos a entender que la falta de “similitud sustancial” entre ambas obras permita descartar la infracción del derecho de reproducción.

Desde el punto de vista de la transformación, una previsión realista del avance de la técnica nos hace pensar que en un futuro cercano estas técnicas podrían estar al alcance

⁹¹¹ BEARD, J.J., “Computer Generated Synthetic Actors – a Novel Challenge for Copyright Law” (I), *Copyright World* (38), 1994, p. 25.

⁹¹² Lo mismo se podrá decir de la voz humana, pues esta por sí misma no queda protegida por el derecho de autor. No obstante, si un actor o intérprete hubiera popularizado frases o expresiones cuya originalidad le han reportado protección, entonces se necesitará autorización de sus titulares para incorporarlas a la nueva obra (como sucedió en “*Carson v. Here’s Johnny Portable Toilets*”, donde se condenó por usurpación de la identidad del artista a una empresa que utilizaba una frase asociada a un famoso presentador de televisión para promocionar sus productos). PINOVER, D.E., “The Rights of Authors”, ob. cit., p. 57.

de los usuarios privados, tal y como sucede con determinados programas que permiten realizar nuevos montajes de películas existentes. De esta forma, será posible, no sólo generar réplicas de personajes existentes, sino transformar el contenido de la película de referencia para incorporarlo a una nueva obra audiovisual virtual. Cuando esto ocurra, debemos preguntarnos en qué manera quedarían afectados los derechos de los titulares de las obras reutilizadas. Partiendo de la base de que venimos manteniendo que el alcance de la autorización versa sobre el derecho a explotar el resultado de la transformación, la primera cuestión debe ser si se produce efectivamente una explotación comercial. A nuestro entender, el uso privado de estos programas no tendría *a priori* repercusiones para el derecho de transformación del autor preexistente ni para los derechos reconocidos a los intérpretes. Cuestión diferente y no descartable, considerando que estamos hablando de un entorno digital, es que las obras creadas por los usuarios finalmente fueran comunicadas públicamente a través de plataformas de internet, como por ejemplo “YouTube”. Ante esa tesitura, entendemos necesario separar las consecuencias de dicha acción en su esfera moral o patrimonial. Sobre la primera, no cabe duda de que será posible ejercitar los derechos morales por parte de los actores afectados cuando el contenido difundido suponga una lesión a la integridad de su ejecución (art 113 de la Ley de Propiedad Intelectual), bien sea por su deficiente realización, bien sea por su combinación con nuevos elementos que puedan suponer un descrédito para la reputación de los intérpretes involucrados.

En cuanto a la esfera patrimonial, en una situación así, con independencia de que se obtenga un beneficio económico por parte de sus creadores, la difusión de obras generadas por ordenador que contengan actores recreados deberá cumplir con los mismos requisitos que cualquier otra obra derivada. Es decir, la utilización y modificación de fotogramas preexistentes tendrá una triple relevancia cuando su resultado sea explotado: para el autor de la obra audiovisual preexistente, por producirse la explotación no autorizada de una obra derivada; para el productor de la misma, que tiene el derecho a autorizar la explotación de la comunicación pública de los fotogramas utilizados (artículo 122 de la Ley de Propiedad Intelectual); y finalmente para los intérpretes que aparezcan, aunque estos, si bien tienen igualmente el derecho a autorizar la comunicación de sus actuaciones al público, habitualmente habrán cedido de forma expresa la fijación de las mismas y su posterior comunicación al productor, lo que

constituye una práctica habitual en el sector.

2.5.3.2. El supuesto particular de las versiones musicales

En este punto, nos gustaría detenernos en la práctica consistente en versionar temas musicales, cuestión que guarda relación con el concepto de obra derivada que constituye el arreglo. Como vimos, el arreglista añade a la línea melódica de una composición orquestaciones y otros efectos sonoros y rítmicos, con el fin de transformar la expresividad de la primera pieza. De igual forma, esa modificación de la expresividad puede resultar de versionar una pieza por parte de otro intérprete. A continuación, analizaremos el concepto de versión musical, con el fin de dilucidar si toda versión constituye un arreglo de una obra anterior y, por tanto, debe ser protegida como una obra derivada.

A modo de introducción, es necesario señalar que, en el mercado musical, es frecuente encontrar grabaciones musicales de canciones exitosas realizadas por artistas diferentes al que popularizó la pieza. Es lo que en el lenguaje del sector se conoce como versiones, o con el término anglo-sajón “*covers*”. Son muchísimas las grabaciones que podemos encontrar en el mercado de estas características, pues el hecho de que un artista publique una canción no excluye que otros puedan realizar nuevas interpretaciones posteriormente. En tanto y cuando una pieza musical haya sido grabada y editada con anterioridad, podrá ser nuevamente grabada por otros sin necesidad de obtener la autorización expresa del autor ni del productor del fonograma, sino que las autorizaciones serán gestionadas por la entidad de gestión correspondiente⁹¹³. En tales supuestos, no existirá infracción del derecho de autor en la realización de la versión en tanto que se respete la paternidad de la obra y sus creadores remitan a las entidades de gestión correspondientes la información del autor original de la música versionada, para

⁹¹³ SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 149. En España, la SGAE facilita la licencia obligatoria a las discográficas interesadas en realizarlas, previo pago de la correspondiente remuneración a su autor. Este tratamiento particular de las versiones se retrotrae a la *Copyright Act* estadounidense de 1909, donde se incorporó para ellas un sistema de licencias obligatorias (*compulsory licenses*) para evitar tanto que los derechos de los productores se vieran afectados por las reproducciones mecánicas como para impedir que las discográficas monopolizaran el acceso a las piezas musicales. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 453.

que se abonen los importes correspondientes por su interpretación a los titulares de la canción⁹¹⁴. Del mismo modo, se descartará igualmente infracción alguna del derecho del productor del fonograma que contenga la canción original, pues este no será utilizado para la nueva versión, sino que se realizará la grabación de un nuevo fonograma para la misma⁹¹⁵.

La licencia incluye la autorización para realizar los arreglos necesarios para ajustar la pieza al nuevo intérprete, sin que ello pueda servir para realizar transformaciones esenciales de la pieza versionada⁹¹⁶. Eso significa, en primer lugar, que no toda versión tendrá necesariamente que realizar arreglos sobre la pieza original. Cuando la nueva versión busque mantener la expresividad del tema de referencia, de tal forma que, por ejemplo, el nuevo intérprete comparta un timbre y tono de voz con el cantante originario, o quiera mantenerse el mismo estilo musical (rock, pop, jazz) entre ambas piezas, entonces la versión podrá llevarse a cabo sin arreglar la anterior composición.

En segundo lugar, no siempre estará tan clara la diferencia entre versión y arreglo, o dicho de otra forma, en ocasiones los autores de la pieza versionada entenderán que se ha ido más allá, alterándola sustancialmente sin su autorización y afectando a sus derechos morales. La frontera estará en que la nueva versión mantenga los elementos sustanciales de la obra, melodía, ritmo y armonía, de tal forma que la canción versionada sea reconocible en la versión realizada. A la vez, la versión deberá ser respetuosa con la concepción del autor original, en el sentido que no resulte en una vulgarización de la primera que repercuta en su reputación. Entendemos que esta es una

⁹¹⁴ Mediante solicitud de autorización deberá especificarse el título de la canción que se desea versionar, los datos del artista y el sello discográfico que la realizará. A su vez, deberá aportarse el arreglo musical previsto para el tema, y la adaptación de la letra si la hubiera (lo que incluye posibles traducciones). La SGAE prevé un sistema de *royalties* para compensar económicamente al autor o editor titular de la obra versionada. Se establece de forma habitual un 10% del precio medio al distribuidor por cada disco fabricado o vendido. El control de ventas o radiodifusión de la versión se realiza mediante el título original de la pieza, por lo que lo no será frecuente que se autorice el cambio del mismo para realizar la “cover”. ROMERO FILLAT, J.M., *Todo lo que hay que saber*, p. 27.

⁹¹⁵ SÁNCHEZ ARISTI, R., “Comentario al artículo 105”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1425. Similar razonamiento se encuentra en la doctrina alemana, donde se entiende que el fonograma no se ve afectado por la nueva versión, sino que el contenido de la canción original sirve de modelo para la nueva versión. El mismo análisis es aplicable a la regrabación del mismo tema, es decir, grabar de nuevo la canción con los mismos o diferentes intérpretes, con la voluntad de cambiar el tipo de producción o simplemente relanzar el producto. BODDIEN, T.W., “UrhG § 85”, en FROMM, F.K., NORDEMANN, A., NORDEMANN, J.B. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 1594.

⁹¹⁶ ALONSO PALMA, A.L., *Propiedad intelectual y derecho audiovisual*, CEF, Madrid, 2015, p. 341.

afirmación muy genérica y que puede suponer que un autor considere que la realización de una versión en determinado género musical supone una asociación negativa para su reputación artística; en otros casos, la forma de realizar la versión con mayor o menor competencia profesional podría llevar a considerar que se produce una lesión a la integridad. Como vemos, se trata de una cuestión con un elevado grado de subjetividad, como sucede habitualmente con el derecho a la integridad, por lo que no cabe otra posibilidad que remitirse a la casuística particular. En todo caso, no creemos correcto afirmar que toda modificación realizada en una versión musical, aun cuando afecte a elementos sustanciales, incida necesariamente en el derecho a la integridad del versionado⁹¹⁷, sino que creemos que debe conectarse con la afectación de la reputación del artista versionado, por lo menos cuando existiera autorización previa. A la inversa, creemos que el daño moral por una modificación no consentida será más fácil de apreciar cuando no existiera autorización para explotar la versión⁹¹⁸.

La versión debe poder “respirar”. Es decir, quien la realice debe poder aportar ciertos cambios que permitan ajustar la pieza anterior al nuevo intérprete. Por ello, cuestiones como el cambio de ritmo, la substitución de los instrumentos originales por otros, un cambio de tonalidad para acoplarse mejor con la nueva voz, así como otros recursos dirigidos a facilitar su ejecución, deben ser aceptados. Pero a nuestro entender, los contratos para realizar una versión no llevan incorporada la facultad de transformación. De otra forma, las diferencias entre la realización de una versión y el arreglo musical se desdibujarían. Es decir, la versión no constituye una obra derivada porque no se realizan arreglos de suficiente altura creativa sobre la pieza⁹¹⁹, aun cuando puedan realizarse modificaciones simples (como serían cambios estrictamente rítmicos o de instrumentación), añadirse o eliminarse elementos accesorios de la partitura original (por ejemplo, efectos sonoros, voces o instrumentos doblados, percusiones u otros

⁹¹⁷ A favor de esa analogía entre modificación y daño moral parece posicionarse, sin embargo, RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 21”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., pp. 132 y 206.

⁹¹⁸ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 326.

⁹¹⁹ Un ejemplo reciente lo encontramos en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 28 de enero de 2009. En un caso sobre una versión autorizada de la canción popular “La Bomba”, popularizada por el cantante “King África”, el tribunal no apreció la existencia de transformación, por la inexistencia de aportes creativos relevantes con la versión original, ya que la nueva versión no se diferenciaba en demasía del resto de versiones existentes en el mercado sobre la misma canción. SAP Madrid, Sección 23ª, núm. 81/2009, de 28 de enero de 2008 (ponente Adoración María Riera Ocáriz). (JUR 2009\156651).

elementos incorporados en la fase de producción de la canción) e incluso pequeñas modificaciones en la letra de la canción para acoplar la declamación a un determinado ritmo⁹²⁰. Por lo tanto, cuando se produzca un arreglo en profundidad de la composición (por ejemplo, pasando una aria de ópera a piano), cuando supongan una afectación distinguible de los parámetros melódicos, armónicos y/o rítmicos de la obra original, entonces nos encontraremos ante un acto de transformación en sentido estricto⁹²¹, que no podrá encontrarse amparado por la licencia tipo que facilita la SGAE.

⁹²⁰ Cualquier modificación de los versos por parte del que realiza la versión no generará un daño moral. Sólo en aquellos casos en que pueda probarse que un nuevo texto es contrario al espíritu de la canción, o suponga una denigración de la propia obra original o de su autor, podrá limitarse dichos cambios. Encontramos un ejemplo de este criterio en el reciente caso "*Peterson v. Universal Music Publishing*". Los hechos fueron los siguientes: en julio de 2009, el cantante canadiense Gordon Peterson, cuyo nombre artístico es "Indio", presentó una demanda contra de su antiguo sello discográfico, "*Universal Music*", y "*Paramount Pictures*", los cuales habían utilizado sin su permiso una "cover" de su canción "*Hard Sun*" en la película "*Into the Wild*", interpretada por el cantante Eddie Vedder, quien también constaba como parte demandada. La sentencia muestra como una comparación de las dos versiones revela muy pocas diferencias entre las dos pistas. La primera estrofa y el estribillo permanecen inalterados líricamente, habiéndose cambiado sólo los últimos dos versos de la segunda estrofa: donde Peterson escribió "*When she comes to greet me / she is mercy at my feet / When I stay to pillage her / She just throws it back at me*" Vedder canta, "*When she comes to greet me / she is mercy at my feet / I see her inner charm / she just throws it back at me*". Las mismas diferencias se repiten en los versos posteriores, pero para la mayoría de la canción, Vedder sigue la composición original. Por ello, y entendiendo que los cambios no afectaban a la integridad ni denigraban la obra original, especialmente si son de tan poca relevancia, la demanda de infracción de *copyright* fue desestimada. *Peterson v. Universal Music Publishing Inc. et al.*, U.S. District Court for the Southern District of New York, July 2009 (1:09-cv-06071).

⁹²¹ Para ilustrar la cuestión, nos parece útil citar la posición del Tribunal Supremo, expresada en el caso que enfrentó a los herederos del compositor Sorozábal con la discográfica "EMI Odeón". La historia del caso empieza cuando "EMI" firma con la SGAE, licenciataria de los derechos de explotación sobre la obra, un contrato para versionar la pieza "Maite" del compositor lírico vasco. En este contrato tipo se autorizaba al cesionario a realizar las modificaciones necesarias para adecuar la pieza a la grabación, siempre respetando el carácter de la obra y los derechos morales del titular. Una vez grabada, los demandantes consideraron que se había distorsionado negativamente la versión original, por lo que solicitaron la retirada del mercado de la nueva, o una indemnización por daños morales. Los titulares entendían que la obra resultante era un arreglo musical de la anterior, no autorizado por ellos, que suponía una infracción de su derecho a la integridad. La decisión del tribunal desestimó la demanda al entender que los elementos sustanciales de la obra no se habían visto alterados en la versión, por lo que el derecho a la integridad no se vio afectado: "las alteraciones introducidas en la versión grabada de la canción "Maite" no suponen una desvaloración sustancial de la misma y, sobre todo, no afectan a la reputación ni a los intereses legítimos del maestro Sorozábal". Tiene especial relevancia la conclusión de que la alteración más significativa se encontraba en el ritmo de la pieza, los acompañamientos instrumentales y otros cambios encaminados a acomodar la pieza a la propia tonalidad del intérprete de la versión, los cuales no alteraron la concepción artística que el autor tenía de ella, según la sentencia. El tribunal no apreció que se realizaran nuevos arreglos sobre la canción, más allá de los que permitía el contrato firmado para la adaptación de la pieza, por lo que no existiría infracción del derecho de transformación. STS, Sala de lo Civil, núm. 683/2008, de 17 de julio de 2008 (ponente Juan Antonio Xiol Ríos). (RJ 2008\5506). Precisamente ese cambio en un elemento esencial de toda pieza musical, como es el ritmo, lleva a GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 325, a considerar que se había producido en este caso un arreglo y por tanto transformación, ya que en este tipo de música (el "zortzico" vasco), el ritmo es un elemento característico.

a) Las versiones “*sound-alike*”

Existen también aquellas versiones que buscan conscientemente no sólo la identificación, sino la mimetización y confusión con la canción original. Este fenómeno recibe el nombre de “*sound-alike*” y busca “recordar” al artista original pero sin llegar a reproducir nota por nota la composición original. Se trata de una técnica que, como veremos, plantea cuestiones para la propiedad intelectual y la competencia desleal⁹²², por su proximidad con el plagio y que obliga generalmente a un análisis casuístico individual de las obras en comparación⁹²³.

La razón de ser de este tipo de versiones es claramente de orden económico: los productores de esta nueva versión buscan sacar provecho del reconocimiento público de una obra ajena mediante técnicas de producción con menor coste⁹²⁴. Y es que el mero hecho de substituir al artista original por otro interprete desconocido ya supone un claro ahorro en los gastos del productor, por lo que a *caché* o emolumentos del mismo se refiere. Súmese a ello la no necesidad de realizar promoción alguna a dicho trabajo musical, pues la fama obtenida por el precedente es utilizada como para facilitar la difusión de la subsiguiente versión. Como consecuencia, la inexistencia de todos estos elementos se traduce en una ventaja económica para el distribuidor de la “*cover*”, que

⁹²² SÁNCHEZ ARISTI, R., “Comentario al artículo 105”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1425.

⁹²³ ALONSO PALMA, A.L., *Propiedad intelectual*, ob. cit. p. 341.

⁹²⁴ Un supuesto particular serían las “bandas tributo” (*cover bands*), las cuales se caracterizan por realizar versiones del repertorio musical de un intérprete famoso. Estas bandas más allá de la música, habitualmente mimetizan la imagen de los artistas originales. De igual forma, su nombre suelen hacer referencia al nombre del grupo original o a alguna de sus canciones (la banda española *Abbey Road* homenajea a los *Beatles*, los ingleses *Led Zep* a *Led Zeppelin*) y la iconografía del grupo se ajusta a los diseños y tipografías presentes en el material producido por el artista de referencia. En algunos casos, estas bandas gozan de la autorización y reconocimiento del intérprete originario, por lo que los derechos de autor no se verán afectados, como tampoco los derechos sobre las marcas y logotipos utilizados. Tampoco habrá lugar para posibles cuestiones relativas a la competencia desleal (actos de confusión o de aprovechamiento de reputación ajena); pero en otros casos el artista principal ha ejercido sus derechos contra la banda tributo. Quizás el caso más conocido fue el de la banda norteamericana *Bon Jovi*, quien envió a la banda tributo femenina *Blonde Jovi* una orden de cese y desistimiento (*cease and desist order*) al considerar que su nombre podía generar confusión entre los consumidores y por aprovechamiento de su reputación (<http://www.undercover.fm/news/7888-bon-jovi-sue-tribute-band>). A consecuencia de ello y con el fin de evitar el proceso judicial, la banda tributo cambió su nombre a “*Blonde Jersey*” (en clara referencia al lugar de origen de los tributados, el estado de New Jersey). Se trata sin duda de una muestra de exceso de celo por parte de una superestrella como Bon Jovi, teniendo en cuenta que el peligro de confusión entre su banda y un conjunto formado únicamente por mujeres es difícil de apreciar, más teniendo en cuenta que la “*cover band*” reducía su ámbito de actuación a salas de conciertos de muy reducido aforo y que el impacto económico de sus actuaciones es completamente irrelevante para la explotación normal de la obra de Bon Jovi.

podrá poner en el mercado el producto a un precio sensiblemente inferior al del trabajo original⁹²⁵.

La clave del asunto estará entonces en que calificación jurídica deberá darse a estas versiones que imitan de forma diáfana a otra canción. Lo cierto es que en una primera aproximación, debemos descartar que se trate de un acto de reproducción de fonogramas, facultad exclusiva del productor original, tal y como el artículo 115 de la Ley de Propiedad Intelectual establece. Pero es que aquí no se realiza una copia del fonograma original en ningún momento, ni tan sólo de la sección instrumental de la pieza; en estas versiones, el nuevo productor graba de nuevo la pieza, valiéndose de un nuevo intérprete y de una nueva sección rítmica y melódica, desconocidos al gran público, con el ahorro consiguiente antes mencionado.

Descartada pues la infracción por reproducción, ¿cabría hablar de una lesión a los derechos del artista de la obra original? No hay duda de que en estos supuestos existe una voluntad consciente de realizar una práctica de imitación y obtener un beneficio económico con la misma⁹²⁶. Surge entonces el problema que, aun cuando se hubiera obtenido la oportuna licencia de uso, la versión realizada acaba convirtiéndose en una interpretación prácticamente idéntica de la original. Dicha actitud queda reflejada, en la mayoría de los casos no sólo en una imitación de los elementos sonoros, sino también de los elementos visuales, por la forma de presentación de estos trabajos: los títulos de los álbumes siempre remiten, como veremos de forma más detallada posteriormente, al famoso en cuestión, de tal forma que, a ojos del oyente, parece darse a entender que es él mismo el intérprete de dichas canciones⁹²⁷. Títulos como “*Éxitos de...*” o “*Lo mejor de...*” buscan inequívocamente la confusión del potencial comprador⁹²⁸. Como

⁹²⁵ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 451.

⁹²⁶ Por eso mismo, la jurisprudencia italiana ha claficado como plagio aquellos supuestos donde la versión musical se realiza con la intención de engañar al público y generar confusión con la obra original. En el caso “*Branduardi c. Buitoni*”, el tribunal consideró que la utilización de una melodía ajena en un anuncio publicitario constituye un plagio, cuando al escucharla en el *spot*, el oyente medio tiene el convencimiento que su música es la canción plagiada. El uso de la obra ajena, sin identificación alguna de la paternidad de la misma, por mucho que se le aplicaran cambios al ritmo de la pieza musical, es un ilícito perseguible por el derecho de autor. *Angelo Branduardi et. al. c. Industria Buitoni Perugia et. al.*, Tribunale di Roma, 12 maggio 1993, Pres. Bucci (AIDA, III-1994).

⁹²⁷ Lo que permitirá considerar la existencia de un delito de plagio cuando no sea posible identificar el intérprete real. CARMONA SALGADO, C., *La nueva Ley*, ob. cit., p. 326.

⁹²⁸ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Las llamadas Cover Version fonográficas y la jurisprudencia penal” en JORGE BARREIRO, A. (coord.), *Homenaje al Profesor Dr. Gonzalo Rodríguez*

consecuencia, más allá de la legislación sobre propiedad intelectual, los efectos de dichas imitaciones afectarían a otros ámbitos como sería el derecho a la propia imagen, así como a la competencia desleal, por encontrarnos ante un supuesto de explotación de la reputación ajena (artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal), tal y como vimos en el capítulo 1 del trabajo, en aquellos supuestos en los que se hiciera uso de los signos identificativos del artista versionado, sin hacer referencia al artista imitado como autor de las obras interpretadas, con el fin de obtener una ventaja competitiva de forma indebida.

La jurisprudencia española ha conocido de estos litigios, llegando en algunos casos a provocar que el mismo Tribunal Supremo se pronunciase sobre si dichas versiones vulneraban la propiedad intelectual de los artistas versionados. Los tribunales han sancionado la imitación servil de un artista por medio de versiones, garantizando que esta técnica carente de originalidad no encuentre cobijo en nuestra legislación sobre propiedad intelectual⁹²⁹, si bien en nuestra opinión, no existirá infracción cuando exista un acuerdo entre las partes sobre el grado de coincidencia permitido entre la obra original y la versión, así como la forma y alcance su explotación⁹³⁰.

Mourullo, Civitas, Pamplona, 2005, p. 1881.

⁹²⁹ Así, ya en 1984, encontramos varias sentencias condenatorias sobre el uso de versiones de algunos de los intérpretes más célebres de la música ligera española. En los litigios, que afectaron a Julio Iglesias, “Columbia”, discográfica del cantante y cesionaria en exclusiva de los derechos de exploración de su obra, demandó a los productores de varios álbumes de versiones por infracción de los derechos de autor. Éstos, mediante el uso de la imagen del célebre artista versionado en las carátulas de sus discos, la elección de un intérprete que reproducía de forma muy similar la voz del cantante y el uso de títulos para el álbum que inducían al público a creer que se trataba del propio Julio Iglesias, obtuvieron un beneficio económico por la distribución de dichas recopilaciones, sin haber obtenido la cesión pertinente por parte de Columbia. STS, Sala de lo Criminal, de 14 de febrero de 1984 (ponente Sr. Fernando Díaz Palos). (RJ 1984, 1129) y STS, Sala de lo Criminal, de 30 de mayo de 1984 (ponente José Hermenegildo Moyna Ménguez). (RJ 1984, 3492). El alto tribunal mantuvo el mismo criterio para casos posteriores prácticamente idénticos, siendo en este caso la artista imitada Rocío Jurado. STS, Sala de lo Penal, de 9 de Junio de 1990 (ponente Luis Román Puerta Luis). (RJ 1990\5251).

⁹³⁰ En el derecho estadounidense, encontramos el litigio que enfrentó a la banda de rock *The Romantics* contra el fabricante de videojuegos *Activision*, por el uso de uno sus temas en el videojuego “*Guitar Hero*”, distribuido por la compañía en cuestión. Los antecedentes fueron los siguientes: “*Activision*” obtuvo una licencia de sincronización del tema “*What I Like About You*” de los demandantes, a través de *EMI Entertainment World, Inc.*, propietaria del *copyright* de la canción. Dicha licencia autorizaba a la compañía de videojuegos a realizar una nueva grabación de la conocida composición para usarla en sincronía con las imágenes del videojuego y así poder interactuar con la misma. Dentro del juego, la canción aparecía con su propio título, si bien se acompañaba del subtítulo “tal y como la hicieron famosa *“The Romantics”*”. En la demanda, la banda entendía, en primer lugar, que “*Activision*” había vulnerado su derecho a la publicidad sobre la composición, inherente al autor de toda creación. El tribunal no apreció dicha infracción, pues la parte demandada no utilizó en ningún momento el nombre o la imagen del grupo

En cuanto a la legitimación activa para actuar contra este tipo de versiones, hay que recordar que la posición de los productores sufrió un importante cambio con la entrada en vigor de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, debido a que el fonograma, hasta entonces considerado como obra objeto de derecho de autor, pasó a tener su protección dentro de los derechos conexos del título II⁹³¹, manteniéndose así en la vigente ley de 1996. La consecuencia más directa es que la imitación de un fonograma, diferente de la reproducción como ya hemos visto, parece quedar fuera de los derechos reconocidos en el artículo 115 de la Ley de Propiedad Intelectual a los productores⁹³². Por lo tanto, éste no podrá dirigirse contra el que cree un nuevo fonograma, aunque no sea original y sea sustancialmente igual con el ya existente⁹³³.

para la promoción o presentación del juego y se explicitaba que ellos no eran los intérpretes de la versión que aparecía en el juego, por lo que no era posible entender que ésta fue usada para promocionarlo. Por las mismas razones, y de nuevo con acierto a nuestro entender, el tribunal descartó que se produjera un acto de confusión hacia el público destinatario del juego sobre quien interpretaba el tema, como tampoco se daba a entender que “*The Romantics*” diera apoyo al producto en cuestión, ni se aportaron testigos alegando dicha confusión, desde el punto de vista de la competencia desleal. Tampoco fue admitido el argumento de los demandantes de que se había producido una apropiación del sonido de la banda. El tribunal concluyó que el sonido de una banda, entendido como su estilo de ejecución musical, no presentaba un carácter distintivo suficiente, pues no pudo ser probado por la banda que su sonido pudiera servir como marca en el sentido previsto en la *Lanham Act*. Por último, tampoco se apreció enriquecimiento injusto por parte de los acusados, pues “*Activision*” estaban legalmente cualificados, mediante la correspondiente licencia, para usar la canción en el juego de la forma en que lo hicieron. *The Romantics a/k/a Master Beat, inc.; Wally Palmar; Mike Skill; and Coz Canler v. Activision Publishing Inc.; Redoctane, Inc.; and Wavegroup Sound*, 532 F. Supp.2d 884 (E.D. Mich. 2008)

⁹³¹ A diferencia de los EE.UU., donde el *copyright* engloba todo tipo de creaciones en una misma protección, el derecho de autor continental no reconoce a las grabaciones de sonido una protección dentro de dichos derechos. La razón es que el derecho de autor basa su razón de ser en la necesidad de que la obra protegida sea el fruto de un artista individual y de su personalidad aplicada a la obra; por tanto, los estudios de grabación, así como las productoras, no pueden recibir dicha clasificación pues faltaría ese factor humano de creatividad. El reflejo de esa posición, tal y como podemos ver en nuestra Ley de Propiedad Intelectual (y analizaremos en el epígrafe dedicado a los productores fonográficos en este capítulo), ha sido de reconocer los derechos de dichos productores de fonogramas en la forma de “derechos conexos”, una categoría genérica con una protección menos extensiva que servía para no tener que modificar la posición teórica sobre los derechos de autor. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 114”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1531 y GOLDSTEIN P., *El Copyright*, ob. cit., p. 167 y ss.

⁹³² No obstante, desde la perspectiva penal, la protección de un producto de la creación intelectual como el fonograma quedaría dentro de la esfera de protección del artículo 270 del CP ante un supuesto de plagio, bien sea entendido como usurpación o imitación de la condición del autor, entendiéndose como conducta típica en las recogidas de forma unificada en dicho artículo. GONZÁLEZ GÓMEZ, A., *El Tipo básico*, ob. cit., p. 234.

⁹³³ Compartimos la opinión de ROMERO FILLAT, J.M., *Todo lo que hay que saber*, ob. cit., p. 107, de que la legislación española contiene un “agujero” legal que fomenta esta práctica, aún siendo claramente perjudicial para los productores de fonogramas originales y para sus autores, que ven que no pueden impedir estos “calcos” de su estilo interpretativo, ya que quedan fuera del alcance de protección de la Ley de Propiedad Intelectual. Sólo en los casos que estas “covers” utilizaran elementos externos que fomentaran la confusión (carátulas, fotos, logos) será posible actuar contra ellas.

Ahora bien, desde la perspectiva del artista sí que parece que existen interpretaciones de la ley que permitirían asegurar su protección frente a las versiones imitadoras. Así lo entiende BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, quien defiende que la descripción que el artículo 105 de la Ley de Propiedad Intelectual hace de los artistas, intérpretes y ejecutantes no debe entenderse contradictoria con el reconocimiento de originalidad que se le reconoce al autor⁹³⁴. Como ya se ha señalado, la individualidad de la interpretación no debe desdeñarse. La impronta personal de un artista en la ejecución de una obra puede hacerla tan identificable y única como la propia autoría. Y será ese reconocimiento de la “autoría” de la interpretación, en atención a lo dispuesto el artículo 132 de la Ley de Propiedad Intelectual, la que protegerá al artista de supuestos malintencionados de imitación. Los derechos morales de paternidad y a la integridad sobre su actuación servirán para frenar esas conductas que no reflejan aportación individual alguna por parte del que versiona⁹³⁵, sino que intentan conseguir una duplicación exacta de los rasgos visuales y/o sonoros de otro. Además, el intérprete, en acumulación a la protección ofrecida por el derecho de autor, podrá defender sus actuaciones de aquellos actos de competencia desleal que busquen aprovecharse de su esfuerzo creativo. Es posible establecer una conexión entre la persecución de este aprovechamiento ajeno con la protección de la esfera moral del intérprete, que le protegerá de aquellas asociaciones no deseadas de sus ejecuciones que sean contrarias a su interés personal y reputación profesional. En estos supuestos, ni tan sólo la excepción de la parodia del intérprete tendría cabida, pues ésta deja de tener cobertura cuando genere confusión para el oyente y, en estos casos, no queda claro si el imitador es el verdadero artista⁹³⁶.

⁹³⁴ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Las llamadas Cover Version”, ob. cit., p. 1889.

⁹³⁵ Conducta diferenciada de la parodia que, como ya vimos, sí tendrá reconocimiento siempre y cuando no cree confusión con la original y no cause daño a la reputación del autor de la obra parodiada.

⁹³⁶ PÉREZ BES, F., “Aproximación a la figura de la parodia en el derecho de la propiedad intelectual”, en MACÍAS CASTILLO, A., HERNÁNDEZ ROBLEDO, M.A., (coord.), *El derecho de autor y las nuevas tecnologías*, ob. cit., p. 378.

2.5.3.3. Supuestos particulares que pueden asimilarse a la interpretación y su relación con el derecho de transformación

a) *El director de escena*

Es necesario realizar una mención a la figura del director de escena, que no tiene la consideración de autor de la representación, al contrario de lo que sucede con los directores de obras audiovisuales⁹³⁷. Su posición se equipara a la de los intérpretes y ejecutantes, tanto en el artículo 105 como en el artículo 80.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, donde son mencionados explícitamente, otorgándoles los mismos derechos que a los intérpretes y ejecutantes. Su tarea consistirá en realizar una aportación creativa al texto de referencia para que pueda ser llevado al escenario, así como en coordinar las interpretaciones de los artistas y dirigir los ensayos. Es también habitual que el director sea quien conciba el montaje teatral en su conjunto (selección de actores, concepto de la escenografía y ambientación de la obra, o elección de música de acompañamiento, si la hubiera)⁹³⁸.

⁹³⁷ Idéntico tratamiento recibe en la *UrhG* alemana (§ 73) donde se equipara al intérprete, pero no al autor de la obra teatral, ni tampoco se le considera autor de una obra derivada en base a la obra dramática representada. Parte de la doctrina, no obstante, entiende que excepcionalmente tendrá consideración de autor de su dirección teatral si se produce una nueva configuración creativa con respecto a la obra dramática escrita y, con ello, la escenificación reciba una valoración por sí misma, con independencia de las interpretaciones, que la equipare a un acto de transformación. SCHULZE, G., “§ 3. Bearbeitungen”, ob. cit., p. 143, LOEWENHEIM, U., “§ 3 Bearbeitungen”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 148 y NORDEMANN, A., “UrhG § 3”, ob. cit., p. 217. Otros autores defienden directamente que la representación teatral es una transformación, debido a su independencia artística como consecuencia de las acertadas decisiones del director. WÖHRN, K., “2. Kapitel – Das Werk. III. Bearbeitungen”, ob. cit., p. 84. Otros afirman que el director de escena será considerado autor de la representación cuando se desarrolle una aportación novedosa en la transposición del texto al medio teatral que no se limite a una interpretación literal de las descripciones de la obra anterior. Un ejemplo real se dio en el caso de la opereta “*Die Csárdásfürstin*”, para la cual el director de escena optó por crear una nueva escenografía ambientada en la Primera Guerra Mundial. Ante la división de opiniones tras la primera representación, la dirección del teatro optó por suprimir las aportaciones del director escénico. En un caso así, aun cuando no se reconociera la autoría al director, sus derechos como ejecutante (§73 y 75 *UrhG*) le asistían ante una alteración tan sustancial de su creación por parte de terceros (OLG *Dresden* ZUM 2000, 955 – *Csárdásfürstin*). Especialmente porque el contrato de representación no contenía cláusula alguna en relación a la realización de cambios posteriores, a pesar de que el director era conocido por sus controvertidas puestas en escena. GÖTTING, H., *Gewerblicher*, ob. cit., p. 191. Este razonamiento ha sido repetidamente aplicado por la justicia alemana (OLG *München*, 08.02.1996), dando la razón en este caso al director de escena frente a la voluntad del productor de eliminar un coro de determinadas escenas de la puesta en escena, reconociendo que el director de escena podía considerarse autor de una adaptación del texto dramático. DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., p. 156.

⁹³⁸ SÁNCHEZ ARISTI, R., “Comentario al art. 105”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1147, y MARTÍN VILLAREJO, A., Comentario al artículo 105”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 588.

Por ello, debemos diferir de la interpretación doctrinal que defiende la no autoría del director de escena⁹³⁹; si se entiende que el director se limita a seguir el texto literario que sirve de guión para la representación, entonces no tendría sentido considerar como autor al director de una película, quien en definitiva también se vale de un guión para realizarla. En nuestra opinión, y siguiendo otras posiciones doctrinales, en ambos casos se produce una actividad creativa que va más allá del seguimiento del texto: hay una adaptación entre géneros que contiene una altura intelectual suficientemente relevante para considerar al director de escena (como al de cine) autor de la obra, presentando suficiente ingenio y originalidad para generar una obra derivada del texto dramático de que parte⁹⁴⁰, lo que conllevará la aparición de derechos morales para su creador ante posibles usurpaciones futuras⁹⁴¹. Podríamos concluir que la aportación original del director de escena es el reflejo de la conexión entre la obra preexistente, el texto dramático, y la obra derivada, la escenificación, de la cual debería ser considerado autor⁹⁴².

⁹³⁹ RAGEL SÁNCHEZ, L.F., “Titularidad y ejercicio de los derechos morales en el caso de obras anónimas, seudónimas, colectivas y en colaboración. Los derechos morales de los directores de escena, de orquesta y de fotografía. El asunto respecto de las bases de datos y los programas de ordenador”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *En torno a los derechos morales de los creadores*, Reus, Madrid, 2003, p. 176, o MARTÍN VILLAREJO, A., Comentario al artículo 105”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 589, quien separa la dirección escénica de la adaptación teatral que cambiara la esencia de la obra de referencia, lo que supondría un acto de transformación.

⁹⁴⁰ NAVARRO COSTA, R., *Concurrencia de titulares sobre la creación intelectual*, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1994 pp. 292-293, SÁNCHEZ ARISTI, R., “Comentario al art. 105”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1148 y ROGEL VIDE, C., *Estudios completos*, ob. cit. p. 412, quien reconoce el carácter de autor del director de escena, equiparable al de la obra audiovisual. Por todo ello, reclama una modificación del artículo 115 de la Ley de Propiedad Intelectual y la inclusión, junto a las obras dramáticas, de su escenificación en el listado de obras protegibles del artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual. Un ejemplo de la relevancia creativa del cuaderno de dirección, redactado por el director y que contiene una detallada descripción de todos los elementos e indicaciones escénicas para representar la obra.

⁹⁴¹ La sentencia del caso “Boadella”, citada anteriormente al hablar de autoría e interpretación, contiene un reconocimiento expreso a la tarea creativa del director de escena: “el director de escena juega un papel de árbitro y retiene el poder de decisión sobre todos los elementos expresivos de la obra, valiéndose de las propuestas que exige de los intérpretes, a los que dirige y conduce, moldeando, perfilando y concretando finalmente el material expresivo que finalmente conformará la obra, según una concepción personal que en parte es previa y en buena medida progresiva. [...] reflejan la relevancia de la función que asume el Sr. Boadella en el plano creativo de la obra, [...] resultando al fin un espectáculo que reflejaría y sería fruto de la creatividad, decisiva y fundamental, de una sola persona, expresada por un colectivo”. SAP Barcelona, sec. 15ª, núm. 148/2008.

⁹⁴² DESBOIS, H., *Le droit d'auteur*, ob. cit., p. 226. En Francia, los tribunales sí que han reconocido la puesta en escena de una obra teatral como un supuesto de obra derivada. Incluso fuera del ámbito teatral, se ha protegido una “creación visual” consistente en un juego de luces que buscaba realzar la silueta y formas de la Torre Eiffel. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., p. 31.

b) El productor fonográfico

Pueden darse ocasiones donde se plantee la altura creativa de la obra creada por el productor fonográfico. En ese sentido, merece la pena fijarse en la forma en que la Ley de Propiedad Intelectual califica al fonograma. Debido a que la definición del mismo en el artículo 114.1 de la Ley de Propiedad Intelectual no emplea el término “obra” (“toda fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos”), la doctrina española discute sobre si es posible hablar de “obra fonográfica” o si se trata de un mero proceso técnico de fijación industrial⁹⁴³. Teniendo en cuenta su clasificación en la ley, algunos autores entienden que sobre el fonograma recae un derecho afín distinto al del autor, por lo que no cabe considerarlo como una obra protegible⁹⁴⁴. En nuestra opinión, sólo podría hablarse de obra fonográfica en aquellos casos en que el proceso vaya más allá de la simple grabación de un determinado conjunto de sonidos a modo de ingeniería⁹⁴⁵, cuando en el proceso de fijación se dé una actividad del productor mediante la incorporación de elementos no presentes en la obra musical de origen y que presenten una altura creativa relevante⁹⁴⁶. Eso supone que el aporte creativo debe ir más

⁹⁴³ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 114”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 702, defiende su carácter de obra en sí misma, cuyo medio de expresión es precisamente el registro fonográfico. El autor defiende que en la realidad tecnológica actual, afirmar que una obra musical no pueda ser una obra fonográfica es un pensamiento desfasado. Otros autores admiten que no es una cuestión pacífica pero se remiten al tratamiento que recibe el fonograma en la Ley de Propiedad Intelectual actual, que no lo cita como obra, si bien reconocen la posición jurídica diferenciada del productor que la misma ley ha querido resaltar, atribuyéndole un derecho exclusivo propio sobre el fonograma. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 114”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1533. En la posición más contraria, DELGADO PORRAS, A., “El sistema de protección de los derechos afines al autor”, en BAYLOS CORROZA, H., BAYLOS MORALES, M. (coord.), *Tratado de derecho industrial*, 3ª ed., Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2009, p. 959, quien recuerda que el legislador español, en la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, optó por no conceder un derecho de autor al productor fonográfico, lo que habría conllevado el reconocimiento implícito de la obra fonográfica, a pesar que el Convenio de Fonogramas de 7 de setiembre de 1974 permitía esta opción a los estados firmantes.

⁹⁴⁴ SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 143. Idéntica situación se da en la ley francesa, donde no se le considera de forma genérica como obra, sino que se le protege a través de los derechos afines (artículo L213-1 *CPI*). El productor fonográfico ostenta el derecho de controlar toda reproducción, toda puesta a disposición del público en forma de venta, intercambio o alquiler y toda comunicación pública del fonograma (a excepción de las previstas en el artículo L214-1). LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., pp. 30 y 149.

⁹⁴⁵ En el sentido anglosajón de la grabación sonora (*sound recording*), tipología de obra expresamente protegida en el sistema de *Copyright*: tanto en el Reino Unido, donde se cita expresamente en el artículo 5A *CDPA*, como en EE.UU., que las reconduce a las “*derivative works*” en la § 102 (a) (7) *USC*, junto a las películas. ENCABO VERA, M.A., “La obra fonográfica: realidad o pretexto” en ROGEL VIDE, C. (dir.), *Anuario de Propiedad Intelectual* (2007), Reus, Madrid, 2008, p. 464.

⁹⁴⁶ Algunos autores de nuestra doctrina comparten esta posibilidad, al entender que será posible que una grabación fonográfica presente suficiente originalidad para ser considerada como obra en el sentido del artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual, el cual contiene un listado abierto a todo tipo de obra que

allá del tratamiento en estudio de un tema pregrabado (limpieza de sonidos, combinación de las pistas instrumentales, ajuste de volúmenes, o añadido de efectos sonoros accesorios), pues la producción debe ser considerada como un proceso técnico subsumible en la pericia profesional del productor fonográfico, lo cual no permite apreciar la aparición de una obra derivada.

Así pues, esa exigencia de “originalidad relativa” se apreciará en casos como, por ejemplo, en que el productor haya realizado una tarea de restauración de partes perdidas de la composición musical, dando como resultado una obra que no existía como tal con anterioridad a su aportación⁹⁴⁷, de forma similar a lo expuesto al analizar la altura creativa de la restauración de obras. En un supuesto como éste, es posible reconocer una aportación del productor al resultado final que supera la elaboración técnica, encontrándonos ante un supuesto de obra que guarda paralelismos con la obra radiofónica y la audiovisual, ambas expresamente reconocidas en nuestra legislación, lo que repercutirá tanto en la exigencia de autorización para su explotación comercial como en el reconocimiento de su originalidad.

c) *Los Disc-Jockeys*

Querríamos hacer una mención a la actividad de los conocidos popularmente como *Disc-Jockeys* (o DJs). Nos parece inevitable citar a esta figura al hablar de interpretación, pues el DJ en sus sesiones (sea en vivo o en estudio) combina constantemente fragmentos de canciones y aplica efectos sobre distintas grabaciones musicales preexistentes, los cuales transforman perceptiblemente la canción original, distanciándola en muchos casos de la concepción original de la misma. La técnica empleada⁹⁴⁸, con alteraciones de “*tempos*”, incorporaciones de nuevos sonidos y

cumpla los requisitos exigidos por la ley. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., pp. 320-321, y ENCABO VERA, M.A., “La obra fonográfica”, ob. cit., p. 465.

⁹⁴⁷ LAZZARETTI, A., ROSSI, E., “Italy”, en CAMPBELL, D. (dir.), *Entertainment Law*, ob. cit., p. 266 y 270.

⁹⁴⁸ Que recogerá diferentes categorías en el lenguaje del sector musical, como, por ejemplo, el “*beatmaching*”, que consiste en la combinación del *tempo* (*beats*) de dos canciones diferentes, o el “*scratching*”, que consiste en generar determinados sonidos mediante el avance hacia delante y atrás del plato en el giradiscos. DÍEZ ALFONSO, A., “Disc-jockey de autor”, *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual* (40), 2012, p. 17.

mezclas de canciones a tiempo real rompen la concepción de que las canciones grabadas son piezas “finalizadas”, y abren el camino para replantearse si nos encontramos ante una ejecución musical, una reproducción o más bien una transformación⁹⁴⁹.

Autores como ANTEQUERA PARILLI no tienen dudas en calificar la fijación y reproducción de estas sesiones musicales como supuestos de “piratería musical”⁹⁵⁰, si bien parecería más razonable encauzar su tratamiento hacia los actos de transformación y la obra derivada, por lo menos en aquellos supuestos en que la pericia del DJ para mezclar y modificar las canciones existentes, no limitándose a encadenar los temas de forma consecutiva a modo de reproducción continuada, refleje un nivel de originalidad equiparable al que se le exige a la obra derivada para ser protegida. Al igual que ocurre con las versiones musicales, no puede negarse que el resultado de algunas sesiones de DJ dan como resultado una creación musical diversa de las piezas sonoras de las que se partía y que dicha creatividad merece ser protegida. A nuestro entender, esta actividad se encuentra más próxima a la figura de la transformación que a la de la interpretación musical⁹⁵¹, entendiendo que lo que ocurre en estos casos es que se parte de una serie de obras preexistentes y se combinan de forma creativa entre sí para generar un resultado sonoro novedoso e original. En cambio, la noción de interpretación musical en el contexto de la propiedad intelectual se configura desde la noción de ejecutar por parte de un artista una composición (en este caso musical) mediante un instrumento, o en todo caso, la voz. El intérprete transforma el contenido de la partitura (y en algunos casos improvisa) en una representación sonora de la misma por vía de su habilidad con el instrumento. El DJ no realiza tal transposición, sino que reelabora los temas preexistentes dentro de un mismo formato de obra. Así pues, y considerando que una mesa de mezclas o un “set” de giradiscos no pueden tener la consideración de instrumentos, pues se trata de aparatos que permiten únicamente la reproducción y

⁹⁴⁹ THÉBERGE, P., “Technology, Creative Practice and Copyright”, en FRITH, S., MARSHALL, L. (coord.), *Music and Copyright*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2004, p. 148.

⁹⁵⁰ ANTEQUERA PARILLI, R., *Estudios de derecho de autor*, ob. cit., p. 330.

⁹⁵¹ En Alemania, la doctrina parece posicionarse más hacia la idea de interpretación, al entender que el DJ, si bien no se limita a “tocar” los temas, realiza una suerte de intervención técnica con el fin de cambiar el timbre o la velocidad de los temas, repetir fragmentos de canciones u otros recursos similares como el “*scratching*” (efecto de percusión que se consigue moviendo un disco de vinilo hacia delante y hacia detrás en un tocadiscos). SCHULZE, G., “§ 3. Bearbeitungen”, en DREIER, T., SCHULZE, G., *Urheberrechtsgesetz*, ob. cit., p. 145 y LOEWENHEIM, U., “§ 3 Bearbeitungen”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 147.

alteración de pistas ya grabadas, nos posicionamos a favor de considerar al DJ como autor de una obra derivada (cuando su labor aporte suficiente creatividad), en contraposición con la interpretación que defiende que dicha técnica sólo podrá generar derechos conexos en base a la idea de interpretación y ejecución de la Ley de Propiedad Intelectual⁹⁵².

Buscando un referente más tradicional, las sesiones de los DJs no son más que una actualización (y ampliación) del fenómeno conocido como “popurrís”, en el que se seleccionan una serie de canciones y se fusionan entre ellas para crear el efecto de ser un solo tema, que las circunscribe a la previsión del artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual. Si como hemos visto, la legislación sobre propiedad intelectual y la jurisprudencia consideran a los “popurrís” protegibles como una forma de las colecciones previstas en el artículo 12 de la Ley de Propiedad Intelectual, cuando gocen de suficiente originalidad selección y en la disposición de los temas, nos parece lógico extender esta protección a las sesiones de DJ⁹⁵³, una vez apreciada la suficiente identidad de razón entre ambas técnicas. Teniendo en cuenta que la originalidad apreciable a los “popurrís” es escasa y aun así suficiente para entender que estamos ante una obra derivada, no parece complicado apreciar ese aporte creativo del DJ en estos casos, que a nuestro entender es todavía más relevante⁹⁵⁴, pues su actuación va más allá de hilvanar temas. Por lo menos si nos referimos a los DJs profesionales, quienes, además de una indiscutible pericia técnica, realizan complicadas combinaciones de temas, incorporan fragmentos y sonidos procedentes de otras grabaciones y consiguen “fundir” las diferentes canciones un conjunto que no sólo tendrá una relevancia creativa en cuanto a su ordenación, sino que el conjunto resultante dotará de una nueva expresividad a las obras tomadas. Las mezclas creadas a partir de cambios en las ecualizaciones, la aplicación de “*cross-faders*” para variar la intensidad del sonido, o la aplicación de los diferentes efectos multifuncionales que permiten las mesas de DJ, dan fe de la altura creativa del proceso⁹⁵⁵. A nuestro entender, la clasificación del artículo 12 de la Ley de Propiedad Intelectual puede servir como un primer reconocimiento a la

⁹⁵² DRUMMOND, V., “Las obras musicales de autoría plural”, ob. cit., p. 95.

⁹⁵³ Podría aceptarse su calificación como base de datos, con la excepción de las sesiones en vivo, por no darse una fijación de la sesión en ningún soporte. DÍEZ ALFONSO, A., “Disc-jockey”, ob. cit., p. 24.

⁹⁵⁴ Comparte la misma interpretación DÍEZ ALFONSO, A., “Disc-jockey”, ob. cit., p. 20.

⁹⁵⁵ DÍEZ ALFONSO, A., “Disc-jockey”, ob. cit., p. 23.

originalidad de las sesiones del DJ, pero eso no es obstáculo para que aquéllas donde estos elementos creativos tengan mayor fuerza sean clasificadas como un supuesto más de obra musical derivada del artículo 11 de la Ley de Propiedad Intelectual. En todo caso, no compartimos las opiniones que abogan por la inclusión de las sesiones de DJ en la excepción de la parodia, por entenderse como un pastiche (entendiéndose como imitación alterada) de las obras anteriores⁹⁵⁶. Entendemos que las sesiones no responden al objeto de crítica y satirización exigible al resultado. Como tampoco entendemos que pueda considerarse un supuesto de cita, aun cuando se pudiera ser flexible sobre el objeto de la misma⁹⁵⁷. La extensión de la obra tomada (habitualmente la canción en su práctica extensión), la falta del carácter referencial buscado con la mezcla de los temas y la transformación aplicada sobre los mismos hace imposible, en nuestra opinión, el encaje de la actividad de los DJs en esa excepción al derecho de autor.

Cuestión aparte será la gestión de los derechos que se deriven de esta actividad. Hay que tener en cuenta, que las licencias otorgadas por las entidades gestoras (como la SGAE, en nuestro caso), no contienen una autorización para la transformación de las obras licenciadas. Por lo tanto, si aceptáramos que la sesión de un DJ conlleva un acto de transformación, entonces será necesario por parte de éste de recabar, en primer lugar, la oportuna autorización de los autores de las canciones utilizadas, ya sea para sus sesiones en directo o para poder explotar comercialmente una sesión pregrabada, hecho que no es habitual en el mercado de las sesiones musicales, aunque no falten ejemplos. Igualmente necesario sería obtener el permiso del productor de los fonogramas para la utilización de las temas grabados (o partes sustanciales de los mismos) que fueran a ser utilizados en la sesión, si bien estos no gozan de un derecho de transformación ni de derechos morales sobre los fonogramas.

Por todo ello, parecería que el reconocimiento de la autoría del DJ nos llevaría a una paradoja en el sentido práctico. Es decir, el hecho de entender que nos encontramos ante un acto de transformación conllevaría sin duda a reconocer una serie de derechos exclusivos del DJ sobre su obra que le permitirían gozar de unas facultades más extensas que las de un mero intérprete. Ahora bien, un tratamiento análogo al de las

⁹⁵⁶ DÍEZ ALFONSO, A., “Disc-jockey”, ob. cit., p. 26.

⁹⁵⁷ DÍEZ ALFONSO, A., “Disc-jockey”, ob. cit., p. 27.

obras derivadas supondría hacer más complicado el propio proceso de realizar esas mismas sesiones, teniendo en cuenta que el derecho de transformación no puede gestionarse, al menos en la actualidad, mediante licencias de uso. Quizás por ello, parte de la doctrina antes citada concibe como una solución más pacífica la canalización de estos actos a través de los derechos afines. A nuestro entender, eso sería aplicar un remedio artificioso, a sabiendas de que la clasificación de la actividad creativa en cuestión es errónea.

Quizás una solución más razonable sería incorporar esta posibilidad a los acuerdos entre artistas y entidades de gestión de tal forma que se autorizara la explotación de sus obras mediante esta técnica, a cambio de la pertinente contraprestación económica en forma de *royalties*, sin que eso fuera obstáculo para reconocer la autoría de la obra derivada, en este caso la sesión, por parte del DJ y el derecho a remuneración del mismo por su actividad creativa de transformación de las obras utilizadas⁹⁵⁸. Creemos que debe entenderse superada la noción de que la mezcla de temas por los DJs tiene un efecto negativo para los autores de las obras mezcladas. Desde el punto de vista patrimonial, su explotación conlleva una remuneración para sus autores por su reproducción y comunicación pública (o distribución, si fuera el caso). Desde el punto de vista de los derechos morales, aceptando que la inviabilidad técnica hará imposible el reconocimiento del derecho a la paternidad en algunos casos (por ejemplo, en las sesiones en vivo), desechamos la idea de que las sesiones de DJs supongan un ataque a la integridad *per se*, en particular en géneros como la música electrónica o el pop-rock, donde esta actividad está plenamente aceptada y ha servido para dar a conocer el repertorio de los autores⁹⁵⁹. En cualquier caso, deberán ser los titulares del derecho quienes prueben el efectivo perjuicio a sus intereses como autores (o intérpretes), por lo que deberemos remitirnos a la casuística particular de cada supuesto.

⁹⁵⁸ Desde 1997, la SACEM francesa contempla la remuneración de los DJs por las mezclas de las obras preexistentes, en particular para sus actuaciones en vivo, reconociéndoles con ello la creatividad de su actuación. Los DJs entregan un listado de los temas “pinchados” en cada sesión con el fin de repercutir los *royalties* a los titulares de los derechos, obteniendo una parte proporcional de 1/12 del total. DÍEZ ALFONSO, A., “Disc-jockey”, ob. cit., p. 19. En España, la SGAE no realiza esta distinción y será el propietario del local donde se “pinche” la música quien deberá hacerse responsable de las oportunas licencias para la comunicación pública de los temas que suenen en la sala. <http://www.sgae.es/es-ES/Site/Pages/corp-ventalicenciaP3.aspx?c=28>.

⁹⁵⁹ DÍEZ ALFONSO, A., “Disc-jockey”, ob. cit., pp. 29-30.

3. LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE LA OBRA RESULTANTE DE LA TRANSFORMACIÓN

Como apuntábamos brevemente en el primer capítulo, al analizar las características del derecho de transformación, será posible la transmisión a terceros, *mortis causa o inter vivos*, del derecho, al igual que sucede con los otros derechos patrimoniales que nuestra legislación confiere al autor de una obra intelectual. En ese sentido, unas consideraciones previas parecen oportunas en relación con el carácter de la transmisión.

Así, en lo referente a la transmisión del derecho de transformación tras la muerte del autor, debemos mencionar aquí que serán los herederos quienes autoricen la explotación de las obras derivadas basadas en las creaciones bajo su titularidad, lo que lleva a preguntarnos si su posición debe seguir o no el criterio del autor fallecido⁹⁶⁰. A nuestro

⁹⁶⁰ Ante esa posibilidad, debemos plantearnos si existen límites sobre la forma de ejercitar estos derechos, o a la inversa, si los herederos pueden optar por negarse a ello. Si bien es cierto que en el derecho de autor español no existe una obligación del titular del derecho a explotar su obra, es posible sin embargo entender que la previsión del artículo 40 de la Ley de Propiedad Intelectual en la que se tutela el derecho de acceso a la cultura, conlleva un deber de explotación de la obra por parte de los herederos del autor, o como mínimo, un deber de no obstrucción al acceso del público a la misma. El artículo establece que, tras el fallecimiento del autor, si sus derechohabientes ejerciesen su derecho a la no divulgación de la obra, de tal forma que afectara al derecho de acceso a la cultura previsto en el artículo 44 de la Constitución Española, el juez podrá tomar medidas para corregir dicha situación, a petición de los legítimos interesados, o de las instituciones públicas competentes. Así en supuestos habituales como la descatalogación de una obra, o incluso la publicación de forma deficiente o incompleta de una obra anteriormente divulgada y reconocida por el gran público, se desprende que la facultad de los poderes públicos de ejercer de garante de un bien cultural prevista en el artículo 40 de la Ley de Propiedad Intelectual podría aplicarse frente a los titulares actuales del derecho de explotación. La dificultad obviamente radicará en la capacidad del juez para determinar en qué supuestos debe primar el interés público sobre la posición del titular del derecho. CÁMARA ÁGUILA, M. P., *El Derecho moral*, ob. cit., p. 75. La misma previsión se encuentra en Francia, donde se establece que, en caso de abuso de derecho por parte de los herederos, bien por excederse en sus competencias o por falta de ejercicio, los tribunales, en virtud del artículo L122-9 *CPI*, podrán tomar las decisiones competentes. En ese caso, el ministro de cultura nacional puede iniciar un proceso judicial para obtener dicha orden. Dicho precepto tuvo su aplicación el caso “*Foujita*”, originado por la actitud de la viuda del famoso pintor franco-japonés Tsuguharu Foujita, la cual se negó a autorizar la publicación de un catálogo de las obras de su difunto marido, las cuales ya habían sido divulgadas durante la vida de éste. El tribunal, en primera instancia y apelación, valoró la voluntad del mismo a que su obra fuera conocida por el público, sumado a la inexistencia de una obra de ese tipo en el mercado francés, para considerar que la posición de la viuda debía considerarse como un abuso de su derecho de explotación. De ello se deriva pues, que el derecho de autor francés incluye entre los deberes de los herederos de derechos sobre una creación intelectual la no oposición a la normal explotación de la misma. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob.

entender, lo más lógico sería acudir a cuál fue la posición del autor en relación a la explotación de su obra en vida. Como anteriormente se ha señalado, el derecho de transformación, aun siendo un derecho patrimonial, guarda una estrecha conexión con la esfera moral de su creador, en particular en cuestiones como la integridad de la obra y su reputación. En ese sentido, un criterio razonable sería garantizar que su voluntad sea respetada por sus herederos. En aquellos casos en que el autor hubiera manifestado su conformidad a que sus obras transformadas fueran explotadas por terceros, los herederos deberán ajustarse a la postura mantenida por éste durante su vida, manteniendo en todo caso su facultad a oponerse a aquellas que perjudicaran la obra preexistente o la reputación del autor (artículo 15.1 de la Ley de Propiedad Intelectual).

En caso contrario, las autoridades públicas responsables en materia cultural se encontrarán legitimadas, en nuestra opinión, para acudir a los tribunales con el fin de garantizar el respeto a la decisión del autor. Sin embargo, debemos tener en cuenta siempre que el derecho a la integridad no puede actuar como un derecho de bloqueo para la creación de obras derivadas, ya sea en vida del autor o tras su muerte. Eso significa que, como veremos a continuación, no podrá negarse la autorización a explotar la obra resultante de una transformación en virtud de la preeminencia de un derecho moral de los herederos o derechohabientes. Sólo será posible oponerse a la explotación de aquellas obras derivadas que supongan una infracción moral efectivamente constatable⁹⁶¹.

Por otro lado, la transmisión *inter vivos* del derecho de transformación no será una

cit., p. 62. Más complicado de resolver será cuando el autor todavía viva pero existan dudas sobre su capacidad mental. Esa es la cuestión central en relación a la publicación de una nueva versión de la novela “Matar a un Ruiseñor”. La nueva obra fue escrita por la autora Harper Lee en 1950, como primera versión del famoso libro, si bien no fue difundida hasta 2015, cuando fue publicada como una secuela bajo el título “*Go Set A Watchman*”. Debido a la avanzada edad y delicado estado de salud de la autora en la actualidad, algunas voces han discutido la legitimidad de la editorial y de los herederos para llevar a cabo la publicación de la obra, en especial por las dudas sobre si la autorización dada por la escritora podía entenderse válida. En un caso así, y teniendo en cuenta que Lee no consideró necesaria su difusión durante tantos años, la falta de determinación de la capacidad del autor nos lleva a entender que no debería haberse publicado la obra. (<http://ipkitten.blogspot.de/2015/02/to-kill-mockingbird-challenge-where.html>). Si esta situación se diera en el derecho español, sólo tras un plazo de setenta años desde la muerte o declaración de fallecimiento del autor, y atendiendo al criterio del interés en el acceso a la cultura señalado anteriormente, podría justificarse su publicación (artículo 15.2 de la Ley de Propiedad Intelectual).

⁹⁶¹ Sobre la relación entre el derecho a la integridad y el derecho de transformación, entraremos en mayor detalle en el epígrafe 1.5.1. de este capítulo.

transmisión en el sentido clásico, sino que consistirá en una cesión del derecho de uso y disfrute del derecho⁹⁶², lo que se refleja en la posibilidad del cedente de participar en los beneficios de la obra derivada autorizada, cosa que no sucedería en una transmisión *stricto sensu*. La cesión de un derecho de propiedad intelectual es diferente de su venta o disposición total, teniendo en cuenta que la naturaleza del derecho no permite lo segundo⁹⁶³. Sobre esta cuestión entraremos ampliamente a continuación, al analizar las diferentes modalidades de cesión del derecho de transformación y, en particular, el contrato de transformación.

3.1. El contrato de transformación

Ha quedado ya expuesto que el derecho de transformación forma parte del conjunto de derechos de explotación que la ley concede al autor para tutelar su posición jurídica. De igual forma, entre las facultades del autor estará la de ceder estos derechos patrimoniales a terceros para su explotación, lo que incluye obviamente la posibilidad de realizar un acto de cesión del derecho de transformación⁹⁶⁴. Sin embargo, debemos tener en cuenta que, ante un contrato de cesión de derechos de explotación, el derecho de transformación no se presume incluido. Tal y como hemos venido analizando en este trabajo, el carácter personal de este derecho hace que tenga relevancia para el autor de la obra preexistente, tanto en su esfera moral como patrimonial, cuestiones como quién y de qué forma se realizará la transformación de su obra. Por ello, se hace necesario que

⁹⁶² RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario a los derechos de explotación”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 264. Al igual que ocurre en el derecho alemán, tal y como refleja el § 31 *UrhG*, que señala que el autor puede conceder a un tercero el derecho a usar la obra en cualquier forma (derecho de uso). El derecho de uso puede ser exclusivos o simple y determinado en su carácter espacial, temporal y de contenido.

⁹⁶³ GETE-ALONSO Y CALERA, M.C., “Comentario al artículo 43”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 764 y RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 43”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 406.

⁹⁶⁴ Esta facultad de transmisión *inter vivos* se encuentra regulada en el artículo 43 de la Ley de Propiedad Intelectual, el cual establece los principios de aplicación general para todo tipo de cesión de los derechos de autor prevista en la ley (edición, representación, o transformación) y para todo tipo de obras, incluidas las obras audiovisuales y los programas de ordenador, aunque éstas se regulen de forma separada en la misma ley, cuando no exista normativa específica. GETE-ALONSO Y CALERA, M.C., “Comentario al artículo 43”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., pp. 757 y 759.

el derecho de transformación deba ser cedido de forma individualizada y expresa⁹⁶⁵.

El artículo 89 de la Ley de Propiedad Intelectual prevé la posibilidad de ceder a un tercero la facultad de transformar una obra y la explotación de la obra derivada resultante⁹⁶⁶, mediante la celebración de un contrato que delimite los derechos atribuidos a cada parte, con el fin de evitar intromisiones que impidan el ejercicio de sus respectivos derechos. Por dicha cesión, y siguiendo el contenido del artículo 90 de la Ley de Propiedad Intelectual, el autor podrá recibir la remuneración económica correspondiente, que deberá pactarse en el mismo⁹⁶⁷ y que podrá efectuarse de forma autónoma, por la propia autorización, o vincularse a la explotación de la futura obra derivada, mediante participación en los ingresos generados⁹⁶⁸. No obstante, no existe una regulación completa del contrato de transformación, y sólo se prevé para un tipo de obras, las audiovisuales⁹⁶⁹. La razón de que no haya una regulación específica del contrato de transformación, como sí que ocurre, por ejemplo, en el contrato de edición, quizá deba buscarse en la amplia posibilidad de actos de transformación que tienen cabida en el concepto de transformación del artículo 21, lo que obligaría a una especificación concreta para cada supuesto⁹⁷⁰.

Por lo tanto, la primera cuestión a resolver es si puede hablarse de un contrato de

⁹⁶⁵ Antes de formalizar el contrato de transformación, será necesario recabar que derechos están en poder del autor y cuales han podido ser cedidos en exclusiva a terceros. Esta comprobación recibe, en la práctica, el nombre de “cadena de títulos”, traducción de la expresión “*chain of title*”, procedente del sector audiovisual norteamericano. ALONSO PALMA, A.L., *Propiedad intelectual*, ob. cit. p. 114.

⁹⁶⁶ RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario a los derechos de explotación”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 266.

⁹⁶⁷ Los derechos de ambos autores se establecen en el contrato de transformación. En ausencia de determinación, serán aplicables las reglas de transmisión de derechos *intervivos* de los artículos 43 y ss. de la Ley de Propiedad Intelectual. AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 188. En particular, las previsiones del artículo 46 en relación al derecho de remuneración del autor que realiza la cesión, ya sea proporcional a los ingresos obtenidos por el cesionario o a tanto alzado. En concreto, el artículo 43.2 de la Ley de Propiedad Intelectual establece una limitación temporal para la cesión que no puede exceder los 15 años y una delimitación del ámbito geográfico, que deberá quedar establecido en el contrato, siendo el del país donde se realice la cesión a falta de mención expresa.

⁹⁶⁸ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 9”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 148.

⁹⁶⁹ En conexión con el derecho francés, que exige un contrato diferente del contrato general de edición (Artículo L131-3 *CPI*: “*Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée*”). El cesionario deberá explotar la obra de acuerdo con las prácticas de la profesión. No se especifica así en el derecho alemán, donde únicamente se menciona el requisito de autorización del autor para la “*Verfilmung des Werkes*” (§ 23 *UrhG*).

⁹⁷⁰ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 101.

transformación para el resto de obras, teniendo en cuenta que algunas de las previsiones del artículo son específicas para este formato de obra. Ante la posición contraria de una parte de la doctrina, que entiende difícilmente extensible el régimen propuesto por la Ley de Propiedad Intelectual⁹⁷¹, a nuestro entender, el contenido de su régimen jurídico tendrá en lo sustancial aplicación al conjunto de obras derivadas, si bien la atipicidad de cada uno de los posibles contratos donde se autorice una transformación (traducciones, adaptaciones, o arreglos, por ejemplo) no permite establecer de entrada analogías con todos y cada uno de sus preceptos. Compartimos así la interpretación de RIVERO HERNÁNDEZ de que será posible regular todo acto de transformación que genere una obra derivada mediante el contrato de transformación, pues el objeto del contrato es el resultado del propio acto de transformar, siendo extensible a los demás tipos de obras⁹⁷².

La calificación del contrato es deudora de la forma en que se interpreta la transformación. No parece atendible entonces, como defiende parte de nuestra doctrina, la necesidad de distinguir entre contrato de derivación o de transformación, en atención a si se da una efectiva modificación formal de la obra existente⁹⁷³. Entendemos que esta subclasificación teórica sólo añade dificultad a la interpretación del alcance del acto de transformación, que, como ya se ha señalado anteriormente en este trabajo, cubre tanto las alteraciones expresivas como las compositivas. La incorporación de una nueva caracterización nos parece que aportaría más confusión a un concepto ya de por sí complejo como es el acto de transformación. Ésta es la interpretación más consistente con el régimen legal, teniendo en cuenta que en la Ley de Propiedad Intelectual se habla específicamente de un derecho de transformación que a la vez reconduce al reconocimiento de un listado abierto de obras derivadas, las cuales no necesariamente se crean como consecuencia de un cambio de forma de la preexistente.

⁹⁷¹ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 98.

⁹⁷² RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 21”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 387.

⁹⁷³ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 102.

3.1.1. Breve caracterización del contrato de transformación

El título V de la Ley de Propiedad Intelectual recoge diversos supuestos de transmisión de derechos, por los cuales un tercero estará facultado a explotar la obra del autor, a la vez que se determinan los diferentes contratos de cesión correspondientes a cada forma artística. El contrato que la autorice (necesariamente en forma escrita) deberá cumplir los siguientes requisitos⁹⁷⁴: determinar los sujetos intervinientes; identificar el objeto del contrato, en este caso la titularidad del derecho de explotación; determinar la causa del contrato, que será la cesión de la explotación de la obra en cuestión; explicitar la autorización del titular; concretar el contenido de la cesión. En concreto, el contenido de la cesión (modalidades y formas de explotación cedidas), así como su alcance territorial y temporal; por último, se determinará la posible remuneración al autor por la autorización de la cesión⁹⁷⁵, la cual deberá ser justa, equilibrada y proporcional con el rendimiento que genere la obra para el cesionario (artículo 46 de la Ley de Propiedad Intelectual).

A partir de este esquema general, conviene presentar brevemente algunas características relevantes, del contrato de transformación. Así pues, podemos resumir la calificación jurídica del contrato de transformación en los siguientes puntos: es un contrato mercantil, pues el hecho de que se centre en un derecho patrimonial lleva a entender que la finalidad de la obra derivada resultante es su explotación comercial, lo que aproxima el negocio celebrado al ámbito empresarial.

Es cierto que el carácter mercantil de la explotación de la propiedad intelectual no es una cuestión pacífica en nuestra doctrina. Compartimos, en todo caso, la interpretación que entiende que lo tiene, por tres motivos: por compartir la misma categoría sistemática, los bienes inmateriales, al que le serán de aplicación las normas sobre

⁹⁷⁴ GETE-ALONSO Y CALERA, M.C., “Comentario al artículo 43”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., pp. 772 y 773, y DE COUTO GÁLVEZ, R.M., “Perspectiva española frente a la utilización ilícita de las obras en red”, en O’CALLAGHAN, X. (coord.), *Los derechos*, ob. cit., p. 639.

⁹⁷⁵ La mención de la necesidad de determinar la remuneración en los diferentes contratos previstos en la Ley de Propiedad Intelectual no obliga a que toda cesión deba ser onerosa, por lo que se entiende aceptable la cesión gratuita. Cuestión diferente será que no se establezca en el contrato ni el carácter oneroso ni el gratuito, lo que supondría su nulidad por ser incompleto o erróneo. GETE-ALONSO Y CALERA, M.C., “Comentario al artículo 43”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 768.

bienes muebles para los contratos mercantiles; por su estrecha relación con el derecho de la competencia, como ya vimos en el primer capítulo; y por la relevancia del aspecto económico del derecho de autor, reflejada en el volumen de la explotación económica de las obras en el mercado, y por existir una finalidad de inversión y el ánimo de lucro del cesionario, en conexión con la condición empresarial exigida en el Código de Comercio para definir la mercantilidad de la compraventa⁹⁷⁶. Dicho peso, a su vez, se distingue en la propia Ley de Propiedad Intelectual, que concede gran importancia a las disposiciones reguladoras de los derechos económicos y su transmisión⁹⁷⁷. El contrato de transformación participa de la mercantilidad que se predica de los actos de explotación de la propiedad intelectual.

El contrato de transformación conlleva normalmente un acuerdo de remuneración para el autor preexistente por el uso de su obra, de lo que se deduce que el tercero que pretenda realizar la obra derivada busca obtener un rédito económico con su explotación que compense la inversión inicial⁹⁷⁸. Eso no será obstáculo para que sea posible la gratuidad de la cesión, que, aun no estando mencionada de manera directa en la ley, se entiende implícita en aplicación de las reglas generales del derecho civil⁹⁷⁹. Por otro lado, cuando la obra derivada creada no vaya a ser introducida en el mercado, no será necesaria la celebración de un contrato para transformar, pues, como venimos defendiendo en este trabajo, la autorización versa sobre la explotación de la obra y no sobre el acto de transformar.

Dicha argumentación gana fuerza si atendemos a la exposición de motivos del

⁹⁷⁶ DE LA CUESTA RUTE, J. M., VALPUESTA GASTAMINZA, E., *Contratos mercantiles*, Bosch, Barcelona, 2001, p. 604, ORTUÑO BAEZA, M.T., “Otras figuras contractuales”, en GALLEGO SÁNCHEZ, E. (coord.), *Contratación mercantil*, Vol. III, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, p. 1953, y BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “El contrato de edición”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, A., CALZADA CONDE, M. A. (dir.), *Contratos Mercantiles*, Vol. II, Thomson Aranzadi, Pamplona, 2007, p. 1944. Este elemento de mercantilidad es compartido por los demás contratos de transmisión de derechos de la propiedad intelectual, como el contrato de edición, el de representación teatral y ejecución musical, el de producción de obra audiovisual, el de cesión de programas de ordenador, o el de contratación de artistas e intérpretes. SIERRA NOGUERO, E., *Esquemas de derecho de los contratos mercantiles*, 2ª Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 168-171.

⁹⁷⁷ MASSAGUER FUENTES, J., “Aproximación sistemática”, ob. cit., p. 261.

⁹⁷⁸ NAVAS NAVARRO, S., “La obra audiovisual derivada”, ob. cit., pp. 283-284.

⁹⁷⁹ GETE-ALONSO Y CALERA, M.C., “Comentario al artículo 43”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 767. La misma interpretación ha sido utilizada por nuestra doctrina para caracterizar otros contratos mercantiles, como por ejemplo, el contrato de licencia *know-how*. MASSAGUER FUENTES, J., *El Contrato de licencia de know-how*, Bosch, Barcelona, 1989, p. 92.

Anteproyecto de Ley del Código Mercantil, donde se resalta la conexión entre la explotación de bienes inmateriales y su relevancia para el mercado⁹⁸⁰. El nuevo texto prevé una “reconstrucción sistemática y unitaria” de los contratos de cesión y licencia de bienes inmateriales⁹⁸¹. Asimismo, se clarifica “la posibilidad de considerar como mercantiles algunos tipos contractuales que aparecen en el tráfico en virtud del principio de libertad de pactos. A esos contratos atípicos se les aplicarán las normas sobre obligaciones y contratos mercantiles en virtud de su mercantilidad como consecuencia de la condición de empresario o de sujeto mercantil del contratista o cuando se trate de personas físicas que ejerzan profesionalmente y en nombre propio una actividad intelectual de producción de bienes o de prestación de servicios para el mercado⁹⁸²”.

Es igualmente un contrato atípico⁹⁸³, pues la ley no lo regula y serán las partes quienes determinen el contenido jurídico obligacional⁹⁸⁴ (con los límites que la legislación prevea), pero si nominado, ya que, como dijimos, se menciona expresamente; tendrá por lo general las características de adhesión, en particular para las adaptaciones audiovisuales, donde habitualmente el productor lo redacta siguiendo el esquema de las condiciones generales de contratación; se puede considerar asimismo como un negocio *in initius personae* por el carácter personalísimo de la relación entre autor y cesionario⁹⁸⁵: para el autor no será irrelevante quien realice la transformación, pues el mantenimiento de una conexión moral con la obra tendrá ciertas implicaciones en la forma de explotar la obra por parte del tercero⁹⁸⁶.

⁹⁸⁰ Anteproyecto de Ley del Código Mercantil, IV-9, p. 43.

⁹⁸¹ Anteproyecto de Ley del Código Mercantil, VI-73, p. 58.

⁹⁸² Anteproyecto de Ley del Código Mercantil, VI-3 y artículo 001-2, pp. 48 y 74.

⁹⁸³ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 98.

⁹⁸⁴ Regulación análoga a la que se da en el derecho francés, alemán o italiano, donde no existen disposiciones específicas para el contrato de transformación, a diferencia de lo que sucede con otros como serían el contrato de representación o el de ejecución pública. AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 193. En nuestro ordenamiento, dicha atipicidad haría posible que los contratantes pactaran que fueran de aplicación las previsiones de los artículos 7 o 9 de la Ley de Propiedad Intelectual, relativos a las obras en colaboración y compuesta respectivamente, como referencia para el contrato de transformación. Pero eso no significa que en ausencia de pacto sobre las mismas, sean de aplicación estas reglas. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 508.

⁹⁸⁵ NAVARRO COSTA, R., *Concurrencia de titulares*, ob. cit., p. 369.

⁹⁸⁶ Tal y como vimos, el autor no podrá ser ajeno a que el cesionario pueda ceder sus prerrogativas sobre la obra a otros, de forma que el artículo 49 de la Ley de Propiedad Intelectual exige el consentimiento del autor para que sea posible esta nueva cesión, con la única excepción de que la transmisión se lleve a efecto como consecuencia de la disolución o del cambio de titularidad de la empresa cesionaria. En

3.1.2. El contenido de la autorización en el contrato de transformación

Como venimos señalando, la cesión del derecho de transformación conlleva la autorización para explotar la obra derivada resultante. No en vano, el punto de partida de esta relación debe centrarse en el contenido del artículo 21.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, que reconoce el derecho del autor de la obra derivada a disfrutar de ella “sin perjuicio del derecho del autor de la obra preexistente de autorizar, durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre ésta, la explotación de esos resultados en cualquier forma”⁹⁸⁷. En el sentido práctico, el contrato de transformación se concibe como un instrumento para plasmar la autorización a explotar la transformación que el autor otorga a un tercero, quien ostentará todas las facultades patrimoniales sobre la obra resultante. Se trata en realidad de una doble autorización: en primer lugar, se consiente que el cesionario realice el preceptivo proceso de transformación de la obra, pero a su vez se permite que el beneficiario de la cesión pueda explotar la obra derivada. De otra forma, podría suceder que el sujeto que invirtiera tiempo y materiales en la transformación se viera obligado a solicitar una segunda autorización, condición que sería incoherente con el propio sentido del contrato de transformación, cuya finalidad última es la explotación su resultado.

El contrato de transformación delimitará el ámbito de transformación autorizado. Es habitual que el acuerdo de cesión establezca de forma expresa el contenido de la autorización. De esta forma, quedarán establecidos los derechos sobre la obra que se autorizaran, su contenido, el régimen de explotación compartida, si cupiera, así como el ámbito temporal y territorial sobre el que se otorga la autorización. Por norma general nos encontraremos con autorizaciones a título personal, intransmisibles y limitadas al ámbito del derecho en concreto que se ha cedido. El carácter personal viene relacionado con el ya mencionado derecho a la integridad del autor, por lo que éste tendrá en

defecto de consentimiento, los cesionarios responderán solidariamente frente al primer cedente de las obligaciones de la cesión. Eso no será posible para el cesionario no exclusivo, excepto en el supuesto excepcional de disolución o cambio de titularidad mencionado (artículo 50.1 de la Ley de Propiedad Intelectual).

⁹⁸⁷ El contenido del artículo y en particular la expresión “sin perjuicio del derecho del autor” tienen su origen en el artículo 2.3 del Convenio de Berna, que emplea esas palabras al hablar de la protección de las obras fruto de una transformación. Idéntica expresión se da en los artículos 14.2 y 14.bis.1 del mismo Convenio, en relación a la posibilidad de realizar adaptaciones cinematográficas. En una perspectiva comparada, ya vimos como el artículo 4 LDA utiliza la misma expresión que el Convenio de Berna y nuestra Ley de Propiedad Intelectual para regular las “*elaborazioni*”.

consideración quien solicita la autorización para transformar y en qué forma podría afectar la transformación a su obra. La cesión del derecho no supone una renuncia del derecho a la integridad del primer autor, si bien, como veremos a continuación, el contenido del acuerdo de cesión delimitará en cierta medida su extensión. El autor de la obra preexistente seguirá conservando sus derechos morales sobre la obra y parte de sus facultades patrimoniales⁹⁸⁸. A la inversa, el cesionario no podrá nunca ejercer los derechos morales sobre la obra del cedente⁹⁸⁹.

En cuanto al contenido de la autorización, la ley establece limitaciones en la posibilidad del cesionario de realizar modificaciones a la obra explotada, con el fin de evitar una deformación de la obra original que fuera perjudicial para la obra misma y su autor. En conexión con el antes mencionado artículo 43 de la Ley de Propiedad Intelectual, nuestra doctrina ha interpretado que la cesión de los derechos de explotación deberá ser expresa, mientras que las modalidades que acompañen a la cesión de derechos podrán ser cedidas de forma expresa o tácita⁹⁹⁰. Otra interpretación, que nos parece más atendible, considera que las modalidades deben estar igualmente especificadas y concretadas, incluyendo la especificación de la obra sobre la que se cede el derecho, lo que finalmente supone una interpretación favorable al autor, impidiendo la extralimitación del cesionario⁹⁹¹. Por ello, el cesionario no podrá explotar la obra de forma diferente (ni por tiempo superior) a las modalidades que se deriven del correspondiente acuerdo de cesión⁹⁹², el cual determinará a su vez el ámbito espacial y

⁹⁸⁸ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 106.

⁹⁸⁹ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Merchandising de personaje animado”, ob. cit., p., 2355.

⁹⁹⁰ EVANGELIO LLORCA, R., *El Encargo*, ob. cit., p. 187. El Tribunal Supremo ha reafirmado esta interpretación, al considerar que la literalidad del contrato debe servir para determinar la extensión de los derechos cedidos, en conexión con la normal explotación de la obra resultante. Un ejemplo lo encontramos en el caso ya visto al hablar de formatos televisivos, sobre la adaptación de una serie de televisión venezolana por una productora española, en el que el tribunal apreció que “se cedieron los derechos de autor sobre 240 capítulos, con guiones ya confeccionados, para que pudieran ser emitidos con adaptaciones (transformados y comunicada públicamente la obra derivada resultante de la transformación), y asimismo el formato de la serie, que en sí no es apto para ser divulgado, sino para ser ejecutado, siendo elaborado el guión por otros guionistas distintos de los de los capítulos iniciales, dando lugar a nuevos capítulos de la serie, realizados conforme a las características técnicas, argumentales y de presentación de la serie”. STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, núm. 588/2014, de 22 de octubre de 2014 (ponente Rafael Saraza Jimena). (RJ 2014/6139).

⁹⁹¹ GETE-ALONSO Y CALERA, M.C., “Comentario al artículo 43”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., pp. 773 y 775.

⁹⁹² El derecho alemán recoge igualmente esta limitación al cesionario bajo la figura del “*Zweckübertragungslehre*”, prevista en el § 31 (5) *UrhG*, que ha sido también acogida por la doctrina española como “transmisión finalista”. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 43”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 408. Según esta interpretación, el ámbito de

temporal de la cesión⁹⁹³.

En consecuencia, el titular de la obra cedida podrá actuar cuando la transformación de una obra por parte del cesionario vaya más allá de lo pactado y acabe suponiendo un acto de transformación no autorizado⁹⁹⁴. El artículo 89 reconoce al contrato de

explotación quedará limitado al derecho pactado, con el objetivo de proteger esos mismos derechos de explotación para el autor. GÖTTING, H., *Gewerblicher*, ob. cit., p. 185. El pacto podrá versar sobre los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y, para nuestro interés, transformación. El § 23 lo describe como derecho de adaptación, que incluye los supuestos de traducción, sincronización, corrección o el derecho de combinar la obra de uno con otras. LEMKE, C., “Germany”, en CAMPBELL, D. (dir.), *Entertainment Law*, Kluwer Law International, The Hague, 2001, p. 137. Complementariamente, el § 39 establece que el licenciataria no podrá alterar la obra cedida, su título o la designación del autor, en ausencia de acuerdo. A la vez, establece que el autor no podrá oponerse a aquellas alteraciones ajustables a la buena fe contractual. Dicha previsión guarda relación a su vez con el § 62, que permite ciertas modificaciones cuando obedezcan al objetivo del uso autorizado, tales como traducciones de obras literarias, cambios de tonalidad para obras musicales o cambios de tamaño en obras pictóricas y fotográficas cuando su reproducción así lo exija. DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., p. 96. En Francia, el artículo L122-7 *CPI* excluye de la transferencia de todo derecho patrimonial (que no moral, pues son retenidos por el autor) cualquier otro derecho diferente del cedido. El cuarto párrafo del artículo limita la “cesión total” de cualquiera de este tipo de derechos a los métodos de explotación presentes en el contrato (por ejemplo, el derecho a explotar cinematográficamente una obra no incluirá su uso en televisión). Reforzando esta interpretación, el artículo L131-3 requiere que todo derecho objeto del contrato deberá ser incluido expresamente en el mismo, estableciendo la extensión, sentido y duración de la cesión. Finalmente, el artículo L132-11 prohíbe al cesionario la modificación de la obra en forma alguna sin la autorización de su autor. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., pp. 60, 63 y 75. El *TGI* de París reconoció en 2002 la independencia de los derechos de explotación y la necesidad de autorización individualizada al condenar por uso ilícito a un tercero que había obtenido una licencia de reproducción y difusión para su página web de unas fotografías, al utilizarlas también para publicaciones impresas. ANTEQUERA PARILLI, R., *Estudios de derecho de autor*, ob. cit., p. 623. En Italia, los artículos 107 y ss. *LDA* prevén la posibilidad de transmitir los derechos de explotación a terceros, mediante contrato escrito. LAZZARETTI, A., ROSSI, E., “Italy”, en CAMPBELL, D. (dir.), *Entertainment Law*, ob. cit., p. 219. Ahora bien, el principio de independencia de las facultades de disfrute económico es aplicable para las diferentes formas de transformación previstas en la ley. La cesión de una determinada facultad de transformar la obra no implica la cesión de las otras modalidades de transformación, salvo acuerdo expreso. A modo de ejemplo, la cesión del derecho de traducción se entenderá sólo sobre la lengua en concreto para que el autor la haya autorizado. UBERTAZZI, L.C., MARCHETTI, P., *Commentario*, ob. cit., p. 1425. En EE.UU., se establece que la autorización para explotar quedara limitada al medio pactado, si bien el autor de la obra derivada podrá utilizar la “parte nueva” de la obra resultante en cualquier otro formato, siempre y cuando se realice sin combinarse con el material tomado protegido. NIMMER, M.B., *Nimmer on copyright*, Vol. 1, ob. cit., p. 179.

⁹⁹³ Sobre la duración, a falta de pacto en contrario, se considerará que será de 5 años, no pudiendo en todo caso exceder el límite de 70 años tras la muerte del autor que rige el derecho de transformación. Expirado el plazo, el cesionario no podrá llevar a cabo aquellas explotaciones que impliquen una utilización de la obra originaria. Para evitar futuros conflictos, en el derecho anglosajón se ha introducido la figura del “clearance of rights”, mediante la cual el cesionario se atribuye una amplia atribución de derechos de explotación, incluyendo el de transformación sobre la obra derivada. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., pp. 325 y 336. No cabe en ningún caso la cesión por un plazo indefinido, siendo de aplicación el límite de los 5 años en un supuesto contractual así. GETE-ALONSO Y CALERA, M.C., “Comentario al artículo 43”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 785.

⁹⁹⁴ Así fue en el caso que enfrentó a los coautores de un cómic con la empresa distribuidora de un DVD musical, citado anteriormente al hablar del tipo de originalidad en las obras plásticas derivadas. Los autores habían autorizado verbalmente a la demandada a la utilización de la obra en el DVD recopilatorio

transformación la categoría general de contrato, siéndole de aplicación la regla general del artículo 43.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, que entiende implícita toda modalidad de explotación indispensable para cumplir la finalidad del mismo, siendo necesario el pacto expreso para todas las demás⁹⁹⁵. Como venimos diciendo, el contrato debe entenderse como una cesión de una determinada modalidad de explotación: el cesionario no obtiene una autorización genérica a explotar la obra más allá de los usos atribuibles al contrato de explotación, ni supone un cambio de titularidad de un determinado derecho de explotación. La cesión del derecho le faculta únicamente para la explotación de la obra concreta y en la forma determinada en el contrato de cesión.

En este punto, nos parece importante señalar la relación entre el derecho de transformación cedido y las modalidades de explotación contenidas en dicha cesión, en conexión con el contenido del artículo 43 de la Ley de Propiedad Intelectual, cuando señala que la cesión del derecho quedará limitada “a las modalidades de explotación expresamente previstas”. Eso implica que el contrato de transformación se configura sobre una serie de modalidades de explotación determinadas, que pueden definirse como un aspecto material del derecho cedido, a los medios concretos que pueden utilizarse para la explotación de la obra derivada⁹⁹⁶. Estas modalidades, en el caso del derecho de transformación, serán diferentes según el tipo de obra y el concreto acto de cesión contractual (contrato de edición, de representación teatral). Así pues, deberá establecerse qué modalidad de transformación se pretende llevar a cabo, siendo necesaria la obtención de una nueva autorización en el supuesto de que el cesionario

“Lo mejor de Radio Futura. Paisajes Eléctricos, 1982-1992”. No obstante, las ilustraciones acabaron siendo modificadas hasta el punto de transformarse en una obra audiovisual, mediante su animación, inadmisibles a tenor del artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, que exige el consentimiento de todos los coautores para modificar la obra. Por ello se acogió la acción de cesación ejercitada por los demandantes, sumado a una indemnización en base a la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación, aplicando las tarifas de la entidad de gestión para determinarla. SJMerc Madrid, núm. 5, núm. 80/2005, de 27 de septiembre de 2005 (ponente Alberto Arribas Hernández). (AC 2005\1234). En apelación, el tribunal aclaró que el contenido del artículo 89 de la Ley de Propiedad Intelectual no autorizaba a transformar la obra plástica sin autorización, aun cuando no se discutiera la titularidad de la parte demandada sobre la obra audiovisual: “la demanda se funda en la utilización de la obra plástica sin autorización, de manera que difícilmente puede esta circunstancia mezclarse con la titularidad de la obra audiovisual, que nadie discute, en el margen que de ninguna manera puede admitirse que la cesión impida la protección de las obras preexistentes (incluso frente al mismo productor) o de las aportaciones elaboradas ad hoc para la obra audiovisual”. SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 48/2006, de 20 de abril de 2006 (ponente Gregorio Plaza González). (JUR 2006\262381).

⁹⁹⁵ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 99.

⁹⁹⁶ GETE-ALONSO Y CALERA, M.C., “Comentario al artículo 43”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 772.

quisiese realizar otra transformación en una forma no pactada. A modo de ejemplo, aquel cesionario que ostente el derecho de traducir la obra, no podrá adaptarla a otros formatos sin la obtención de una nueva autorización por parte del cedente⁹⁹⁷. Lo mismo puede decirse de la posibilidad de realizar versiones diferentes de una misma obra, de realizar colecciones⁹⁹⁸, o de producir el *merchandising*. Si no se prevén estas modalidades de explotación expresamente en el contrato de transformación, se considerarán excluidas⁹⁹⁹. Sí que será posible, en cambio, llevar a cabo modificaciones encaminadas a permitir la correcta explotación de la obra en un determinado formato, sin que eso impida a los autores exigir el respeto a la integridad de la obra y la conservación de sus elementos esenciales, que deberán quedar excluidos de cualquier eventual modificación o eliminación¹⁰⁰⁰. En busca de dar solución a esta tensión de intereses, será posible establecer contractualmente cláusulas que obliguen al cesionario a recibir asesoramiento del autor preexistente, o a que éste deba ser previamente consultado antes de realizar alteraciones sustanciales del material tomado. De todas formas, en ocasiones es complicado encontrar un punto medio que permita al autor de la transformación mantener su libertad creativa, por lo que dicho tipo de estipulaciones

⁹⁹⁷ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 104.

⁹⁹⁸ El derecho de colección (artículo 22 de la Ley de Propiedad Intelectual) deberá pactarse expresamente con el cesionario. En caso contrario, se considera reservado al autor cedente. GETE-ALONSO Y CALERA, M.C., “Comentario al artículo 43”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 776.

⁹⁹⁹ ALONSO PALMA, A.L., *Propiedad intelectual*, ob. cit. P. 115. En otras legislaciones, como la alemana (§ 88 *UrhG*), sí se concede al autor de una obra cinematográfica derivada la posibilidad de realizar libremente posteriores traducciones y otras adaptaciones cinematográficas, con la excepción de los *remakes*. Ante la indeterminación del artículo, la doctrina ha concretado las transformaciones permitidas, además del doblaje y el subtítulo: la realización de tráileres cinematográficos, así de los documentales conocidos como “*Making Of*” de la película, por entenderse que no son formas de explotación independientes de la producción de la película. Igualmente, la coloración, el “montaje del director” o una reducción del metraje se entienden permitidas. Lo mismo ocurrirá con la adaptación de la película para su explotación en mercados extranjeros, a causa de la cesura o cuestiones culturales. Por el contrario, quedarán sujetas a una nueva autorización supuestos como la adaptación teatral o la producción de *merchandising* (ya sean libros, bandas sonoras u otros productos). NORDEMANN, J.B., “UrhG § 88”, ob. cit., pp. 1759-1761 y 1766. NORDEMANN, J.B., “UrhG § 88”, en FROMM, F.K., NORDEMANN, A., NORDEMANN, J.B. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., pp. 1760 y 1766. En la jurisprudencia, el caso “*Curt-Goetz-Filme II*”, de 2 de Octubre de 1968, dio muestras de esta especificidad en la facultad de transformar cedida: el *BGH* consideró que la cesión de los derechos para adaptar dos obras de teatro al cine no le autorizaban para emitir las por televisión. NAVAS NAVARRO, S., “La obra audiovisual derivada”, ob. cit., p. 295.

¹⁰⁰⁰ PÉREZ DE CASTRO, N., “Remakes de películas y autores de la versión original”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Creaciones audiovisuales*, ob. cit., p. 123.

pueden acabar convirtiéndose en una arma de doble filo para el cesionario¹⁰⁰¹.

No hay que olvidar que la enumeración de los derechos patrimoniales en la Ley de Propiedad Intelectual debe considerarse, en relación con las formas de explotación, como una lista abierta, ampliable a novedosas formas de explotación futuras. Eso no supone que, en caso de cesión, ésta implique la posibilidad de explotación en formas diferentes a las previstas en el momento del acuerdo de cesión¹⁰⁰². Se trata esta de una cuestión relevante para el mismo derecho de transformación, teniendo en cuenta la constante aparición de nuevas tecnologías que inciden en la forma de uso de las obras intelectuales. Por ello, será necesario entender la cesión del derecho de transformación como un acuerdo con una extensión limitada en lo que se refiere a las modalidades incluidas, permitiéndose en todo caso que la cesión contractual incluya todas las nuevas formas de explotación que permita la sociedad de la información en el momento¹⁰⁰³. En el caso en que el contrato incluyera las modalidades desconocidas en el momento de su

¹⁰⁰¹ Así ocurrió en el litigio que enfrentó al escritor Javier Marías con el director de cine Elías Querejeta, por la adaptación de la novela "Todas las Almas". El acuerdo de adaptación contenía una cláusula que obligaba al productor a informar al novelista de las diferentes fases del proyecto de filmación y guión, si bien se establecía que éste no participaría en su realización. En virtud de esta estipulación, el demandante alegó que la película, "El Último Viaje de Robert Reynolds", supuso un daño moral y a su vez una infracción contractual, por darse un resultado excesivamente distinto de la novela. Dicha interpretación fue reconocida por el Juzgado de Primera Instancia de Madrid número 38, el 8 de julio de 1998, y corroborada posteriormente tanto por la Audiencia Provincial, en fecha de 5 de julio de 2002, como por el Tribunal Supremo, el 7 de marzo de 2006. Finalmente, Marías obtuvo una indemnización por el daño moral y se obligó al productor a retirar cualquier referencia a la novela en los títulos de crédito de la película. Sin duda se trata de una cuestión polémica, teniendo en cuenta que nada exige que una adaptación deba ser una reproducción argumental de la obra tomada. ALONSO PALMA, A.L., *Propiedad intelectual*, ob. cit., p. 117.

¹⁰⁰² Esa interpretación se desprende de lo dispuesto en el artículo 43.5 de la Ley de Propiedad Intelectual, si bien el mismo artículo, en su apartado tercero, permite la cesión de los derechos de explotación de una de las obras futuras del autor, aunque no la cesión de derechos de explotación sobre el conjunto de las mismas. Ahora bien, estas obras todavía no creadas no podrán ser objeto del contrato de edición (artículo 59.2 de la Ley de Propiedad Intelectual), pero nada impide que puedan ser objeto de contrato de una obra por encargo (artículo 51 de la Ley de Propiedad Intelectual). GETE-ALONSO Y CALERA, M.C., "Comentario al artículo 43", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 780 y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., "Sentencia de 29 de marzo de 2001", *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil* (57), 2001, p. 807 y EVANGELIO LLORCA, R., *El Encargo*, ob. cit., p. 175. En cuanto al primer supuesto mencionado, encontramos una interpretación opuesta en el contenido del § 31a *UrhG*, que exige únicamente que los contratos en que el autor otorgue derechos respecto de formas desconocidas de explotación sean redactados por escrito, excepto cuando el autor lo conceda como derecho de explotación no remunerado y no exclusivo a un tercero. Por el contrario, el derecho francés (artículo 131-1 *CPI*) prohíbe la cesión global de todos los derechos sobre las obras futuras, si bien su aplicación no es literal, permitiéndose, por ejemplo, para los contratos de edición que versen sobre obras futuras que incluyan un mismo personaje. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., "France", ob. cit., p. 68.

¹⁰⁰³ NOMEN, E., "Desequilibrios de competencia entre productores audiovisuales de Estados Unidos y de la Unión Europea dentro del territorio de ésta", en O'CALLAGHAN, X., (coord.), *Los derechos de Propiedad Intelectual en la obra audiovisual* Dykinson, Madrid, 2011, p. 186.

celebración, dicha referencia se considerará ineficaz¹⁰⁰⁴.

Cuando el cesionario se exceda del contenido de la autorización obtenida, la infracción podrá acarrear, además de un incumplimiento contractual, la lesión de derechos morales del autor¹⁰⁰⁵ que, como venimos diciendo, repercute especialmente en el derecho a la integridad de la obra de su creador¹⁰⁰⁶. No obstante, la existencia de autorización previa no excluye la posibilidad de que pueda producirse un daño a la reputación del autor. La diferencia está en que, si existiera un acuerdo para transformar, las condiciones del mismo servirán para establecer con más facilidad si la conducta del cesionario ha sido excesiva desde el punto de vista del derecho moral. Pero debemos tener claro que, como ha quedado anticipado, no toda alteración de la obra, aun cuando sea lesiva para el derecho moral, constituye un acto de transformación, por tratarse de modificaciones menores sin altura creativa suficiente. Y al revés, no todo incumplimiento del acuerdo de transformación tiene repercusiones para la integridad de la obra. Si no se entendiera así, el derecho a la integridad quedaría vinculado a la existencia de un acuerdo sobre las modificaciones a realizar, cuando en realidad estamos ante dos derechos independientes¹⁰⁰⁷. Eso supone al final la necesidad de acudir al análisis caso por caso de los acuerdos contractuales¹⁰⁰⁸. Son muchos los supuestos donde esta situación puede darse, en ausencia de autorización del cedente: el productor que ensambla una canción

¹⁰⁰⁴ GETE-ALONSO Y CALERA, M.C., “Comentario al artículo 43”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., pp. 772. Esta limitación tiene una gran relevancia económica, si pensamos en la explotación de las obras en formatos diferentes del original. Un ejemplo sería la explotación videográfica: el sistema VHS, aparecido a finales de la década de los 60, no fue conocido de forma amplia hasta la década de los 80, por lo que su existencia era seguramente desconocida por los cedentes de las obras en el momento de su invención. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 43”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 408.

¹⁰⁰⁵ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., *La cesión en exclusiva de los derechos de autor*, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1992, p. 247, entiende que la destrucción del original y la alteración de partes o del conjunto de una obra por parte de un tercero conllevan siempre un daño moral, el cual será concretamente valorado de acuerdo a lo establecido en el artículo 140.2 de la Ley de Propiedad Intelectual. Compartimos su interpretación de que no puede enarbolarse la eximente de la buena fe o de la restauración posterior de la obra por el infractor, pero sólo para aquellos supuestos en que el ejemplar original habrá quedado modificado (o destruido) sin remedio, por lo que el daño moral será efectivo y no obvia.

¹⁰⁰⁶ En todo caso, el autor siempre podrá negociar con el cesionario la recuperación de las facultades patrimoniales cedidas, habitualmente a cambio de una compensación económica. ESPÍN ALBA, I., *El Contrato de edición literaria*, ob. cit., p. 145.

¹⁰⁰⁷ Un ejemplo claro se daría cuando, a pesar de existir un acuerdo para la traducción de la obra, el resultado final fuera una traducción desnaturalizada de la misma. El derecho de transformación se habría respetado pero el derecho a la integridad se vería afectado. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 137.

¹⁰⁰⁸ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 141.

en un popurrí cuando sólo se tenían derechos de grabación, el director teatral que autoriza la adaptación audiovisual de la obra, o el editor musical que autoriza la versión musical de una ópera¹⁰⁰⁹.

3.1.3. Derechos y obligaciones de las partes del contrato de transformación

La importancia de la determinación del alcance de las modificaciones en el contrato de transformación es capital, teniendo en cuenta que la adaptación de una obra, sea o no dentro del mismo formato artístico, conlleva siempre una doble imposición para ambos autores. Ya sea por la necesidad de flexibilizar el derecho a la integridad del primero, ya sea por la obligación de respetar el “sentido” de la obra preexistente por parte del nuevo creador, la subjetividad de ambas posiciones hace imprescindible un acuerdo previo sobre el objeto de la transformación. Si no se hace así, no quedará más remedio que dejar en manos de los tribunales la valoración de dicho acto, que, como veremos, no se han mostrados unánimes en cuanto al alcance del acuerdo de cesión. Por todo ello, redundamos en la necesidad de ceñirse al contenido y condiciones del contrato para transformar una obra ajena: como mayor y más detallada sea la descripción del pacto, mayor seguridad tendrán las partes implicadas en el respeto de sus derechos y la licitud de sus actuaciones. De tal manera que, cuando el cesionario se aparte de su contenido (por ejemplo, el cambio de registro interpretativo de una obra dramática a la comedia) o el autor originario impida la reutilización de su obra de acuerdo con lo pactado (cuando quisiera decidir sobre el *casting* o el método de grabación de una adaptación cinematográfica), la aplicación del acuerdo existente servirá de vara de medir sobre las facultades atribuibles a cada parte sobre la transformación a realizar.

3.1.3.1. El autor de la obra preexistente

El contrato de transformación obliga a que, durante el tiempo que dure la cesión, el

¹⁰⁰⁹ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., *La cesión en exclusiva*, ob. cit., p. 239.

autor no deberá interferir en la explotación de la obra por el cesionario, absteniéndose de realizar actos que pudieran suponer un perjuicio para éste. Mediante el contrato de transformación, el autor acepta implícitamente una limitación de sus facultades morales sobre la obra, si bien no será posible aceptar una cláusula en que el autor renuncie completamente a su ejercicio sobre la obra resultante, pues se trata de una facultad inalienable e irrenunciable¹⁰¹⁰. Es decir, la cesión de este derecho no impedirá al autor de la obra transformada ejercer sus derechos morales sobre ella.

Pero esa preeminencia del criterio artístico del autor no es ilimitada¹⁰¹¹ y como ya vimos anteriormente, las alegaciones de un supuesto daño moral deberán ser probadas por los autores, que no podrán esperar que todo cambio en la obra a consecuencia de su

¹⁰¹⁰ Este tipo de cláusula sería nula en todo caso. Por otro lado, cuando se acordaran contractualmente un tipo de modificaciones que posteriormente el cesionario incumpliera, quedaría abierta la posibilidad de reclamar por la vía civil el incumplimiento contractual (artículos 1001-1124 CC y 138 de la Ley de Propiedad Intelectual). NAVARRO, S., “La obra audiovisual derivada”, ob. cit., p. 320.

¹⁰¹¹ En la jurisprudencia alemana sobre adaptaciones cinematográficas hay muestras de esta limitación al criterio creativo del autor, como en el caso que enfrentó al escritor Michael Ende con la productora que adaptó su famosa novela “La Historia Interminable”. El autor manifestó que el modificar el final de su libro (se incorporó una escena donde un personaje fantástico interactuaba con la realidad) se había degradado su obra (*Entstellung*). El fallo reconoce que efectivamente se da una alteración, pero recuerda que el § 93 *UrhG* exige que sean de gravedad para apreciar el daño. En opinión del tribunal, incorporar una escena de 4 minutos a un largometraje de 100 no suponía que el sentido de la obra adaptada se viera deformado, porque el público de la película y el lector del libro seguían identificando ambas obras de la misma forma a pesar del cambio. El contexto del § 93 *UrhG* exige que se haga una evaluación integral de las acciones y la evaluación de los intereses de las partes bajo el principio de buena fe, y en este caso no podía aceptarse la petición tardía del escritor, máxime cuando existía un pacto expreso por el que autor autorizaba al director de la película a realizar modificaciones en el desarrollo original. OLG München, 01.08.1985, 29 U 2114/85, GRUR 1986, 460, “*Die unendliche Geschichte*”. Pero como bien señala DIETZ, no es posible establecer unas reglas universales sobre qué modificaciones deberán ser soportadas por el autor en buena voluntad para permitir el ejercicio normal del contrato de adaptación. En algunos casos (como el ya visto *Maske in Blau*, citado al analizar el derecho a la integridad), los tribunales alemanes han reconocido el derecho del autor adaptado en casos donde se produjeron múltiples alteraciones en el guión, los personajes o se insertaron proyecciones y música no presentes en la obra original. En otros casos (*Die Weber*), los tribunales han permitido ciertas alteraciones, como la introducción de un coro en la escena, pero descartaron otras por su contenido escandaloso (donde los personajes fantaseaban con asesinar figuras públicas de la sociedad alemana). DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., p. 97. Sorprende, por el contrario, que en Francia, donde el derecho moral tiene un peso muy relevante, se considerara lícito que el director de la adaptación audiovisual de la novela “El Principito” hubiera incorporado unos nuevos personajes secundarios, en contra de la opinión de los herederos del escritor Saint-Exupéry. La sentencia reconocía la facultad del realizador de aportar determinados cambios que no suponían un verdadero daño para el derecho moral del autor ya que la transposición a la pantalla reproducía fielmente la intriga y el carácter del personaje principal, de lo que se desprende que los nuevos personajes tenían un peso muy limitado en el desarrollo del conjunto de la historia. *Consorts de Giraud d’Agay c. Sté. Alpha Films et autres*, CASS, Chambre civile 1, 12 juin 2001 (RIDA 1912002, pp. 267 y ss.).

transformación sea considerado como una infracción de su derecho¹⁰¹².

a) *El derecho a modificar la obra cedida*

El autor de la obra a transformar verá reducidas sus facultades de modificar la obra cedida, una vez celebrado el contrato con el tercero cesionario¹⁰¹³. Es obvio que este pulso entre la libertad creativa del autor y los derechos del cesionario presentan cuestiones a resolver, ya que en la redacción del artículo 14.5 de la Ley de Propiedad Intelectual se da una cierta indeterminación en su definición. Para resolverlo, parece acertado considerar una remisión al límite de “respeto del carácter o finalidad de la obra”, como se reconoce para el contrato de edición en el artículo 66 de la Ley de Propiedad Intelectual. De esta manera, habrá que estar a supuestos como si la modificación de la obra es previa a su fijación formal, o si es *a posteriori*, donde no habría más límite que las condiciones pactadas en el contrato de explotación, si

¹⁰¹² Como se encargó de recordar la Audiencia Provincial de Madrid, en el caso que enfrentó a la productora audiovisual “Morena Films S.L.” contra el director del documental “*Only Caballé*”, sobre la vida de la soprano catalana. El director alegó una lesión a la integridad de la obra producido por las modificaciones realizadas sobre la versión final de la misma, a pesar que existía un contrato de asesoramiento entre el director y la intérprete para regular el contenido del documental. La productora, a instancia de la artista y tras la negativa a hacerlo del director, eliminó determinadas escenas consideradas demasiado íntimas por la protagonista, lo que se entendió justificado por el tribunal, que entendió que en una autobiografía audiovisual la protagonista tenía derecho a al control de su imagen e historia personal, por ser parte activa de la creación y desarrollo de la obra. Por todo ello, el tribunal entendió que la modificación de la obra no supuso un atentado contra la propiedad intelectual del autor, en conexión con la limitación del derecho moral que establece el artículo 91 de la Ley de Propiedad Intelectual para las obras audiovisuales: “Cuando la aportación de un autor no se completase por negativa injustificada del mismo o por causa de fuerza mayor, el productor podrá utilizar la parte ya realizada, respetando los derechos de aquél sobre la misma, sin perjuicio, en su caso, de la indemnización que proceda”. SAP Madrid, sección 18ª, núm. 229/2005, de 13 abril de 2005 (ponente María Guadalupe de Jesús Sánchez). (JUR 2005\126880). Ante estas situaciones, un recurso habitual en el sector cinematográfico norteamericano consiste en que los directores firmen con el seudónimo “Alan Smithee” para mostrar su disconformidad con el producto final, alterado en contra de su voluntad por el productor de la película. De entre los muchos casos existentes, destacamos el del reputado director David Lynch, que se negó a firmar la versión extendida para televisión de su película “*Dune*”. El motivo fue porque en la nueva versión se alteró el formato de imagen panorámico al televisivo y se añadieron multitud de escenas, algunas de ellas con una calidad visual y sonora inferior a la de la versión original, así como una secuencia de inicio basada en una progresión de ilustraciones acompañadas de una narración en *off*.

¹⁰¹³ En el *copyright* británico encontramos específicamente mencionadas estas limitaciones para el autor cedente del derecho de transformación. Artículo 64 *CDPA*: “*Where the author of an artistic work is not the copyright owner, he does not infringe the copyright by copying the work in making another artistic work, provided he does not repeat or imitate the main design of the earlier work*”. La doctrina alemana reconoce igualmente ese “encogimiento” de los derechos morales para que un tercero autorizado pueda utilizar la obra cedida de forma exitosa para la finalidad del contrato de cesión. GÖTTING, H., *Gewerblicher*, ob. cit., p. 183.

existiese. En ese sentido, podríamos distinguir entre modificaciones previas a la divulgación de la obra, o posteriores¹⁰¹⁴. En el primer supuesto, como ocurre en el arriba mencionado contrato de edición, el autor podrá modificar su obra dentro del denominado periodo de pruebas. Se da igualmente una limitación del concepto de modificación, que deberá ceñirse a cambios imprescindibles y no a modificaciones formales aleatorias.

De todas formas, es fácil ver que la exigencia de inevitabilidad del cambio exigida en el artículo sufre de una falta de concreción, pues finalmente será el autor quien pueda justificar mejor cuando el cambio obedece a ello. Por tanto, parece que el límite cuantitativo¹⁰¹⁵ será también exigible, relacionado con el aumento sustancial de los costes de edición, el que podrá determinar cuando estas modificaciones se excedan de la facultad del autor frente a los derechos adquiridos del cesionario. Y es que la ley no explicita como deben resolverse las controversias sobre estos derechos, como tampoco establece de forma taxativa en cuales de estos supuestos se generarán indemnizaciones¹⁰¹⁶. Para determinar si caben, debe estarse a las circunstancias contractuales de cada caso, así como a la exigencia de buena fe y la salvaguarda ante el abuso de derecho que recoge el Código Civil para la celebración de contratos¹⁰¹⁷,

¹⁰¹⁴ Cuando la obra ya haya sido divulgada, no parece plausible que el autor pueda forzar al tercero derechohabiente a explotar la obra modificada, pues el contrato de cesión de explotación celebrado sobre la obra anterior tendría preeminencia sobre la nueva versión y el cesionario podría seguir explotándola sin cambios.

¹⁰¹⁵ GONZÁLEZ LÓPEZ, M., *El Derecho moral*, ob. cit., p. 207.

¹⁰¹⁶ La jurisprudencia española ha conocido casos donde se ha dirimido sobre los límites de la cesión de derechos patrimoniales sobre una obra. Así, es habitual encontrar casos donde la transformación de una obra pictórica en otros formatos ha desencadenado un litigio sobre la infracción de derechos morales. En estos casos, la doctrina del Tribunal Supremo ha sido la de reconocer el daño a la figura del autor cuando dicha transformación fuera radical, no tuviera una justificación técnica y se hubiera realizado sin autorización del autor. Véase la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 1998, donde el tribunal reconoció al autor del cartel conmemorativo del “Festival de Música y Danza de Granada” que su derecho a la integridad de la obra se vio lesionado al ser reproducido posteriormente en una emisión de sellos. Se consideró que la imagen que aparecía en ellos había sido modificada sin consentimiento del autor, de tal forma que se había alterado su contenido, al haber sido recortada y al habersele añadido elementos ajenos a la obra original. Además, se eliminó la firma del autor, por lo que a la vez se lesionaba el derecho a la paternidad de su obra. Igualmente interesante es la mención que hace la sentencia sobre la carga de la prueba en relación a la existencia o no de autorización: “No hay razón para no aplicar a la propiedad intelectual la doctrina jurisprudencial según la cual la propiedad se presume libre de cargas o limitaciones. La concesión de un derecho de reproducción incondicionado y sin plazo no hay duda que limita el contenido del autor del cartel litigioso, por lo que debía ser probada su existencia por la Administración demandada”. STS, Sala de lo Civil, núm. 1165/1998, de 15 de diciembre de 1998 (ponente Antonio Gullón Ballesteros). (RJ 1998\10149).

¹⁰¹⁷ Igualmente, las consecuencias serán también distintas de tratarse de un contrato con un cesionario exclusivo (artículo 48 de la Ley de Propiedad Intelectual) o no y que éste se opusiera a la modificación:

prevista en los artículos 1106 y 1107 CC, cuando estos límites se vulneren. De igual forma, ante la ausencia en nuestra ley de un derecho a retracto en casos de cesión del derecho de transformación, no será posible ejercer la previsión del artículo 14.6 de la Ley de Propiedad Intelectual de retirar la obra derivada del comercio, pues la retirada se prevé para la propia obra y no para la obra derivada, cuya titularidad es ostentada por su autor.

b) El derecho a disponer de la aportación de forma aislada

El artículo 89.2 de la Ley de Propiedad Intelectual reserva para el autor de una obra audiovisual el derecho a realizar por su cuenta otros actos de transformación que den como resultado una obra derivada en otros formatos¹⁰¹⁸, como son su explotación en forma de edición gráfica y de representación escénica, o en ese mismo formato tras un determinado tiempo (a los quince años de haberla puesto a disposición del productor).

No obstante, el hecho de que el artículo haga únicamente referencia a la explotación de una obra audiovisual, no limita la excepción a este tipo de obras, si se atiende a su sentido. La norma parece pasar por alto que son posibles otros supuestos de explotación separada y de otros formatos de obras. Además de las mencionadas obras literarias,

en el primer caso, el autor tendrá derecho a resolver el contrato en virtud de lo establecido sobre el derecho de retirada de la obra del comercio en el artículo 14.6 de la Ley de Propiedad Intelectual, con la oportuna indemnización, u ofrecer al cesionario exclusivo continuar explotando la obra modificada, y que los gastos ocasionados por la modificación recaigan en el autor. En caso de no existir exclusividad, sería necesario celebrar un nuevo contrato de explotación no exclusiva sobre la obra modificada, o bien permitir que el cesionario siguiera explotando la obra en su forma anterior y explotar por parte del autor u otro tercero la versión modificada. En todo caso, seguiría siendo posible ejercitar el derecho de retirada también en esta modalidad de cesión. GONZÁLEZ LÓPEZ, M., *El Derecho moral*, ob. cit., p. 208.

¹⁰¹⁸ En conexión con la legislación alemana (§ 37 *UrhG*) que establece que cuando el autor otorgue a otra persona un derecho de explotación sobre su obra, conservará, en caso de duda, el derecho a dar su consentimiento para la publicación o la explotación de una adaptación de la obra. El apartado segundo del artículo establece la misma previsión para el derecho de sincronización de piezas musicales, lo que ha enfrentado a los editores musicales con las discográficas por la gestión de los videoclips, al querer las segundas que los “clips” quedarán fuera de la reserva de derecho antes mencionada, por considerarlos simples productos promocionales, no equiparables a una producción cinematográfica. Lo cierto es que el elevado grado de elaboración de muchos de los clips actuales hacen difícil asimilarlos a un puro mecanismo de difusión comercial, pues la creatividad que incorporan es lo suficientemente relevante para ser protegidos como obra audiovisual. KRETSCHMER, M., “The Failure of Property Rules in Collective Administration: Rethinking Copyright Societies as Regulatory Instruments”, en VAVER, D. (coord.), *Intellectual Property Rights: Critical Concepts in Law*, Vol. 2, Taylor & Francis, New York, 2006, p. 359.

otras, como por ejemplo, las obras musicales preexistentes sincronizadas como banda sonora de una obra audiovisual, pueden ser también objeto de transformación¹⁰¹⁹. Lo mismo puede afirmarse en relación a las propias obras audiovisuales, pues no debe excluirse que el cedente pudiera valerse de su obra originaria para realizar otra obra audiovisual, que perteneciera a un género distinto (un documental sobre una película, por ejemplo), siempre y cuando ésta no perjudique la explotación de la obra sobre la que se han cedido los derechos¹⁰²⁰.

En consecuencia, debe entenderse que el autor de toda obra preexistente podrá disponer de su aportación de forma aislada, siempre que con ello no se perjudique la explotación de la obra derivada autorizada. Deberá estarse a si la actitud del autor preexistente pueda perjudicar la explotación normal de la nueva obra, entendiéndose como que pudiera representar una competencia directa para la obra del cesionario en el mercado. Este perjuicio se daría, por ejemplo, cuando el autor de una novela, tras ceder el derecho de transformación para su adaptación cinematográfica, buscara explotarla de la misma forma mediante una nueva cesión a otro productor cinematográfico; o cuando el autor de una traducción, tras ceder los derechos de explotación a un editor, intentara comercializar una nueva traducción del mismo texto, durante el periodo de vigencia de la primera cesión.

c) Los derechos del autor sobre la versión final de la obra resultante de la transformación

El artículo 93 de la Ley de Propiedad Intelectual, establece que, en las adaptaciones audiovisuales, el autor de la obra adaptada verá limitada la posibilidad de oponer su derecho de integridad en relación a la versión definitiva de la obra¹⁰²¹. Eso supone que,

¹⁰¹⁹ PÉREZ DE CASTRO, N., *Las obras audiovisuales*, ob. cit., pp. 181-182 y PÉREZ DE CASTRO, N., “Comentario al artículo 89”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1187.

¹⁰²⁰ MAYOR DEL HOYO, M.V., “La obra cinematográfica derivada”, ob. cit., p. 84.

¹⁰²¹ De igual forma, el artículo 93 de la Ley de Propiedad Intelectual prohíbe la destrucción del soporte original de la versión definitiva de la obra, en relación con el derecho moral del autor a la integridad de la obra. La SGAE entiende por versión definitiva de la obra aquella que responda a lo pactado en el contrato por el director-realizador y el productor. MAGRO SERVET, V., *Tratado práctico*, ob. cit., p. 219. En Francia, el artículo L121-5 *CPI* contiene similares previsiones en relación al tratamiento de la “versión

durante la confección de la adaptación, este derecho se encuentra “en suspenso”¹⁰²². Cualquier cambio producido tras la versión definitiva deberá de ser autorizado por los mismos que la hayan autorizado ¹⁰²³ (artículo 92.2 de la Ley de Propiedad Intelectual)¹⁰²⁴. El propio artículo prevé que en los contratos de producción de obras audiovisuales, se presumirá concedida por los autores la autorización para realizar las modificaciones estrictamente exigidas por el modo de programación del medio.

En virtud de lo expuesto, creemos aplicable este límite a todo tipo toda forma de transformación, al entender que el derecho moral del autor debe centrarse en todo caso en la obra derivada que finalmente vea la luz pública, con el objeto de no obstaculizar la finalización de la misma mediante litigios sobre derechos morales en fases intermedias de la creación¹⁰²⁵. Todas aquellas versiones anteriores que se realicen de “de puertas adentro” en el proceso de creación del sujeto que transforme la primera obra no tienen relevancia para la esfera moral del autor anterior, teniendo en cuenta que éste se verá afectado sólo si la nueva obra trasciende la esfera privada de su creador.

3.1.3.2. El cesionario del derecho de transformación

a) La relevancia del tipo de cesión: la cesión en exclusiva

Para la delimitación de las facultades de los contratantes, será relevante el tipo de cesión

definitiva” y a la prohibición de destruir el soporte original. LUCAS, A, *Propriété littéraire*, ob. cit., p. 556.

¹⁰²² GONZÁLEZ GOZALO, A., “La obra audiovisual”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual*, ob. cit., p. 222.

¹⁰²³ Se entiende que estarán autorizados a oponerse a los cambios los considerados autores de la obra audiovisual en virtud del artículo 87 de la ley, el director, los autores del argumento, adaptación y guión y los autores de las música creada para la película, los cuales podrán ejercitan las medidas previstas en los artículos 138 y ss. de la Ley de Propiedad Intelectual. Así lo ha reconocido Tribunal Supremo en el caso “Para Elisa” (citado en el epígrafe sobre el derecho de integridad), en el que se consideró una lesión al derecho de autor del guionista que se realizaran modificaciones sustanciales sobre el mismo por parte de la productora de televisión. STS, Sala de lo Civil, núm. 363/1998, de 22 abril de 1998 (ponente Francisco Morales Morales). (RJ 1998\2598).

¹⁰²⁴ El propio artículo prevé que “en los contratos de producción de obras audiovisuales destinadas esencialmente a la comunicación pública a través de la radiodifusión, se presumirá concedida por los autores, salvo estipulación en contrario, la autorización para realizar en la forma de emisión de la obra las modificaciones estrictamente exigidas por el modo de programación del medio”.

¹⁰²⁵ D’LUGO, M., “Authorship and the Concept of National Cinema in Spain”, en WOODMANSEE, M., JASZI, P. (coord.), *The Construction of Authorship: Textual Appropriation in Law and Literature*, Duke University Press, Durham and London, 1994, p. 338-339.

pactada entre las partes. La Ley de Propiedad Intelectual recoge dos tipos de cesión: en primer lugar, el artículo 48 recoge los requisitos para la modalidad de cesión en exclusiva: “La cesión en exclusiva deberá otorgarse expresamente con este carácter y atribuirá al cesionario, dentro del ámbito de aquélla, la facultad de explotar la obra con exclusión de otra persona, comprendido el propio cedente y, salvo pacto en contrario, las de otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros”¹⁰²⁶. Así mismo, le confiere legitimación con independencia de la del titular cedente, para perseguir las violaciones que afecten a las facultades que se le hayan concedido¹⁰²⁷. En segundo lugar, el artículo 50 define la cesión no exclusiva que, como el propio nombre indica, implica la posibilidad de que existan diferentes cesionarios de un mismo derecho de explotación: “El cesionario no exclusivo quedará facultado para utilizar la obra de acuerdo con los términos de la cesión y en concurrencia tanto con otros cesionarios como con el propio cedente”.

Centrándonos en la cesión exclusiva, debemos subrayar que del contenido del artículo se deriva que la obra no podrá ser explotada comercialmente por terceros diferentes durante el tiempo de cesión pactado¹⁰²⁸. Además, se prevé que el cesionario pueda

¹⁰²⁶ La relevancia de que la cesión en exclusiva se mencione expresamente fue determinante en el caso “Los Mundos de Yupi”, visto en el capítulo 1, al hablar de la acumulación de protección de la propiedad industrial e intelectual. STS, Sala de lo Civil, núm. 663/1999, de 15 de julio de 1999 (ponente Alfonso Barcalá Trillo-Figueroa). (RJ 1999\5954) La falta de mención hizo que el objeto del pleito, la infracción contractual de un contrato de *merchandising* para realizar libros infantiles basados en los personajes televisivos, llevó a considerar al tribunal que no existió cesión en exclusiva. Por tanto, la cesión anterior a favor del demandado, que sí era en exclusiva, se consideró lícita, lo que debería llevar a entender que el demandante en este caso, la Editorial Luis Vives, no adquirió en ningún momento los derechos de autor que entendía lesionados, hecho que el Tribunal Supremo no entró a valorar. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Merchandising de personaje animado”, ob. cit., p. 2356.

¹⁰²⁷ Debe entenderse que el cesionario actuará para proteger sus derechos patrimoniales sobre la obra pero no ante posibles afectaciones a los derechos morales. En ese caso, por tratarse de derechos personales del autor, sólo este estará legitimado para ejercitarlos. En todo caso, se entiende que existe por parte del editor un deber de información (la legislación alemana lo menciona como “*Auskunftspflicht*” en el § 1605 BGB) para que el autor pueda conocer cómo se utiliza la obra, por si se pudiera dar una lesión a su derecho moral. VENTURA VENTURA, J.M., *La Edición de Obras Musicales*, ob. cit., p. 86. Eso significa que estará obligado a notificar al cedente las infracciones de terceros que perjudiquen a la obra, para que el autor pueda ejercitar las acciones pertinentes para restituir su derecho. NAVAS NAVARRO, S., “La obra audiovisual derivada”, ob. cit., p. 310.

¹⁰²⁸ Una muestra de la relevancia económica de la exclusividad en la transmisión de derechos de explotación la encontramos en la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2006, en la que se dirime sobre los efectos de una cesión de derechos en relación a terceros. El caso enfrentó al Ayuntamiento de Ciutadella (Mallorca) con el productor fonográfico contratado por el consistorio para la edición comercial de la pieza de zarzuela “*Foc i Fum*”. El demandante consideraba que el contrato en cuestión consistió en una cesión en exclusiva de los derechos sobre la obra, los cuales se habían vulnerado al suscribir el Ayuntamiento un posterior contrato de producción musical con otro profesional, estando todavía vigente la autorización de la parte actora. Finalmente, la demanda fue desestimada al

perseguir los actos infractores que afecten a su derecho cedido¹⁰²⁹, con independencia de la legitimación del titular cedente (artículo 48 de la Ley de Propiedad Intelectual), pues de no ser así, complicaría y desincentivaría la práctica comercial de actividades como la edición¹⁰³⁰. De igual manera, el artículo 49 de la Ley de Propiedad Intelectual permite al cesionario en exclusiva transmitir a otro su derecho con autorización expresa del cedente. En defecto de consentimiento, los cesionarios responderán solidariamente frente al primer cedente de las obligaciones de la cesión¹⁰³¹.

La posibilidad de realizar una nueva cesión de los derechos obtenidos por parte del primer cesionario nos lleva a preguntarnos de qué manera queda afectado el derecho de transformación frente a una posterior transmisión, como por ejemplo, un contrato de subedición¹⁰³². En estos casos, el editor original transmite parte de sus facultades, de forma limitada en tiempo y ámbito geográfico, a un tercer editor, con el objeto, por lo

comprobarse en autos que ese carácter de exclusividad no fue suscrito por las partes contratantes, por lo que la administración podía realizar posteriores cesiones de los derechos de su titularidad. STS, Sala de lo Civil, de 21 de noviembre de 2006 (ponente Celsa Pico Lorenzo). (RJ 2006\9098).

¹⁰²⁹ De igual forma como ocurre con las obras anónimas y seudónimas, donde el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual corresponderá a la persona natural o jurídica que la saque a la luz con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad. (artículo 6.2 de la Ley de Propiedad Intelectual). No será así cuando la cesión no sea exclusiva, estando únicamente legitimado el autor de la obra lesionada. Donde sí podrá actuar será ante las lesiones de la obra original que afecten a la obra derivada de la que es autor. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 324. Un ejemplo de esta limitación la encontramos en la jurisprudencia norteamericana, en un caso de “sampleado” de obras musicales. El tribunal concluyó que al tratarse de una licencia no exclusiva, los demandantes no tenían derecho a reclamar por infracciones de terceros. En concreto, un productor que reutilizó algunos fonogramas que la parte actora tenía cedidos. *Saregama India Ltd. v. Mosley*, 635 F.3d 1284 (11th Cir. 2011).

¹⁰³⁰ En ocasiones se ha denegado la legitimidad activa a las asociaciones de profesionales, como sucedió con la Asociación de Productores de Música de España (PROMUSICAE) en un litigio sobre reproducción de fonogramas y puesta a disposición del público mediante el abono de una compensación económica, sin el consentimiento de los productores de los fonogramas: “la legitimación directa para ejercitar las acciones que se fundan en su violación corresponde exclusivamente a los productores de los fonogramas afectados, y a aquellos a quienes se hubiesen cedido estos derechos (las entidades de gestión). Por lo tanto, PROMUSICAE, que reconoce no tener cedidos estos derechos, carece de esta clase legitimación para ejercitar las acciones de propiedad intelectual ejercitadas”. No obstante, en relación a la infracción concurrencial alegada en la demanda, sí se les reconoció esta posibilidad, pues la Ley de Competencia Desleal reconoce la legitimación a las asociaciones cuando resulten directamente afectados los intereses de sus miembros. SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 436/2006, de 29 de septiembre de 2006 (ponente Ignacio Sancho Gargallo). (JUR 2007\30923). Pero con anterioridad, tanto el Tribunal Supremo como instancias inferiores han permitido, por ejemplo, a una asociación de intérpretes musicales, en un caso de sincronización no autorizada de un fonograma con sus interpretaciones en un video promocional de las fiestas de San Fermín, “ejercitar colectivamente por medio de un representante los derechos adquiridos por el conjunto de sus miembros de resultados de su participación en la interpretación o ejecución de determinadas obras musicales”. STSJ Navarra, Sala de lo Civil y Penal, núm. 16/1996, de 4 de noviembre de 1996 (ponente Francisco Javier Fernández Urzainqui). (RJ\1996\8077).

¹⁰³¹ CORREDOIRA Y ALFONSO, L., *La protección*, ob. cit. p. 32.

¹⁰³² VENTURA VENTURA, J.M., *La Edición de Obras Musicales*, ob. cit., p. 203.

general, que la obra pueda distribuirse en un mercado nuevo. La cuestión es si para la validez de este contrato será necesaria la autorización del autor de la obra, o si esta ya está incorporada en la cesión inicial a favor del primer editor. En un primer momento, los modelos contractuales al uso no parecen contener una obligación del cesionario de informar al autor sobre esta nueva cesión¹⁰³³. No obstante, al darse en estos casos la transformación de la obra en cuestión, mediante traducciones, arreglos musicales u otras adaptaciones, lo habitual y exigible es consultar al autor con anterioridad, para salvaguardar su esfera moral de protección y a la vez en arreglo a la relación de confianza que debe presidir estos contratos privados¹⁰³⁴. De nuevo, si la obra derivada resultante contiene la altura intelectual suficiente, el subeditor será considerado su autor a todos los efectos, lo que no obsta que, si el autor, con posterioridad a la creación de la nueva obra, considerase que sus derechos morales han sido vulnerados, pudiera actuar contra el subeditor.

b) La obligación del cesionario exclusivo de explotar la obra derivada

En conexión con el criterio del artículo 48.2 de la Ley de Propiedad Intelectual sobre cesión en exclusiva de facultades patrimoniales (“esta cesión constituye al cesionario en la obligación de poner todos los medios necesarios para la efectividad de la explotación concedida, según la naturaleza de la obra y los usos vigentes en la actividad profesional, industrial o comercial de que se trate”), puede deducirse que el cesionario en exclusiva estará obligado a explotar la obra de forma acorde a los usos habituales de la profesión, en la forma y tiempo adecuados a la lógica y buena fe del contrato firmado entre las partes. El autor que no disponga de los medios para la explotación de la obra, acude a

¹⁰³³ El § 34(4) *UrhG* prevé de formar similar las sub-licencias de los derechos de explotación. Para ello será necesario obtener el consentimiento del autor de buena fe. De nuevo, lo recomendable es la existencia de cláusulas contractuales que regulen las sub-licencias, para determinar de qué manera el cesionario estará capacitado o no para volver a ceder el derecho de explotación. LEMKE, C., “Germany”, en CAMPBELL, D. (dir.), *Entertainment Law*, ob. cit., p. 139. En Italia, se prevé la misma exigencia de autorización, pues el contrato de cesión es considerado casi un contrato personal, donde la identidad del cesionario puede ser crucial para la ejecución del contrato. LAZZARETTI, A., ROSSI, E., “Italy”, en CAMPBELL, D. (dir.), *Entertainment Law*, ob. cit., p. 238.

¹⁰³⁴ La doctrina italiana define como “*editing*” este tipo de procesos, donde un tercer editor realiza transformaciones sobre la obra inicialmente cedida para un nuevo mercado. Este proceso, habitual en las obras dirigidas al sector del entretenimiento, suele pactarse previamente entre el autor y el primer editor y supone la necesidad de que el autor acceda y apruebe la adaptación y el resultado final de la nueva obra. MEGALE, F., *Diritto d'autore del traduttore*, ob. cit., p. 71.

un tercero (cesionario) y acuerda un rendimiento económico consecuencia de su autorización para que éste explote la obra en exclusiva, obligándose, en este caso, el cesionario en exclusiva a llevar a cabo su explotación¹⁰³⁵. Por el contrario, no parece entenderse así para la cesión no exclusiva, pues, en estos casos, el cedente tiene la posibilidad de ceder la obra a otros terceros para que lleven a cabo la misma modalidad de explotación. Es decir, la no explotación efectiva de uno de los cesionarios no impedirá al cedente sacar rendimiento económico de su obra mediante esa misma modalidad de explotación.

Sobre esta obligación por parte del cesionario en exclusiva, compartimos la interpretación de BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO de que la propia Ley de Propiedad Intelectual contiene esta exigencia de explotación, consecuencia del elemento patrimonial del derecho de autor, y en conexión con el artículo 1128 CC. En dicho artículo, se prevé la posibilidad que los tribunales establezcan el plazo para cumplir una obligación contractual cuando éste no se hubiera determinado, pero las circunstancias y naturaleza del contrato indicasen su necesidad. La razón de que surja una obligación para el cesionario se encuentra en que el contrato no compromete sólo a lo estrictamente determinado en él, sino también a las consecuencias que se deriven de su propio objeto y naturaleza, de acuerdo a la buena fe y la ley. Por eso, no puede dudarse que la explotación comercial de la obra derivada que resulta del contrato de transformación sea una expectativa legítima de la otra parte¹⁰³⁶. Existen, no obstante, otras opiniones que entienden que del contenido del artículo 48 y 49 de la Ley de Propiedad Intelectual no debe deducirse que el cesionario tendrá la obligación de explotar la obra de forma efectiva, si bien lo lógico sería hacerlo, pues el sentido de la cesión de estos derechos es

¹⁰³⁵ GETE-ALONSO Y CALERA, M.C., “Comentario al artículo 43”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 763 y RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 43”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 407.

¹⁰³⁶ En el comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de Enero de 1992, sobre un caso de adaptación cinematográfica de la novela “*El Año de Wolfman*”, el autor interpreta que la sentencia fundamenta su criterio en el mencionado artículo 1128 CC. En concreto, al entender que el incumplimiento por parte del productor de la obligación establecida en el contrato de mencionar en la publicidad de la película de que se trataba de una adaptación de la novela del demandante, sumado al hecho que la película no se realizase finalmente, constituían una afectación del derecho a la integridad del autor. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Sentencia del Tribunal Supremo de enero de 1992”, *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil* (28), 1992, pp. 199-200.

obtener réditos económicos a través de su explotación¹⁰³⁷.

La exigencia de explotación conlleva que, en caso de incumplimiento por causas atribuibles al cesionario, el cedente del derecho de transformación pueda resolver el contrato, al igual que sucede, por ejemplo, en el derecho de autor alemán (§ 41 *UrhG*). Ahora bien, el incumplimiento radicaría en una afectación de la esfera económica del autor, que no moral. Es decir, no se daría una afectación del derecho de divulgación del artículo 14, pues no parece que pueda establecerse un deber de divulgar la obra transformada por parte del cesionario, aun cuando remita a la anterior, más si entendemos que la obra preexistente ya habrá sido divulgada previamente por su creador.

c) La relevancia del formato de la obra transformada

En un supuesto de cesión, un mismo acto de transformación puede generar efectos distintos según la tipología de la obra afectada. Tomemos como referencia el mundo de la creación literaria¹⁰³⁸, donde es habitual que una obra, previamente a su publicación, experimente correcciones gramaticales o de sintaxis. En general este proceso no supone lesión alguna al derecho de autor y queda dentro del ámbito contractual del sector¹⁰³⁹. No obstante, en determinados supuestos, como cuando se altera la paginación del texto original, puede afectarse la integridad de la obra: en el género de la poesía eso es evidente, pues la separación en dos páginas de un poema concebido para aparecer de forma unitaria en una sola página puede ser considerado un ataque a su integridad¹⁰⁴⁰.

De la misma forma, la literatura ha conocido de célebres autores que deliberadamente empleaban un estilo de escritura con multitud de incorrecciones gramaticales (el

¹⁰³⁷ ÁLVAREZ DE BENITO, P., *Obligaciones del autor en el contrato de edición*, Reus, Madrid, 2003, p. 133.

¹⁰³⁸ CÁMARA ÁGUILA, M. P., *El Derecho moral del autor*, ob. cit., p. 286.

¹⁰³⁹ Para este tipo de obras se prevé un periodo de corrección de pruebas de la tirada, recogido en el artículo 64 de la Ley de Propiedad Intelectual. Este proceso es en general de tipo técnico dirigido a la corrección de erratas y la correcta maquetación previa a la publicación, si bien deberá ser acordada con el autor para garantizar que la integridad de la obra no sea vea afectada. ESPÍN ALBA, I., *El Contrato de edición literaria*, ob. cit., p. 313.

¹⁰⁴⁰ Otro ejemplo de ataque a la integridad en obra literaria sería la separación de una obra bilingüe en dos obras monolingües independientes. ESPÍN ALBA, I., *El Contrato de edición literaria*, ob. cit., p. 308.

“*Ulisses*” de James Joyce es paradigmático) o su dominio incompleto de una lengua extranjera les hacía cometer erratas (Franz Kafka, de origen checo, escribió en un alemán imperfecto sus obras). En esos casos, si el editor hubiera llevado a cabo una corrección a fondo sobre los originales habría realizado una alteración de la misma que, sin llegar a poderse considerar un acto de transformación, sí debería haber sido considerada dañina para el autor, pues un elemento tan vinculado a su personalidad como sería su estilo narrativo se habría visto afectado. Otro ejemplo más extremo, si cabe, sería que el editor, buscando un mayor éxito comercial, decidiera alterar algunos pasajes o el argumento de la obra, sin permiso del autor. Sin duda, en un supuesto así, nos encontraríamos ante una transformación ilícita susceptible de causar la resolución del contrato de edición, además de una infracción del derecho a la integridad, con consecuencias indemnizables.

A pesar de ello, el cesionario puede aplicar cambios sobre la obra que no afecten a sus elementos esenciales. Ahora bien, cuando estas modificaciones sí afecten a su esencialidad, entonces se produce una duplicidad de daños, tanto en la esfera moral del autor como en la contractual antes mencionada. Hay que recordar que, al referirse al contrato de edición, el artículo 64 de la Ley de Propiedad Intelectual establece la prohibición al editor de “introducir ninguna modificación que el autor no haya consentido”, lo que supone un refuerzo al derecho moral a la integridad del autor de la obra. En conexión con el derecho de transformación, el cesionario tiene el límite convencional de no poder realizar ninguna alteración sobre la obra que suponga desvirtuarla de tal forma que sea irreconocible, o que cambie su esencia, aun quedando reconocible su origen¹⁰⁴¹, lo que comportaría la posibilidad resolver el contrato sin necesidad de requerimiento previo por parte del autor (artículo 68.1 de la Ley de Propiedad Intelectual).

Cuando lo que se busque es la “serialización” de una obra después de su primera aparición original, cabrá que los aportes posteriores (o en elementos protegibles como los personajes) realizados por el cesionario sean de suficiente entidad para considerar que estamos ante una obra derivada¹⁰⁴². En ámbito del acuerdo de transformación, el

¹⁰⁴¹ ENCABO VERA, M.A., *Las obligaciones*, ob. cit., p. 124.

¹⁰⁴² Lo que en la práctica supondrá que un mismo personaje goce de diferentes periodos de protección

cesionario gozará de las facultades de transformar la obra anterior y explotar su resultado. Ahora bien, fuera del mismo acuerdo, no será posible la posterior realización de otras obras derivadas basadas en el mismo contenido protegido de la primera obra, siendo necesario para ello un nuevo acuerdo de cesión entre las partes¹⁰⁴³. La interpretación del artículo 43 de la Ley de Propiedad Intelectual por nuestra doctrina nos lleva a entender que toda transformación no acordada originariamente deberá ser pactada de forma expresa¹⁰⁴⁴.

d) La responsabilidad del cesionario del derecho de transformación

En cuanto a la responsabilidad ante un acto de transformación por parte de terceros, la realidad es que la jurisprudencia española se ha pronunciado de forma diametralmente opuesta sobre la cuestión. En algunos casos, los tribunales han entendido que no sólo el autor material del ilícito puede ser condenado por dicho acto, sino que otros participantes en el proceso pueden verse afectados igualmente, como podría ser toda persona física y jurídica que haya obtenido un beneficio por el aprovechamiento de un esfuerzo ajeno. Se entiende de esta forma que la responsabilidad de productores, distribuidores y demás personas físicas o jurídicas que participaron en la explotación económica y difusión de la obra transformada haga que puedan ser perseguidos por

según sea su versión, con los efectos consiguientes sobre su entrada al dominio público. FOX, T., “To the Goggomobil”, ob. cit., p. 24.

¹⁰⁴³ En el caso “*Siegel v. Warner Bros*”, (*Siegel v. Warner Bros. Entm't, Inc.*, 542 F. Supp. 2d 1098, 1102-16, C.D. Cal. 2008), se encuentran dos reflexiones interesantes en relación con el acto de transformación y el cesionario de derechos. En primer lugar, la sentencia negó que la adaptación de la obra preexistente, un cómic en formato de tira diaria al formato habitual de cómic revista, constituyera una transformación de la misma ni generase una obra derivada diferente. A su vez, si bien la sentencia reconocía al creador del personaje la autoría sobre su aparición inicial, el editor conservó la titularidad sobre determinados aspectos del personaje que no estaban presentes en ese primer número, ya que entendía que las aportaciones posteriores sobre el mismo realizadas por la editorial constituían obras derivadas; los personajes, giros argumentales y demás características y aspectos del personaje que se añadieron en números posteriores de la serie no realizados por Siegel (algunos tan relevantes como la habilidad de volar de su protagonista, Superman), eran elementos originales fruto de la transformación, y su titularidad recaía en la editorial, fuera de la esfera del autor original. Esta interpretación está en consonancia con lo establecido en el § 203 b)(1) *USC*: “*A derivative work prepared under authority of the grant before its termination may continue to be utilized under the terms of the grant after its termination, but this privilege does not extend to the preparation after the termination of other derivative works based upon the copyrighted work covered by the terminated grant*”. MCGILVRAY, S., “Judicial Kryptonite?”, ob. cit., p. 331.

¹⁰⁴⁴ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 99.

dicha conducta, por considerarse que todo partícipe en la explotación económica de una obra derivada tiene un deber de control sobre sus actos preparatorios¹⁰⁴⁵, lo que incluiría a los proveedores de servicios en línea¹⁰⁴⁶. El cesionario tendrá una responsabilidad legal sobre el uso de las obras empleadas, de tal forma que ostentará la legitimación pasiva cuando de su actividad se derive una lesión a los derechos del autor de las obras empleadas¹⁰⁴⁷. Reforzando este argumento, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO recuerda que

¹⁰⁴⁵ A modo de ejemplo citamos de nuevo la sentencia de la Audiencia Provincial de León de 10 de marzo de 2008, vista al hablar de plagio musical en el capítulo 2. En ella se establece un criterio claro sobre la extensión de responsabilidades, pues en este litigio sobre plagio la demanda se dirige no contra el autor material del mismo, sino contra la empresa que tenía los derechos de explotación sobre la obra plagiaria. El tribunal entendió que la demandada tenía una responsabilidad *in eligendo e in vigilando* en relación con las obras utilizadas en sus “spots” publicitarios, pues al beneficiarse de su explotación debía responsabilizarse de los daños a la propiedad intelectual que pudieran generarse “sin perjuicio de la repeticiones que, llegado el caso, como efecto entre deudores solidarios, pueda realizar la Caja contra el autor del plagio”, en virtud de las facultades previstas en el artículo 65.2 de la Ley de Propiedad Intelectual. La sentencia matizó que por el hecho de tratarse de una negligencia por falta de control del contratante, podría aceptarse que no existió voluntad infractora por parte de Caja España, pero eso no eximiría de responsabilidad, pues a tenor de lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual, lo relevante es el daño moral o patrimonial efectivamente producido, sin entrar en la intencionalidad del infractor. SAP León, Sección 1ª, núm. 77/2008 de 10 de marzo de 2008 (ponente Ricardo Rodríguez López). (JUR 2008\164843).

¹⁰⁴⁶ En un caso sobre transformación y comunicación pública *online* de unos manuales de informática, una de las partes demandadas, el operador de internet “Telefónica”, alegó la ausencia de dolo y el actuar de buena fe, por desconocimiento de que el cesionario de los manuales no gozaba de las facultades para transformar las obras. El recurso fue desestimado pues el recurrente tenía la obligación de asegurarse mediante acreditación documental de la titularidad de los contenidos publicados en la página de su propiedad (Campusred), la cual ofertaba los manuales transformados. En virtud de lo previsto en el artículo 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a otros contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios, siempre que no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita; o si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente. En este caso, “Telefónica” conocía el alcance de la utilización de los manuales por “Ifigenia” y la ausencia de facultades de cesión para realizar dichas transformaciones. STS, Sala de lo Civil, núm. 993/2011, de 16 de enero de 2012 (ponente Jesús Corbal Fernández). (RJ 2012\1785). En relación a esta cuestión, la Propuesta de Directiva sobre los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, de 9 de Setiembre de 2016, establece, en su artículo 13, que los proveedores de servicios de la sociedad de la información adoptarán, en cooperación con los titulares de derechos, las medidas pertinentes para asegurar el correcto funcionamiento de los acuerdos celebrados con los titulares de derechos para el uso de sus obras. De igual forma, los proveedores de servicios proporcionarán a los titulares de derechos información adecuada sobre el funcionamiento y el despliegue de las medidas, así como, en su caso, información adecuada sobre el reconocimiento y uso de las obras y otras prestaciones. Finalmente, deberán implantar mecanismos de reclamación y recurso a los que puedan acceder los usuarios en caso de litigio sobre la aplicación de dichas medidas.

¹⁰⁴⁷ Esa responsabilidad se describe diáfamanamente en la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2002, en un caso que enfrentó a la SGAE con una empresa productora de video, la cual había llevado a cabo la sincronización de unas piezas musicales para unos videos, sin la autorización de los titulares de éstas. La sentencia aclara la responsabilidad principal del productor por los ilícitos derivados del uso no autorizado de obras de terceros en su producción: “El artículo 112 de la Ley de Propiedad Intelectual califica de productor a la persona que tenga la iniciativa y asuma la responsabilidad del producto y éste es, sin ninguna duda, el codemandado y recurrente en casación «TISA»: tuvo la iniciativa, contrató a terceros, tiene derechos sobre el producto, que le reconoce el artículo 113 y debe asumir la

la corresponsabilidad solidaria frente al perjudicado puede determinarse por la naturaleza del pacto entre las partes implicadas, por la propia ley, como también por la naturaleza y circunstancias de la obligación¹⁰⁴⁸.

Pero como decíamos, es posible encontrar interpretaciones que se manifiestan en contra de esta ampliación de responsabilidad por infracciones del derecho de autor. La postura en estos casos ha sido la de considerar que, si bien debe entenderse que los posteriores actos de explotación sobre la obra ilegítima están viciados, el criterio es no establecer una responsabilidad solidaria sobre los diferentes actores, sin haber lugar tampoco a la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario¹⁰⁴⁹. Nos parece más razonable este criterio, pues sería exagerado extender la exigencia de comprobación a los terceros que usen una obra tras haber obtenido la autorización de aquel que se presenta de forma creíble como titular de sus derechos, especialmente si tenemos en cuenta el contenido del artículo 65 de la Ley de Propiedad Intelectual, que hace responsable al autor de la situación legal de la obra que pretenda ceder, en este caso para ser editada. Por esa misma razón, cuando los autores de las obras preexistentes utilizadas no sean parte del

responsabilidad que pueda derivar del mismo”. STS, Sala de lo Civil, núm. 756/2002, de 15 julio de 2002 (ponente Xavier O’Callaghan Muñoz). (RJ 2002\7146), citada anteriormente, al hablar de los límites de la transformación de la obra derivados del derecho de cita.

¹⁰⁴⁸ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Sentencia del TSJ de Navarra de 4 de noviembre de 1996”, *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil* (43), 1997, p. 328.

¹⁰⁴⁹ Un reflejo de esta posición lo encontramos en la resolución de una demanda por plagio de la música usada para un anuncio de televisión de “Panasonic”. El Tribunal Supremo dio a entender en esta sentencia que si existiera plagio en relación a la canción “Blue Moon”, la cual fue utilizada en la publicidad de la marca, la condena debería centrarse en los autores de la música del “spot” publicitario, así como las entidades mercantiles “Classic & New, S.A.” y “Lintas Barcelona”, titulares de la pieza presuntamente plagiaría y empresa publicitaria encargada, respectivamente, dejando fuera al cliente que encargó el anuncio: “no existe ningún precepto, ni doctrina jurisprudencial alguna, que establezcan la solidaridad entre los autores de un plagio y los que posteriormente hagan uso de la obra plagiaría”. STS (Sala de lo Civil), núm. 391/1999, de 11 mayo de 1999 (ponente Francisco Morales Morales). (RJ 1999\3344). En el caso recientemente mencionado sobre sincronización de música en un documental sobre las fiestas de San Fermín, el TSJ de Navarra descartó que Caja de Navarra tuviera el deber de indemnizar a los músicos que aparecían en el fonograma incorporado, apreciando que la entidad había actuado diligentemente, teniendo en cuenta que su actividad empresarial era ajena a la explotación comercial de este tipo de obras. No obstante, descartó que se tratara de un “adquiriente de buena fe para uso personal” en el sentido del artículo 139.4 de la Ley de Propiedad Intelectual, pues en este caso la entidad había adquirido 5.000 copias con un fin publicitario. Por ello, no la eximió de “los efectos derivados del cese de la actividad ilícita, que en la sentencia se concretan para ella en la suspensión de la distribución y comunicación pública de la obra videográfica litigiosa, en la prohibición de continuar con su explotación y en la devolución de los ejemplares ilícitos que conserve en su poder”. STSJ Navarra, Sala de lo Civil y Penal, núm. 16/1996, de 4 de noviembre de 1996 (ponente Francisco Javier Fernández Urzainqui). (RJ1996\8077). Posición compartida por la historia judicial reciente en Alemania, donde se entiende que únicamente es posible exigir a las partes que tomen medidas razonables, es decir posibles, para reducir el riesgo de infracción. DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., p. 117.

contrato, los autores de las obras derivadas realizadas a partir de éstas tienen la obligación de probar que ostentan la autorización a utilizarlas, con anterioridad a la realización del contrato, y responderán ante el cesionario por posibles litigios sobre la existencia de dicha autorización¹⁰⁵⁰.

3.1.4. Peculiaridades del contrato de transformación audiovisual: la figura del productor audiovisual

La ley establece una definición del productor de una grabación audiovisual en el artículo 120 de la Ley de Propiedad Intelectual, aplicable tanto al productor audiovisual como al cinematográfico: “la persona natural o jurídica que tenga la iniciativa y asuma la responsabilidad de dicha grabación audiovisual”. La definición de sus facultades es tan escueta que nos parece acertada la ampliación aportada en la doctrina por NAVAS NAVARRO: “aquella persona física o jurídica que es la última instancia decisoria respecto de la organización, aspectos económico-financieros, artísticos y jurídicos de la producción de una obra audiovisual, adquiriendo las facultades de explotación necesarias tanto para la producción como para el uso posterior de la obra audiovisual”¹⁰⁵¹.

La figura del productor cinematográfico y audiovisual presenta unas facultades distintas según la concepción del *copyright* o la del derecho continental europeo: en la primera, se le considera autor de la obra en cuestión, acorde con una voluntad más orientada a la explotación de la obra; en la segunda, son considerados autores una pluralidad de autores físicos que colaboraron en la creación del resultado final. En nuestra legislación, encontramos un listado cerrado en el artículo 87 de la Ley de Propiedad Intelectual:

¹⁰⁵⁰ ENCABO VERA, M.A., *Las obligaciones*, ob. cit., p. 76. Dicho razonamiento ha sido seguido por sentencias como la de la Audiencia Provincial de Madrid, para un caso de plagio parcial de una obra literaria: “si bien el autor tiene el derecho del artículo 17 de la Ley de Propiedad Intelectual de impedir la reproducción de su obra, ha de acreditar tal condición, y así si bien resulta acreditada su autoría a través de lo actuado en este proceso, lo cierto es que la editorial tenía concertado con el codemandado un contrato de edición (f. 54) que no sólo le autoriza, sino que incluso le obliga a publicar y difundir la obra (artículo 64.4 de la Ley de Propiedad Intelectual), por ello debe existir una acreditación suficiente por parte de quien se arroga la condición de actor para que el editor se vea obligado jurídicamente a cesar en el cumplimiento de su contrato de edición con quien se atribuye igualmente la condición de autor.”

¹⁰⁵¹ NAVAS NAVARRO, S., “La obra audiovisual derivada”, ob. cit., p. 289.

tendrán consideración de autores el director-realizador, los autores del argumento, la adaptación, guión y/o diálogos y los autores de las composiciones musicales realizadas *ex profeso* para dicha obra.

En consecuencia, en nuestra legislación, el productor audiovisual no tiene consideración de autor, si bien se le presumen cedidos los derechos de explotación, como compensación a su inversión económica¹⁰⁵². En las obras cinematográficas (y resto de audiovisuales¹⁰⁵³), tal y como recoge el artículo 88 de la Ley de Propiedad Intelectual, se establece una presunción *iuris tantum* de la cesión en exclusiva de los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública, así como los derechos de doblaje y subtítulo de la obra, mediante el denominado contrato de producción¹⁰⁵⁴. En el

¹⁰⁵² Dicha aclaración del contenido de la Ley se expuso por el Juzgado de lo Mercantil de Pamplona, que enfrentó a la SGAE, en representación de un productor audiovisual, con los titulares de un videoclub, el cual alquilaba obras explotadas por la entidad demandante: “El productor de la obra audiovisual no es autor de la misma (artículo 87 de la Ley de Propiedad Intelectual) y por ello no ostenta en principio derechos económicos sobre la obra. Sin embargo como sea que es el productor quien financia y hace posible la creación de la obra audiovisual, la Ley de Propiedad Intelectual se encarga de arbitrar mecanismos para que pueda rentabilizar su inversión, mediante la presunción de cesión al productor de los derechos patrimoniales de explotación de la obra a cambio de una remuneración (artículos 88 y 89 de la Ley de Propiedad Intelectual). Por lo que hace al caso concreto del derecho de alquiler de grabaciones audiovisuales, éste se presume en todo caso cedido al productor (artículo 90.2 primer párrafo). Esto significa que es el productor de la obra quien, en virtud de la cesión, podrá conceder autorizaciones a los terceros interesados en el alquiler de obras audiovisuales, a cambio de la contraprestación económica correspondiente.” SJMerc Pamplona (Navarra), núm. 1, de 19 de enero de 2007 (ponente Ildefonso Prieto García-Nieto). (EDJ 2007/378263).

¹⁰⁵³ Dentro de esta consideración quedarían incluidas, siempre que cumplan con el requisito de originalidad exigible, las obras televisivas, videográficas y los videoclips. En el caso de los videojuegos, como veremos en el siguiente capítulo, la doctrina no es unánime sobre si se trata o no de una obra más cercana a los programas de ordenador, teniendo en cuenta que la sucesión de imágenes obedece a un conjunto de comandos programados que dan dirección a la obra. GONZÁLEZ GOZALO, A., “La obra audiovisual”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual*, ob. cit., p. 215.

¹⁰⁵⁴ Conviene recordar que el artículo 14 bis 2b del Convenio de Berna reconoce una presunción de legitimación para la explotación de la obra audiovisual en la figura del productor. PÉREZ DE CASTRO, N., “Las obras audiovisuales y las nuevas tecnologías”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Nuevas tecnologías y propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 1999, p. 108. En una perspectiva comparada, en el derecho francés se contempla igualmente esta cesión en exclusiva (L132-23 *CPI*), si bien se excluye de dicha presunción al autor de la banda sonora, con el cual el productor deberá pactar de forma individualizada la cesión de los derechos de explotación de la obra musical. De igual forma sucederá cuando se quiera adaptar la pieza musical para su mejor encaje en la obra audiovisual, para lo cual requerirá la autorización del autor y de los intérpretes, debiendo ajustarse al contenido de la misma. BIGLE, G., “France. Soundtracks for film, video and television – their consequences for the music industry”, en PEEPERKORN, D., VAN RIJ, C. (edit.), *Music and the New Technologies*, ob. cit., p. 85 y 88. De igual forma se establece en Alemania, donde el § 89 *UrhG* presume la cesión en exclusiva al productor de la explotación de la obra cinematográfica. El productor ostenta un derecho exclusivo de utilización, tanto en su vertiente positiva de uso, como en la negativa, lo que le permitirá oponerse a que terceros utilicen la obra (por ejemplo, que el director de la película colgara fragmentos en su página web para promocionarla). NORDEMANN, J.B., “UrhG § 89”, en FROMM, F.K., NORDEMANN, A., NORDEMANN, J.B. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 1786.

contrato se recoge, mediante acuerdo expreso y detallado, la cesión de los derechos que la productora busque obtener, que habitualmente intenta que sean en exclusiva y que se permita su cesión a terceros. Se estipulará igualmente el tiempo de cesión, el ámbito territorial y la remuneración pactada, obligando a ambas partes y a la vez dejando claro los derechos inherentes a cada una de ellas¹⁰⁵⁵. Los autores de la obra audiovisual que hayan cedido sus derechos de explotación al productor tendrán derecho a retribución en los términos del artículo 90.1 de la Ley de Propiedad Intelectual y a la participación en la taquilla recaudada, al igual los autores de las obras preexistentes utilizadas. El artículo 90.1 lleva a la confusión al hablar de obras preexistentes “transformadas o no”. Como venimos señalando, la transposición de una obra al ámbito audiovisual o cinematográfico conlleva una modificación de su contexto originario que indudablemente supone su transformación en todos los casos, se produzca o no un cambio formal de la obra tomada¹⁰⁵⁶.

Dicha cesión en ocasiones puede generar controversias entre la parte interesada en su explotación comercial y el autor, cuando éste considere que la modificación realizada a su aporte supone un daño en su reputación o en la de la propia obra. Y es que para aquellas modificaciones que vayan más allá de las previsiones establecidas por contrato, el productor deberá obtener autorización explícita del autor¹⁰⁵⁷. Como interesa subrayar, el artículo 88 no contiene una presunción de cesión del derecho de transformación por lo que, si ésta se realizara sin consentimiento, debería entenderse que se lesionan los intereses del autor sobre su obra¹⁰⁵⁸. O dicho de otra forma, será necesario el acuerdo

¹⁰⁵⁵ HERNÁNDEZ ROBLEDO, M.A., “La gestión de los derechos de autor”, en MACÍAS CASTILLO, A., HERNÁNDEZ ROBLEDO, M.A., (coord.), *El derecho de autor y las nuevas tecnologías*, ob. cit., p. 226.

¹⁰⁵⁶ SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 436.

¹⁰⁵⁷ Fuera de las modalidades típicas quedaría la explotación en formato de video de una obra cinematográfica, la cual necesitaría de cesión explícita en el contrato celebrado entre autores de la primera y el productor. DELGADO PORRAS, A., “La propiedad intelectual y la explotación videográfica de las obras del ingenio”, en DELGADO PORRAS, A. (coord.), *Derecho de autor*, ob. cit., p. 399. Lo mismo puede afirmarse de la retransmisión televisiva, ALONSO PALMA, A.L., *Propiedad intelectual*, ob. cit. p. 115. Reflejo de ello es el contenido del artículo 88 de la Ley de Propiedad Intelectual, el cual establece que será siempre necesaria la autorización expresa de los autores para la explotación de las obras cinematográficas, mediante la puesta a disposición del público de copias en cualquier sistema o formato, para su utilización en el ámbito doméstico o mediante su comunicación pública a través de la radiodifusión.

¹⁰⁵⁸ Un reflejo de esta ausencia de presunción se encuentra en el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid, vista al hablar del derecho a la integridad. El tribunal apreció una infracción del derecho a la integridad en la realización de un vídeo promocional del turismo de Castilla y León, que contenía imágenes y texto de la obra audiovisual del autor demandante, realizador y guionista de la

expreso para que el productor pueda transformar la obra¹⁰⁵⁹, en la forma y medida que hemos visto anteriormente al hablar del contrato de transformación.

La remisión del artículo 89.1 al artículo 88 de la Ley de Propiedad Intelectual lleva a interpretar que en el contrato de transformación de una obra audiovisual se presume una cesión en exclusiva¹⁰⁶⁰. En el contrato de producción de la obra audiovisual, los autores, a cambio de una remuneración pactada, ceden en exclusiva estos derechos al productor de la obra, estableciéndose el principio de que los derechos de los primeros no pueden explotarse de forma independiente de los del productor, como sería la reproducción o transformación separada de la obra¹⁰⁶¹, así como la realización de colecciones. Igualmente, de acuerdo con lo mencionado anteriormente, todas aquellas modalidades de uso y medios inexistentes y no conocidos en el momento de la cesión quedan fuera de las facultades del productor¹⁰⁶², que como ya vimos recoge el artículo 43.5 de la Ley de Propiedad Intelectual. En todo caso deberán ser objeto de una nueva negociación en el momento de su aparición¹⁰⁶³. El mismo artículo 88 de la Ley de Propiedad Intelectual exige la autorización expresa de los autores para la distribución o comunicación pública

misma: “la actuación de la demandada [...] no se limitó a una reproducción de la obra audiovisual de la que el demandante era autor, sino que consistió en una modificación y alteración de la misma. Mientras que los derechos de explotación pueden ser cedidos al productor, y éste a su vez puede transmitirlos, los derechos morales son irrenunciables e inalienables. [...] una utilización que entra de lleno en la modificación o alteración de la que habla el artículo 14.4º de la Ley de Propiedad Intelectual, y para ello era necesario recabar la autorización del autor.[...] Pero lo realizado no fue esto, sino "desguazar" la obra, sacando imágenes y texto de aquí y de allá para realizar una nueva obra audiovisual, lo que ha de entenderse que supone una modificación o alteración que perjudica los legítimos intereses del autor, entre los que está lo que el Tribunal Supremo (STS, Sala 1ª, de 3 de junio de 1991 [RJ 1991, 4407]) ha calificado como "el derecho a decir su verdad artística" de los creadores". SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 255/2007, de 13 de diciembre de 2007 (ponente Rafael Saraza Jimena). (AC 2008\820).

¹⁰⁵⁹ PÉREZ DE CASTRO, N., “Remakes”, ob. cit., p. 123.

¹⁰⁶⁰ PÉREZ DE CASTRO, N., *Las obras audiovisuales*, ob. cit., p. 179.

¹⁰⁶¹ NOMEN, E., “Desequilibrios de competencia”, ob. cit., p. 185.

¹⁰⁶² Tal y como reconoce el Tribunal Supremo en la sentencia de 17 de julio de 2000. En ella, es establecida que la cesión de derechos de propiedad intelectual, en este caso de obras cinematográficas para el formato de video, quedaba determinada por los límites territoriales establecidos en el contrato, así como por las formas de explotación existentes en el momento de su adjudicación. Además, añade una mencionable argumentación sobre el contenido de la cesión del derecho de explotación: “Tal derecho de explotación de las películas, es algo más que el derecho de propiedad sobre las copias materiales – “*corpus mechanicum*” – de tales películas, y algo menos que la propiedad intelectual – “*corpus mysticum*” – sobre las mismas explícitamente, sino a partir del pedimento segundo del suplico”. STS, Sala de lo Civil, núm. 765/2000, de 17 julio de 2000 (ponente Xavier O’Callaghan Muñoz). (RJ 2000\6806).

¹⁰⁶³ Situación que se produjo en un caso en que el compositor de la banda sonora para el programa “El hombre y la tierra” de TVE se opuso su uso para la explotación de la obra en formato de video. A pesar que en casación no se resolvió por ser una cuestión nueva, debe entenderse que si se tratara de una tecnología inexistente en el momento de celebrarse el contrato de cesión inicial, no quedaría incluida en las facultades del productor. STS, Sala de lo Civil, núm. 965/2007, de 21 de septiembre de 2007 (ponente Jesús Corbal Fernández). (RJ 2007\6268).

de la obra en formatos diferentes del cinematográfico. Eso significa que, en la práctica, el productor deberá formalizar, contractualmente y de forma individualizada con cada uno de los autores reconocidos por la Ley de Propiedad Intelectual, la cesión de sus derechos para esta nueva forma de explotación¹⁰⁶⁴.

3.1.4.1. Las facultades del productor en relación a la versión definitiva de la obra

La figura del productor contiene una especial peculiaridad en relación con el derecho de transformación: el artículo 92 de la Ley de Propiedad Intelectual prevé que serán el director y el productor quienes podrán pactar la versión definitiva de la película¹⁰⁶⁵, siendo ellos quienes deban autorizar cualquier modificación posterior de la misma. La inclusión del productor en la decisión tiene su justificación en, como dijimos, la voluntad de fortalecer la posición del empresario de una forma diferente a la atribución de autoría, como reconocimiento a su aportación económica y organizativa a la consecución de la obra final.

En ese sentido, debemos preguntarnos primeramente si la realización de la versión definitiva de una película supone en sí mismo un acto de transformación. No cabe duda, como ya hemos señalado en distintos puntos del trabajo, que la tarea de combinar y organizar diferentes aportaciones individualizables constituye un acto de transformación, en este caso llevado a cabo por el director. En todo caso, el artículo 92 debería interpretarse en el sentido de que los autores de las aportaciones, al aceptar contribuir en la obra en común, autorizan con ello a que el director, no sólo las divulgue, sino que pueda transformarlas, manteniendo, como es obvio, sus facultades morales sobre la aportación. Eso no impide que pueda acordarse contractualmente la

¹⁰⁶⁴ Las características de estos contratos serán su atipicidad y la coincidencia de algunas de sus cláusulas con las de los contratos arrendamiento de servicios y de obra, por cuanto cada uno de estos autores se compromete a prestar al productor un servicio, pero también a ejecutar o entregar una obra. A la vez, se ceden a éste los derechos de explotación, que no los morales. ENRICH, E., “Los contratos de la industria cinematográfica y el derecho internacional privado”, Barcelona, 2010 (<http://www.copyright.com/apartado.php?id=3&lang=1>).

¹⁰⁶⁵ Se considera definitiva aquella versión donde se hayan realizado o montado los planos rodados y todo contenido audiovisual que compongan la obra destinada a la comunicación pública. PÉREZ DE CASTRO, N., “Comentario a los artículos 91-93”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1204.

participación de todos los autores de la obra audiovisual, junto al productor, en la determinación de la versión definitiva (fenómeno común en las películas musicales, donde el autor de la música participa en el proceso). Por el contrario, no será posible la renuncia por vía contractual a favor del productor, pues éste no es autor y por tanto no ostentará derechos morales sobre la obra¹⁰⁶⁶. Una interpretación diferente del artículo 92 podría generar una situación paradójica¹⁰⁶⁷, en la que quedarían excluidos de esta facultad los considerados por la Ley de Propiedad Intelectual como autores de la obra audiovisual¹⁰⁶⁸, mientras que se incluiría a un tercero que no tiene ese reconocimiento.

En segundo lugar, quedará resolver la cuestión sobre el alcance de las modificaciones sobre la versión final permitidas al director y al productor (artículo 92.2). ¿Supone eso concederles la posibilidad de transformar la obra audiovisual, sin más límite que el respeto a la integridad de las aportaciones del resto de coautores? En nuestra opinión, los cambios que éste y el director puedan efectuar sobre la versión final serán limitados en su alcance, e irán encaminados a facilitar la explotación de la obra en un determinado medio, en el sentido del párrafo segundo del artículo 92, referido a la explotación televisiva de las obras audiovisuales. Debe tratarse de modificaciones menores, orientadas a cuestiones de tipo técnico, o de ajuste de la obra para una mejor explotación en el sector (por ejemplo, el ajuste del metraje final a los parámetros habituales del cine, o el montaje definitivo de las diferentes escenas). Cuando no sea así, deben entenderse excesivos si suponen una afectación a la integridad de la obra final. Así ocurrirá con el añadido, la supresión o cambio de elementos de la obra, su coloreado, o con aquellos cambios que afecten a su presentación ante el público o la descontextualice¹⁰⁶⁹. En estos casos, tanto si se estableció por contrato como si no se hizo, los titulares de derechos sobre la obra audiovisual deberán autorizar o, en

¹⁰⁶⁶ PÉREZ DE CASTRO, N., “Comentario a los artículos 91-93”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., pp. 1206-1207.

¹⁰⁶⁷ La doctrina ha señalado que, en cierta forma, se produce una contradicción entre el contenido del artículo 91 y 92 de la Ley de Propiedad Intelectual con la propia noción de la obra cinematográfica como obra en colaboración del artículo 7, que requiere del acuerdo de todos los coautores para realizar cambios sobre la obra. ROGEL VIDE, C., “La autoría plural”, ob. cit., p. 112. Cuestión aparte sería la realización de un “remake”, pues salvo cesión expresa al productor, será necesaria la autorización de todos los autores de la obra anterior para poder realizarse. PÉREZ DE CASTRO, N., “Remakes”, ob. cit., p. 124.

¹⁰⁶⁸ En Italia, se establece expresamente que el productor, salvo pacto en contrario, no transformará la obra producida sin el consentimiento de los autores: el autor del argumento, el autor del guión, el autor de la música y el director artístico. (artículo 46 LDA).

¹⁰⁶⁹ PÉREZ DE CASTRO, N., “Comentario a los artículos 91-93”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., pp. 1211-1213.

cualquier caso, podrán oponerse a aquellas modificaciones que perjudiquen sus legítimos intereses o menoscaben su reputación¹⁰⁷⁰.

3.1.4.2. La facultad del productor de doblar o subtítular la obra audiovisual

Otra particularidad en la cesión de las obras audiovisuales, es que faculta al productor a doblar o subtítular la obra (artículo 88 de la Ley de Propiedad Intelectual)¹⁰⁷¹, si bien dichas facultades se mencionan de forma separada del contrato de transformación del artículo 89. Ambos supuestos, como ya se ha mencionado con anterioridad, deben entenderse incluidos en el concepto de transformación de la obra: en el subtítulado, por tratarse de un proceso de traducción de los diálogos originales y la sincronización posterior de los subtítulos en pantalla con las voces de los actores. Sobre el proceso de doblaje, sin duda que se da un proceso creativo, incluso superior que en la traducción, tanto en la elección de los dobladores que encajen con las voces originales como en la sincronización de la traducción con la dicción en pantalla. Por eso mismo, la obra doblada debe ser protegida como una obra derivada diferenciada de la versión original¹⁰⁷².

En cuanto al doblaje en la propia lengua, el artículo 113.2 de la Ley de Propiedad Intelectual reconoce a los actores la facultad de autorización en exclusiva de esa técnica,

¹⁰⁷⁰ Un ejemplo habitual de esta problemática se da en las adaptaciones audiovisuales, como vimos en el caso “Para Elisa”, al hablar del derecho a la integridad en el capítulo1: “En las obras en colaboración, como son las llamadas audiovisuales, algunas aportaciones a las mismas (como son el guión, el argumento o la música) son plenamente individualizables y si bien el director-realizador puede introducir en ellas, concretamente en el guión, que es el que aquí nos ocupa, las modificaciones que exija la específica naturaleza del medio por el que la obra audiovisual ha de ser emitida. Ello ha de entenderse en el sentido de que tales modificaciones sean meramente circunstanciales o accidentales, en cuanto exigidas, repetimos, por la especial naturaleza del medio de su emisión (televisión, en el presente supuesto litigioso), más no cuando dichas modificaciones afecten a la esencia misma del guión tal como fue concebido y redactado por su autor, pues para ello se requiere el consentimiento de éste, en cuanto titular exclusivo del derecho moral a la integridad de su obra”. STS, Sala de lo Civil, núm. 363/1998, de 22 abril de 1998 (ponente Francisco Morales Morales). (RJ 1998\2598).

¹⁰⁷¹ Previsión incluida en el artículo 14 bis del Convenio de Berna, que establece que los autores de las obras cinematográficas “no podrán, salvo estipulación en contrario o particular, oponerse a la reproducción, distribución, representación y ejecución pública, transmisión por hilo al público, radiodifusión, comunicación al público, subtítulado y doblaje de los textos, de la obra cinematográfica”. MAYOR DEL HOYO, M.V., “La obra cinematográfica derivada”, ob. cit., p. 83.

¹⁰⁷² Tal y como la justicia norteamericana resolvió en “*International Film Exchange, Ltd v. Corinth Films Inc.*” LANDAU, M., “The Colorization of Black-and-White Motion Pictures”, ob. cit., p. 1173.

al concebir la voz como elemento esencial de la interpretación artística y ligada al derecho a la integridad y al respeto a su reputación profesional. No obstante, para el doblaje en otros idiomas se entiende otorgado a los productores y distribuidores, a modo de prerrogativa dirigida a potenciar la introducción de las obras en mercados extranjeros dónde el lenguaje constituye una barrera. En todo caso, es como mínimo discutible que su aplicación no afecte a la integridad de la obra. Como ha quedado señalado, la voz de un actor es parte esencial de su interpretación y su sustitución por la de otro, a veces sin similitud con la original, en nuestra opinión sí que debería entenderse como una alteración significativa de la obra, además de poder igualmente repercutir en los derechos de imagen del actor original¹⁰⁷³. De ahí que algunos directores célebres, como el británico Stanley Kubrick, controlaran de cerca el proceso de doblaje de sus películas a otros idiomas, para evitar alteraciones que afectasen a su integridad.

3.1.4.3. Supuestos difíciles del contrato de transformación audiovisual

De entre las diferentes formas de explotación de las creaciones intelectuales en el sector audiovisual, analizaremos a continuación una serie de técnicas que suponen una alteración de las obras originales en su forma original. Dichos procesos, llevados a cabo generalmente por terceros diferentes al autor, tienen por objeto relanzar la explotación comercial de una obra (coloreado, sonorización, restauración) o ampliar su ámbito de explotación a nuevos medios (fotografías, adaptación al formato televisivo, o inclusión de cortes publicitarios).

La relevancia de estos procesos para el trabajo viene dada por la necesidad de determinar si dichos cambios constituyen un acto de transformación, o bien si se trata de modificaciones menores sin altura creativa, recursos técnicos que se conciben en el ámbito profesional para permitir la explotación de la obra en un medio determinado. Será necesario delimitar el reconocimiento del derecho moral del creador frente al ejercicio de actividades patrimoniales por aquellos que ostentan un derecho sobre la misma, en particular en cuanto dichas alteraciones puedan contradecir la concepción

¹⁰⁷³ KARNELL, G., “The Broadcasting of Audio-visual Works and Moral Rights”, *Copyright World* (36), 1994, p. 27.

que el autor tenga de su obra, en conexión con su derecho a la integridad.

a) El coloreado de películas

Una de las cuestiones más debatidas en el medio audiovisual sobre los límites de la transformación por parte del cesionario de derechos ha sido la técnica del coloreado de películas. En relación a este proceso, se discute si dicha alteración tiene suficiente altura creativa para acabar produciendo una obra derivada, por lo que se necesitaría una autorización expresa de los titulares de derechos de la película original, si debe restringirse a la esfera del derecho a la integridad del autor de la obra coloreada, o si simplemente se trata de un recurso técnico que queda comprendido en las facultades del productor cinematográfico, sin relevancia para el autor cedente.

Más allá de la autorización, la cuestión está en determinar si se trata de un proceso de suficiente altura creativa para generar una obra derivada, o más bien, está más próximo a un proceso técnico sin la suficiente creatividad, en que el componente mecánico, en la actualidad mediante procesos informáticos, es muy elevado¹⁰⁷⁴. Para determinar si estamos ante una obra derivada, será necesario analizar si el proceso de creación y el resultado cumplen con el grado de originalidad exigible a éstas.

Por ello, es necesario en primer lugar analizar en que consiste la técnica en sí. En ese sentido, nos parece útil tomar la definición de la “*Copyright Office*” estadounidense¹⁰⁷⁵:

¹⁰⁷⁴ A nuestro entender, esta situación guarda relación con el retocado de fotografías a través de *software* como el conocido “*Adobe Photoshop*”. Ante dicha técnica, caben dos resultados diferentes desde la perspectiva del derecho de autor: cuando se trate de meros retoques de realce técnico de la fotografía (aumento de brillo, o eliminación de ruido de la imagen), este proceso no tendrá una consideración relevante desde el punto de vista de la generación de derechos de propiedad intelectual sobre la imagen; ahora bien, si lo que ocurre es que un tercero toma una fotografía existente y realiza una serie de alteraciones de calado suficiente desde un punto de vista técnico (léase alteración de colores, realizaciones de “*collages*” fotográficos, fotomontajes y sobreposición de imágenes que van más allá de un proceso mecanizado) entonces sí cabe considerar que la nueva imagen resultante es una creación derivada de la anterior, sujeta al requisito de autorización del fotógrafo original para su posterior explotación por el autor de la segunda.

¹⁰⁷⁵ En Junio de 1987, la *Copyright Office* comunicó su decisión de considerar las películas coloreadas como obras derivadas: “*After studying the comments responsive to the questions listed above, the Copyright Act, and the case law, the Copyright Office has concluded that certain colorized versions of black and white motion pictures are eligible for copyright registration as derivative works. The Office will register as derivative works those color versions that reveal a certain minimum amount of individual*

“El proceso de coloración implica la transferencia de una impresión en blanco y negro sin manchas a una cinta de vídeo. La cinta se divide en escenas y secuencias cortas. Un plan del color se desarrolla para cada escena, así como para toda la obra. La selección de colores se realiza sobre un universo de 16 millones de colores con unos 4.096 colores posibles para cada película, con 64 colores disponibles para cada escena. Los colores se seleccionan para expresar un período de tiempo, crear un estado de ánimo y garantizar la exactitud histórica en cuanto a color y el matiz de los actores y actrices. Un artista utiliza una tableta gráfica y una paleta electrónica para colorear a mano los fotogramas clave. Luego, una computadora colorea los cuadros intermedios, ajustando las variaciones en la luminosidad de la película en blanco y negro. Por último, cada escena de color es revisada, cuando sea necesario, para garantizar la coherencia entre los marcos de color informáticos y el fotograma clave coloreado a mano¹⁰⁷⁶.”

Vista la definición, parece que la creatividad del proceso es suficiente para ser considerado protegible, pues son necesarias múltiples elecciones sobre color, tonos y contrastes, lo que da como resultado una obra diferenciada del formato original. Además, se trata de un proceso que, si bien se vale de un componente informático, implica ciertamente un esfuerzo creativo por parte de artistas “de carne y hueso”. Es cierto que ya no se colorea cada fotograma a mano como antaño, pero la actividad del artista informático tiene un componente artístico a tener en cuenta. Obviamente, esta consideración será revisable en el momento en que la función del ordenador, por ejemplo en la selección de los colores, se convirtiera en dominante¹⁰⁷⁷.

Si acudimos a la doctrina comparada, podemos ver como la doctrina francesa y la italiana¹⁰⁷⁸, considera que, tal y como hemos expuesto anteriormente, en la coloración se da una transformación de la obra a partir del mismo soporte y en el mismo medio que

creative human authorship.” *Federal Register*, vol. 52, pp. 23443-23446. Se ha reconocido la posibilidad cuando la tarea ha sido de tal calado que cambió la apariencia global de la película. MAYOR DEL HOYO, M.V., “La obra cinematográfica derivada”, ob. cit., p. 88. A la coloración se le reconoce que supera el “*distinguishable variation test*”, por el que un espectador medio distinguiría claramente las diferencias entre ambas versiones de la película, por lo que la *Copyright Office* les otorga protección. LANDAU, M., “The Colorization of Black-and-White Motion Pictures”, ob. cit., p. 1165.

¹⁰⁷⁶ GREENSTONE, R., “Update on the Film Colorization Debate”, *Entertainment Law Reporter* (4), Vol. 9, September 1987. (<http://elr.carolon.net/BI/V09N04.PDF>).

¹⁰⁷⁷ AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 224.

¹⁰⁷⁸ La doctrina italiana defiende que el coloreado de películas es una “*elaborazione*”. UBERTAZZI, L.C., MARCHETTI, P., *Commentario*, ob. cit., p. 1425 y DE SANCTIS, V., *Diritto Di Autore*, ob. cit., p. 386.

resulta en una nueva versión para el público, lo que, además de poder llevar a una fuerte desnaturalización de la obra original, genera una obra derivada diferente de la original en blanco y negro¹⁰⁷⁹.

En Alemania, las interpretaciones son similares en cuanto al contenido del proceso de coloración, si bien merece la pena resaltar la doble concepción de su análisis en lo que a explotación y derechos morales se refiere¹⁰⁸⁰. El derecho alemán asimila la coloración a un acto de transformación en conexión con el § 23 *UrhG*¹⁰⁸¹, lo que conllevará la necesaria autorización del autor¹⁰⁸². No obstante, el mismo texto prevé la posibilidad de cesión de los derechos de explotación, que para el caso de las obras cinematográficas (§ 89 *UrhG*) se presumen cedidos en exclusiva al productor de la película, incluyendo la posibilidad de su transformación¹⁰⁸³. Por lo tanto, los autores necesitarán recurrir a su derecho moral a la integridad de la obra para intentar evitar un acto de coloreado que consideren perjudicial para su reputación. En ese sentido, existe una limitación a esa facultad en relación a las obras cinematográficas, tal y como recoge el § 93 *UrhG*, que lo restringe a grandes distorsiones u otros tratamientos despectivos vulgares de la obra¹⁰⁸⁴, situación que la doctrina no ha apreciado *a priori* para el coloreado¹⁰⁸⁵.

¹⁰⁷⁹ GINSBURG, J., SIRINELLI, P., “Auteur, création et adaptation en droit international privé et en droit interne français. Réflexions à partir de l'affaire Huston”, *Revue Internationale du Droit d'Auteur* (150), oct. 1991, p. 40.

¹⁰⁸⁰ DREIER, T., VON LEWINSKI, S., “The Legal Situation Under the International Conventions and Under German and French Law”, en VV.AA., *Technological Alterations to Motion Pictures and Other Adivisual Works*, U.S. Copyright Office, Washington, 1989, p. 34.

¹⁰⁸¹ SCHWARZ, M., “Der urheberrechtliche Schutz audiovisueller Werke im Zeitalter der digitalen Medien”, en BECKER, J., DREIER, T. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 113 y NORDEMANN, A., “UrhG § 3”, ob. cit., p. 215.

¹⁰⁸² WÖHRN, K., “2. Kapitel – Das Werk. III. Bearbeitungen”, ob. cit., p. 86.

¹⁰⁸³ En la reforma de 2007 de la *UrhG*, el § 31.4 fue derogado y sustituido por el nuevo artículo § 31a, el cual permite a las partes pactar la cesión a terceros por parte del autor de todos los derechos de explotación conocidos y por conocer de su obra. Eso tendrá efectos a la inversa, en la comercialización en video y televisión de películas realizadas con anterioridad a la aparición de esa tecnología, para las cuales el productor habría necesitado autorización del autor anteriormente. Por otro lado, el § 88(2) prohíbe expresamente la re-filmación (*remake*) de la obra, en caso de duda sobre la interpretación de los derechos cedidos al productor. DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., p. 67.

¹⁰⁸⁴ La doctrina ha interpretado el concepto en atención a la relevancia económica de las producciones, que aconsejan dar un cierto margen de actuación al productor. Por ello los usos con un fin técnico-económico se considerarán permitidos si remiten al sentido de la producción y a sus necesidades. DIETZ, A., “§ 14 Entstellung des Werkes”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 330. Ahondando en la cuestión, se entiende que debe tolerarse por parte del autor de la obra preexistente que el productor de la película realice durante el rodaje cambios adecuados para mejorar las oportunidades económicas de la película, aun cuando puedan producirse afectaciones de los derechos morales. Los requisitos para la protección contra las distorsiones de los derechos morales en el negocio del cine sólo se

Si acudimos a nuestra doctrina, autoras como PÉREZ DE CASTRO, reconocen el carácter creativo de la coloración, descartando la reproducción, pero discuten que haya una obra nueva, en el sentido del artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual, y abogan por situar esta técnica dentro del contenido genérico de otras formas de explotación del artículo 17 de la Ley de Propiedad Intelectual¹⁰⁸⁶. A nuestro entender, la película coloreada encaja perfectamente en el supuesto de hecho del artículo 21, produciéndose una obra derivada, cuya originalidad viene dada por la aportación de esos nuevos colores. La película coloreada presentará una originalidad relativa en la composición y la expresión, pues, tal y como vimos en el anterior capítulo, los elementos compositivos de la obra se verán afectados mediante la introducción de un nuevo elemento, su concepción en color, que a la vez alterará su expresividad formal.

Por todo ello, compartimos la interpretación doctrinal que entiende que los sujetos que acuerden la versión definitiva de la obra (como vimos, director y productor, según el artículo 92 de la Ley de Propiedad Intelectual), podrán oponerse a la coloración realizada por terceros. No obstante, si bien ya vimos que el párrafo segundo del artículo 92 de la Ley de Propiedad Intelectual reconoce al director y productor la posibilidad de realizar modificaciones estrictamente exigidas por el modo de programación del medio, lo cierto es que la coloración no puede entenderse como un requisito técnico exigible. Será necesaria la autorización de los autores que hayan acordado la versión definitiva de la película, tal y como recoge el mismo artículo en su apartado segundo¹⁰⁸⁷. En el caso en que el director y el productor autoricen la coloración y alguno de los demás autores reconocidos en este tipo de obras no estuviera de acuerdo, debería invocar el derecho a la integridad en relación a su aportación individual, siendo necesario probar que la coloración menoscaba sus intereses o su reputación¹⁰⁸⁸. No será una tarea fácil en determinados casos, basta pensar en los autores de la música de la película, por ejemplo.

dan por lo general si se produce una perversión completa del contenido original de la obra cinematográfica o del trabajo subyacente, una desfiguración completa del derecho de autor en partes esenciales de la película o del trabajo y en contra de las intenciones de los titulares de derechos de autor. SCHWARZ, M., HANSEN G., “44. Kapitel. Urheberpersönlichkeitsrechte und ihre Beschränkungen“, en HARTLIEB, H. von, SCHWARZ, M. (coord.), *Handbuch des Film-, Fernseh- und Videorechts*, Beck, München, 2011, pp. 206-207.

¹⁰⁸⁵ NORDEMANN, J.B., “UrhG § 88”, ob. cit., p. 1760.

¹⁰⁸⁶ PÉREZ DE CASTRO, N., *Las obras audiovisuales*, Reus, Madrid, 2001, p. 132.

¹⁰⁸⁷ KARNELL, G., “The Broadcasting”, ob. cit., p. 28.

¹⁰⁸⁸ GONZÁLEZ LÓPEZ, M., *El Derecho moral*, ob. cit., p. 200.

Más discutible podría ser en el caso del guionista, si este hubiera concebido la película en blanco y negro y así lo hubiera expuesto al director. En el proceso de rodaje en blanco y negro se lleva a cabo un relevante esfuerzo creativo para conseguir que la iluminación, contrastes y sombras deseadas queden reflejadas de una determinada forma en el fotograma¹⁰⁸⁹, matices que se perderían, o como mínimo quedarían alterados por el paso a color del fotograma, conllevando una afectación sustancial de la concepción de la obra que afectará a su integridad y a su vez una lesión del derecho de transformación del autor que acordó realizar la obra en blanco y negro.

Un último apunte resulta oportuno, una vez reconocido el carácter de obra derivada de la película coloreada. Una vez realizada una primera coloración, entonces sí que será más complicado reconocer la originalidad de posteriores intentos de colorear la misma película en blanco y negro. Parece lógico, pues la asignación de colores a determinados elementos y el respeto al concepto original hacen difícil innovar en ese aspecto, corriendo el peligro de cruzar la frontera del plagio con la pieza a color anterior. Sin embargo, no podemos ser completamente rotundos en esta cuestión, pues en casos en que se buscara realizar un experimento artístico mediante la incorporación de un color diferente al metraje original (en el estilo del arte surrealista o el “*Pop Art*”) no es descartable apreciar una separación creativa relevante entre ambas obras que mereciera una consideración para la segunda en razón de su originalidad¹⁰⁹⁰.

¹⁰⁸⁹ Más justificado será la alegación del derecho moral para aquellos directores actuales que optan voluntariamente por rodar en blanco y negro, tal y como ha reconocido la justicia francesa, al entender que la coloración lesionaba el derecho moral del director, que había elegido rodar en blanco y negro como una decisión artística deliberada. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., p. 106. La coloración de películas como “Manhattan” de Woody Allen o “Buenas Noches y Buena Suerte” de George Clooney, sin la autorización de sus directores, no podría entenderse de otra manera que una infracción a su derecho a la integridad, e incluso plantear un caso de competencia desleal por no representar de forma exacta sus creaciones. El mismo Martin Scorsese considera la ausencia del color como un “*statement*” para crear una respuesta intelectual y emocional en el público, que se verían alteradas con la coloración. LANDAU, M., “The Colorization of Black-and-White Motion Pictures”, p. 1180. No existirá infracción para los actores que aparecen en el film, pues no parece que el coloreado pueda suponer una distorsión remarcable de su actuación; sólo cuando se produjera una flagrante re-caracterización con el paso a color podría considerarse el daño moral. DREIER, T., VON LEWINSKI, S., “The Legal Situation”, ob. cit., pp. 37 y 39.

¹⁰⁹⁰ LANDAU, M., “The Colorization of Black-and-White Motion Pictures”, ob. cit., p. 1179.

aa) El caso “Turner”

De los diferentes litigios habidos, es célebre la controversia que originó el coloreado de películas en blanco y negro por parte de “Turner Enterprises” en 1986, que además sirvió para observar las diferencias entre la concepción europea y norteamericana sobre el derecho moral del autor y su reconocimiento. El proceso se inició con la compra de los estudios “Metro Goldwyn Mayer” (MGM) por “Turner Enterprises”, la empresa del magnate de las telecomunicaciones Ted Turner, lo que conllevó que ésta pasara a controlar un amplísimo catálogo de películas clásicas, muchas de ellas en blanco y negro y con ello sus derechos de explotación. Turner decidió que para su distribución comercial, era beneficioso colorear el film “La Jungla del Asfalto” de John Huston y cedió la licencia al canal francés de televisión “Le cinq” para su emisión. El problema surgió en ese momento, pues esa coloración de los fotogramas originales era considerada por la jurisprudencia francesa como una modificación que necesitaba de la autorización el autor de la obra, en este caso el director del largometraje¹⁰⁹¹. Entró en juego aquí la concepción europea de los derechos de autor, entre los cuales se encuentra la facultad de defender la integridad de la obra ante intervenciones de terceros, en atención a la reputación de su creador. Por ello, los titulares del derecho moral en cuestión, los herederos de John Huston y el guionista de la película, presentaron una demanda ante el canal de televisión “Le Cinq” ante los tribunales franceses.

La historia del caso fue tortuosa pues, en las primeras instancias judiciales, los demandantes vieron reconocida su petición. Sin embargo, en 1989 el Tribunal de apelación de París falló a favor de “Turner”, al entender que el derecho aplicable en ese caso era el americano y, en atención a éste y su doctrina de “work for hire”, era Turner quien ostentaba en exclusiva la titularidad sobre los derechos de la obra en cuestión. Lo cierto es que esa posición sorprendió a la doctrina francesa en materia de derecho de autor, al entenderse que debía ser de aplicación la legislación del lugar donde se produjo

¹⁰⁹¹ No es casual esta sensibilidad del derecho francés hacía el director de cine como autor de la obra cinematográfica. No en vano desde 1954, directores franceses como François Truffaut abogaron por un mayor reconocimiento de su figura, en contraposición a la fuerza de los estudios cinematográficos del momento. Tal planteamiento se extendió por el cine europeo, en Italia con los neorealistas, en España a través de Juan Antonio Bardem en la revista “Nuestro Cine”, así como en el continente americano, con el ensayo “Notes on the auteur theory in 1962” de Andrew Sarris. También el cineasta español exiliado en México, Luis Buñuel, extendería esta causa entre el cine latino-americano. D’LUGO, M., “Authorship”, ob. cit., pp. 329-330 y 336-337.

la infracción. Finalmente el Tribunal de Casación francés anuló dicha decisión, reconociendo a los demandantes la condición de autores de las obras, de nuevo aplicando el derecho francés, el cual sólo reconoce dicha posibilidad a personas físicas y reconociendo el daño moral¹⁰⁹².

El caso es a la vez interesante por mostrar, en primer lugar, como el derecho francés interpreta, de igual forma que el nuestro, el carácter intransmisible de los derechos morales. El tribunal, a pesar de que el autor había renunciado a sus derechos sobre la obra por vía contractual en EE.UU., consideró que los contratos no podían mermar los efectos del derecho a la integridad. Eso ha servido para invalidar acuerdos que transferían el derecho de transformación con la intención de hacer renunciar al autor de sus derechos morales¹⁰⁹³.

En segundo lugar, es sorprendente señalar, teniendo en cuenta las interpretaciones vistas anteriormente, que el tribunal consideró que la coloración de un film debía reconducirse exclusivamente al derecho de integridad. El Tribunal de Casación parece centrarse en el uso del ordenador para considerar el acto como proceso meramente técnico, descartando que se trate de una adaptación de la obra anterior. Distingue entre la adaptación, donde la nueva obra es original en la expresión y en la composición por tomar prestado elementos formales de la preexistente, y la coloración, que consiste en añadir un elemento hasta entonces extraño a la concepción estética del creador. Ante la ausencia de obra derivada, la difusión de una obra de forma no conforme a la voluntad de su autor atentará contra su derecho a la integridad pero no contra el derecho de transformación¹⁰⁹⁴.

b) La sonorización de películas mudas

Con cierta relación con el proceso que acabamos de ver, la relación entre la música y la

¹⁰⁹² *Héritiers de John Huston c. Société Turner*, CASS, Chambre civile 1, 28 mai 1991 (89-19.522 89-19.725), RIDA 139 1998, pp. 311 y ss.

¹⁰⁹³ LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., pp. 110 y 112.

¹⁰⁹⁴ KÉRÉVER, A., “Note de *Héritiers de John Huston c. Société Turner*, Cour d’Appel de Versailles, Chambres Civiles Réunies, 19 décembre 1994”, *Revue Internationale du Droit d’Auteur* (164) avr. 1995, p. 400-401.

obra audiovisual también ha generado controversias similares al caso del coloreado de fotogramas en cuestiones relativas al derecho a la integridad y a si se produce con esta técnica un acto de transformación. Nos referimos concretamente a supuestos muy habituales en la industria cinematográfica, como serían la incorporación de bandas sonoras o diálogos a películas que no los tenían originalmente¹⁰⁹⁵. La misma consideración es aplicable a aquellos casos donde se substituya la música original de la película por otra nueva¹⁰⁹⁶.

En el caso de la sonorización, en relación con lo antes afirmado sobre el coloreado de fotogramas, también parece posible reconocer una altura creativa en el proceso¹⁰⁹⁷. El autor de la nueva pista sonora realiza una tarea de suficiente relevancia creativa para considerarse una verdadera transformación¹⁰⁹⁸. El hecho de incorporar a una película muda una música o efectos sonoros e incluso sincronizar nuevos diálogos con la gestualidad de los actores en pantalla, está a nuestro entender en un nivel de ingenio y aportación artística como mínimo igual, si no superior, que la técnica del coloreado. No en vano, es necesario crear un nuevo “guión” para el conjunto de sonidos a incorporar, cuando no propiamente un verdadero guión en el caso de que añadan diálogos que, juntamente con la música seleccionada, confieren una aportación creativa indiscutible a

¹⁰⁹⁵ Los tribunales franceses entendieron que la incorporación de una nueva banda sonora a la película muda “*The Kid*” de Charles Chaplin constituía una intromisión en el derecho moral del autor. En palabras de la *Cour de Cassation* de París, en sentencia de 29 de abril de 1959: “la música de acompañamiento de una película incide de una forma directa sobre la sensibilidad de los espectadores y es susceptible de transformar profundamente las impresiones: el hacerlo sin el consentimiento del autor constituye un atentado al derecho moral”. MARTÍNEZ ESPÍN, P., *El daño moral contractual en la Ley de la Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 1996, p. 124. La jurisprudencia alemana consideró que se produjo un daño a la integridad de la banda sonora de una película al haber tomado fragmentos de ella y reutilizarlos en una serie de comedia para televisión. El fallo estima que incluso la adopción parcial sin cambios de dichos compases no podían encajar en el concepto de uso libre del § 24 *UrhG* y debió ser autorizado por el titular de los derechos de autor sobre la obra cinematográfica. El reemplazo de la música de la película, lo cual estaba prohibido expresamente en el contrato celebrado entre el compositor y el productor, no supuso que la música fragmentada siguiera siendo reconocible en la nueva obra contenedora por lo que los derechos del compositor musical se vieron afectados. OLG Hamburg, 15.05.1997, 3 U 153/95, GRUR 1997, 822, “*Edgar-Wallace-Filme*”.

¹⁰⁹⁶ En Alemania, el caso “*Christoph Columbus*” es un buen ejemplo: se reconoció el derecho a la integridad al compositor italiano de una serie para la televisión pública italiana, que había sido licenciada para realizar una adaptación en Alemania. El productor alemán modificó la música original y añadió partes de otros compositores. El OLG de Múnich sostuvo que, a pesar de que el autor hubiera cedido todos los derechos de explotación, el primero seguía gozando de la protección de sus derechos morales. OLG München, 26.09.1991, citado en DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., p. 99.

¹⁰⁹⁷ Es este un proceso con clara repercusión económica, al igual que el coloreado, pues es una forma de generar nuevos derechos de autor sobre obras que, por su antigüedad, habían pasado a formar parte del dominio público. MAYOR DEL HOYO, M.V., “La obra cinematográfica derivada”, ob. cit., p. 88.

¹⁰⁹⁸ NORDEMANN, A., “UrhG § 3”, ob. cit., p. 214.

la creación resultante. Por todo ello, entendemos que debería reconocerse como autor de una obra derivada al autor o autores que realicen estas aportaciones a la obra original sin sonido¹⁰⁹⁹.

c) La restauración de fotogramas

Un tercer supuesto común en el sector será la restauración de un film. Tal y como dijimos al hablar de la restauración de obras en el anterior capítulo, la relevancia desde el punto de vista del derecho de autor estará en si se produce un verdadero aporte creativo del restaurador en el proceso. En este supuesto, debemos considerarlo según la tarea llevada a cabo: si se trata de un proceso de recuperación del fotograma en sentido estricto, cuando éste por el paso del tiempo, necesite de un proceso de limpieza para volver a conseguir los colores, el brillo o la calidad sonora que tuvo antaño, o incluso mejorarlo con los avances técnicos del momento, entonces se entiende lícita esta práctica desde el punto de vista del derecho de autor¹¹⁰⁰. Pero cuando en el mismo proceso se aprovecha para añadir, suprimir o manipular imágenes de la película, dando lugar a un nuevo metraje que en ocasiones altera su ritmo o desarrollo¹¹⁰¹, entonces estamos ante un acto de transformación de la pieza original en su versión final¹¹⁰², lo que requiere, de acuerdo al artículo 92 de la Ley de Propiedad Intelectual, la conformidad del director y el productor de la misma¹¹⁰³.

¹⁰⁹⁹ Idéntica conclusión sobre la relevancia creativa de estas técnicas se encuentra en AYLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 225.

¹¹⁰⁰ En la doctrina alemana, se descarta que exista transformación en la restauración de fonogramas, mediante la eliminación de arañazos del negativo, o la limpieza del sonido a través de técnicas digitales. Por el contrario, sí que se considera como tal la utilización de una técnica como el “*Morphing*” (efecto generado mediante computadoras que transforma paulatinamente una imagen en otra) para incorporar nuevas escenas al metraje, o también cuando se modifican las secuencias finales de un determinado film para hacer la transición con su secuela más fluida, lo que constituye una manipulación grave de la obra cinematográfica que faculta a sus autores a oponerse a ella (§ 93 *UrhG*). SCHWARZ, M., “*Der urheberrechtliche Schutz*”, ob. cit., p. 113.

¹¹⁰¹ Son habituales los “montajes del director”, los cuales en ocasiones pueden llegar incluso a cambiar la escena final de la película, como en la obra maestra de Ridley Scott, “*Blade Runner*”, la cual ha sido presentada en 5 montajes distintos, algunos con cambios significativos de metraje y de desarrollo argumental, añadiendo una voz en *off* narrativa en alguno de ellos.

¹¹⁰² ROGEL VIDE, C., “Modificaciones de las obras en televisión y derechos de los creadores”, en ROGEL VIDE, C. (dir.), *Anuario de Propiedad Intelectual* (2007), Reus, Madrid, 2008, p. 442.

¹¹⁰³ Esta facultad se reconoce también el derecho alemán (§ 94 (1) *UrhG*), en que se prevé igualmente que el productor cinematográfico pueda oponerse a cualquier mutilación o recorte que pudiera poner en

d) Las fotografías del rodaje

Vale la pena mencionar el artículo 124 de la Ley de Propiedad Intelectual, que, como es sabido, faculta al productor de una obra audiovisual a explotar las fotografías que fueran realizadas en el proceso de producción de la grabación audiovisual. Se refiere no a los propios fotogramas, pues estos ya forman parte del conjunto de la obra sobre la que gozará de los derechos patrimoniales, sino a aquellas instantáneas tomadas durante la realización del metraje. En relación a éstas, debe tenerse en cuenta que no necesariamente serán fotografías artísticas, sino que es posible que se trate de meras fotografías sin elementos creativos¹¹⁰⁴. En este supuesto, ante la dualidad de titularidades en relación con su autor, GONZÁLEZ GOZALO entiende que el principio de especialidad del artículo 124 de la Ley de Propiedad Intelectual desplazaría la titularidad de derechos de explotación del fotógrafo (artículo 128 de la Ley de Propiedad Intelectual) hacia el productor de la obra¹¹⁰⁵.

Otra cuestión serán las fotografías con altura creativa suficiente¹¹⁰⁶, sobre las que la

peligro sus intereses legítimos sobre la obra. LEMKE, C., "Germany", en CAMPBELL, D (dir.), *Entertainment Law*, ob. cit., p. 149.

¹¹⁰⁴ El autor de este tipo de fotografías sólo ostenta los derechos patrimoniales reproducción, distribución y comunicación pública, pero no el de transformación. Tampoco se le reconocen derechos morales sobre las mismas, a diferencia de la fotografía creativa. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., "Comentario al artículo 128", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1619. Por el contrario, en Alemania, el § 72 *UrhG* aplica por analogía las disposiciones previstas para las obras fotográficas, si bien reduciendo el periodo de protección a 50 años. DIETZ, A., "Germany", ob. cit., p. 163.

¹¹⁰⁵ GONZÁLEZ GOZALO, A., "Comentario al artículo 124", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit. p. 1588. Dicha interpretación fue defendida por el Tribunal Supremo en un litigio entre un fotógrafo profesional y el periódico con el que trabajaba, que había usado algunas de sus fotos con posterioridad a la finalización del contrato, sin abonarle el pago correspondiente. La sentencia aclara que la elaboración de un periódico debe clasificarse como obra colectiva ya que se crea bajo iniciativa de su editor y se compone de los trabajos de sus reporteros, que se funden en una creación única. STS, Sala de lo Civil, núm. 1304/2002, de 31 diciembre de 2002 (ponente José de Asís Garrote). (RJ 2002\10758).

¹¹⁰⁶ En el caso "Painer", el TJUE se posicionó sobre el reconocimiento de originalidad de las fotografías en el ámbito profesional. Las partes enfrentadas eran una fotógrafa *freelance*, la cual había realizado un retrato de una niña desaparecida, frente a diversos periódicos alemanes y austriacos que habían reutilizado y alterado su fotografía, con el fin de ajustar la apariencia de la niña al momento actual de su liberación del secuestro. La defensa alegó que este tipo de fotografías sólo permiten un grado limitado de libertad artística, por lo que tendrían un ámbito de protección inferior a las fotos artísticas, lo que implica que esta podría no extenderse a la foto alterada. Por contra, el tribunal recordó que "Tal como resulta del considerando 17 de la Directiva 93/98, una creación intelectual se atribuye a su autor cuando refleja su personalidad. Pues bien, así sucede cuando el autor ha podido expresar su capacidad creativa al realizar la obra tomando decisiones libres y creativas. Respecto de un retrato fotográfico, debe señalarse que el autor podrá tomar sus decisiones libres y creativas de diversas maneras y en diferentes momentos durante su realización.". De su razonamiento se desprenden dos conclusiones: la primera, que el tribunal aplicó el

titularidad recaerá en su autor, siendo necesario un acuerdo de cesión para que el productor pueda explotarlas. Se trata de aquellas fotografías que contengan un elemento artístico por responder al sentido de obra fotográfica del artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual, en contraposición a determinadas fotografías que pudieran realizarse durante la filmación que no tuvieran ese componente estético, sino que fueran puramente funcionales (captura de localizaciones, pruebas de luz, de vestuario, de encuadres o planos, por ejemplo). En consecuencia, las fotografías realizadas en el rodaje que presenten suficiente originalidad permitirán a su autor oponerse a una transformación denigratoria de las mismas por parte del productor, como sería, por ejemplo, su inserción en toda obra que por sus características técnicas, por su contenido o por el contexto en que se enmarque pueda resultar en una afectación de su reputación o en un desmerecimiento de su creación¹¹⁰⁷.

En todo caso, cuando se hubiera cedido el derecho de transformación, entendemos que el autor no podría oponerse a aquellas transformaciones que se ajustasen a “la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada” (artículo 51.2 de la Ley de Propiedad Intelectual), pongamos como ejemplo lícito utilizar las fotografías para la promoción de la obra audiovisual en cuestión. Por el contrario, cuando se trate de transformarlas con fines diferentes de los que se derivan de la normal explotación de la obra, por ejemplo realizar productos comerciales basados en ellas¹¹⁰⁸, entonces el autor de las fotografías podrá oponerse a dicha actividad (51.3 de la Ley de Propiedad Intelectual).

criterio subjetivo de originalidad para proteger las fotografías, al apreciar que reflejaban la personalidad de su autor; en segundo lugar, entiende que se produjo una transformación no autorizada de la obra del fotógrafo, la cual además se reprodujo sin referencia alguna a su autor original, lo que añade una lesión a su derecho de paternidad. Sobre este segundo punto, la sentencia establece que la extensión de la protección del derecho de autor puede limitarse cuando una obra protegida se utiliza para los fines de seguridad pública (artículo 5.3 e) de la Directiva Infosoc), pero dicha tarea recae en las administraciones públicas y no en los periódicos, y más teniendo en cuenta que la publicación de las imágenes se realizó después de la liberación de la joven, por lo que este argumento no tendría validez en ningún caso. *Eva-Maria Painer c. Standard Verlags GmbH et al.*, asunto C-145/10, 1 de diciembre de 2011.

¹¹⁰⁷ DELGADO PORRAS, A., “La fotografía en el sistema de la propiedad intelectual”, en DELGADO PORRAS, A. (coord.), *Derecho de autor*, ob. cit., p. 410.

¹¹⁰⁸ NAVARRO COSTA, R., *Concurrencia de titulares*, ob. cit., p. 119.

e) La adaptación al formato televisivo

En el sector televisivo encontramos igualmente multitud de procedimientos que conllevan una alteración de la forma originaria de la obra¹¹⁰⁹; para mencionar algunas de las situaciones más habituales, podemos hablar del cambio de formato de pantalla para adaptar la imagen cinematográfica al formato televisivo¹¹¹⁰ (del 16:9 al 4:3), las divisiones de un largometraje para ofrecerlo en forma de capítulos, los cambios de ritmo de la propia película para ajustarla a determinada franja horaria, la aparición del anagrama de la emisora durante la retransmisión, la inclusión de cortes publicitarios, o en el caso de los propios anuncios, su recorte a un metraje más pequeño para abaratar los costes de emisión¹¹¹¹. En principio, aquellas modificaciones que responden a necesidades técnicas del medio, se entienden admisibles (artículo 92 de la Ley de Propiedad Intelectual) si bien lo recomendable es que en los respectivos contratos de cesión se pacte la autorización del autor de la obra para realizar dichos cambios. Pero puede que eso no sea posible, bien porque el contrato se realizó con anterioridad a que existiera la posibilidad de realizar esas modificaciones o sencillamente porque no se

¹¹⁰⁹ En la jurisprudencia norteamericana se han dado multitud de casos en que los realizadores han buscado compensación por un eventual daño moral en la emisión modificada de su obra por televisión, si bien las resoluciones de los tribunales han distado en sus conclusiones enormemente: en casos de cambio de formato de la imagen se ha desestimado la lesión de derechos; en casos de reducción del metraje de la película, encontramos tanto casos favorables al director (“*Reds*” de Warren Beaty) como contrarios a su petición (“*Anatomía de un asesinato*” de Otto Preminger). Recordemos en este aspecto la sentencia estimatoria del caso “*Gilliam v. American Broadcasting*” (vista al hablar del contrato de transformación), la cual, más allá de la infracción del derecho a la integridad del director, apreció un acto de competencia desleal por la reducción de la película sin informar al espectador de ello y generando así un error en el público sobre la procedencia del bien, que podía creer que hubiera sido el propio director quien había realizado los cortes. ROGEL VIDE, C., “Las obras audiovisuales en internet”, en ROGEL VIDE, C. (dir.), *Anuario de propiedad intelectual* (2003), Reus, Madrid, 2004, p. 244.

¹¹¹⁰ Si bien este dilema se ha superado parcialmente con la aparición de los televisores con formato panorámico, compartimos la opinión de ROGEL VIDE, C., “Modificaciones de las obras en televisión”, ob. cit., p. 440, en cuanto a que el sistema “*Letter Box*” (dos franjas negras en la parte superior e inferior de la pantalla pero manteniendo las dimensiones originales de la imagen) es más respetuoso con la integridad de la obra original que el “*Panscan*”, que consiste en estirar y distorsionar la imagen para encajarla en el aspecto más cuadrado de la pantalla clásica de televisión. El cambio de formato no es una cuestión pacífica en la doctrina alemana: mientras que algunos autores no consideran que se dé una transformación ilícita por adaptar el formato cinematográfico al formato televisivo, sino que lo relacionan con las facultades de adaptación permitidas al creador de una obra audiovisual, reconocidas en el § 88 *UrhG*. SCHWARZ, M., “Der urheberrechtliche Schutz”, ob. cit., p. 113, otros, en cambio, aprecian una actividad creativa en la adaptación. NORDEMANN, A., “UrhG § 3”, ob. cit., p. 215. En nuestra opinión, este supuesto en concreto nos parece lejano a la originalidad exigible al acto de transformación y entendemos que es más próximo a una modificación de tipo técnico para ajustar las obras a las características técnicas del formato televisivo clásico, al igual que sucedería, por ejemplo, con la reparación de errores en las imágenes.

¹¹¹¹ KARNELL, G., “The Broadcasting”, ob. cit., p. 26.

haya previsto en el contrato. En esos casos, si la modificación conlleva una alteración de la esencia de la película que afectarían al derecho a la integridad entrarán en juego los derechos morales sobre la obra a favor de su autor, como sería a nuestro entender la aceleración o ralentización del ritmo narrativo, la introducción o supresión de imágenes o la eliminación de los créditos finales¹¹¹².

f) Los cortes publicitarios

En relación con la explotación comercial de las obras audiovisuales, merece la pena ahondar finalmente en la cuestión de su partición mediante anuncios publicitarios. La cuestión, ampliamente entendida dentro de los usos del sector audiovisual y radiofónico, ha tenido repercusiones en el derecho comparado más cercano a nuestro ordenamiento, en particular en relación a las obras cinematográficas. Es obvio que en estos casos la inclusión de anuncios publicitarios durante la proyección de la película no tiene relevancia para el derecho de transformación, pues el proceso de fragmentación no conlleva altura creativa alguna, pero no obstante sí que merece ser considerado desde el punto de vista del derecho de integridad de los titulares de la obra ante su explotación en el medio televisivo.

Esta cuestión ha sido abordada por la regulación comunitaria, en la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, que en su modificación posterior por la Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, que incorpora en su artículo 11 previsiones sobre el respecto a la integridad de los titulares de las obras cuando se inserte publicidad. Se establece que las obras audiovisuales de larga duración sólo podrán ser interrumpidas por cortes publicitarios cada treinta minutos.

¹¹¹² Justificado, en el caso de TVE, con argumentos tan peregrinos como que dicha información se puede encontrar en internet o la dificultad de leerlos en una pantalla de televisión (http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/television/2014/10/27/tve_necesario_emitir_los_creditos_las_peliculas_181032_1036.html). A nuestro entender, esta actuación supone un ataque al derecho de paternidad sobre la obra, si bien algunos autores entienden que no está exigida en la naturaleza del contrato televisivo la emisión de los títulos de crédito. ALONSO PALMA, A.L., *Propiedad intelectual*, ob. cit., p. 111.

De igual forma, no faltan ejemplos, en una perspectiva comparada, de la atención a este problema. Así, en Italia los tribunales se han pronunciado ante las demandas presentadas por directores de cine tan relevantes como Federico Fellini o Bernardo Bertolucci, los cuales consideraban los cortes publicitarios como una afectación de la integridad de la obra. Las sentencias, si bien han dado trámite a las demandas, se han postulado, por un lado, por entender que la publicidad televisiva por sí misma no podía entenderse como un ataque al derecho moral del autor, sino que debía remitirse a la casuística de cada litigio para determinar el daño¹¹¹³, valorando según la duración, la frecuencia y el lugar en que los anuncios aparecían durante la proyección de la película. Otras sentencias argumentaron que el juez no debía convertirse en crítico cinematográfico para discernir en qué medida las interrupciones generaban un perjuicio artístico, por lo que debía entenderse que los cortes debían ser considerados como infracciones del derecho moral del autor, salvo prueba en contrario, o cuando gozaran de su autorización¹¹¹⁴. Finalmente, se ha intentado ordenar esta práctica mediante una intervención legislativa. La “*Legge 6 agosto 1990, n. 223, di Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”, ha establecido porcentajes de tiempo con relación a los posibles cortes publicitarios a introducir. En la retransmisión de obras de teatro, cine, ópera y música, está permitido introducir cortes publicitarios en la forma en que se realicen los intervalos en las salas de teatro y cine. Para las obras de duración superior a cuarenta y cinco minutos, se permite una nueva interrupción por cada acto o tiempo. Se permitirá otra interrupción si la duración de trabajo previsto supera al menos en veinte minutos, dos o más actos o tiempo de cuarenta y cinco minutos cada uno (artículo 8.3).

En el derecho francés en cambio, la inviolabilidad del aspecto moral del derecho de autor goza de un refuerzo más consensuado, existiendo la previsión legal de que los autores puedan oponerse a la inserción de mensajes publicitarios durante la emisión de sus obras por medios de radiodifusión¹¹¹⁵, en atención al contenido del artículo L121-1

¹¹¹³ Así lo entendió el Tribunal de Milán el 13 de diciembre de 1984, en el caso que enfrentó al director de cine Franco Zeffirelli a la cadena privada “Tele5” por emitir sus películas con cortes publicitarios. GONZÁLEZ LÓPEZ, M., *El Derecho moral*, ob. cit., p. 191.

¹¹¹⁴ En el caso del cineasta Pietro Germi contra “Reteitalia”, por la emisión de su película “Serafino”. La Corte de Apelación de Roma, en sentencia de 30 de Mayo de 1989, condenó a pagar una indemnización por daños y perjuicios a los autores por el uso excesivo de cortes publicitarios durante la proyección de la película, que aumentaron el metraje original de dos horas en 30 minutos más. (*Germi c. Reteitalia e Rizzoli Film*, Corte di Appello, Roma, 16 Oct. 1989 (61 *Il Diritto di Autore* 98, 104-105, 1990).

¹¹¹⁵ Los tribunales franceses han velado por el respeto de la integridad de la obra frente a

CPI, que reconoce el derecho al respeto de la obra y a actuar frente a cualquier intento de transformación externo. Más concretamente, se regula la publicidad televisiva mediante la *Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)*, que prevé un número máximo de dos cortes publicitarios por emisión, además de prohibir la publicidad encubierta en las películas (artículo 73).

En España, por influencia de la legislación comunitaria¹¹¹⁶, se ha interpretado el artículo 92.2 de la Ley de Propiedad Intelectual de forma que se entiende que los autores podrán oponerse frente a la fragmentación de su obra mediante publicidad con la inclusión de una cláusula específica en el contrato de producción¹¹¹⁷. No cabe duda de que la publicidad y los derechos morales del autor tienen difícil encaje pues, por un lado, puede aceptarse que los cortes en la retransmisión de cualquier tipo de obra perjudican el sentido de su contenido, y cabe considerarlos como un envite a la integridad de la obra; pero por otro lado, no deben obviarse los intereses económicos de las cadenas, en especial la de los entes privados, que en gran parte reciben su financiación de los contratos publicitarios que realizan¹¹¹⁸. Para buscar soluciones a esta confrontación inevitable entre ambos intereses, parece acertada la aportación que realiza GONZÁLEZ LÓPEZ, al proponer que sea el autor el que establezca los momentos en su obra donde

transformaciones no autorizadas para la televisión. El *TGI de Paris* condenó en 1989 al canal de televisión TF1 por haber troceado la película “*Les Plouffes*” en dos episodios, así como por haberla rellenado de mensajes promocionales sin la autorización de los autores, lo que constituía un ataque a sus derechos morales. *G. Garle et J. Vigoureux c/ TF1*, TGI Paris, 24 mai 1989 (RIDA 143 1990, pp. 353 y ss.).

¹¹¹⁶ La Ley 25/1994, de 12 de julio, incorporó al Ordenamiento Jurídico Español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de Disposiciones Legales, Reglamentarias y Administrativas de los Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de Radiodifusión Televisiva. Como complemento a esta legislación, la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española prevé la supresión de publicidad en las emisoras públicas de ámbito nacional, por lo que las proyecciones de películas dejan de verse afectadas por los cortes publicitarios.

¹¹¹⁷ Dos supuestos habituales en la emisión televisiva de películas podrían plantear dudas: el primero, la inserción del logo de la cadena de televisión durante la emisión no parece tener la relevancia suficiente para entenderlo como una lesión a la integridad de la obra; en segundo lugar, la publicidad subliminal tampoco lo sería, si bien eso no excluye que fuera perseguible por la legislación de defensa de los consumidores y la Ley General de Publicidad, que la considera ilícita en sus artículo 3 y 7. NAVAS NAVARRO, S., “La obra audiovisual derivada”, ob. cit., p. 325.

¹¹¹⁸ La regulación de los cortes publicitarios ha llegado en varias ocasiones a la Audiencia Nacional, como, por ejemplo, en el litigio que enfrentó en 2005 a la cadena privada de televisión Antena 3 con la Administración General del Estado, por las sanciones impuestas por ésta al demandante por excederse en la introducción de cortes publicitarios en varias *TV Movies*. El recurso presentado por la cadena fue desestimado por considerar la Audiencia que este tipo de formato quedaba también incluido en la interpretación del artículo 12.4 de la antes mencionada Ley 25/1994, que establecía un número de pausas por metraje, que en estos casos se superaron y que, por tanto, las multas impuestas tenían fundamento jurídico. SAN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 15 de marzo de 2005 (ponente José Luis Terrero Chacón). (JUR 2005\208566).

sería menos dañino insertar publicidad¹¹¹⁹. Dicho proceso, si bien requiere una tarea previa por parte del autor para pre-adaptar su obra al medio televisivo, no parece suponer una excesiva carga para la normal explotación del productor audiovisual, máxime cuando sería factible añadir estas instrucciones de fragmentación en el momento de realización del contrato de producción, ya sea en su articulado o a modo de anexo.

De todas formas, no hay que confundirse entre las soluciones teóricas y la realidad contractual del sector audiovisual. Es decir, es cierto que el autor goza de unas prerrogativas morales sobre su obra, que le permiten actuar para impedir transformaciones no autorizadas que puedan suponer, a su entender, una lesión a la integridad de la obra; ahora bien, en la industria de la televisión (y del entretenimiento en general) los autores y los productores no se encuentran en situación de igualdad¹¹²⁰. En otras palabras, si un autor quiere que su obra se distribuya mediante estos canales de “*Mass Media*” deberá aceptar que esas modificaciones son parte del proceso y acabará renunciado en alguna medida a la concepción originaria de su obra para poder acceder a la emisión. Sólo en aquellos casos donde posteriormente del acuerdo se produzca una alteración no justificada ni autorizada de su creación, los derechos morales tendrán un efecto reparador significativo.

¹¹¹⁹ GONZÁLEZ LÓPEZ, M., *El Derecho moral*, ob. cit., p. 195.

¹¹²⁰ Esa situación puede advertirse en otras relaciones entre autor y empleador. Encontramos en el sector periodístico la práctica habitual que los fotógrafos renuncien contractualmente a ser mencionados como autores de sus obras en la edición del periódico. Un ejemplo real se dio en Alemania, donde la revista de información “*Der Spiegel*” acordó con sus fotógrafos que, a cambio de una mayor remuneración, los nombres de estos no aparecerían junto a sus fotos (en conexión con el § 13 *UrhG*, que habilita al autor a determinar si la obra llevará una designación de autoría y en qué forma). Además, el acuerdo permitía a la empresa digitalizar y guardar el material fotográfico, a la vez que se atribuía el derecho de realizar posteriores transformaciones de las imágenes. PFENNIG, G., “Die digitale Verwertung von Werken der bildenden Kunst und von Fotografien”, en BECKER, J., DREIER, T. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 101. En Francia, la doctrina reconoce igualmente que la realidad comercial es otra y que las cadenas son poco proclives a comprar los derechos de emisión de las obras de autores que, por ejemplo, sean contrarios a la inclusión de publicidad durante la emisión de las mismas. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., p. 106.

3.2. La transformación en otros supuestos particulares de cesión de derechos de explotación

La Ley de Propiedad Intelectual prevé diferentes tipologías de cesión para los derechos patrimoniales del autor, estableciendo una clasificación de modalidades contractuales según el formato de obra sobre la que se acuerde la autorización de uso para un tercero. Desde el punto de vista de las obras derivadas, será entonces necesario establecer si, en el acto de cesión de los derechos de explotación sobre una obra intelectual, se transmite conjuntamente el derecho de transformación a favor del cesionario.

Sobre esta cuestión, vemos como existirán diferencias según la cesión se realice sobre un determinado tipo de obra u otro. De esta forma, en los supuestos de contratos de edición, representación y producción, la exigencia de respeto hacia la integridad de la obra debe entenderse superior. La explicación radica en el hecho de que no tienen como finalidad la transformación. En esta medida, el contrato puede cumplirse sin necesidad de realizar modificaciones a la obra, o en todo caso, sólo aquellos retoques que obedezcan a requisitos técnicos para la ejecución en cuestión. Por ello, el autor de la obra estará capacitado para actuar contra aquellos cesionarios que realicen cambios estructurales, de orden, en el título de la pieza que supongan una lesión al espíritu de la obra. En el otro extremo se encontrarían las adaptaciones, las cuales, por definición, suponen una mayor capacidad de actuación sobre la obra, como consecuencia de las implicaciones técnicas y formales que conlleva el cambio de formato de una obra artística. Resulta obvio comprender que este tipo de modificación sería imposible si se diera una excesiva rigidez en las condiciones de transformación exigidas al adaptador.

3.2.1. El contrato de edición

Analizando en primer lugar el contrato de edición previsto en los artículos 58 y ss. de la Ley de Propiedad Intelectual, observamos que mediante el mismo se transmiten los derechos de reproducción y distribución de las obras, lo que supone para el cesionario

que su explotación deberá limitarse a realizar copias y distribuirlas¹¹²¹, sin introducir cambios en las mismas¹¹²².

Lo cierto es que no puede hacerse una clasificación genérica sobre qué tipo de modificación afecta a la sustancia de la obra, ya que sus características son determinantes en cada caso. De hecho, en los contratos de edición, puede entenderse que hay una “cesión limitada” de los derechos morales, a pesar de que como ya hemos visto, estos son por naturaleza intransmisibles¹¹²³. El hecho de que el autor transfiera temporalmente la posibilidad de realizar alteraciones sobre la obra, en cierta forma supone someter su derecho a la integridad a los designios de un tercero, si bien quedará limitado a modificaciones no sustanciales, que no supongan una lesión de la personalidad del autor, reflejada en su honor o su reputación¹¹²⁴. En estos casos, será

¹¹²¹ La jurisprudencia ha reconocido esta limitación de los editores sobre los derechos de la obra gestionada. Así, la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de 4 de mayo de 2007, condenó a la editora de una revista de ámbito técnico a indemnizar a la Federación Española de Transformadores y Manipuladores Plásticos (FETRAPLAST) por la cesión no autorizada de la edición de la revista a un tercer editor. La sentencia recoge la obligatoriedad de gozar de la autorización de la parte autora para ceder unos derechos otorgados en exclusiva. Por ello, el tribunal establece una indemnización, además de la consiguiente finalización de la actividad de publicación de la revista. No obstante, la sentencia realiza un interesante apunte en relación a la no procedencia de daños morales; en primer lugar, no considera que una cesión de la edición repercuta en que se haya afectado a la fama y prestigio de FETRAPLAST, ni aun cuando pudiera haberse producido un perjuicio económico por el cambio de editor; además, la demandante reclamaba daños morales por el uso de “términos ciertamente críticos hacia la Federación y su antiguo Presidente” lo que podría afectar a la imagen que en el mercado existe de FETRAPLAST. De nuevo, el tribunal descarta la violación del derecho, “pues ni se altera ni modifica la obra, ni se atenta contra ella: la propiedad intelectual de la Federación no se ve afectada, sino estrictamente la imagen de la misma”, lo que en todo caso dejaría abierta la vía de reclamaciones en virtud al derecho de imagen y al honor, pero no en el ámbito de la Ley de Propiedad Intelectual. SAP Barcelona, sección 15ª, núm. 251/2007, de 4 de mayo de 2007 (ponente Blas Alberto González Navarro). (AC 2007\1644).

¹¹²² En Alemania, el Tribunal Federal de Justicia (BGH) estimó en un caso de traducciones al alemán de cómics de “Disney” (citado al hablar del concepto de “*kleine Münze*” y la originalidad), que la concesión tácita de los derechos patrimoniales que difieren del objetivo del contrato no puede ser aceptada a menos que se manifieste por las partes de forma inequívoca. No fue así en este caso, en el que no se estipuló la posibilidad de usar las traducciones para posteriores reediciones y reimpressiones. BGH 15.9.1999, GRUR 2000, 144, “*Comic Übersetzungen II*”.

¹¹²³ Incluso en el *copyright* norteamericano (al menos para las obras plásticas) se establece que los derechos morales pertenecen en exclusiva al autor de la obra, y no a cualquier otro titular de derechos sobre ella. No pueden transferirse, si bien puede renunciarse parcialmente a ellos contractualmente, especificando los usos sujetos a la cesión de una determinada obra. Fuera de esta posibilidad, los tribunales han denegado la posibilidad de que terceros diferentes al autor alegaran una infracción del derecho moral sobre una obra, por ser “*inalienable and unassignable*”. Así, no se aceptó que la legitimación activa de un editor musical en relación a la infracción del derecho de integridad por la alteración de la pieza para una sincronización en otra obra audiovisual. SCHWARTZ, E., NIMMER, D., “United States”, ob. cit., pp. 131-132.

¹¹²⁴ Sobre alteraciones de la obra por terceros editores, en este caso en el formato del cómic, es conocida la deficiente forma en que se publicaron en España las colecciones cuyos derechos ostentaban editoriales como Bruguera o Vértice. Entre sus prácticas habituales, se procedía al recorte y modificación de viñetas, colores e incluso diálogos sin consultar con los autores de las obras, con el fin de reducir costes o ajustar

habitual la renuncia previa del autor, autorizando al editor a realizar las modificaciones que se ajusten a este criterio, de tal forma que su aceptación impedirá la posibilidad de alegar una violación del derecho moral en relación a estos cambios¹¹²⁵.

El contrato de edición del artículo 58 de la Ley de Propiedad Intelectual puede comprender la transmisión del derecho de colección del autor sobre su obra existente en el momento de la cesión (artículo 22 de la Ley de Propiedad Intelectual)¹¹²⁶. Deberá mencionarse expresamente en el contrato de cesión, ya que no se puede asumir que ésta forma de explotación estará incorporada en la cesión de derechos de explotación sobre las obras de un autor, sino que se le supone reservado al autor, con independencia de la cesión de otros derechos de explotación¹¹²⁷. Una situación particular se produce en el *copyright* estadounidense, en que se hace la distinción entre derechos primarios y secundarios para determinar el alcance del contrato de edición¹¹²⁸. En los primeros, quedaría encuadrado el derecho de publicar la obra en formato libro (lo que en la actualidad merece una redacción específica en tanto afecte o no a libros electrónicos o audiolibros, por ejemplo); en los segundos, se incorporan habitualmente la cesión al editor de los derechos de publicación de extractos y versiones reducidas, antologías, citas o su publicación en forma de serial en publicaciones periódicas, por ejemplo, lo que tiene relevancia para el derecho de transformación, teniendo en cuenta que las facultades otorgadas mediante los derechos secundarios pueden constituir obras derivadas, al igual que prevén los artículos 11 y 12 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Así mismo, debe hacerse constar su inclusión cuando se trate de una cesión en exclusiva¹¹²⁹. En aquellos casos en que la obra resultante creada por el editor sea de

el trabajo original a los formatos de impresión de la editorial. CUADRADO, J., *De la historieta y su uso, 1873-2000*, Ediciones Sinsentido, Madrid, 2000, p. 1284.

¹¹²⁵ MEGALE, F., *Diritto d'autore del traduttore*, ob. cit., p. 69.

¹¹²⁶ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., *La cesión en exclusiva*, ob. cit., p. 197.

¹¹²⁷ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 308.

¹¹²⁸ BORETTO, M., *Contratos de edición: guía de licencias y cesión de derechos, derechos de autor, e-books y el entorno digital*, B de F, Montevideo, 2010, p. 196-197.

¹¹²⁹ Como sucede en Alemania, donde se especifica (§ 38 *UrhG*) que cuando el autor permita la inclusión de la obra en una colección que se publica periódicamente, el editor obtendrá, salvo pacto en contrario, el derecho exclusivo de reproducción, distribución y comunicación pública. Sin embargo, el autor recuperará estas facultades al cabo de un año, salvo acuerdo diferente. Cuando se realice la contribución a un periódico, el editor adquirirá un derecho no exclusivo de explotación, salvo pacto en contrario. Cuando se otorgue un derecho exclusivo de explotación, el autor deberá ser autorizado, inmediatamente después de que su contribución sea publicada, a reproducirla de otra manera o distribuirla, salvo pacto en contrario. Por último, se establece que el autor de una contribución científica, resultado de una actividad

suficiente originalidad conforme al artículo 12 de la Ley de Propiedad Intelectual, entonces éste ostentará la titularidad de los derechos de autor, diferenciados de los derechos cedidos con anterioridad, cuya titularidad conservará, y con un cómputo de tiempo diferente, el cual se inicia con la publicación de la colección¹¹³⁰. De igual forma, cuando lo que se quiera sea la realización y consiguiente explotación de una obra derivada basada en una colección, será necesaria una doble autorización, tanto por parte del autor de las obras incorporadas como por parte del editor de la colección objeto de transformación¹¹³¹.

Será posible igualmente que la cesión de derechos de explotación del autor mediante contrato lleve incorporada el derecho de transformación. Ese será el caso cuando el autor autorice al editor cesionario a realizar futuras actualizaciones de la obra (cuestión habitual en aquellas obras con un carácter práctico-didáctico¹¹³², o que contengan legislación¹¹³³). En el caso de las actualizaciones realizadas por terceros, el derecho

de investigación financiada con fondos públicos por lo menos el cincuenta por ciento y que ha aparecido en una colección que se publica periódicamente, al menos dos veces al año, tiene derecho, incluso si se ha concedido al editor un derecho exclusivo de explotación, a poner a disposición del público su contribución, en la versión del artículo aceptado e indicando la fuente de la primera publicación, al cabo de 12 meses después de la primera publicación, a menos que ésta responda a un propósito comercial. Cualquier acuerdo que se desvíe en detrimento del autor será ineficaz. En Francia, el artículo L132-36 *CPI* establece que, salvo pacto en contrario, los derechos de explotación de la contribución periodística realizada en el contexto laboral recaen en exclusiva en el empleador. Fuera de ese ámbito, se necesitará autorización de su autor para una eventual explotación. Además, en virtud del artículo L121-8, el periodista retiene, salvo pacto en contrario, el derecho a reproducir y explotar su obra en otras formas, siempre que con ello no se produzca competencia con su empleador. Igualmente, conserva el derecho a publicar en forma de antologías sus creaciones y a controlar la explotación en dicha forma. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., p. 57.

¹¹³⁰ En atención al contenido del artículo 30 de la Ley de Propiedad Intelectual. VENTURA VENTURA, J.M., *La Edición de Obras Musicales*, ob. cit., p. 127.

¹¹³¹ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 303.

¹¹³² El Tribunal Supremo se pronunció sobre esta cuestión, en sentencia de 29 de marzo de 2001, en un litigio entre el autor de la obra científica “Práctica contable y de auditoría” y la editorial “Deusto”, la cual le había contratado como trabajador para la realización de la misma y sus posteriores actualizaciones. El tribunal entendió que las características de la obra, diseñada en un formato de hojas cambiables al fin de poder ser fácilmente sustituidas para su actualización, y en especial la existencia de un acuerdo previo en el contrato para realizar actualizaciones periódicas, suponían que la editora estuviera facultada para realizar estas transformaciones: “habiéndose reconocido en la sentencia el carácter laboral del contrato que vinculó a las partes para la creación de la obra científica, y también que su consecuencia es la cesión en exclusiva a la editora de los derechos de explotación de la obra, con el alcance necesario para que se cumpla el ejercicio habitual del editor, contradice (el fallo anterior) esos derechos al atribuir al recurrido trabajador el derecho de actualización de la obra científica, como si esa facultad se tratara de un derecho moral del autor, cuando de acuerdo con el artículo 21 de la referida Ley, está comprendido en el derecho de transformación de la obra”. STS, Sala de lo Civil, núm. 331/2001, de 29 de marzo de 2001 (ponente José de Asís Garrote). (RJ 2002\10216).

¹¹³³ Esta posición se ha visto reforzada posteriormente por una nueva sentencia de 2014, en un caso muy similar sobre elaboración y actualización de unos formularios legales. La conclusión fue que en ausencia

moral a la integridad no sufrirá afectación alguna, salvo que con dichas alteraciones se introdujeran elementos que perjudicaran a los intereses o la reputación del autor preexistente. En todo caso, deberá respetarse el derecho de paternidad del autor de la obra originaria, de tal forma que su nombre aparezca en las posteriores versiones junto a sus autores¹¹³⁴. Por último, destacar que la explotación en formato electrónico de la obra no puede entenderse como una modalidad de explotación comprendida en la cesión al editor, asimilable al concepto de actualización. Será necesaria la mención expresa de esta posibilidad en el acuerdo de cesión entre las partes, pues se trata de un acto de explotación de la obra en un formato diferente del previsto inicialmente en el contrato.

3.2.1.1. La edición musical

En el campo de la edición musical, la Ley de Propiedad Intelectual prevé un tipo de contrato con reglas específicas¹¹³⁵, el cual se caracteriza por tener como objeto obras musicales o dramático-musicales, ya sean originales o derivadas, y que, además de las facultades tradicionales del contrato de edición básico como son la reproducción y la distribución, incluye el derecho de comunicación pública¹¹³⁶. Tomando como referencia

de pacto, los derechos de explotación (inclusive la transformación) corresponden en la obra colectiva a quien la edita y divulga bajo su nombre. SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 238/2014, de 23 de julio de 2014 (ponente Ángel Galgo Peco). (JUR 2015\19818)

¹¹³⁴ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Sentencia de 29 de marzo de 2001”, ob. cit., p. 806 y 809.

¹¹³⁵ El contrato de edición musical, previsto en el artículo 71 de la Ley de Propiedad Intelectual, tiene unas características diferentes del contrato discográfico regulado en los artículos 114 y ss. Mientras que, en el segundo, el objeto del contrato son los derechos sobre el fonograma y la explotación de las grabaciones sonoras realizadas, en el contrato de edición musical se ceden al editor los derechos de autor derivados de las obras musicales grabadas. A través de esta cesión, las compañías crean catálogos de “composiciones controladas”, las cuales son cedidas a terceros intérpretes o productores para volver a grabarlas o sincronizarlas con otras obras. También será habitual editar por ellos mismos álbumes recopilatorios o colecciones musicales para venderlos bajo su propio sello. ROMERO FILLAT, J.M., *Todo lo que hay que saber*, ob. cit., p. 119.

¹¹³⁶ En la actualidad, el contrato de edición musical es gestionado mayoritariamente por las compañías discográficas, que buscan explotar la obra musical en todas las formas posibles, tanto desde el punto de la reproducción gráfica como mecánica. El proceso podría resumirse en los siguientes pasos: cuando el editor (la discográfica) se interesa por una pieza, negocia con su autor para firmar un contrato de edición. La editorial selecciona también al intérprete, que podría ser el mismo autor, para ejecutar la pieza. A continuación, la discográfica selecciona a un productor de fonogramas con quien celebra el oportuno contrato de producción, que dará como resultado la fijación de la obra musical en el fonograma. A partir de aquí, se inicia la explotación comercial por parte de la discográfica, mediante su reproducción, distribución y comunicación pública. ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 122.

la definición, en la doctrina, de DELGADO PORRAS¹¹³⁷, puede resumirse de la siguiente forma: “Por el contrato de edición musical los autores de una obra musical o dramático-musical –tanto original como derivada- transfieren al editor derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de esa obra y el editor se obliga a difundirla por su cuenta y riesgo mediante las operaciones cubiertas por esos derechos, así como a satisfacer a los autores una remuneración.”

Será posible, en consecuencia, que el autor pueda ceder su derecho de transformación a terceros. De esta forma, el editor se encargará de realizar las adaptaciones, arreglos u otras obras derivadas necesarias para su explotación comercial, como puede ser en el sector de la publicidad o de las obras audiovisuales¹¹³⁸. En general, la casuística contractual gira sobre la posibilidad de adaptar las obras a otros idiomas o de realizar arreglos musicales sobre las mismas¹¹³⁹. Esta práctica busca la actualización, en el sentido de obra derivada prevista en el artículo 11.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, de piezas musicales para adaptarlas a los gustos de los oyentes modernos, o en el caso de las traducciones de las letras de las canciones, ampliar el mercado potencial de consumidores¹¹⁴⁰, a la vez que puedan ser publicadas en formas nuevas.

Para este tipo de contratos, es necesario que se explicita la cesión del derecho de transformación al editor, por lo que, si no se diera, no será posible tampoco que éste realice ni autorice a terceros a que lleven a cabo actos de transformación en virtud de los otros derechos concedidos sobre la obra. Si los autores omiten la cesión del derecho de transformación, el editor sólo tendrá cedida la explotación de la obra en su forma original, de acuerdo con el principio de interpretación restrictiva de los contratos de transmisión, que como se ha visto, rige la transmisión del derecho de transformación. En consecuencia, no se permitirá la realización de arreglos u otras adaptaciones por

¹¹³⁷ En este tipo de contratos suponen habitualmente una transmisión de derechos de forma exclusiva, si bien el artículo 48 de la Ley de Propiedad Intelectual y el artículo 60.1. prevé que la exclusividad en los contratos de edición deba ser manifestada de forma expresa en su redactado. DELGADO PORRAS, A., “Contrato de Edición Musical”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, A., CALZADA CONDE, M. A. (dir.), *Contratos Mercantiles*, ob. cit., p. 1979.

¹¹³⁸ DELGADO PORRAS, A., “Contrato de Edición Musical”, ob. cit., p. 1988.

¹¹³⁹ VENTURA VENTURA, J.M., *La Edición de Obras Musicales*, ob. cit., p. 81.

¹¹⁴⁰ La alteración de la obra musical para estos fines ha sido igualmente reconocida en los mismos términos por la doctrina alemana en SCHRICKER, G., “Das Musikwerk”, en SCHRICKER, G., BAPPERT, W., MAUNZ, T. (coord.), *Verlagsrecht: Kommentar zum Gesetz über das Verlagsrecht vom 19. 6. 1901*, C.H. Beck, München, 2001; en Francia, GAUTREAU, M., *La musique et les musiciens en droit privé français contemporain*, Presses Univ. de France, Paris, 1970, p. 133.

parte del editor¹¹⁴¹.

En cambio, cuando se ceda el derecho, se prevé que el editor pueda autorizar o realizar por sí mismo dichas adaptaciones. En estos casos, el contrato puede contemplar la reducción de la participación en la explotación por el autor en favor de los autores de los arreglos, adaptaciones y demás transformaciones realizadas, mediante la determinación de un máximo de estos beneficios atribuibles al autor¹¹⁴². El propio contrato establecerá las condiciones y limitaciones de la facultad de transformación del editor, con el objeto de no afectar al derecho moral a la integridad del autor¹¹⁴³. Sólo cuando esta suponga una afectación de la obra que se extralimite del ámbito técnico¹¹⁴⁴, entonces deberá requerir el consentimiento de su autor¹¹⁴⁵. Cosa distinta será en aquellos supuestos donde el tratamiento de la obra en la edición sea deficiente o de baja calidad, así como cuando se modifique el formato en que sea reproducida. En esos

¹¹⁴¹ DELGADO PORRAS, A., “Contrato de Edición Musical”, ob. cit., p. 1989.

¹¹⁴² DELGADO PORRAS, A., “Contrato de Edición Musical”, ob. cit., p. 1997, indica que es habitual en la casuística contractual establecer el límite para los arreglistas en 2/12 partes del total repartible entre los derechohabientes por la comunicación pública de las obras arregladas, cualquiera que sea el número de arreglistas y con relación a cada arreglo.

¹¹⁴³ DELGADO PORRAS, A., “Contrato de Edición Musical”, ob. cit., pp. 1989 y 1992.

¹¹⁴⁴ Piénsese, por ejemplo, en un su contrato de transformación para adaptar una obra musical de un determinado género, que acabe dando lugar a una obra perteneciente a otro estilo completamente diferente. Si esto se diera sin acuerdo previo, el autor de la obra arreglada podría reclamar por considerarse lesionada la integridad de su creación. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 387. Para evitar estas situaciones, son frecuentes las cláusulas del contrato dirigidas a impedir un abuso del derecho moral a la integridad de la obra por parte del autor, autorizando al editor a realizar aquellas adaptaciones menores encaminadas a encajar la obra en cuestión a un determinado medio, sin que supongan afectación de sus elementos creativos. VENTURA VENTURA, J.M., *La Edición de Obras Musicales*, ob. cit., p. 89.

¹¹⁴⁵ A diferencia de lo que sucede en nuestro sistema, donde se da un reconocimiento a los derechos morales de los intérpretes, siendo estos intransmisibles, en el sistema del *copyright* pueden darse situaciones en que la transmisión de derechos al productor musical deje sin capacidad de oposición a los artistas que interpretaron el tema, quienes no podrán impedir el uso comercial de su canción. Así le sucedió a la banda británica *The Verve* con su canción “*Bittersweet Symphony*”, de la que no controlaban los derechos de publicación. Eso permitía a la compañía discográfica *ABKCO Music & Records*, poseedora de los derechos de publicación de la canción, facultar para su uso a cualquier anunciante, pudiendo incluso, sin el permiso de *The Verve*, contratar a músicos de estudio para regrabar el tema. Para evitarlo, la banda finalmente decidió autorizar el uso de la grabación original de su canción, sobre la que sí conservaban el control, para un anunciante importante con la esperanza de que eso disuadiría a otros de comprar los derechos de publicación y regrabarla, siendo *Nike* quien la utilizó para una campaña publicitaria multimillonaria. “*Nike Experience Bittersweet For Verve*. The Verve, Hollywood Records & More”, *Rolling Stone Magazine online*, Feb. 16, 1998. (<http://www.thevervelive.com/2008/05/infamous-nike-commercial.html>). No sería este el último caso que enfrentó a la multinacional norteamericana con bandas de rock. En el año 2005, Nike, tras modificar levemente la portada de un disco de *Minor Threat* y utilizar su nombre e imagen para publicitar uno de sus eventos, tuvo que pedir disculpas públicamente a la banda y comprometerse a dejar de usar estos elementos y retirarlos del público, tras reconocer que no gozaba de autorización para hacerlo. DEVENISH, C., “*Nike Uses Minor Threat*”, *Rolling Stone Magazine online*, June 28, 2005 (<http://www.rollingstone.com/music/news/nike-uses-minor-threat-20050628>).

casos, el autor tendrá facultad para solicitar la interrupción de las ejecuciones bajo dichas circunstancias, pues la desnaturalización de la pieza por los cambios sufridos sí podrá considerarse un ataque a la integridad de la obra.

El hecho de fragmentar la obra en cuestión puede ser considerado como un ataque a la integridad por parte de su autor. No obstante, no cualquier partición ha sido reconocida como infracción por la jurisprudencia, como se pone de manifiesto en una perspectiva comparada. Sirva de muestra de nuevo el criterio de los tribunales franceses¹¹⁴⁶, donde se desestimó la demanda por daño moral presentada por el autor de un álbum de música, al entender que el hecho de que se hubiera reproducido sin una de las trece canciones que originalmente lo componía no suponía un menoscabo a la integridad del conjunto. El tribunal entendió que la autonomía de cada una de las canciones era suficiente para no necesitar ser reproducidas como obra única. La opinión del tribunal nos lleva a reflexionar sobre cuando estamos ante una obra indivisible en su conjunto. Si atendemos a la aproximación conceptual de una obra, entonces en la música clásica, y en especial en la ópera, encontramos en la mayoría de obras esa concepción unitaria, pues las diferentes arias que la componen representan distintos pasajes de una estructura dramática conjunta. Igualmente, la música moderna tampoco es ajena a estas formulaciones. Tómese de ejemplo la figura del “álbum conceptual”, es decir, el disco que contiene diferentes canciones pero con un nexo temático y narrativo entre ellas (podemos citar dos de las creaciones más célebres del género como “*The Wall*” de *Pink Floyd* o “*Tommy*” de *The Who*). Bajo el prisma del respeto a la integridad, parecería que la reproducción parcial de temas de estas obras podría vulnerar el derecho moral del autor, pero la realidad comercial parece ser otra, pues es frecuente la incorporación de piezas de este tipo dentro de álbumes recopilatorios de diversos artistas, sin haberse producido, por el momento, un pronunciamiento judicial que haya considerado esta conducta una infracción del derecho de autor.

Cuestión aparte será la posibilidad por parte del editor musical de utilizar la letra de la canción y la música como dos obras independientes, ya sea para poder realizar versiones instrumentales o cambiar la letra original para explotarla en otros medios. Si

¹¹⁴⁶ En la sentencia del TGI de París, 3º ch., de 12 de diciembre de 1980, citada en MARTÍNEZ ESPÍN, P., *El daño moral contractual*, ob. cit., p. 111.

bien puede entenderse que cada uno de estos elementos se integran en formatos artísticos diferentes e independientes (obra literaria y música), a la vez no puede pasarse por alto que el autor (o autores) de ambas las compuso como una noción unitaria, destinada a ser explotada como una sola pieza artística¹¹⁴⁷. En nuestra opinión, el hecho de convertir una canción con letra en una pieza instrumental no supone un acto de transformación, en tanto no conlleve la necesidad de realizar nuevos arreglos a la parte musical. No obstante, a pesar de que la música y la letra sean elementos separables y diferenciados, su interconexión es tan profunda a efectos expresivos, que la eliminación del texto en una canción concebida originariamente con letra supone una reformulación relevante de su expresión originaria, con lo que el derecho a la integridad del autor se vería afectado. En el supuesto que un editor quisiera desagregarla para su uso individual, debería contar con la autorización del autor.

En todo caso, debido a las características de la obra musical, donde la frontera entre contenido y forma es indistinguible, será complicado determinar en qué supuestos se produce un daño moral. Más bien parece necesario remitirse a las circunstancias del caso para establecer si estas actualizaciones pudieran suponer una denigración de la intención artística con que fue creada la obra. A modo de ejemplo, imaginemos el caso de un autor de una pieza de baile de salón, quien podría entender vulnerado su derecho moral a la integridad si ésta sufriera una adaptación que la convirtiera en música electrónica con un *tempo* acelerado, con la intención de dirigirla a un público de discoteca¹¹⁴⁸. En ese aspecto, y para evitar futuros conflictos, los modelos de contrato de la SGAE prevén cláusulas relativas a las adaptaciones de este tipo de obras para su explotación por terceros, donde se prevé que las alteraciones que respondan a necesidades técnicas del medio no podrán afectar a los elementos protegidos de las obras (cambios sustanciales en melodía, armonía o ritmo) ni alterar su carácter, considerándose como potencialmente infractoras del derecho moral las que no cumplan

¹¹⁴⁷ VENTURA VENTURA, J.M., *La Edición de Obras Musicales*, ob. cit., p. 107.

¹¹⁴⁸ Debemos tener en cuenta que los perfiles de autoría en la obra musical son variados, por lo que las transformaciones sobre la misma podrán afectar a distintos sujetos. Así, tendrán la consideración de autor el compositor, como creador de la parte musical, el letrista (si fuera el caso), el adaptador de la pieza (incluida su traducción a otro idioma) como autor de la obra derivada surgida, y el arreglista, cuya función será transportar la composición musical al espectro ejecutivo de instrumentos diferentes para el que se compuso la música en primer lugar. SUSAETA, P., TRINIDAD, P., *El negocio de la música*, ob. cit., p. 24.

estas condiciones¹¹⁴⁹.

3.2.2. El contrato de producción teatral y de ejecución musical

Sobre la producción de representaciones teatrales y de ejecución musical, entendiendo que una producción escénica tendrá la consideración de creación intelectual y por tanto será posible la cesión mediante contrato de su explotación comercial, vale la pena detenerse en la figura del productor escénico. Así, el productor escénico busca, mediante el contrato de representación teatral, obtener los derechos de representación sobre una obra preexistente, lo que lo diferencia de otro supuesto común en el sector y compatible con el mismo, como es el contrato de producción teatral; éste se celebra entre el empresario teatral, los artistas y demás personal técnico participante en la representación de la obra, a modo de contrato de trabajo, con el fin de llevar a cabo su puesta en escena¹¹⁵⁰.

Como es lógico, la actuación del cesionario deberá respetar los límites que la propia Ley de Propiedad Intelectual establece en el artículo 78.2. A su vez, el artículo 76 de la ley establece un mandato de interpretación restrictiva de los contratos, de tal forma que cuando no existiera pacto sobre las modalidades autorizadas, éstas quedarán limitadas a la representación teatral, o en lugares donde se exija el pago previo de una entrada para disfrutar del espectáculo. Así pues, el productor tendrá la obligación de efectuar la comunicación de la obra sin hacer “variaciones, adiciones, cortes o supresiones no consentidas por el autor y en condiciones técnicas que no perjudiquen el derecho moral de éste”. Vemos como el artículo 78 de la ley recoge diferentes garantías para la integridad de la pieza, no en vano la creación de un montaje escénico de cierto empaque intelectual se encontrará sujeto a los condicionantes que se derivan de una transformación de la obra tomada¹¹⁵¹. De ello se presume que, salvo pacto en contrario,

¹¹⁴⁹ Como sería realizar alteraciones en la partitura o en la letra de la canción. VENTURA VENTURA, J.M., *La Edición de Obras Musicales*, ob. cit., p. 90.

¹¹⁵⁰ SÁNCHEZ ARISTI R., “Los contratos de explotación de los derechos de autor”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual*, ob. cit., p. 208.

¹¹⁵¹ SÁNCHEZ ARISTI R., “Los contratos de explotación”, ob. cit., p. 207.

la selección de intérpretes principales y directores de la representación se realizará de común acuerdo con el autor de la obra originaria. De igual forma, el cesionario deberá garantizar al autor o a sus representantes la inspección de la representación pública de la obra y la asistencia a la misma gratuitamente (artículo 74). Igualmente, el artículo 80.1 prevé que el autor inspeccione las copias que se vayan a usar para la representación. En este caso, el contrato de representación sirve como expresión formal de la autorización del autor preexistente que necesita toda explotación de un acto de transformación. El incumplimiento de estas condiciones, es decir, cuando la alteración exceda de lo que el autor del texto teatral considere consecuente con el objetivo de la adaptación, podrá ser considerado como causa de resolución del contrato, previstas en el artículo 81 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Así, se entenderán por cambios sustanciales actuaciones como incorporar una pieza musical a una obra de diferente formato o dramatizar la misma. Cuando esto se realice sin la autorización del autor, además del eventual incumplimiento contractual, se verá afectado el derecho a la integridad del compositor. En casos así, la cuestión está en determinar si al mismo tiempo se produce un acto de transformación. Basta pensar en un ejemplo que ilustra bien esta cuestión, como sería el uso de una obra musical para una representación de ballet¹¹⁵². Teniendo en cuenta que la conexión entre la obra original (la música) con la obra derivada (la coreografía) es evidente aunque no exista

¹¹⁵² Una muestra relevante de ese tratamiento fue el Auto de 5 de enero de 1988 del Juez de Primera Instancia número 2 de Palma de Mallorca, analizado por, RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al Auto de 5 de enero de 1988 del Juez de Primera Instancia número 2 de Palma de Mallorca aplicando la nueva Ley de Propiedad Intelectual”, *Poder Judicial* (9), 1988, pp. 79-88. En el mismo se solicitó la suspensión cautelar de una obra que adaptaba la música de la ópera “Carmina Burana” de Carl Off para una representación de ballet. Si bien el litigio no evolucionó a fases posteriores pues los litigantes, la SGAE y el *Consell Insular de Mallorca* llegaron a un acuerdo, la decisión tomada por el tribunal es destacable porque entra a valorar el fondo del asunto en cuestiones relativas al derecho moral del autor a mantener la integridad de la obra, aplicando medidas cautelares que paralizaban la representación con el objeto de proteger dicho derecho. El juez se centró en la interpretación del derecho moral del autor, que no había autorizado nunca a que su obra fuera dramatizada ni incorporada al resultado de una obra derivada, en el sentido del artículo 11 de la actual Ley de Propiedad Intelectual. Más recientemente, la Audiencia Provincial de Barcelona ha dirimido sobre un caso muy similar en relación a la misma obra, con la particularidad de que, mientras en el caso anterior se apreció infracción del derecho moral, en éste se consideró vulnerado el derecho de transformación. La demanda hacía referencia a una serie de espectáculos realizados por el demandado, en los que, sin autorización de la parte actora, titular de los derechos de edición y explotación en exclusiva de la ópera, se representaba “Carmina Burana” con la intervención de ballet y actores. La sentencia reconoce la infracción del derecho de transformación y establece una indemnización en base a la recaudación obtenida por las representaciones no autorizadas de la nueva obra. SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 157/2013, de 16 de abril de 2013 (ponente Marta Rallo Ayezuren). (JUR 2013\196073).

alteración alguna de la partitura original, ya que ésta se fusiona con la representación escénica, nos reafirmamos en la idea ya expresada de que incorporar una obra musical preexistente a una coreografía debe entenderse como un supuesto de incorporación material simultánea mediante sincronización¹¹⁵³. En estos casos, ambas creaciones se perciben de forma unitaria, generándose un contexto expresivo diferenciado del que le correspondía a la obra preexistente, lo que supone encontrarnos ante una transformación.

3.2.3. El contrato de producción fonográfica

La figura del productor fonográfico también merece una consideración especial en la Ley de Propiedad Intelectual. Se le define en el artículo 114 como “la persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa y responsabilidad se realiza por primera vez la mencionada fijación” (del fonograma)¹¹⁵⁴. Se trata de un derecho afín, que no conllevará la atribución de autoría, en línea con el derecho *sui generis* del artículo 133 de la Ley de Propiedad Intelectual que protege la inversión personal o empresarial, más que el aporte creativo¹¹⁵⁵, que en este caso no es apreciado por la ley.

El productor goza de exclusividad en los derechos de explotación resultantes de la

¹¹⁵³ SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 385.

¹¹⁵⁴ Definición incorporada del artículo 3(c) del Convenio de Roma de 1961, sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

¹¹⁵⁵ SALELLES CLIMENT, J.R., “El derecho de reproducción”, ob. cit., p. 71. El productor del fonograma realiza una actividad técnica de carácter laboral, alejada de la concepción de actividad artística que protege principalmente la Ley de Propiedad Intelectual. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 114”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 704. El Tribunal Supremo ha hecho hincapié en separar las figuras del productor fonográfico y el productor artístico. En un litigio entre el autor y la productora cesionaria de los derechos de explotación de sus obras, el tribunal resuelve sobre la titularidad de los derechos de las grabaciones: “La sociedad adquiere la propiedad total de las grabaciones que sean efectuadas en virtud de lo establecido en el presente convenio, gozando, en consecuencia, de pleno derecho a fabricar, difundir y vender los discos, reproducir los originales por todos los medios de difusión de sonido, inventados o que se inventen, así como hacerlos escuchar en público, en la radio o en la televisión». Por tanto [...] no asume la condición de productor fonográfico, sino la de productor artístico. Se trata ésta, de una figura no imprescindible para la producción fonográfica, pero que no es inusual en la industria discográfica, y que no es un profesional más que interviene en la elaboración de fonogramas. Lo que no cabe duda es que el productor artístico no ostenta ningún derecho de propiedad intelectual sobre el fonograma, derecho que corresponde en todo caso al productor fonográfico”. STS, Sala de lo Civil, núm. 1151/2002, de 26 de noviembre de 2002 (ponente José Almagro Nosete). (RJ 2002\10384).

fijación de la obra (artículo 114 y ss. de la Ley de Propiedad Intelectual)¹¹⁵⁶, sobre la que ostentará los derechos de reproducción (directa e indirecta), comunicación pública y distribución sobre las actuaciones del artista¹¹⁵⁷, pudiendo actuar en caso de infracción de estos derechos (artículo 118 de la Ley de Propiedad Intelectual)¹¹⁵⁸. La fijación de la obra dará lugar a un derecho autónomo sobre el fonograma, que en todo caso queda separado del derecho del autor sobre la obra reproducida como también del derecho de los artistas que la ejecuten¹¹⁵⁹. Además aclara que si ese proceso se da en el seno de una empresa, su titular será considerado productor del fonograma¹¹⁶⁰.

¹¹⁵⁶ No existe en la Ley de Propiedad Intelectual una regulación en detalle de los contratos de producción fonográfica, a diferencia de lo que ocurre con la producción y transformación audiovisual. Por tanto, la cesión deberá quedar oportunamente detallada en el contrato de producción fonográfica, que en la práctica se configurará mediante licencia entre la entidad de gestión y el productor. En concreto, se gestiona mediante un contrato-tipo de licencia no exclusiva entre la SGAE y la Asociación Fonográfica y Videográfica Española (AFYVE). En el caso de la primera reproducción mediante fonograma, aplicando el artículo 157.3 de la Ley de Propiedad Intelectual, deberá recabarse el consentimiento individual del titular, por tratarse de una utilización singular de la obra exceptuada del régimen de contratación obligatoria. SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., pp. 146, 149 y 151. Más concretamente, el contrato de cesión establecerá un tanto por ciento sobre el precio de venta de los fonogramas, lo que se conoce como *royalties*. Estos, bien sean debidos o futuros, pueden ser transmitidos a terceros por parte del artista. Una vez transmitidos, ese tercero podrá volver a transmitirlos sin necesitar su consentimiento, por haberse producido renuncia del mismo en la primera transmisión de sus derechos de explotación. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Sentencia de 20 de diciembre de 2007”, ob. cit., p. 1251, 1255 y 1256.

¹¹⁵⁷ SALELLES CLIMENT, J.R., “El derecho de reproducción”, ob. cit., p. 75. Es posible, con todo, hablar de un contrato de edición fonográfica en conexión con los preceptos del contrato de edición del artículo 58 y ss. de la Ley de Propiedad Intelectual. Así se ha entendido en Francia, donde la doctrina reconoce el contrato de “*édition phonographique*” por el que el productor tiene la misma consideración que un editor; no así en Alemania, donde el contrato de edición sólo se concibe para las obras impresas. VENTURA VENTURA, J.M., *La Edición de Obras Musicales*, ob. cit., pp. 276, 282-284.

¹¹⁵⁸ En Italia, el artículo 74 LDA le otorga la facultad de oponerse a toda utilización o adaptación de las grabaciones protegidas sobre las que éste ostente derechos, si ésta se realiza en condiciones tales que causaban un perjuicio grave a sus “intereses en la industria”. LAZZARETTI, A., ROSSI, E., “Italy”, en CAMPBELL, D. (dir.), *Entertainment Law*, ob. cit., p. 266. En Alemania, la *UrhG* no menciona específicamente el contrato de producción fonográfica, si bien se reconocen derechos al productor, que tendrá reconocida la reproducción, distribución y comunicación pública de la fijación sonora realizada (§ 85 *UrhG*). De igual forma, tendrá el derecho exclusivo sobre la remasterización del fonograma, por tratarse de un proceso técnico de “limpieza” y mejora del mismo, que no implica una nueva fijación de sonidos o la transformación de los existentes. El productor podrá oponerse a la reutilización de su fonograma en otras obras, como sería el caso de los “remix”, en que al fonograma original se le añaden diferentes pistas de audio, modificando la expresividad de la canción. Finalmente, tendrá el derecho a ceder el uso a terceros, los cuales verán limitadas sus facultades de explotación al contenido de la cesión, en el sentido del 31 *UrhG*. BODDIEN, T.W., “UrhG § 85”, en FROMM, F.K., NORDEMANN, A., NORDEMANN, J.B. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., pp. 1594 y 1601.

¹¹⁵⁹ SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 138.

¹¹⁶⁰ En la doctrina se ha considerado posible el pacto en contrario y la prueba en contra, pues la empresa podría encargar a un tercero externo la producción, y por lo tanto éste debería ser considerado el titular de los derechos sobre el fonograma. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 114”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1537 y RODRÍGUEZ

El Tribunal Supremo se ha manifestado sobre los derechos del productor fonográfico frente a la explotación de terceros¹¹⁶¹, al señalar que “la adquisición de la cosa material no supone la adquisición de todos los derechos de explotación”; en este caso, la sala entendió que el adquirente de unos fonogramas no podía comercializarlos, sin autorización del productor, que era quien ostentaba ese derecho en exclusiva. La opinión del tribunal viene a reflejar la posición secundaria del productor de fonogramas respecto a su relación con el autor, con quien no contacta directamente, sino que negociará con la entidad de gestión para la autorización de la fijación de la obra en el fonograma. No obstante, la independencia de los derechos de explotación del productor hace que sea necesaria su autorización, además de los artistas e intérpretes, para la explotación de grabaciones¹¹⁶².

En todo caso, y en lo que ahora importa considerar, no le corresponderá un derecho de transformación sobre el fonograma¹¹⁶³, pues para ello necesitaría obtener la previa autorización del titular del derecho de autor sobre las obras, al igual que ocurre con su comercialización. La redacción detallada de los derechos del productor de los artículos 115 y ss. muestra una voluntad del legislador de omitir ciertos derechos atribuidos a los autores, como es el de transformación, por falta de una posible aplicación práctica, debido a la necesidad de consentimiento de terceros que ello comportaría¹¹⁶⁴. No obstante, el productor fonográfico sí que ostenta el derecho de adaptar sus grabaciones a

TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 114”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 705.

¹¹⁶¹ STS, Sala de lo Civil, núm. 1151/2001, de 12 de diciembre de 2001 (Jesús Corbal Fernández). (RJ 2001\9801).

¹¹⁶² Es paradigmático igualmente el caso “Weblisten”, en el que la productora de fonogramas “Ediciones Musicales Horus, S.A.” demandó a los propietarios de la página web “Weblisten” por infracción del derecho de reproducción y de comunicación pública del primero y por un acto de competencia desleal. La empresa demandada se dedicaba a digitalizar canciones de titularidad del demandante, para incluirlas en su web junto a las carátulas del álbum, permitiendo con ello su escucha en la misma página o su descarga previo pago. La Audiencia Provincial de Barcelona, en fecha de 27 de junio de 2002, reconoció la infracción de los derechos de propiedad intelectual del productor de fonogramas (artículo 115 de la Ley de Propiedad Intelectual) y un acto de competencia desleal, al acreditarse la obtención de una ventaja competitiva (artículo 15 LCD). Sobre este último punto, teniendo en cuenta que los derechos del productor son un derecho subjetivo que difícilmente puede equipararse con una norma jurídica, compartimos la interpretación de la doctrina de que la calificación más correcta sería la de un acto de imitación sistemática con un fin predatorio y con repercusión de obstruir la estrategia de la entidad productora de fonogramas en el mercado (artículo 11.3 LCD). SALELLES CLIMENT, J.R., “El derecho de reproducción” ob. cit., pp. 70, 80 y 100.

¹¹⁶³ Como sí ocurre, por ejemplo, en la Ley Federal del Derecho de Autor mexicana. El artículo 131 les reconoce el derecho de autorizar o prohibir la adaptación o transformación del fonograma.

¹¹⁶⁴ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 114”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1533.

dispositivos, así como a remasterizar y restaurar fijaciones originales. Ante esta situación, en principio cabría considerar estas actuaciones de tipo técnico, consustanciales a la práctica profesional del productor y no generadoras de una obra derivada.

3.2.4. El contrato de merchandising

En el conjunto de contratos de explotación de obras intelectuales, el contrato de “*merchandising*” es uno de los que en mayor medida permite obtener un rendimiento comercial de su explotación, a pesar de que se trate de un contrato generalmente atípico y sin desarrollo ni mención en la legislación¹¹⁶⁵. No obstante, el concepto como tal sí que ha sido recogido en el informe de 1993 titulado “*Character Merchandising*”¹¹⁶⁶ de la OMPI: “El *merchandising* de un personaje se puede definir como la adaptación o explotación secundaria, por el creador de un personaje de ficción o de una persona real o por uno o varios terceros autorizados, de los rasgos de personalidad esenciales (como el nombre, la imagen o apariencia) de un personaje en relación con los diversos productos y/o servicios, con el fin de crear en los clientes potenciales un deseo de adquirir los bienes y/o utilizar los servicios debido a la afinidad del cliente con ese personaje”¹¹⁶⁷. El propio informe resalta la estrecha relación que existe entre esta técnica comercial y las obras derivadas, pues para la adaptación y posterior utilización de personajes de obras intelectuales tales como libros, películas, dibujos o fotografías, este tipo de contratos necesitarán contar con la aprobación de los titulares de los derechos de autor sobre las mismas para su explotación de forma masiva en los citados mercados secundarios¹¹⁶⁸.

En la doctrina española, BERCOVITZ ÁLVAREZ lo ha definido como el otorgamiento de

¹¹⁶⁵ ALONSO PALMA, A.L., *Propiedad intelectual*, ob. cit., p. 109.

¹¹⁶⁶ VV.AA., *Character Merchandising (Report prepared by the International Bureau)*, OMPI, Ginebra, 1994, p. 6. http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/wo_inf_108.pdf.

¹¹⁶⁷ En nuestra doctrina, ORTUÑO BAEZA, M.T., “Otras figuras contractuales”, en GALLEGO SÁNCHEZ, E. (coord.), *Contratación mercantil*, ob. cit., p. 1950, recoge el concepto, describiéndolo como el uso de personajes o situaciones de ficción, procedentes de la televisión, el cine, los comics, o las novelas, en la venta y publicidad de productos y servicios.

¹¹⁶⁸ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Merchandising de personaje animado”, ob. cit., p. 2370.

licencias sobre propiedades inmateriales públicamente reconocibles, bien sean obras plásticas u otras protegidas por el derecho de autor, cuya explotación se centra en el uso de “iconos culturales”¹¹⁶⁹. LOBATO GARCÍA-MIJÁN lo define como “la autorización que da el titular de un derecho (en nuestro caso, de propiedad intelectual) a otro, para la explotación del valor sugestivo de ese derecho, bien como medio publicitario, o bien para su utilización como marca, a cambio de una prestación”¹¹⁷⁰.

En el proceso de *merchandising* pues, podrán verse afectados fundamentalmente tres tipos diferentes de derechos: el de autor, cuando el producto utilice una obra protegida por la propiedad intelectual, el de marcas, cuando se usen usos distintivos protegidos, y los derechos de la personalidad cuando se trate de imágenes de personajes reales¹¹⁷¹. Interesa ahora detener la atención en las implicaciones que, en el ámbito de la propiedad intelectual, puede tener en relación con el derecho de transformación.

3.2.4.1. Merchandising y acto de transformación

Como vemos, el titular de los derechos sobre una obra tiene el derecho de reproducirla en cualquier soporte y a transformarla para ajustarla a los productos en que quiera comercializarla, lo que conecta la técnica del *merchandising* con el acto de transformación¹¹⁷², cuando se adapten las obras en cuestión a formatos diferentes del original para poder ser explotados en su vertiente patrimonial¹¹⁷³. Los supuestos de transformación son muy diversos y comunes. De hecho, los personajes de las obras intelectuales más famosas suelen ser explotados económicamente mediante esta técnica comercial. Igualmente, aquellas obras que han pasado a formar parte del dominio

¹¹⁶⁹ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Merchandising y Derecho de Autor”, ob. cit., p. 127.

¹¹⁷⁰ LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., “Aproximación a la figura del merchandising”, *Revista de derecho mercantil* (195), 1990, pp. 138.

¹¹⁷¹ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Merchandising y Derecho de Autor”, ob. cit., p. 128.

¹¹⁷² Con todo, conviene advertir que no todo producto de *merchandising* es fruto de la transformación. En muchas ocasiones, la confección de estos productos comerciales obedece a un simple acto de reproducción, el cual no contiene una aportación relativa relevante para el derecho de autor. Ejemplos de ello son la producción de carteles que contengan una imagen ya existente o la estampación de camisetas con un motivo determinado. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Merchandising de personaje animado”, ob. cit., p., 2360.

¹¹⁷³ GRAEF, R.O., “Die fiktive Figur”, ob. cit., p. 116 y GAIDE, A.V., “Copyright, Trademarks and Trade Dress”, ob. cit., p. 556.

público también han experimentado todo tipo de adaptaciones para poder ser comercializadas en forma de los más diversos productos: las tiendas están llenas de productos fruto de la transformación de las obras originarias en los más variados formatos (por ejemplo, pictórico, plástico, o fotográfico), convertidas en objetos tan diversos como figuras, juguetes u otros objetos tridimensionales que adaptan imágenes o representaciones en dos dimensiones de personajes u objetos existentes, o bien rehacen en forma y dimensiones distintas creaciones preexistentes. De igual manera, la conversión para su explotación comercial de creaciones del formato audiovisual, literario o artístico, a otras nuevas plataformas como puedan ser los videojuegos requiere de un trabajo previo de modificación que conecta con el concepto de transformación que venimos analizando y tiene una afectación para los derechos del autor de la obra que se incorpora al objeto en cuestión¹¹⁷⁴. Piénsese, por ejemplo, en un producto de consumo tan habitual como los peluches, que en muchas ocasiones son el resultado de un acto de transformación del personaje en cuestión, habitualmente en el formato gráfico, el cual, tras un proceso sin duda creativo de transformación al formato tridimensional, se convierte en una figura articulada¹¹⁷⁵.

En la jurisprudencia, se observa en una perspectiva comparada que las primeras sentencias que resuelven sobre esta actividad se encuentran, como cabía esperar, en la jurisprudencia norteamericana¹¹⁷⁶, teniendo en cuenta que se trata del país que ha acuñado el propio término. En conexión con la materia, la misma legislación sobre *copyright* prevé una cláusula que tiene incidencia sobre las explotaciones comerciales mediante la técnica del *merchandising*: se prevé que el autor que haya transmitido sus derechos sobre la obra, verá como éstos pueden ser revertidos después de un tiempo para permitir al autor gozar de una nueva oportunidad de obtener beneficios sobre una obra que, en el momento de la primera cesión, podía no tener el valor económico que después ha obtenido¹¹⁷⁷.

¹¹⁷⁴ GRAEF, R.O., “Die fiktive Figur”, ob. cit., p. 109.

¹¹⁷⁵ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Merchandising y Derecho de Autor”, ob. cit., p. 141.

¹¹⁷⁶ El caso “*Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. Kregse Co.*” de 1942 en EE.UU. hablaba de la influencia psicológica de los símbolos a la hora de vender un producto. NAVAS NAVARRO, S., *Contrato de merchandising*, ob. cit., p. 50.

¹¹⁷⁷ 17 USC § 304(c)(3): “*Termination of the grant may be effected at any time during a period of five years beginning at the end of fifty-six years from the date copyright was originally secured, or beginning*”

En Europa serán los tribunales alemanes¹¹⁷⁸ los primeros que establezcan una concepción jurisprudencial del *merchandising*. Anteriormente en Italia, el caso “Salgari” sirvió para reconocer, en primer lugar, la posibilidad de que se diera la transformación entre formatos, y a la vez para proteger al autor frente la explotación ajena de sus obras en objetos de comercio¹¹⁷⁹. En España, la primera resolución del Tribunal Supremo se remonta a 17 de diciembre de 1985. El tribunal consideró como delito de defraudación de la propiedad intelectual la explotación ilícita no autorizada de los personajes de cómic españoles “Mortadelo y Filemón”, entre otros, para comercializar material escolar adornado con ilustraciones de dichos personajes¹¹⁸⁰.

A partir de ese momento, son diversas las sentencias de nuestros tribunales que versan sobre la cuestión del *merchandising* y el derecho de autor. Importa destacar especialmente que en ellas se ha delimitado el alcance del concepto en relación al derecho de transformación, considerando ilícita la explotación de material promocional realizado a partir de una determinada obra, teniendo en cuenta que el cesionario de la obra de referencia no puede atribuirse formas de explotación ajenas a las establecidas en el contrato¹¹⁸¹, como sería la comercialización de obras derivadas a partir de obras sobre

on January 1, 1978, whichever is later.”

¹¹⁷⁸ Destaca la sentencia del *Bundesgerichtshof* (BGH) de 1960 que reconocía como “*merchandising*” el uso de ilustraciones del personaje “Bambi” de *Disney* para aumentar las ventas de chocolatinas entre el público infantil. NAVAS NAVARRO, S., *Contrato de merchandising*, ob. cit., p. 50. En consecuencia, la doctrina ha considerado esta técnica como un proceso de transformación no cedida al productor en los contratos cinematográficos en virtud del § 88 *UrhG*, siendo necesaria la autorización expresa de los autores de la película. NORDEMANN, J.B., “UrhG § 88”, ob. cit., p. 1761.

¹¹⁷⁹ El caso, resuelto por la Corte de Casación italiana, el 21 de mayo de 1953, consideró como transformación no autorizada el uso de ilustraciones de escenas y personajes del escritor Emilio Salgari en unos cuadernos escolares, reconociendo la transformación entre obra literaria y artística y, con ello, aceptando la posibilidad de que se den obras derivadas entre medios artísticos diferentes. DE SANCTIS, V., *Diritto Di Autore*, ob. cit., p. 386, cuyo posicionamiento es compartido, en nuestra doctrina por RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 21”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 386 y AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 204.

¹¹⁸⁰ Citada en el capítulo 2 al hablar de la protección del personaje: “Editorial Bruguera cedió a Romagosa Internacional Merchandising, los derechos de explotación en exclusiva, bajo la forma conocida en el tráfico comercial como *merchandising*, la explotación de todos los personajes creados por los colaboradores de la Editorial y que son propiedad de la misma”. STS, Sala de lo Penal, de 17 diciembre 1985 (ponente Juan Latour Brotons). (RJ 1985\6336).

¹¹⁸¹ En 2001, la Audiencia Provincial de Barcelona, en relación al acuerdo de cesión sobre la realización de un cartel conmemorativo de una carrera de motocicletas, el cual no incluía la autorización de su estampación en camisetas promocionales del evento, ni la realización de *merchandising* basado en el mismo. Por todo ello, el tribunal apreció infracción de los derechos morales y patrimoniales de los titulares de derechos sobre la pintura: “Está claro que el contrato suscrito entre Punt 92, SL y la Peña Motorista de Catalunya tenía por objeto la realización de una concreta pintura, cuya reproducción y exhibición debía de someterse a unos límites concretos, pactados al amparo del principio de libertad

las que no tenía cedido el derecho de transformación¹¹⁸².

3.2.4.2. Características del acuerdo

Así pues, el acuerdo regulador para la explotación de una obra bajo esta modalidad ha de delimitar la forma de transformación sobre la que se autoriza y en particular establecer el *merchandising* como forma de explotación cedida¹¹⁸³. Hay que entender que el contrato que regulará esta forma de explotación consiste precisamente en ceder a un tercero el derecho de transformación, para que la obra pueda ser incorporada a objetos comercializables diversos, con el objetivo de que dicha asociación repercuta positivamente en sus ventas¹¹⁸⁴. Como vemos, el contrato de *merchandising* ha de respetar los derechos de explotación de los titulares de las obras que comercializa¹¹⁸⁵. Para ello, el primer requisito, como hemos señalado ya, será la obtención de la autorización del titular de dicho derecho, lo que permitirá la explotación de la obra en

negocial entre los contratantes, límites que no eran otros que los representados por su finalidad (servir de anuncio a la celebración de «las 24 horas de Montjuic») y por su soporte reproductor (papel impreso), todo lo cual sitúa la realidad contractual fuera de los términos en los que se ha generado la controversia, cuya causa debe buscarse en la utilización de una obra protegida (la misma que constituyó el objeto del contrato) por una entidad ajena a ambos contratantes y que, en consecuencia, no consta que hubiese recibido autorización de quien podía disponer de los derechos derivados de la titularidad dominical de aquélla. Con tales antecedentes no queda otra solución que entender producida la quiebra de los derechos morales que concede al autor el artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual y los derechos de explotación que en virtud del reseñado contrato ostentaba la codemandante y acoger, en consecuencia, las acciones tendentes a las declaraciones pretendidas en el suplico de la demanda y la de cesación, igualmente, intentada”. SAP Barcelona, Sección 15ª, de 29 de junio de 2001 (ponente José Luis Concepción Rodríguez). (AC 2001\1418).

¹¹⁸² De nuevo la Audiencia Provincial de Barcelona condenó en 2003 a los organizadores de una exposición dedicada a la obra del artista Salvador Dalí por poner a la venta en la tienda de la sala de exposiciones productos de *merchandising* derivados de obras expuestas en dicha exposición, constituyentes de un acto de transformación sin autorización de sus titulares. SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 318/2013, de 24 julio de 2013 (ponente Juan Francisco Garnica Martín). (JUR 2013\293085).

¹¹⁸³ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Merchandising y Derecho de Autor”, ob. cit., p. 138.

¹¹⁸⁴ En Alemania, se prevén dos vías para su gestión: un contrato de licencia estándar, que verse sobre una concreta forma de explotación comercial, o la gestión mediante una agencia de *merchandising*, que ostente en exclusiva los diversos derechos de *merchandising* para comercializarlos a terceros. SCHULZE, G., “Vor § 31. Vorbemerkung”, ob. cit., p. 520. Igualmente será habitual en los contratos del sector que la licencia permita el uso de toda marca, diseño e ilustraciones asociadas al producto, estableciendo un estándar de calidad para los productos manufacturados. http://www.own-it.org/uploads/original/Own-it_Character_Design_Factsheet.pdf.

¹¹⁸⁵ Se trata de un derecho de uso individual, lo que supone que no viene incorporado a otros derechos de explotación. Un ejemplo puede verse en las obras cinematográficas, donde el productor tendrá el derecho de publicitar la película, pero no de publicitarla a través de otros productos, es decir, el *merchandising*. SCHULZE, G., “Vor § 31. Vorbemerkung”, en DREIER, T., SCHULZE, G., *Urheberrechtsgesetz*, ob. cit., p. 520.

un medio o formato diferente para los fines promocionales pactados¹¹⁸⁶.

A la vez, la explotación de la obra resultante no podrá ser ajena a los derechos morales del autor, ni aun cuando éste haya cedido los derechos de explotación a un tercero, pues ya hemos dicho que los primeros permanecen siempre bajo el dominio del autor. Como consecuencia, en este supuesto en que la obra derivada se comercializa como producto de consumo, el autor podrá ejercitar su derecho moral, en esencia el derecho a la integridad de su obra, cuando suponga una distorsión negativa de su concepción original, o cuando su comercialización pueda suponer un menoscabo a la reputación de su creador. En otras palabras, el cesionario de un contrato de *merchandising* se excederá de su cometido cuando comercialice productos derivados de la obra en cuestión en formatos no autorizados por su titular, pudiendo con ello afectar el derecho moral del autor cuando se realice de tal forma que por sus características (por ejemplo, por su deficiente calidad) o por su identificación con determinados conceptos o contextos (como sería su asociación a determinados postulados ideológicos) supongan una afectación de la reputación profesional del autor de la obra originaria. Pero a la vez, como sucede en todo contrato de cesión, la técnica del *merchandising* conlleva implícita en algunos casos una necesidad de transformación de la obra, para poder llevar a cabo la incorporación de la obra en el objeto comercializable y con ello su explotación. Por lo tanto, el principio de respeto a la integridad arriba mencionado debe flexibilizarse en la medida necesaria para que esta explotación normal pueda llevarse a cabo por el cesionario al que se ha autorizado a transformar la obra¹¹⁸⁷.

La falta de regulación hace necesario establecer un marco normativo de referencia que permita su integración. Nos parece acertada la opinión de BERCOVITZ ÁLVAREZ sobre la aplicabilidad de las previsiones de la Ley de Propiedad Intelectual para el contrato de edición para algunos supuestos de *merchandising*, teniendo en cuenta que el contrato de edición no se prevé únicamente para las obras literarias. En el *merchandising*, será relevante la relación entre la obra originaria y el producto al que se incorpora. Siguiendo

¹¹⁸⁶ En los contratos de cesión de obras audiovisuales, de las que más habitualmente surgen posteriores contratos de *merchandising*, no se presumirá cedida esta forma de explotación, pues el contenido de la cesión en exclusiva del artículo 88 de la Ley de Propiedad Intelectual debe ser interpretado restrictivamente. ALONSO PALMA, A.L., *Propiedad intelectual*, ob. cit., p. 109.

¹¹⁸⁷ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Merchandising y Derecho de Autor”, ob. cit., p. 141.

ese razonamiento, cuando el producto de consumo esté al servicio de la explotación de la obra, es decir, cuando el elemento central sea la obra protegida o sus elementos protegibles (libros, cómics, videos, o figuras basadas en personajes o elementos característicos de la misma), entonces el contrato de edición será aplicable. Por el contrario, cuando predomine el carácter utilitario (por ejemplo, ropa u otros accesorios que utilicen esos elementos), será la obra la que esté al servicio del producto, por lo que el contrato de edición no tendrá sentido¹¹⁸⁸. En este segundo caso, han de tenerse en cuenta los contratos sobre otras modalidades de propiedad industrial, como el contrato de licencia de marca, que conllevará la utilización como signo distintivo del elemento gráfico procedente de una obra artística.

En relación al régimen del contrato de edición a los casos en que la obra sea el elemento central del producto comercializado, conviene realizar unas consideraciones adicionales. En nuestra opinión, tal y como hemos señalado anteriormente, el proceso que conlleva la adaptación de una obra o sus elementos en un producto de *merchandising* supone en ocasiones una transformación relevante para el derecho de autor. Pero no en todos los casos, el comercializar la obra a través de un producto implicará su modificación mediante una actividad creativa relevante. En otras palabras, no será lo mismo comercializar un guión cinematográfico como obra literaria, cuya transcripción no generará obra derivada alguna, que realizar la adaptación en cómic de una película, o la creación de una figura decorativa basada en un personaje literario, donde sí que se da efectivamente un acto de transformación. En el primer supuesto, entendemos aplicable el contrato de edición para regular la comercialización del producto final, pues el tratamiento de la obra se limitará a ajustarla formalmente a los requisitos de impresión y maquetación propios del medio, sin que eso conlleve un cambio de formato ni un aporte creativo por quien realice estos ajustes. En los otros supuestos, donde sí que se producirá un acto de transformación de la obra originaria, no entendemos posible que pueda regularse por el contrato de edición, teniendo en cuenta que, como ya hemos analizado, este contrato no conlleva la cesión del derecho de transformación ni la posibilidad de realizar obras derivadas. La edición sólo permite, como vimos, realizar ajustes menores al editor para facilitar la explotación normal de la

¹¹⁸⁸ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “Merchandising y Derecho de Autor”, ob. cit., p. 140.

obra en la forma pactada, pero no le autoriza a explotarla en formas diferentes. Para ello, sería necesario en todo caso que se celebrara entre el autor y el cesionario un contrato de transformación propiamente, que estableciera expresamente la forma (o formas) de explotación como *merchandising* de la obra de referencia que fuera a necesitar la transformación antes mencionada para su comercialización. Será finalmente este contrato y no el de edición, el que permitirá al cesionario llevar a cabo la transformación pactada y explotarla de forma lícita.

3.2.5. Los usos publicitarios

Con una finalidad igualmente comercial, es habitual la utilización de obras intelectuales preexistentes para la promoción de productos en anuncios publicitarios. Son muchos los supuestos posibles, desde la incorporación de una fotografía o ilustración a un póster donde aparezca el producto en cuestión, a casos más elaborados de adaptación, como serían la utilización de escenas cinematográficas para su combinación con nuevas escenas rodadas a propósito del anuncio. Son recordados los anuncios de automóviles donde se podía ver a un joven Steve McQueen conduciendo un moderno deportivo, o imágenes de una entrevista a Bruce Lee combinadas con diferentes planos de un vehículo en la carretera. Como vemos, se trata de una práctica habitual del sector, en particular para las obras musicales, las cuales se utilizan de forma sistemática en la publicidad. En todos los casos citados, no se trata de una mera reproducción, sino que lo normal es que se alteren, se fragmenten, o en el caso de las obras musicales, se realicen arreglos¹¹⁸⁹, para encajar la obra al metraje del anuncio o a su ritmo o espíritu.

¹¹⁸⁹ Como sería realizar para un anuncio de televisión una versión musical de una pieza sin autorización de sus titulares, ilícito extensible en este caso a los productores, agencia de publicidad y anunciante, por ser concededores de la negativa del autor a otorgar la licencia de uso. Se trata de un problema que ha sido tratado en la jurisprudencia. Así, fue interpretado por la Audiencia Provincial de Barcelona: “La emisión del referido spot por sí mismo no solo constituye una infracción de los derechos patrimoniales sobre la obra «Innocent when you dream», en la medida que constituyen actos de reproducción, distribución y comunicación, sino también y primeramente una infracción del derecho moral de autor, pues se ha alterado la obra sin su autorización. Esta infracción puede ser tenida en consideración no sólo frente a quien materializó inmediata o mediatamente tal modificación y registró la obra alterada, sino también frente a quienes se encargaron de la producción del anuncio y quienes lo exhiben en beneficio propio, en función de cada una de las acciones concretas ejercitadas.” SAP Barcelona, Sección 15ª, de 17 de noviembre de 2005 (ponente Ignacio Sancho Gargallo). (AC 2006\754). En el mismo sentido, la

La cuestión a tratar será si, a falta de estipulación contractual que exija autorización del autor para su utilización publicitaria, el cesionario podrá autorizar la adaptación para dicho fin¹¹⁹⁰. Desde nuestro punto de vista, en un supuesto de cesión de los derechos de explotación, pueden darse dos situaciones diferentes: la primera sería que el autor hubiera autorizado el uso publicitario de su obra pero las alteraciones de las obras utilizadas en el anuncio hubieran ido más allá de la justificable adaptación técnica de la obra al medio. En ese caso, además de producirse una infracción del derecho de transformación, por no cumplirse las condiciones pactadas para llevar a cabo dicho acto, los autores podrán oponerse, en virtud del derecho de integridad previsto en el artículo 14.4 de la Ley de Propiedad Intelectual, a toda alteración perjudicial para su obra que suponga un perjuicio para su reputación. Otra cuestión será, naturalmente, cuando se utilice una obra por parte de terceros sin autorización del autor para que sea explotada publicitariamente¹¹⁹¹, en cuyo caso se producirá igualmente una lesión de su derecho de transformación¹¹⁹². A la vez, como vimos anteriormente, la ausencia de autorización hará que se reconozca más fácilmente una lesión al derecho a la integridad, en especial, como puede darse en estos casos, cuando el autor de la obra transformada hubiera

Audiencia Provincial de Madrid resolvió un caso similar, manifestando que: “nos hallamos ante la sincronización en un soporte audiovisual –composición musical incorporada a una obra audiovisual–, configurada como una modalidad de explotación que constituye, según ha señalado la doctrina, un supuesto cualificado de reproducción, próximo a la transformación, para la que debe recabarse previamente el consentimiento del titular de los derechos, tratándose de un anuncio publicitario grabado en un video”. El tribunal determinó el daño material causado en base a los tres criterios de valoración que prevé el artículo 140 de la Ley de Propiedad Intelectual: circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra. El hecho de que el anuncio no hubiera sido objeto de campaña publicitaria ni de explotación comercial alguna, siendo difundido exclusivamente en el festival de publicidad de San Sebastián, unido a que el demandante no probara la importancia y situación de la obra musical en el mercado y que no constaran otros beneficios económicos para la parte demandada derivados de la infracción, limitó el importe final a indemnizar. SAP Madrid, Sección 12ª, núm. 560/2002, de 2 de julio de 2002. (ponente María Jesús Alía Ramos). (AC 2002\2129), citada ya en el epígrafe dedicado al derecho de reproducción.

¹¹⁹⁰ Cuando sea cesionario en exclusiva y realice la adaptación por sí mismo, se convertirá en titular de los derechos de autor de la obra derivada creada, cuando el resultado sea lo suficientemente original. VENTURA VENTURA, J.M., *La Edición de Obras Musicales*, ob. cit., p. 104.

¹¹⁹¹ En el caso de las obras musicales, por ejemplo, las licencias de uso de la SGAE no llevan implícita el derecho de transformación a favor del cesionario.

¹¹⁹² En Francia, la interpretación de los tribunales es acorde con el criterio subjetivo de reconocimiento del derecho a la integridad del autor. Por ello, como ocurrió en el caso “*Barbelivien c. Universal I*”, se consideró que la modificación de una canción para su utilización en un anuncio infringía el derecho del autor al respeto de la misma. En otros casos se impidió el uso de música religiosa en una determinada película, o el uso de una música como banda sonora de una publicidad para servicios de mensajería erótica. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., pp. 98 y 100. En Alemania, el OLG de Múnich (OLG München ZUM 1997, 275, 278 – *O Fortuna*) consideró que la utilización de un fragmento del coro “*O Fortuna*” de la ópera “*Carmina Burana*” para un spot publicitario constituía una transformación no autorizada en el sentido del § 24 *UrhG*, que excluye a las melodías de los supuestos de uso libre. NORDEMANN, A., “UrhG §§ 23/24”, ob. cit., p. 503.

exteriorizado su voluntad de que sus creaciones no se utilizaran en el sector publicitario. Idéntico razonamiento vale para las obras creadas expresamente para un anuncio publicitario, cuando estas se transformen posteriormente sin consentimiento del autor, o se acaben incorporando a un anuncio diferente al pactado y cuya identificación con el autor sea entendida perjudicial a su reputación¹¹⁹³.

3.2.6. Las licencias Creative Commons

En la contratación sobre explotación de las obras, se advierten nuevas tendencias. En ese sentido, nos gustaría mencionar una reciente iniciativa dentro del ámbito del derecho de autor, la cual muestra una percepción más tolerante frente al uso de obras ajenas por parte de terceros y sus implicaciones para el derecho de transformación. Nos referimos al sistema “*Creative Commons*” (CC)¹¹⁹⁴, un colectivo on-line impulsado en EE.UU. el año 2001 por Lawrence Lessig, entonces profesor de Derecho de la Universidad de Stanford¹¹⁹⁵, que permite que los autores distribuyan y autoricen sus creaciones en diversos formatos (texto, audio, fotograma, imagen, entre otros) para que puedan ser usadas por terceros. Ante las dificultades que plantea al sistema tradicional de propiedad intelectual ante la aparición de posibilidades de explotación imprevistas en su regulación, este novedoso sistema de intercambio de creaciones busca complementar el actual esquema del derecho de autor¹¹⁹⁶, con un sistema más flexible de licencias en línea que a su vez respete la legalidad vigente¹¹⁹⁷ y que evite el complejo sistema de

¹¹⁹³ PÉREZ DE CASTRO, N., “Inédito y divulgación. Paternidad. Integridad de la obra. Obras Musicales. Publicidad y derechos de los autores. Obras audiovisuales, cortes y páginas de crédito. El coloreado de películas en blanco y negro” en ROGEL VIDE, C. (coord.), *En torno a los derechos morales de los creadores*, Reus, Madrid, 2003, p. 62.

¹¹⁹⁴ <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/legalcode>

¹¹⁹⁵ LESSIG, L., *Creative Commons*, Books LLC, Memphis, 2010.

¹¹⁹⁶ Complementar, que no substituir, pues las obras siguen siendo objeto de protección del derecho de autor, en nuestro caso mediante la Ley de Propiedad Intelectual. Eso supone que por lo que afecta a la esfera moral de los autores, estos seguirán manteniendo unos derechos de carácter irrenunciable e intransmisible sobre las creaciones ofrecidas por “CC”, sin perjuicio de las auto-impuestas limitaciones sobre el derecho de integridad en las licencias que autorizan la transformación. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “La transmisión de los derechos de autor”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual*, ob. cit., p. 190.

¹¹⁹⁷ El sistema ha sido adaptado a las legislaciones de más de 50 países, entre ellos España mediante el trabajo realizado por la *Universitat de Barcelona*. RODRÍGUEZ MORO, L., “Creative commons, un nuevo entendimiento de la cultura y la adecuación de sus licencias a la normativa española”, *Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías* (28), 2012, p. 70. Cada vez que la licencia se ofrece en un

autorizaciones individualizadas hasta ahora presente.

Es decir, se busca pasar de una concepción de exclusividad total de los derechos de autor a una determinación más específica de sus facultades. De esta forma, el autor, con la inclusión de su obra en este sistema pasa a permitir determinados usos, incluso comerciales en determinados casos, de su obra. Se ofrece que los autores pongan en el mercado sus obras sin reserva de todos los derechos de explotación, manteniendo únicamente el derecho moral de paternidad¹¹⁹⁸, estableciéndose la obligación de citar al creador por parte del tercero que haga uso de ella. Mediante documento escrito o electrónico obtenido en la web del colectivo, el autor podrá elegir entre los diferentes modelos de licencias estandarizadas¹¹⁹⁹, que permitirán a otros copiar, distribuir, exhibir y ejecutar el trabajo y realizar obras derivadas de su creación puesta a disposición en internet, con o sin fines comerciales, con un ámbito mundial, no exclusivo, durante toda la vigencia de sus derechos de explotación sobre la obra y sin derecho a remuneración. A cambio, el usuario que decida usarla se convierte en licenciatarario y se compromete a usarla bajo las condiciones establecidas.

3.2.6.1. Licencias Creative Commons para transformar obras

El sistema tiene una clara incidencia sobre el derecho de transformación, pues de las seis licencias que se ofrecen, varias de ellas autorizan a los usuarios a realizar alteraciones de las obras¹²⁰⁰:

nuevo país, se lleva a cabo una tarea de traducción y adaptación al régimen jurídico nacional. XALABARDER PLANTADA, R., “Las licencias Creative Commons”, una alternativa al copyright?”, *Uocpapers* (2), 2006, p. 7.

¹¹⁹⁸ Aunque no se cite en las licencias explícitamente, el derecho a la integridad de la obra seguirá teniendo en todo caso eficacia, por tratarse de un derecho de naturaleza inalienable e irrenunciable. SÁNCHEZ ARISTI, R., “Las licencias *creative commons*: un análisis crítico desde el derecho español”, *Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento y música* (19), 2007, p. 419 y 429. Si un autor prefiere evitarse futuros pleitos relacionados con la cuestión, una medida disuasoria podría ser utilizar las licencias que excluyen el derecho de transformación de sus obras. XALABARDER PLANTADA, R., “Las licencias Creative Commons”, ob. cit., p. 8.

¹¹⁹⁹ En España, a diferencia de otros países, las licencias sólo pueden ser otorgadas por los autores de las obras, no por productores, intérpretes o ejecutantes. XALABARDER PLANTADA, R., “Las licencias Creative Commons”, ob. cit., pp. 4 y 8.

¹²⁰⁰ RODRÍGUEZ MORO, L., “*Creative Commons*”, ob. cit., p. 74.

- Así, la licencia llamada “reconocimiento”, permite todo acto de explotación por terceros, incluida la transformación.
- la de “reconocimiento-no comercial” permitirá la transformación, siempre que no tenga finalidad comercial. En este supuesto en concreto, la problemática surge para las posteriores autorizaciones en cadena para transformar la obra derivada. Si bien no existe obstáculo para autorizar posteriores transformaciones por los respectivos autores de las nuevas obras, parece quedar limitada la posibilidad de explotar comercialmente dichas creaciones¹²⁰¹.
- La llamada “reconocimiento-no comercial-compartir igual” exige además que la obra derivada resultante mantenga la misma licencia que la originaria, es decir, que se mantenga en el sistema de *Creative Commons*¹²⁰². La cláusula “compartir igual” tiene el valor de una estipulación contractual, por lo que es difícilmente oponible a terceros licenciarios del primer licenciario. En todo caso, cabe que el licenciante/licenciario inmediatamente anterior al incumplimiento pueda actuar contra dicho acto, si bien podría no tener interés en hacerlo, por tratarse de una condición impuesta por el primer licenciante originario.
- Por último, la de “reconocimiento-compartir igual”, permite todo tipo de explotación, inclusive la transformación, pero de nuevo la obra derivada deberá mantenerse en la misma licencia que la preexistente.

3.2.6.2. Breve referencia a las ventajas e inconvenientes del sistema para la explotación de los derechos

Si se valora en su conjunto este sistema alternativo de explotación, el lado positivo nos permite ver que, si bien *a priori* no ofrece un beneficio económico a los autores participantes¹²⁰³, puede acabar repercutiendo positivamente en los mismos de forma

¹²⁰¹ Seguimos en esta exposición a SÁNCHEZ ARISTI, R., “Las licencias *creative commons*”, ob. cit., p. 427.

¹²⁰² SÁNCHEZ ARISTI, R., “Las licencias *creative commons*”, ob. cit., p. 427.

¹²⁰³ Teniendo en cuenta que la licencia “por defecto” permite el acceso libre y gratuito de la obra. No obstante, debe aclararse que la gratuidad de la licencia se limita a los usos autorizados en ella, lo que dejará un campo abierto más o menos extenso en virtud de si, por ejemplo, se hayan excluidos los usos comerciales y la posibilidad de realizar obras derivadas (siendo este tipo las mayoritariamente elegidas por los autores). XALABARDER PLANTADA, R., “Las licencias *Creative Commons*”, ob. cit., pp. 9 y 11.

indirecta a consecuencia de la amplia exposición que sus obras pueden disfrutar mediante “CC”. Será posible para el autor celebrar acuerdos de publicidad con anunciantes que pretendan aparecer en la página web donde se encuentre la obra, comercializar de forma remunerada otras de sus obras aprovechando el tirón de las explotadas de esta forma, creando líneas de *merchandising* relacionadas con sus creaciones, o incluso ver como su “caché” como artista aumente por la popularidad de las obras distribuidas mediante este sistema. Otra ventaja del sistema es la facilidad que ofrece para la comunicación de las obras entre autores y usuarios. De esta forma, en caso de dudas sobre la utilización de una obra, el usuario puede acceder sin dificultades a su titular para solicitar su consentimiento, pudiendo el autor incluso autorizar a título individual usos que no estuvieran previstos en la licencia inicial¹²⁰⁴.

En cuanto a los inconvenientes, puede destacarse, en primer lugar, la incompatibilidad para los artistas de gestionar a la vez su catálogo de obras mediante licencias “CC” y las entidades de gestión tradicionales. Teniendo en cuenta que la norma general es la cesión exclusiva del conjunto de obras a la entidad correspondiente, los autores se verán obligados a elegir entre los dos sistemas, lo que supone un desincentivo para los creadores con mayor implantación en el mercado, cuyo repertorio ya forma parte de estas entidades y su sistema de licencias es suficientemente efectivo desde el punto de vista de la explotación comercial de sus obras¹²⁰⁵. Pero también es cierto que, cuando la situación es a la inversa, es decir, que las entidades de gestión han buscado cobrar por la utilización de obras en establecimientos públicos que utilizaban el catálogo “CC”, los tribunales han denegado esa posibilidad en tanto en cuanto se haya podido probar que todas las obras utilizadas pertenecían a ese tipo de licencia. O lo que es lo mismo,

¹²⁰⁴ En los casos de incumplimiento de una licencia “CC”, el autor deberá acudir a los tribunales, pudiendo dirigirse al usuario infractor tanto por haber lesionado su derecho de propiedad intelectual como por incumplimiento de contrato. XALABARDER PLANTADA, R., “Las licencias Creative Commons”, ob. cit., p. 10.

¹²⁰⁵ Si bien en los últimos años, se observa una tendencia conciliadora entre ambos sistemas. La SGAE ofrece desde 2006 una licencia de tres años de duración a aquellos autores noveles que quieran promocionar gratuitamente su música en Internet. XALABARDER PLANTADA, R., “Las licencias Creative Commons”, ob. cit., p. 9. No es un caso aislado, pues en Holanda se han producido similares acercamientos entre ambas plataformas para permitir la gestión no comercial de obras pertenecientes al catálogo de las entidades de gestión bajo licencias “CC”. (https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/100827evaluation_pilot_en-final.pdf)

cuando las entidades de gestión no han podido probar el uso de su catálogo¹²⁰⁶.

De manera particular, cabe señalar que el sistema presenta algunas lagunas y contradicciones con la Ley de Propiedad Intelectual en cuanto a la protección del derecho de transformación y su cesión. Es así en tanto que el licenciante acaba viéndose incapaz de perseguir (ni conocer) toda posible infracción de los múltiples licenciarios de sus obras, en particular tras las diferentes cesiones en cadena que se puedan producir, debido a que estas obras se encuentran fuera de la protección de las entidades de gestión, por licenciarse de forma gratuita. En concreto, las medidas de protección de los artículos 139 y 140 de la Ley de Propiedad Intelectual sólo serán efectivas para los casos en que se vulnere el derecho de paternidad, o el de transformación si la licencia prohibiera la realización de obras derivadas¹²⁰⁷. Igualmente debatible es la noción de perpetuidad que comportan estas licencias, de forma que una vez otorgadas, la obra queda definitivamente vinculada a ese régimen de explotación¹²⁰⁸. Por último, la cesión de la explotación en todos los medios y formatos “conocidos y por conocer” que incluyen las licencias “CC” choca con la prohibición contenida en el artículo 43.5 de la Ley de Propiedad Intelectual a la que se ha hecho referencia. Esta previsión a su vez podría tener relevancia para el derecho de transformación, si consideramos que el cambio de formato, como hemos visto por ejemplo en las adaptaciones entre medios, puede generar una obra derivada. En consecuencia, la cesión en todo formato futuro conllevaría una autorización genérica a transformar, presunción que contradice lo visto hasta ahora sobre la cesión del derecho de transformación, que deberá explicitar las modalidades autorizadas que son objeto de cesión. Finalmente, mencionar la problemática que supone la restricción impuesta para incorporar medidas tecnológicas

¹²⁰⁶ Como manifestó en 2008 la Audiencia Provincial de Pontevedra en un caso sobre comunicación pública de obras musicales en un local comercial. SAP Pontevedra, Sección 1ª, núm. 477/2008, de 31 de Julio de 2008 (ponente Francisco Javier Valdés Garrido). (JUR 2008\353026), citada en BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “La transmisión de los derechos de autor”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual*, ob. cit., p. 190.

¹²⁰⁷ SÁNCHEZ ARISTI, R., “Las licencias *creative commons*”, ob. cit., pp. 442 y 444.

¹²⁰⁸ XALABARDER PLANTADA, R., “Las licencias Creative Commons”, ob. cit., p. 9. Debe matizarse que, en cualquier caso, serán aplicables las previsiones del artículo 14.5 y 14.6 de la Ley de Propiedad Intelectual en cuanto al derecho moral del autor a modificar su obra y a retirarla del comercio, sin que por ello pueda verse afectada la licencia concedida anteriormente. Eso significa que deberá indemnizar por daños y perjuicios a los licenciarios afectados por el ejercicio de estos derechos. De la misma manera, los derechos de remuneración o compensación previstos de forma obligatoria en la Ley de Propiedad Intelectual se mantienen y serán gestionados por las entidades de gestión, tal y como el propio artículo 4.f. de las condiciones legales de las licencias “CC” se encarga de recordar (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.es>).

de protección por parte del licenciataro a su obra derivada, pues éstas están reconocidas en el artículo 160 de la Ley de Propiedad Intelectual¹²⁰⁹.

3.3. La transformación en las obras realizadas por varios autores

A continuación analizaremos los diferentes supuestos de obras previstas en la Ley de Propiedad Intelectual en las que se da una pluralidad de autores con diferentes derechos sobre una misma creación. Y es que la realización de una creación intelectual por diferentes autores presenta cuestiones esenciales sobre cómo deben delimitarse esos derechos, tanto desde una esfera moral, pues los autores participantes ostentan derechos morales sobre el resultado, como patrimonial, en la medida en que las aportaciones individuales podrán repercutir económicamente para cada uno de sus autores.

La posición jurídica, con todo, es diferente según la forma en que se produce esa contribución: en las obras realizadas por una pluralidad de creadores de forma conjunta y acordada (obra en colaboración), en aquellas realizadas en grupo pero dirigidas y confeccionadas por una persona, que será considerada titular de la resultante (obra colectiva), o el supuesto en que un nuevo autor tome el contenido ya creado por otro anteriormente y, sin colaboración con el anterior, fusione su aportación con la previa en una nueva creación (obra compuesta).

La conexión con el derecho de transformación es igualmente clara pues no en vano las obras creadas de esta forma se basan en muchas ocasiones en otras creaciones preexistentes, las cuales son transformadas para dar como resultado un objeto intelectual novedoso. Por ello, será necesario examinar el papel de cada uno de los autores participantes, su relevancia sobre el conjunto, los derechos sobre sus partes y sobre el total resultante, prestando especial atención a sus implicaciones para los derechos de transformación, analizando quién estará facultado para realizar obras derivadas a partir de la nueva creación.

¹²⁰⁹ SÁNCHEZ ARISTI, R., “Las licencias *creative commons*”, ob. cit., p. 433 y 439.

3.3.1. Obra en colaboración

En estas obras se produce un esfuerzo colectivo por parte de diferentes sujetos con un mismo fin, que consiste en la creación de una obra singular fruto de la cooperación en sus aportaciones a la composición, sin exigirse que todos los participantes colaboren efectivamente en su ejecución. Se da en ellas una “comunidad del derecho de autor”¹²¹⁰ que incide sobre la creación resultante¹²¹¹.

¹²¹⁰ ESPÍN CÁNOVAS, D., *Las facultades del derecho moral*, ob. cit., p. 137.

¹²¹¹ En el derecho comparado europeo, estas obras encuentran igualmente reconocimiento específico. Así, observamos que la primera referencia a la creación de obras por una pluralidad de autores se encuentra en la *Copyright Act* británica de 1911, la cual introduce el concepto amplio de “*a work of joint authorship*”, definido como la obra producida en colaboración por dos o más autores en el que la contribución de un autor no es distinta de la contribución del otro autor o autores. Dicha definición se ha mantenido hasta la vigente ley de 1988, concretamente en su artículo 10. En Alemania, el artículo 8 *UrhG* recoge el concepto de “*Miturheber*”, que responde a toda colaboración entre autores con aporte creativo para la realización de una creación final, la cual quedará protegida, así como los derechos de los diferentes autores participantes. Lo relevante de estas obras es que sus aportaciones queden fusionadas de tal manera que no puedan ser explotadas de forma individualizada, lo que las diferencia de la obra compuesta del § 9 *UrhG*. DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., p. 54. El derecho francés es de especial relevancia para el derecho español pues sirvió de base para la redacción de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 en esta materia. Así, la Ley de propiedad literaria y artística francesa de 1957 establecía en su artículo 9 la noción de obra en colaboración, presente en el actual artículo L113-2 *CPI*: “*Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.*”. No se considera indispensable que se trate de aportaciones inseparables entre sí o no, más allá de los efectos sobre la explotación individual en cada caso, que también se reconoce. En cualquier caso, se tendrá en cuenta para reconocer la autoría que la contribución sea “creativa”, siendo necesario el acuerdo común para la explotación del resultado. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., p. 47. En ese sentido, vemos como la jurisprudencia francesa ha considerado coautor de una obra arquitectónica al escenógrafo que colaboró con el arquitecto a diseñar un teatro, o al hijo del artista Renoir, que, ante la imposibilidad física de éste, esculpió una serie de obras siguiendo la dirección e indicaciones de su padre. ORTEGA DOMÉNECH, J., “Proyectos”, ob. cit., p. 167. En Italia, la ley de derecho de autor no otorga un nombre propio a esta modalidad de obras, si bien el artículo 10 *LDA* se refiere a obras realizadas por “más de un persona”, estableciendo un requisito de unanimidad para cualquier uso (o al menos para aquellos con significado económico) de la obra conjunta, a la vez que exige a las aportaciones de los autores un carácter “*indistinguibile ed inscindibile*”; éstas se considerarían de igual valor y les serán de aplicación las reglas de la comunidad de bienes, salvo pacto escrito en contrario. Por ello y para evitar la complejidad de las normas sobre la obra en colaboración, la doctrina y los tribunales han preferido clasificar como obras colectivas muchos de los supuestos de obra conjunta, tales como las obras multimedia, que permiten una más fácil atribución de derechos a sus participantes. MARGONI, T., PERRY, M., “Ownership in Complex Authorship: A Comparative Study of Joint Works in Copyright Law”, *European Intellectual Property Review* (34), vol. 1, 2012, p. 27. En Estados Unidos, el § 17 *USC* se limita a definir las “*joint works*” como las obras creadas por dos o más autores con la intención de que sus contribuciones se fusionen en partes inseparables o interdependientes de un todo unitario. No obstante, la práctica judicial ha forjado el “*Goldstein Standard*” que exige que las contribuciones individuales sean por sí mismas objeto de protección por la propia ley y sean expresadas en una forma original para otorgar la coautoría de la obra final a sus creadores. Estos condicionantes, que van más allá de lo que la propia ley define, buscan una reducción del número de obras clasificadas como obras en colaboración; las razones estarían en el hecho de que la aparición de las nuevas tecnologías habrían dejado obsoleto el concepto de la ley de 1976, a la vez que la misma dejó sin aplicación parte de la doctrina de “*work for hire*” aplicable hasta entonces a favor de la obra en colaboración. Por ello, para evitar esta ampliación de supuestos, se han

3.3.1.1. La condición de coautor

Ante la participación de distintos sujetos en la creación de una obra, es necesario establecer necesariamente en qué medida las aportaciones realizadas son relevantes para el resultado final. En estos casos, la relevancia estará en la forma en que se creó la obra, siendo necesario diferenciar los aportes no creativos o las ideas genéricas sin desarrollo de las verdaderas aportaciones creativas que dan lugar a una obra¹²¹². En otras palabras, no toda colaboración, sugerencia o intervención en una obra implica de forma automática obtener la condición de coautor¹²¹³, sino que será necesario valorar que el trabajo generado por cada sujeto es de una entidad suficiente en términos de originalidad para producir esa consideración¹²¹⁴.

acuñado conceptos extra-legales como “*dominant author*” o “*creative control*” que buscan, a nuestro entender, favorecer la figura de la obra colectiva (en especial para las obras cinematográficas), con un titular responsable de su explotación, aun cuando se dé el requisito de “intencionalidad” entre los autores de combinar sus creaciones con un fin unitario. Con ello, se evita aplicar a las obras el régimen de comunidad y se opta por unas reglas sobre la autoría menos complejas, a riesgo de errar en su consideración. MARGONI, T., PERRY, M., “Ownership in Complex Authorship”, ob. cit., p. 29. Esa concepción llevó al dibujante de la serie de cómics de “*The Walking Dead*” a demandar al co-autor y guionista de la misma, Robert Kirkman, por haber autorizado la adaptación a la televisión de la serie, sin respetar el acuerdo firmado entre ellos que garantizaba un 20% de los beneficios netos obtenidos por este tipo de transformaciones sobre la obra. Vista la repercusión de la serie en televisión, con posteriores renovaciones de temporadas, los réditos económicos se conciben sustanciosos. Finalmente, un acuerdo extrajudicial confidencial resolvió el litigio, pese a que no estaba claro que Moore hubiera sido reconocido como coautor de la obra original, pues el acuerdo preexistente establecía que Moore recibiría sus *royalties* sobre los 6 primeros números de la colección, los cuales el dibujó y realizó las portadas, en concepto de empleado, lo que situaría el caso en el ámbito del “*work for hire*”, estableciendo como titular del *copyright* a Kirkman, que era el empleador. SUNU, S., “Kirkman and Moore settle “The Walking Dead” lawsuit”, *Comic Book Resources*, September 24th, 2012 (<http://www.comicbookresources.com/?page=article&id=41174>).

¹²¹² CASAS VALLÈS, R., “La condición de autor”, ob. cit., p. 139.

¹²¹³ Para reforzar esta idea, nos parece remarcable la decisión tomada por la *Cour de Cassation* francesa en un supuesto de obra por encargo. A pesar de que las obras habían sido pintadas por el artista André Raffray, los terceros que le encargaron el trabajo solicitaban ser considerados como coautores, aduciendo que habían dado instrucciones al autor sobre cómo realizarlas. El tribunal desestimó esta petición al entender que las indicaciones era tan básicas, sin aporte personal que no podían ser consideradas relevantes, máxime cuando quedó probado que el pintor gozó de libertad creativa para realizar las pinturas. *J. Caumont et J. Goug c/ A. Raffray et autres*, CASS, 25 mai 2004 (RIDA 202 2004, pp. 276 y ss.). En la jurisprudencia norteamericana, el caso “*Seshadri v. Kasraian*” estableció, en un litigio sobre colaboración para la realización de un artículo de investigación, que la asistencia mediante comentarios u observaciones de un asistente de investigación o un secretario a otro colega no da lugar para considerar como coautor a quien ha prestado la ayuda. *S.R. Seshadri v. Masoud Kasraian, et al.*, 130 F.3d 798, (7th Cir. 1997).

¹²¹⁴ En el género musical, se han valorado las aportaciones de los distintos miembros de una banda al resultado final de la canción, reconociendo su condición de coautor no sólo al compositor de la melodía sino también al creador de la rítmica. En todo caso, los litigios en esta materia dejan en manos del tribunal establecer en qué proporción cada miembro del grupo ha aportado su elemento creativo al conjunto. SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 237.

La frontera entre la aportación merecedora de autoría y la mera recomendación o apunte presenta a menudo problemas de determinación por lo que, en un primer término, será necesario dirimir entre la colaboración profesional y coautoría. Pero más allá de las labores técnicas correspondientes a cada sector artístico, puede parecer complicado establecer una delimitación clara de quién realiza una intervención suficientemente creativa. Es por eso que creemos que el criterio más útil para decidir el alcance de la autoría será remitirse a la incidencia de las acciones de cada participante sobre el resultado final. Eso significa que todas aquellas actividades que obedezcan al seguimiento de indicaciones pautadas de otro, o que puedan entenderse más cercanas al asesoramiento profesional que a un desarrollo artístico, dejarán fuera de la consideración de autor a quienes las hayan realizado, máxime cuando sus aportaciones se consideren poco relevantes desde el punto de vista creativo y hayan sido posteriormente reelaboradas y adaptadas por terceros para generar un resultado final diferenciado desde el punto de vista intelectual¹²¹⁵. Es decir, la aportación creativa deberá ser trascendente para la obra final, en el sentido de trascendente y de suficiente entidad para la esencia de la obra.

¹²¹⁵ Confirmando esta interpretación, es útil revisar la interpretación que sostuvo el Tribunal Supremo en sentencia de 29 de junio de 1995, en un supuesto que enfrentaba al autor de unos textos usados por la productora “Arco Producciones Cinematográficas” para la serie televisiva “De Año en Año” de Televisión Española. El demandante solicitaba ser reconocido en los créditos de la serie como autor de los textos de la obra audiovisual y no como asesor científico de la misma, a la vez que exigía la reparación de los daños producidos a su condición de autor mediante indemnización por daños morales. En primer lugar, el tribunal remite a la redacción del propio contrato entre las partes, el cual no contenía estipulación alguna sobre la manera en que la participación del demandante debía ser anunciada en la serie. Se trataba de un contrato de producción cinematográfica, el cual estipulaba expresamente la cesión de los derechos de autor del demandante a la productora para su futura explotación comercial, quien aportaba sus conocimientos a modo de un arrendamiento de servicios. La clave del caso era pues valorar el grado de relevancia de esta colaboración en el producto final. El tribunal entendió finalmente que la labor de guionista que reclamaba el demandante no había recaído en él, sino que una tercera persona, basándose en las anotaciones que el actor aportaba, seleccionando los más oportunos y confeccionando nuevos, había realizado los guiones finales, siendo esta persona la que debía ser considerada como autora, a pesar de que implícitamente se reconocía a la parte actora como participante en el guión de la película. Por tanto, si bien el demandante era obviamente el autor de sus propios textos, su relevancia no era suficiente para ser considerado coautor de la obra original, sino que debía ser considerado un colaborador en los términos que su contrato establecía. En consecuencia, la productora tenía libertad para mencionarle en los créditos de la manera que considerase, siempre dentro de los límites de la corrección y respeto exigibles, tal y como así fue. STS, Sala de lo Civil, núm. 675/1995 de 29 de junio de 1995 (ponente Alfonso Barcalá Trillo-Figueroa). (RJ 1995\5268).

a) El supuesto particular de las obras plásticas

La cuestión de la colaboración tiene especial relevancia en el caso de las obras plásticas, donde las diferentes técnicas de creación existentes y el amplio abanico de materiales disponibles conllevan en muchas ocasiones la participación de diferentes especialistas de ramas diversas. Técnicas como el grabado, la litografía, la escultura, la cerámica o la tapicería, por poner algunos ejemplos, no serán realizadas siempre por el autor de la obra resultante. En ocasiones, estos se ayudan de artesanos y profesionales del sector, quienes realizan estas tareas a petición y bajo dirección del autor y que habitualmente no pasan a ser considerados coautores del resultado final¹²¹⁶. En estos supuestos, será más correcto hablar de que se produce una colaboración profesional, en el sentido de que el autor se vale de un tercero que aporta su saber técnico para la manufacturación de un determinado producto genérico (como serían utensilios de uso cotidiano como platos, sillas, o moldes básicos), el cual no presenta las características particulares que conlleva la originalidad de una obra, sino que serán las aportaciones y alteraciones posteriores del autor sobre el soporte lo que le aportará el nivel creativo necesario para entender que sea ha creado una obra artística¹²¹⁷. La relevancia de la autoría viene dada en estos casos en determinar si la labor efectuada por el profesional fue efectivamente dirigida y controlada por el artista. Cuando sea así, se debe excluir al técnico del proceso creativo y por tanto negar su condición de coautor. Sólo cabría la excepción en aquellos casos en que el objeto creado escapara de la catalogación de objeto genérico,

¹²¹⁶ Habrá sin duda excepciones, como la colaboración entre el artista Joan Miró y el ceramista Llorens Artigas, quienes colaboran conjuntamente en la ideación, creación y ejecución del mural que preside la fachada del aeropuerto de Barcelona y que son considerados coautores de la obra. CASAS VALLÈS, R., “La condición de autor”, ob. cit., p. 131.

¹²¹⁷ Es inevitable hablar del caso que enfrentó a un ceramista profesional y al famoso pintor Miquel Barceló, el cual se dedicaba a plasmar su obra sobre las piezas creadas por el primero (que a su vez guarda relación con el caso “Boadella”, resuelto por la AP Barcelona el 28 de Abril de 2008 y que vimos al hablar de interpretación y autoría, en el capítulo 2). La sentencia desestima que la creación del primero fuera suficientemente relevante para la creación artística final para poder hablar de colaboración: “no se aprecian rasgos de la actividad artística del demandante en el resultado final de las obras, cuya autoría se halla en litigio, reiterando que la originalidad de las obras, en el sentido antes expresado, convirtiendo unos utensilios de barro de uso cotidiano y de realización prácticamente en serie, en una obra distinta sumamente original es una actuación exclusiva del demandado, y ello aunque sin el asesoramiento técnico de un ceramista competente, el demandado no hubiere podido llegar a su resultado final”. El tribunal concluye que el demandante no intervino en el proceso creativo, sino que se limitó a realizar una serie de objetos de uso común bajo petición del pintor. Además, la sentencia valora como indicio para desestimar la autoría del ceramista, que las obras finales fueron divulgadas por Barceló y expuestas en presencia del demandante, sin que éste se opusiera en el momento. SAP Islas Baleares, Sección 5ª, núm. 24/2008, de 22 de enero de 2008 (ponente Mateo L. Ramón Homar). (AC 2008\826).

por el hecho de que presentara unas formas, coloraciones, texturas u otras características estéticas que lo hicieran sustancialmente diferenciable de la referencia de origen. En este supuesto, la consideración de obra tendría sentido y su posterior alteración sí podría llevar a la existencia de una obra en colaboración¹²¹⁸.

3.3.1.2. Coautoría y acto de transformación

En la medida en que la transformación implica normalmente la intervención de diferentes sujetos, es relevante la consideración de su relación con el régimen de las obras en colaboración. Por ello, en relación al grado de participación de cada uno de los autores en las obras en colaboración, una parte de nuestra doctrina defiende la existencia de una coautoría en la transformación de toda obra¹²¹⁹, más allá del supuesto de obra en colaboración. Si bien excluye algunos supuestos relacionados con la obra audiovisual, como sería la imposibilidad de considerar como coautores a los compositores de una obra musical preexistente que acabe formando parte de la banda sonora de una de estas obras, defiende que, aun existiendo la autorización para que un tercero realice la transformación de una obra, se dará igualmente una obra en colaboración (poniendo como ejemplos la corrección de una obra crítica o la elaboración de arreglos musicales, donde considera que la relevancia del autor preexistente es tan intensa que sería injusto apartarle de la autoría de la obra resultante).

Lo cierto es que afirmar de forma absoluta que toda transformación acaba generando una obra en colaboración presenta ciertas dudas. En especial, porque el acto definidor de la obra derivada no parece identificable con la noción de coautoría ya que la obra derivada es fruto del esfuerzo intelectual de un nuevo autor diferente del de la obra preexistente, el cual no interviene en ningún momento en el proceso creativo de la transformación, aunque, como ya hemos visto, nada parece impedir su participación. En

¹²¹⁸ CASAS VALLÈS, R., “La condición de autor”, ob. cit., p. 136.

¹²¹⁹ En particular para las obras plásticas, donde la existencia de un ejemplar único que fuera expuesto a un acto de transformación genera dudas sobre los derechos del autor originario. Al ser modificada, la obra original desaparece como tal, por lo que podría considerarse la coautoría como la única forma de preservar los derechos de éste, pues la obra derivada generará derechos sólo al creador de la misma. CARRASCO PERERA, A., “Comentario al artículo 7”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 128.

la obra en colaboración, sí que existe una voluntad inicial de la realización conjunta de una nueva obra, aunque los diferentes autores lo hagan mediante aportaciones individuales. Aun así, conviene tener en cuenta que no podrá afirmarse que exista una obra en colaboración por el mero hecho de que diversas obras se publiquen conjuntamente, lo cual se realiza en muchos casos por un interés meramente económico y práctico¹²²⁰.

Por lo tanto, el objeto de derecho en el caso de la obra en colaboración sí que contiene una fuerte conexión intelectual entre los diferentes actores durante el proceso de creación. Pero en la transformación esto no sucede siempre, por lo que reconocer el carácter de coautor al autor de la obra preexistente por el mero hecho de que exista un elemento ineludible de conexión material entre las obras parece excesivo. Más aún, el mismo argumento dificultaría la creación de una obra independiente basada en la inspiración en otra, pues por analogía con lo aquí expuesto se podría extender la coautoría también a esos casos, lo que de nuevo sería un exceso en la aplicación del derecho de autor.

Sin embargo, como veremos a continuación, esta afirmación no ha de llevar a perder de vista que el régimen de las obras en colaboración puede tenerse en cuenta para la interpretación de algún aspecto relativo a la explotación de las obras derivadas. Como bien apunta en la doctrina RIVERO HERNÁNDEZ, el hecho de que en la obra derivada se recojan intereses y derechos comunes de ambos autores hace que le sean aplicables los principios establecidos en el artículo 7 de la Ley de Propiedad Intelectual para las obras en colaboración. En particular, que ningún coautor podrá negarse injustificadamente a la

¹²²⁰ Conviene hacer un apunte sobre las obras independientes publicadas conjuntamente, sobre las cuales el artículo 9.2 de la Ley de Propiedad Intelectual les reconoce autonomía propia, a pesar de su publicación agrupada. La finalidad de este artículo es proteger los derechos de exclusividad de sus autores, que podrían verse menoscabados por una interpretación errónea de su aportación que llevara a considerarla dentro de la tipología de las obras en colaboración o colectivas. De entre los supuestos más habituales del contenido del artículo 9.2 (como son los libros-homenaje o conmemorativos de una efeméride), quizás el que genera más dudas sobre su clasificación son las obras periodísticas, las cuales suelen clasificarse como obra colectiva. En principio, el requisito del artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual de que la obra haya sido concebida para su integración en un resultado final único, se cumple para aquellos artículos periodísticos realizados de forma habitual para un determinado diario, a petición de su dirección (por ejemplo, una columna de opinión). Por el contrario, no es extraño que dentro de un periódico se publiquen ensayos, cuentos u otras obras preexistentes y no concebidas para formar parte del periódico. En estos casos, dichas obras conservarán su independencia a efectos de los derechos de sus autores, aun cuando sean publicadas de forma conjunta. PÉREZ GALLARDO, L., "Obras compuestas", ob. cit., p. 158.

explotación de la obra, que será posible la explotación individualizada de las diferentes obras sin perjudicar al resto de autores; es decir, el límite de su derecho será el perjuicio al otro. En todo caso, serán de aplicación subsidiaria las normas del Código Civil para la comunidad de bienes y el principio de buena fe en el ejercicio de los derechos¹²²¹.

3.3.1.3. La explotación individualizada de las aportaciones

Uno de los apuntes más relevantes del régimen jurídico de las obras en colaboración, tiene que ver con el régimen de explotación de las aportaciones. Así, en el plano patrimonial, la regla general es el de permitir la explotación individualizada de las partes respectivas de cada uno siempre y cuando sean distinguibles¹²²² y susceptibles de explotación individual¹²²³, con el doble límite del pacto en contrario y que la explotación no perjudique a la explotación común¹²²⁴, como veremos a continuación. Por otro lado, hay que tener en cuenta que una eventual cesión de los derechos sobre la

¹²²¹ RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 21”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 389.

¹²²² Distinguible no implica necesariamente que sea separable, en el sentido de que la aportación de un autor podrá ser identificable pero no podrán ser explotadas de forma individualizada porque perderían el sentido al separable del resto. SERRANO GÓMEZ, E., “Divulgación y modificación de las obras en colaboración. Explotación separada de las aportaciones”, en ROGEL VIDE, C., VALDÉS, C. (coord.), *Obras*, ob. cit., p. 41. Si tomamos como ejemplo un caso habitual de obra en colaboración, como son las obras musicales y dramático-musicales, vemos como es habitual una colaboración entre el letrista de la canción, o el escritor del libreto con el compositor de la música. En estos casos, entendemos plausible la explotación separada siempre que no constituya un perjuicio para la explotación de la obra unitaria, como sería, por ejemplo, la incorporación de dichas aportaciones en otra obra análoga. SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 428.

¹²²³ En una perspectiva comparada, conviene recordar que, en Francia, se reduce esta posibilidad a que las participaciones sean de géneros artísticos diferentes (artículo L113-3 *CPI*). De igual forma, el artículo L132-29 *CPI* establece esa limitación para la explotación de las aportaciones individualizables de una obra audiovisual. Pero la doctrina y la jurisprudencia nacional han interpretado el concepto no tanto como un paso de género artístico (por ejemplo, drama a comedia), sino más como un cambio de formato (de poesía a teatro, por ejemplo). LUCAS, A., LUCAS, H.-J., LUCAS-SCHLOETTER, A. *Traité*, ob. cit., p. 211. La ley alemana parece diferenciar las obras en colaboración de aquellas en que es posible realizar explotaciones individualizadas, al definir a las primeras en el §8 *UrhG* como “las que contienen más de una aportación al conjunto, sin ser posible explotar sus partes por separado”, por lo que entonces no podría hablarse de coautoría si hay utilización por separado de las partes. En Italia, el artículo 10 *LDA* remite al régimen de la comunidad de bienes, garantizando la alegación del derecho moral, para cada coautor, que podrá impedir que la obra no sea transformada o utilizada en una forma diferente a la de la primera publicación, sin el consentimiento de todos los coautores. Sin embargo, al igual que prevé nuestra legislación, en caso de negativa injustificada de uno o más coautores, a la publicación, modificación o nueva utilización de la obra, dichos actos podrán ser autorizados por un tribunal, en las condiciones y en la forma establecida por el mismo. NAVARRO COSTA, R., *Concurrencia de titulares*, ob. cit., p. 114.

¹²²⁴ RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario a los derechos de explotación”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 266.

obra en colaboración abarcará el conjunto de la obra, lo que excluye la explotación individual y aislada de las aportaciones por parte del cesionario¹²²⁵. Como decíamos, el artículo 7.3 de la Ley de Propiedad Intelectual establece unas limitaciones a ese uso personal, como sería el perjuicio a la explotación común¹²²⁶, que podría darse, por ejemplo, con la publicación de una parte de la obra conjunta de forma separada, lo que incidiría negativamente en las ventas de la obra en colaboración¹²²⁷. Cualquier utilización económica de la obra debe garantizar el mantenimiento de su disfrute conjunto, con la idea de beneficiar a todos los creadores por igual. En concreto, se permitirá dicha explotación individual (no estipulada en contrario por contrato) salvo que la aportación entre en competencia con la obra en colaboración, o cuando la primera pase a formar parte de otra obra que compita en el mercado con la creación conjunta y tenga naturaleza similar. En ese sentido, en la doctrina, PÉREZ DE CASTRO se pregunta si sería perjudicial para la normal explotación de la obra que la aportación se explotara en un género idéntico, tal y como vimos que prevé el derecho francés. Propone como posible vía de interpretación tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Propiedad Intelectual, que establece una limitación temporal para el autor de la obra preexistente incorporada¹²²⁸. Pero como bien matiza la misma autora, aquí se trata de coautores y en el artículo 89 no, por lo que finalmente parece necesario remitirse a la casuística individual y la apreciación de los tribunales¹²²⁹.

En todo caso, deberá estarse a la relevancia de la aportación en el total resultante, pues si la obra en colaboración perdiera sentido sin ella, por la accesoriedad de las demás

¹²²⁵ GETE-ALONSO Y CALERA, M.C., “Comentario al artículo 43”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 776.

¹²²⁶ La explotación individualizada podrá establecerse mediante pactos de los diferentes coautores, que determinaran el criterio para decidir, por unanimidad o por mayoría necesaria, si se prohíbe o no dicha utilización separada, o cuando sea posible, en qué plazos deberá notificarse al resto de coautores. En último extremo, podrá pactarse la explotación individual en perjuicio de la obra conjunta, si se puede probar la imposibilidad de sacarle rendimiento a la obra final. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., *La cesión en exclusiva*, ob. cit., p. 110.

¹²²⁷ ROGEL VIDE, C., “Obras en colaboración y comunidad de bienes”, en DE LA CUESTA SÁENZ, J. M., VICENTE DOMINGO, E., CARRANCHO HERRERO, M.T., CABALLERO LOZANO, J.M., DE ROMÁN PÉREZ, R. (coord.), *Homenaje al profesor Carlos Vattier Fuenzalida*, Aranzadi, Pamplona, 2013, p. 1074.

¹²²⁸ Sobre esta limitación, ya vimos al hablar del contrato de transformación que no es una cuestión pacífica, pues parece posible realizar una obra audiovisual que no interfiera en la normal explotación de la obra objeto del contrato de transformación.

¹²²⁹ PÉREZ DE CASTRO, N., “Comentario al artículo 88”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit. 1184.

aportaciones, el perjuicio sobre el conjunto no permitirá su uso individualizado¹²³⁰. Es decir, no hay inconveniente en que el coautor de unos poemas musicados edite la parte literaria en un libro, ya que no afectará a la explotación de la obra realizada conjuntamente con el músico. Ahora bien, la cesión de un mismo texto a diferentes artistas para que realizaran canciones sobre el mismo sí que podría suponer un perjuicio para la explotación de las obras resultantes¹²³¹.

Un ejemplo claro de esa posibilidad de que uno de los autores de la obra pueda explotar su aportación de forma separada e incluso transformarla de forma independiente se da en las obras audiovisuales, para las que el artículo 88.2 de la Ley de Propiedad Intelectual permite, como se ha visto, la explotación individualizada cuando no perjudique al resto de coautores en la normal explotación de la obra en conjunto. Es decir cuando el nuevo producto no entre en competencia directa con la obra audiovisual¹²³². Un ejemplo habitual de explotación individualizada en el sector se da cuando el compositor de la banda sonora acuerda con un productor fonográfico la realización de un álbum con los temas aparecidos en la película, que en ningún caso podrá interpretarse como perjudicial para la obra en colaboración, sino que finalmente contribuye a su explotación¹²³³. Y aún en esa misma banda sonora, será posible que el propio compositor acabe transformándola posteriormente, como sucedió con la película “*Blade Runner*”; años después de la publicación de una primera versión, el compositor griego “Vangelis” realizó una nueva versión de su obra que incorporaba nuevos temas a la vez que realizaba modificaciones en los existentes. En cambio, no se entendería aceptable que el director de la película utilizase el metraje final y substituyera la banda sonora original por otra, o que el guionista de la película utilizara el mismo guión para la realización de una nueva película. En ambos casos, las obras resultantes sí que incidirían negativamente en los intereses patrimoniales de los coautores de la primera, por lo que la explotación separada no se entendería lícita. En todo caso, cuando no sea posible el acuerdo entre partes, será aplicable, como ya dijimos, el régimen previsto en

¹²³⁰ SERRANO GÓMEZ, E., “Divulgación y modificación”, ob. cit., p. 42.

¹²³¹ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 7”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 108.

¹²³² La explotación aislada de las aportaciones se fundamenta en que el contrato de producción tiene por objeto la obra final y no las diferentes aportaciones que lo conforman. Por ello, a éstas se les aplica el régimen de las obras en colaboración del artículo 7 de la Ley de Propiedad Intelectual.

¹²³³ SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 441.

el artículo 397 CC para la comunidad de bienes, por el cual se presumirán iguales las partes aportadas por los autores¹²³⁴.

3.3.1.4. En particular: el derecho de transformación del coautor

Debe prestarse especial atención a la posición del coautor en relación con su derecho de transformación. En la doctrina, a la hora de definir las relaciones entre los distintos coautores, RODRÍGUEZ TAPIA habla de “derechos de comunero sobre la obra común”, produciéndose una fáctica cesión de los derechos de cada uno a la comunidad creada¹²³⁵, lo que en la práctica se traduce en una limitación de las facultades de cada uno: sin el consentimiento del resto de miembros, podrán vetarse los actos de cada uno de ellos que repercutan en el conjunto de la obra. La propia Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 7.2, así lo prevé, estableciendo que será el criterio del juez el que resuelva las controversias que se generen ante la disparidad de voluntades de los autores¹²³⁶.

Sin embargo, el régimen de la comunidad de bienes será efectivo únicamente en aquellos casos donde las contribuciones sean inseparables¹²³⁷, aun existiendo un riesgo de que uno de los autores se apropie del conjunto de la obra¹²³⁸. Ahondando en la

¹²³⁴ NAVARRO COSTA, R., *Concurrencia de titulares*, ob. cit., p. 118.

¹²³⁵ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., *La cesión en exclusiva*, ob. cit., p. 108.

¹²³⁶ La duración de los derechos tendrá relevancia especial en la obra en colaboración, que serán 70 años desde la muerte del último coautor (artículo 28.1 de la Ley de Propiedad Intelectual). De todos modos, es posible que una de las aportaciones en la obra unitaria pasara al dominio público antes de que la obra en su conjunto lo haga (por ejemplo, la banda sonora de una película), lo que a la postre beneficiaría a los titulares de derechos sobre la obra vencida, pues seguirán recibiendo rendimiento por la obra conjunta aún después de que su aportación haya dejado de hacerlo a título individual. Precisamente para las obras musicales, la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual de 2015, transponiendo la Directiva 2011/77/UE, introdujo un segundo párrafo en el apartado 1 del artículo 28, con la siguiente redacción: “En el caso de las composiciones musicales con letra, los derechos de explotación durarán toda la vida del autor de la letra y del autor de la composición musical y setenta años desde la muerte o declaración de fallecimiento del último superviviente, siempre que sus contribuciones fueran creadas específicamente para la respectiva composición musical con letra.”

¹²³⁷ NAVARRO COSTA, R., *Concurrencia de titulares*, ob. cit., p. 114, RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 21”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 389 y ROGEL VIDE, C., “Obras en colaboración y comunidad de bienes”, ob. cit., p. 1077.

¹²³⁸ MARGONI, T., PERRY, M., “Ownership in Complex Authorship”, ob. cit., p. 32. El *copyright* norteamericano presume que, salvo pacto en contrario, los coautores comparten de forma equivalente la propiedad sobre la obra resultante (“*tenants in common*”), lo que significa que cada uno de ellos podrá usar o licenciar a terceros la obra en común sin la necesidad de obtener el consentimiento de los otros,

cuestión de la remisión a las reglas de la comunidad de bienes que se incluye en el artículo 7.4 de la Ley de Propiedad Intelectual, compartimos la interpretación doctrinal de que, en muchas ocasiones, las características de la obra en colaboración, como bien inmaterial, no permitirán su aplicación, pues éstas fueron diseñadas tomando como referencia a la comunidad romana, basada en la idea de cuotas sobre un bien material, respecto a las cuales los comuneros tenían libre y exclusiva disposición¹²³⁹. Esa circunstancia no puede trasladarse sin más a las obras en colaboración, pues en primer lugar serán habituales los pactos en cuanto a la participación de cada coautor o sobre la posible explotación separada de las aportaciones. Es decir, rige la autonomía de la voluntad y sólo en ausencia de pacto se presumirá que las aportaciones son iguales¹²⁴⁰. Igualmente, la inalienabilidad de los derechos morales hace imposible la aplicación de las reglas de la comunidad de bienes en cuanto a la enajenación del conjunto de la obra o parte de ella por parte de los comuneros, pues el autor siempre mantiene la relación de autoría con su obra y sólo será posible la cesión (o hipoteca) de sus derechos patrimoniales. Lo mismo sucede con la acción de división de la cosa, por la imposibilidad de transmitir *inter vivos* en los derechos de autor. Por todo ello, cuando las aportaciones sean individualizables y explotables por separado, compartimos la interpretación doctrinal que considera que una regla de mayorías es más respetuosa y efectiva para los derechos de cada autor participante la aplicación, al igual que para las posibles licencias exclusivas otorgados a terceros cesionarios. De esta forma, sería posible una gestión más práctica de la explotación individualizada de las prestaciones de cada autor, evitando situaciones de bloqueo por parte de coautores que se opusieran a su explotación, incluso cuando no tuviera afectación sobre el conjunto. En situaciones así, la aplicación de una regla de unanimidad obligaría a buscar una solución en vía judicial¹²⁴¹.

Es necesario señalar que los coautores de la obra podrán oponerse a alteraciones de la obra por parte de terceros o cesionarios de derechos de explotación que pudieran

más allá de un deber de información y de dar cuenta de los beneficios a repartir. Sólo en el caso de las licencias en exclusiva (entendidas como un “*transfer of copyright*” por el § 101 *USC*) se estará sujeto a un acuerdo por unanimidad. Se permite igualmente que puedan vender su parte a un tercero. CORREDOIRA Y ALFONSO, L., *La protección*, ob. cit., p. 61.

¹²³⁹ ROGEL VIDE, C., “Obras en colaboración y comunidad de bienes”, ob. cit., p.1066.

¹²⁴⁰ ROGEL VIDE, C., “Obras en colaboración y comunidad de bienes”, ob. cit., pp. 1072-1073.

¹²⁴¹ ROGEL VIDE, C., “Obras en colaboración y comunidad de bienes”, ob. cit., pp. 1077-1178.

resultar lesivas para su integridad¹²⁴². Eso no supone que cuando la transformación se centre en una aportación individualizada, los coautores tengan legitimación indistinta para oponerse: eso sólo ocurrirá cuando la transformación sea sobre el conjunto. Ahora bien, la indemnización que el coautor solicite por la afectación de su parte sí vendrá relacionada con el daño a la explotación común¹²⁴³. En todo caso, para explotar la transformación de una obra en colaboración, será necesario obtener un consentimiento expreso e indiscutible por parte del conjunto de coautores, en los términos que han sido expuestos en el trabajo. Eso significa que no podrá asimilarse el conocimiento de la situación con la autorización otorgada¹²⁴⁴. Debe tenerse en cuenta el derecho a la integridad del artículo 14.4 de la Ley de Propiedad Intelectual, reservado en este caso a los coautores. Como en toda transformación, cuando la obra posterior respete y mantenga los elementos esenciales de la obra anterior, gozará de validez y se reconocerá al autor de la obra derivada¹²⁴⁵.

¹²⁴² ESPÍN CÁNOVAS, D., *Las facultades del derecho moral*, ob. cit., p. 140. En cuanto al reconocimiento de un daño moral a consecuencia de un acto de transformación no autorizada de una obra en colaboración, encontramos casos recientes donde el tribunal parece decantarse por una presunción a favor del autor que los alega, como en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de Mayo de 2011, en un litigio que enfrentaba a dos coautores de una obra científica (vista al hablar de la extensión de la autorización). SAP Madrid (Sección 28ª), núm. 168/2011, de 20 mayo de 2011 (ponente Enrique García García). (AC 2011\1271). Uno de los autores, con la colaboración de terceros, llevó a cabo su transformación no autorizada, realizando modificaciones en su contenido y títulos y publicándolas bajo su única autoría. El tribunal si bien reconoció la infracción a la propiedad intelectual que dicha transformación representaba, aclaró que “Para que esté justificada la indemnización por daño moral debe evidenciarse que se haya producido un grado significativo de aflicción al sujeto pasivo de la infracción, de modo que ésta haya conllevado, en función de las circunstancias del caso, bien un sufrimiento o un padecimiento psíquico de relevancia para el afectado, o bien que se haya interferido de alguna manera en su reputación. Lo que ocurre es que cuando el daño moral depende de un juicio de valor consecuencia de la propia realidad litigiosa, o resulta de situaciones de notoriedad, no es exigible una concreta actividad probatoria, siendo aplicable la doctrina “*in res ipsa loquitur*” (acepción del latín que puede traducirse por “la cosa habla por sí misma”. Esta regla de prueba establece una presunción refutable de que el demandado fue negligente, exponiendo por medio de prueba que la condición o medio que causó la lesión estaba bajo el control exclusivo del demandado y que el daño acontecido responde a la existencia de negligencia por su parte. DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R., “El “resultado” en la obligación del médico. ¿ideas sensatas que pueden volverse locas?”, en *Estudios de derecho de obligaciones: homenaje al profesor Mariano Alonso Pérez*, La Ley, Madrid, 2006).

¹²⁴³ CARRASCO PERERA, A., “Comentario al artículo 7”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 140.

¹²⁴⁴ Así lo determinó la Audiencia Provincial de Madrid en un caso que enfrentaba a dos urbanistas que habían realizado obras conjuntamente, de las que uno de ellos se sirvió posteriormente para realizar un libro sobre la materia, obviando además la coautoría de la otra parte. SAP Madrid, Sección 12ª, núm. 290/2005, de 27 de abril de 2005 (ponente Fernando Herrero de Egaña y Octavio de Toledo). (AC 2005\1788).

¹²⁴⁵ AGÚNDEZ FERNÁNDEZ, A., *Estudio Jurídico*, ob. cit., p. 74.

a) El caso “Astérix”

En relación a los derechos sobre una obra en colaboración, nos permitimos tomar como ejemplo el caso de la obra gráfica “Astérix”, cuyo análisis puede servirnos para entender mejor la conexión entre este tipo de obras y el derecho de transformación de sus autores.

Para situar en contexto la obra en cuestión, es oportuno recordar que el dúo creativo formado por Goscinny, al guión, y Uderzo, a los lápices, lanzaron en agosto de 1959, el primer cómic de la serie, “Astérix el Galo”. Dicha colaboración se extendió durante décadas, dando como fruto más de 20 álbumes protagonizados por estos personajes¹²⁴⁶. Se trata de un fenómeno global, con más de 325 millones de ejemplares vendidos, siendo sus aventuras traducidas a 111 idiomas y dialectos. Además, la obra de Astérix ha sido adaptada al cine y a la animación, además de una infinidad de productos comerciales relacionados con la obra.

Tras la muerte de Goscinny, Uderzo decidió continuar con la obra y encargarse de todo el proceso creativo, guión y dibujo¹²⁴⁷. Para ello, al tratarse de una obra en colaboración, necesitó obtener la autorización de los herederos “*mortis causa*” del guionista original, pues, como recientemente señalamos, estas obras necesitan del permiso de todos los autores participantes para la transformación de sus personajes, escenarios y situaciones argumentales, con el fin de crear una nueva obra derivada. Tras

¹²⁴⁶ Al igual que sucedió con la obra “El Mago de Oz”, realizada conjuntamente por el novelista Frank Baum y el ilustrador W.W. Denslow. Pero a diferencia de la buena relación que mantuvieron los autores de “Astérix”, en 1904, después de una serie de desavenencias, Baum y Denslow pasaron a publicar sus propias historias basadas en el mundo de “Oz”, de forma individual y separada. Estas versiones rivales de “Oz” se publicaron en forma de tiras cómicas para periódicos, con los títulos “*Scarecrow and Tin-Man*” de Denslow, y “*Queer Visitors from the Marvelous Land of Oz*” por Baum. Paradójicamente el paso del tiempo ha vuelto a unir a los autores, pues ambas obras se han publicado recientemente de forma conjunta, por primera vez y de forma restaurada, en el libro “*Queer Visitors from the Marvelous Land of Oz: The Complete Comic Strip Saga 1904-1905, Featuring the Complete Scarecrow & the Tinman by W.W. Denslow, and Many Other Comic Delights*”. <http://blog.newsarama.com/2009/09/24/Superman-secret-origin-and-the-two-wizards-of-oz/>.

¹²⁴⁷ Debemos recordar que la previsión de la legislación francesa sobre derecho de autor establece que en el caso de obras con varios autores, el fin del período de protección del derecho de autor se calcula a partir de la fecha de la muerte del último autor superviviente. En este caso, los derechos de autor en la obra en colaboración finalizarán 70 años después de la muerte de Albert Uderzo. DE ICAZA, M., *Tirer Les Leçons du Passé, Créer L’avenir: Les Arts et le Droit D’auteur*, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 2007, p. 28. (http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/fr/copyright/935/wipo_pub_935.pdf)

la jubilación del dibujante original, un nuevo álbum de “Astérix” vio la luz en 2013¹²⁴⁸, siendo el primer cómic de toda la serie en que ninguno de los dos creadores originales participó, pues tanto el guión como el dibujo fueron realizados por nuevos artistas. Esta circunstancia tiene otra vez repercusión desde la perspectiva del derecho de transformación pues para la realización y explotación de esta nueva obra derivada, fue necesario recabar el consentimiento de Uderzo y de nuevo de los herederos de los derechos de Goscinny.

3.3.1.5. El derecho moral de modificación del coautor

Para que un autor pueda ejercitar su derecho moral de modificación, necesitará de la autorización del resto de coautores¹²⁴⁹ (artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Intelectual), pues el sentido unitario de la obra que la ley establece para este tipo de trabajos necesita de unanimidad para realizar cambios sustanciales que tengan repercusión en el conjunto final, sin que sea relevante que las aportaciones sean separables del total, ni su extensión o relevancia en el conjunto¹²⁵⁰. Dicho condicionamiento en la práctica puede resultar complicado pues en la mayoría de supuestos ejecutar una modificación parcial acabará afectando a la obra en colaboración¹²⁵¹. El carácter irrenunciable de este

¹²⁴⁸ <http://www.asterix.com/coleccion/albumes/asterix-y-los-pictos.html>.

¹²⁴⁹ CARRASCO PERERA, A., “Comentario al artículo 7”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 138. De igual forma ocurre en el derecho alemán; el § 9 *UrhG* prevé que cada autor participante de la obra debe solicitar a los otros autores la autorización para publicar, explotar o transformar la obra en colaboración, siempre y cuando ese consentimiento pueda ser considerado apropiado en buena fe. Por ello, se resalta la necesidad de que se formalicen pactos contractuales para gestionar estos supuestos. LEMKE, C., “Germany”, en CAMPBELL, D (dir.), *Entertainment Law*, ob. cit., p. 130. En relación a la transformación del resultado final por parte de uno de los autores, se exige el acuerdo con el resto de coautores, con el límite obvio de la buena fe. A la inversa, todo coautor está capacitado para actuar contra transformaciones no autorizadas de la obra final por parte de terceros. DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., p. 54.

¹²⁵⁰ SERRANO GÓMEZ, E., “Divulgación y modificación”, ob. cit., p. 32.

¹²⁵¹ En la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 20 de mayo de 2011 (citada en el capítulo 1 al hablar del alcance de la autorización), el caso enfrentó a los coautores de una serie de manuales académicos, por la actualización y publicación de la obra por uno de ellos sin la autorización del otro. En primer lugar, el tribunal establece que estamos ante una obra en colaboración cuando “varios autores contribuyen con su labor de un modo indistinguible a un resultado común, que conlleva la creación con sus aportaciones de una obra única, el fruto de tal contribución conjunta merece la calificación jurídica de obra en colaboración”. En el caso, en concreto, las tres obras en litigio merecieron esa consideración por el tribunal, reconociendo los derechos de propiedad intelectual a todos sus coautores. Ante la alegación de la parte demandada de que se trataba de obras nuevas, el tribunal realizó un peritaje profesional sobre las mismas, y al compararlas con las originales, se observó un porcentaje de coincidencia muy alto entre

derecho obliga pues al consenso absoluto¹²⁵², dejando la vía judicial abierta en caso de falta de acuerdo, dónde el juez en principio dará prioridad al interés común sobre la obra¹²⁵³. El juez deberá dirimir si la negativa a la autorización es conforme a la buena fe o constituye un abuso de derecho, si bien no se especifican las razones para la oposición a la modificación, por lo que podrá basar su decisión en un abanico amplio de criterios de oportunidad, morales, económicos, sin obviar la posibilidad de establecer la correspondiente indemnización al autor que viera frustrada su pretensión de cambio. Entre los condicionantes de la decisión del juez puede darse relevancia al momento en que se quiera realizar la modificación: será aceptable cuando se realice antes de darse por finalizada la obra en su conjunto, mientras que una vez terminada, el hecho de que haya sido divulgada o no también tendrá efectos distintos; si no lo ha sido, la modificación sólo tendrá efectos entre los autores participantes; si ya ha sido divulgada, deberá estarse a los posibles derechos de terceros cesionarios sobre la obra, si bien en ambos supuestos se necesitará de la unanimidad para que se dé el cambio. Ahondando en los condicionantes de la decisión del juez, la doctrina aporta acertadamente el siguiente criterio¹²⁵⁴: se deberá tener en cuenta la conducta previa de los coautores en relación a la explotación de la obra antes de la falta de acuerdo, en conexión con el requisito de buena fe; las expectativas previas de cada autor sobre el resultado a obtener con la colaboración; los efectos sobre la explotación conjunta en caso de producirse la

ellas. No obstante, se descartó que se tratara de una reproducción, pues las modificaciones realizadas debían ser entendidas como una transformación no autorizada, por lo que la necesidad de obtener la autorización del autor de la obra preexistente para su explotación era imperativa. Además, el demandado incorporó en las actualizaciones el nombre del autor de las obras anteriores, dando a entender que se trataba de una obra en colaboración. El tribunal reconoció al demandante la facultad de exigir la retirada de su nombre de las mismas, ya que en virtud del derecho moral a la paternidad de la obra, que en este caso tendría un efecto inverso, un creador puede oponerse a la atribución como propia de una obra que no es suya. SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 168/2011, de 20 mayo de 2011 (ponente Enrique García García). (AC 2011\1271).

¹²⁵² Podría optarse excepcionalmente por aceptar un acuerdo por mayoría cuando se apreciara un abuso de derecho por parte de alguno de los autores. SERRANO GÓMEZ, E., “Divulgación y modificación”, ob. cit., p. 39.

¹²⁵³ En Italia, a falta de una mención expresa en la legislación sobre derecho de autor, han sido los tribunales quienes han establecido que la utilización de elementos de la obra colectiva deben contar con la autorización de los otros autores. En el caso visto por la Corte de Roma el 18 de Diciembre de 1998, se consideró que el nombre de un grupo musical constituía un supuesto similar a un “nombre corporativo”, el cual identificaba a todo el grupo. Por ello, el nombre sólo podía ser usado con la autorización de todos los miembros, los cuales, cuando fueran excluidos del grupo, deberían abstenerse de explotar su nombre, para evitar supuestos de confusión con las actividades del grupo. LAZZARETTI, A., ROSSI, E., “Italy”, en CAMPBELL, D. (dir.), *Entertainment Law*, ob. cit., p. 259. En Alemania, donde también se exige el consenso y el respeto a la buena fe contractual, se remite de igual forma a la vía judicial para las obras de los §§ 8 y 9 *UrhG*. DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., p. 55.

¹²⁵⁴ SERRANO GÓMEZ, E., “Divulgación y modificación”, ob. cit., p. 40.

modificación; el momento en que se produce el desacuerdo; la existencia de acuerdos previos entre los autores sobre como dirimir las posibles diferencias surgidas en el proceso; y por último los posibles perjuicios causados a terceros cesionarios.

3.3.1.6. El supuesto particular de la obra cinematográfica

La facultad de transformar la obra presenta una peculiaridad en el formato cinematográfico, teniendo en cuenta que la obra audiovisual dista en cierta forma de la obra en colaboración tradicional. Como vimos anteriormente, en éstas interviene de forma relevante la figura del productor, quien ostenta en la ley una serie de derechos a compatibilizar con los de los autores participantes, al presumirse una cesión en exclusiva de los derechos de explotación de la obra (artículo 88 de la Ley de Propiedad Intelectual).

Por otro lado, la autoría compartida de este tipo de obras hace indispensable la necesidad de establecer acuerdos en relación a sus futuras adaptaciones. Se antoja indispensable la introducción en los contratos de producción de cláusulas específicas que regulen la cesión del derecho de transformación por parte de todos los autores de las obras utilizadas, bien sea para utilizar una obra anterior en otro formato sobre el que se desarrollará la obra cinematográfica, bien sea la adaptación de una obra del mismo medio. Ahora bien, la creación de obras derivadas a partir de una obra cinematográfica o de las aportaciones individualizadas que la forman obliga, como en toda obra en colaboración, a respetar el derecho de transformación de los autores reconocidos. Si no fuera así y alguno de los autores realizase adaptaciones de forma individual, el resto de autores (o titulares cesionarios del derecho) podrían ejercer acciones para defender su derecho e impedir la explotación de la obra resultante.

a) El caso “James Bond”

Nos permitimos explicar la relevancia del derecho de transformación en las obras audiovisuales con un caso real, en relación al personaje literario y cinematográfico de

“James Bond”, creado por el escritor británico Ian Fleming. Éste, al inicio de la década de 1960, unió fuerzas con el guionista Kevin McClory para crear el que debía ser el guión de la primera película basada en el famoso agente secreto. Es decir, el guión resultante acabó resultando una obra en colaboración entre ambos, lo que los convertía en coautores con derechos exclusivos sobre su utilización. Finalmente el proyecto no cuajó pero Fleming acabó usando partes sustanciales del guión para crear la novela “Thunderball” en 1961. Se dio aquí una situación a la inversa poco común como es la de utilizar el guión de un film que nunca se realizó para realizar una novela, cuando lo habitual en el sector es basarse en una novela anterior para producir una película. En términos legales, Fleming realizó una transformación del guión anterior (que no plagio, por las sustanciales aportaciones del segundo a la obra inicial) y publicó el libro sin la necesaria autorización del coautor de la preexistente.

A partir de ahí, el personaje de “007” se vio envuelto en un proceso judicial en el Reino Unido que se alargó hasta principios de los años 80, siendo su primer capítulo la demanda presentada por McClory por plagio del guión en 1961. El caso fue resuelto por la *High Court* de Londres el 3 de diciembre de 1963. Durante el proceso, Fleming admitió la transformación del guión para la redacción de la novela, llegando a un acuerdo con el demandante para compartir su *copyright* y cederle los derechos de adaptación cinematográfica. Además, el tribunal impuso a Fleming que el nombre de McClory apareciera como coautor en todas las futuras ediciones del libro. Años más tarde, el guión original de “Thunderball” acabó generando no sólo una película (con el mismo título de 1964, esta vez con la autorización de sus coautores) sino que, en 1983, el propio McClory produjo “*Never Say Never Again*” (“Nunca Digas Nunca Jamás”, en España), que a su vez era una nueva adaptación de la novela.

La producción de la segunda película llevó de nuevo a “Bond” a los tribunales ingleses, esta vez siendo los demandantes los herederos de Fleming, quienes consideraban que la obra no se trataba de una adaptación de la novela, sino que únicamente usaba elementos protegidos de la obra de la creación de Fleming (personajes, argumentos, o nombres) para realizar una nueva película que se aprovechara del tirón comercial de la creación

literaria de Fleming¹²⁵⁵. El tribunal desestimó la demanda al entender que la obra era propiamente una transformación de la anterior: en ambas el protagonista era el espía británico James Bond (interpretado por Sean Connery, que ya lo interpretó en el film “Thunderball”) y el argumento y su desarrollo se reproducían tanto en la novela como en la película (la organización “Spectre” planeaba un ataque nuclear mediante el secuestro de una base militar y la intervención del agente frustraba sus planes). Por consiguiente y de acuerdo con el acuerdo celebrado en 1963 por el que McClory ostentaba el derecho de realizar cualquier obra derivada basada en la novela, la nueva película cumplía los requisitos para ser considerada como tal.

3.3.2. Obra colectiva

Otro supuesto donde también se da una comunidad de aportaciones creativas es en la obra colectiva. Se produce en estos casos una fusión de las aportaciones en una creación única y autónoma, cuya característica definitoria es la de ser realizadas bajo la tutela y dirección de un sujeto, el cual será el encargado de divulgarla bajo su nombre¹²⁵⁶.

En el derecho comparado, estas obras encuentran, al igual que las obras en colaboración, reconocimiento específico en la mayoría de legislaciones nacionales (por ejemplo, en Estados Unidos¹²⁵⁷, Italia¹²⁵⁸ o Francia¹²⁵⁹), con la excepción del Reino

¹²⁵⁵ *O'Neill and Others v Paramount Pictures Corporation and Others*, Court of Appeal (Civil Division), 20 July 1983.

¹²⁵⁶ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 8”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 109.

¹²⁵⁷ En EE.UU., el artículo 101 USC las define como “*a work, such as a periodical issue, anthology, or encyclopedia, in which a number of contributions, constituting separate and independent works in themselves, are assembled into a collective whole*”. Se diferencian de las colecciones por el hecho de que, en la obra colectiva, cada una de los componentes separados son a su vez obras protegibles. Más adelante, el artículo 201(c) establece los derechos de los participantes en una obra colectiva. Así, se establece que los derechos de autor de cada contribución individual de una obra colectiva serán distintos de los derechos de autor de la obra colectiva en su totalidad, y recaerán inicialmente en el autor de la contribución. Cuando no se haya dado una transmisión expresa de los derechos inherentes del autor participante en la obra colectiva, se presume que éste ha adquirido sólo el privilegio de reproducción y distribución de su contribución en el trabajo colectivo especial, así como de cualquier revisión del mismo y de cualquier obra colectiva posterior de la misma serie. SCHWARTZ, E., NIMMER, D., “United States”, ob. cit. p. 29.

¹²⁵⁸ En Italia, ya desde la Ley de Derecho de Autor de 1941, se ha protegido el concepto de obra colectiva en su artículo 3, entendida ésta como la unión de diversas elaboraciones intelectuales con el objeto de crear una obra unitaria “constituidas por la reunión de obras o de partes de obras que tengan carácter de

Unido y Alemania¹²⁶⁰.

En nuestra legislación, encontramos una mención expresa en el artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual: “Se considera obra colectiva la creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada”. De hecho, la diferencia principal entre la obra colectiva y la derivada se encuentra precisamente en que las aportaciones preexistentes se han creado con la finalidad de ser incorporadas a la obra colectiva, mientras que en la obra

creación autónoma, como resultado de la selección y de la coordinación para un determinado fin literario, científico, didáctico, religioso o artístico”. La jurisprudencia y la doctrina italiana han dado multitud de ejemplos, pues el contenido del artículo 3 es ilustrador: así se han considerado como tal los programas de televisión y radio, los telediarios, los cómics, las colecciones discográficas, las guías turísticas, las exposiciones de arte y en algunos casos las obras multimedia. UBERTAZZI, L.C., MARCHETTI, P., *Commentario*, ob. cit., 1465. En cuanto a su autoría, el artículo 7 establece que “*E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa*”, por lo cual le corresponderán el ejercicio de los derechos morales sobre la obra, mientras que los derechos patrimoniales recaerán sobre el mismo o el editor de la misma obra, cuando exista esa relación jurídica (artículo 38). El redactado del artículo obedece a la voluntad del momento de reforzar la titularidad de los directores y editores de las publicaciones de esta clase de obras. Con todo, podría apreciarse un déficit de creatividad en dicha actividad, más aún cuando el artículo utiliza la expresión “es considerado” y no “es” para hablar de su autor. DELGADO PORRAS, A., “La obra colectiva ¿un hallazgo o un pretexto?”, en DELGADO PORRAS, A. (coord.), *Derecho de autor*, ob. cit., pp. 433 y 437.

¹²⁵⁹ En el derecho francés, el artículo L113-2 CPI las define como: “*Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé*”. En resumen, la obra debe ser creada a iniciativa y dirección de un editor, publicada bajo su nombre y participada por una pluralidad de autores, cuyas aportaciones quedaran fusionadas de tal forma que no sea posible atribuir a cada autor un derecho “distinto” sobre el conjunto. Además, la obra deberá ser editada, divulgada y publicada bajo el nombre del editor que dirigió la empresa, el cual será el propietario de la obra colectiva y quedará investido de los derechos de autor (artículo L 113-5). LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., p. 53. En cuanto a las contribuciones de los diferentes autores, por analogía con las previsiones sobre los artículos publicados en periódicos (artículo L 121-8), se permitirá su explotación separada siempre que no perjudique a la de la colectiva. En cuanto el derecho moral, corresponderá a cada uno de los autores sin más límite que la “necesaria armonización de la obra en su totalidad”. DELGADO PORRAS, A., “La obra colectiva ¿un hallazgo o un pretexto?”, en DELGADO PORRAS, A. (coord.), *Derecho de autor*, ob. cit., p. 442 y 444.

¹²⁶⁰ En el derecho alemán no se encuentra una definición de obra colectiva. Por ello, debe deducirse que los autores de la obra colectiva, cuando se produzca de la forma que se describe en nuestra legislación, serán todos los creadores de las distintas partes que la componen, de acuerdo al principio general del derecho de autor alemán que considera autor al que se le encargue la tarea. No obstante, el § 43 *UrhG* introduce una cláusula final que facilita la interpretación favorable al supervisor/empleador, al establecer que el reconocimiento de la autoría de todos los participantes se dará “salvo disposición en contrario de conformidad con los términos o la naturaleza de la relación laboral o de servicio”. DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., p. 56.

derivada eso no se entiende necesario¹²⁶¹.

De lo dispuesto se desprende que otra característica esencial es que los autores que hayan realizado aportaciones creativas de forma individualizada al conjunto no disfrutarán de la consideración de autores del resultado final. Será en estos casos, el coordinador y editor el que tendrá, salvo pacto en contrario¹²⁶², la titularidad en exclusiva de los derechos derivados de la obra resultante¹²⁶³. Es decir, se da una relación jerárquica que difiere del plano igualitario de los autores de la obra en colaboración; aquí, la persona física o jurídica que tuvo la iniciativa de realizar la obra conjunta dirige y supervisa el contenido de las partes de cada autor que acabarán constituyendo el resultado final. En todo caso, hay que tener claro que en la obra colectiva concurren dos derechos morales diferentes: el del promotor sobre la obra en su conjunto y el de los autores sobre sus respectivas aportaciones¹²⁶⁴.

3.3.2.1. La explotación individualizada de las aportaciones y su transformación

En principio, nada impide la explotación separada de las aportaciones por parte de cada uno de sus creadores, siempre y cuando no interfieran en la propia explotación normal de la obra en su conjunto y no se haya producido una cesión en exclusiva al promotor¹²⁶⁵. Este requisito debe interpretarse en el sentido de que la obra colectiva no se vea desnaturalizada por la explotación separada de uno de sus componentes. No es

¹²⁶¹ CÁMARA ÁGUILA, M.P., “La obra colectiva: ¿solución o problema?”, *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual* (35), 2010, p. 34.

¹²⁶² Podrá establecerse, habitualmente por vía contractual, que la titularidad sobre los derechos de explotación de la obra colectiva sea compartida, además de la reserva de determinados derechos de explotación (por ejemplo, la traducción o adaptación). “Comentario al artículo 8”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 111. En Francia, algunos autores entienden que los autores participantes en la obra colectiva no podrán oponerse a la explotación comercial de la obra en formas no cubiertas en sus contratos. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., p. 31. La jurisprudencia, sin embargo, no ha sido tan rotunda y ha exigido la cesión total y expresa de los derechos patrimoniales, debiendo justificar el coordinador que tiene el consentimiento para cada forma de explotación, sin descartar la participación de los autores que contribuyeron en los beneficios de esa explotación derivada. LUCAS, A., LUCAS, H.-J., LUCAS-SCHLOETTER, A. *Traité*, ob. cit., p. 222.

¹²⁶³ Con la excepción del derecho de colección del artículo 22 de la Ley de Propiedad Intelectual, que por su naturaleza irrenunciable implica que el coordinador no estará facultado a explotar las aportaciones a la obra colectiva en forma de colecciones. BATALLER I RUÍZ, E., *La obra colectiva*, ob. cit., p. 108.

¹²⁶⁴ BERDAGUER MOSCA, J., *Obra colectiva y derecho de autor*, Las Rozas, La Ley, p. 196.

¹²⁶⁵ BERDAGUER MOSCA, J., *Obra colectiva*, ob. cit., p. 270.

suficiente que las aportaciones sean identificables por sí mismas, sino que lo relevante será que éstas hagan perder el sentido unitario de la obra final si fuera explotadas de forma separada, afectando su función, tal y como fue concebida por su impulsor¹²⁶⁶. La obra será colectiva cuando las aportaciones no tengan suficiente autonomía individual, sino que sólo tengan sentido cuando formen parte del resultado final de la obra. Sin embargo, no debe confundirse la obra colectiva con que una obra determinada forme parte de una colección¹²⁶⁷. En aquellos casos donde las obras se editaron a lo largo del tiempo, se publicaron de forma individualizada y no constaba su determinación concreta mediante la especificación de sus contenidos y títulos, no podrá hablarse de una obra unitaria¹²⁶⁸.

Este régimen tiene determinadas implicaciones en relación con el derecho de transformación. Tanto por lo que se refiere a las facultades sobre la aportación realizada, como a la necesidad de llevar a cabo una previa transformación. En primer lugar, las facultades de transformación se regirán por lo pactado. En otras palabras, no hay inconveniente en ceder el derecho de transformación al editor de la obra colectiva por vía contractual, pero cuando la transformación y explotación separada de las aportaciones no haya sido especificada, se exigirá la autorización expresa de sus

¹²⁶⁶ Ese requisito fue tomado en cuenta por la Audiencia Provincial de Madrid en un supuesto que giraba en torno a unos libros didácticos dirigidos al público infantil, el cual incorporaban fonogramas. El fallo recogía, en primer lugar, que la utilización de la obra musical dentro del libro educativo debía considerarse incluido en la explotación habitual del promotor de la obra, pues la elaboración de métodos educativos no era ajena al uso de soportes fonográficos. Seguidamente, la sentencia entendió que no era posible la explotación individualizada de la música contenida porque desnaturalizaría el sentido de la obra colectiva: “si bien la contribución personal de cada autor se funde en una creación única y autónoma, ello no puede interpretarse en el sentido que [...] se explote aquélla separadamente de tener entidad propia al margen de su fusión o inserción en la colectiva. [...] el que las obras musicales sean identificables no implica que no concurra el supuesto de obra colectiva”. SAP Madrid, Sección 10ª, núm. 1109/2004, de 13 de diciembre de 2004 (ponente Juan Luis Gordillo Álvarez Valdés). (JUR 2005\47867).

¹²⁶⁷ BATALLER I RUÍZ, E., *La obra colectiva*, ob. cit., p. 93.

¹²⁶⁸ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Sentencia de 29 de marzo de 2001”, ob. cit., p. 805. En la ya citada sentencia sobre manuales contables (vista al hablar del contrato de edición), la demanda se centraba en que la última actualización no fue realizada por éste, lo que hizo que el demandante exigiera la restitución de sus derechos sobre la obra, tanto el derecho a la integridad, como el de su explotación patrimonial. En primera instancia, la petición fue desestimada al entender que se trataba de una obra colectiva, cuya autoría quedaba en manos de su supervisor, en este caso la editorial. No obstante, tanto la posterior sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao, como la sentencia del Tribunal Supremo, rechazan esta concepción colectiva de la obra, al entender que si bien la idea original de la creación fue del demandado, su elaboración y composición expresa fue realizada a título personal por el demandante, lo que le confiere la condición de autor, aunque ésta fuera publicada dentro de una colección generalista de obras. La inexistencia de una “reunión de aportaciones de diferentes autores” en el sentido del contenido del artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual, descarta la posibilidad de hablar de obra colectiva (o en colaboración). STS, Sala de lo Civil, núm. 331/2001, de 29 de marzo de 2001 (ponente José de Asís Garrote). (RJ 2002\10216).

autores¹²⁶⁹. El titular de la obra colectiva puede utilizar la aportación dentro del conjunto, pero no ostentará derechos sobre las distintas aportaciones de forma separada, como puede verse, por ejemplo, en relación con una recopilación de canciones en un CD; el productor tendrá los derechos sobre la antología realizada pero no podrá explotar individualmente las canciones incluidas si no ostenta los derechos sobre los temas de forma individualizada¹²⁷⁰.

En segundo lugar, la facultad de transformación se entenderá cedida en la medida que sea necesaria para realizar la obra colectiva. En esos casos, el coordinador de la obra tendrá la consideración de autor de las obras derivadas resultantes¹²⁷¹. Para ello, la cuestión será si es necesario obtener la autorización de los autores respectivos en relación a la cesión del derecho de transformación para la incorporación de una aportación a una obra colectiva. En nuestra opinión, si como venimos defendiendo la combinación de una obra con otras en un nuevo contexto creativo supone un acto de transformación, entonces los autores que ceden sus aportaciones a una obra colectiva ceden con ello su derecho de transformación a su coordinador, al menos para aquellas transformaciones encaminadas a la producción del resultado final.

Eso supone que éste se entenderá autorizado a modificar tales aportaciones con el fin de encajarlas en la obra colectiva resultante¹²⁷². Tomemos como ejemplo las obras audiovisuales o multimedia, en que las aportaciones individuales no necesariamente aparecen de forma íntegra: se habrán podido producir cortes, nuevos montajes del metraje audiovisual, arreglos sobre las partes musicales, o traducciones sobre textos. Por todo ello y en atención a la naturaleza de la obra colectiva, es necesario atribuir a su coordinador esta facultad de transformación sobre las partes que, obviamente, tendrá su límite en lo pactado en el contrato de cesión. A falta de mención expresa en el contrato, sólo aquellas modificaciones que no respondan a la normal explotación de la obra

¹²⁶⁹ Eso no excluye que el coordinador pueda exigir a los autores que modifiquen sus aportaciones de forma que se ajuste al contenido previsto para la obra colectiva en el contrato. BERDAGUER MOSCA, J., *Obra colectiva*, ob. cit., p. 267.

¹²⁷⁰ CORREDOIRA Y ALFONSO, L., *La protección*, ob. cit., p. 62.

¹²⁷¹ BATALLER I RUÍZ, E., *La obra colectiva*, ob. cit., p. 102.

¹²⁷² CÁMARA ÁGUILA, M.P., "La obra colectiva", ob. cit., p. 49.

colectiva, sean ajenas a la actividad habitual del empresario¹²⁷³ o afecten a la integridad de los autores participantes, en el sentido de que desnaturalicen su aportación,¹²⁷⁴ o de aquellas realizadas con posterioridad a la divulgación de la obra necesitarán de una previa autorización¹²⁷⁵.

3.3.2.2. Legitimación contra actos de transformación

En una primera aproximación, del tenor del artículo 8 de la ley se sigue que la titularidad de los derechos sobre la obra corresponde al promotor de la obra¹²⁷⁶. La falta de diferenciación entre clases de derechos nos hace entender que la atribución de facultades incluye tanto los de tipo moral como patrimonial. Debe determinarse entonces si el promotor tiene la condición de autor, para precisar el alcance de sus facultades, con particular atención a la transformación.

La primera cuestión que se plantea entonces será, determinar si la titularidad de derechos del promotor es equivalente a autoría. Para ello, por un lado, debemos detener la atención en valorar si la actividad de iniciativa y coordinación realizada por la persona (física o jurídica) que dirige la obra puede considerarse un esfuerzo intelectual protegible. En nuestra opinión así es, pues en la confección de la obra colectiva se produce un esfuerzo creativo durante las distintas fases del proceso¹²⁷⁷; inicialmente,

¹²⁷³ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 51”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 842.

¹²⁷⁴ CÁMARA ÁGUILA, M.P., “La obra colectiva”, ob. cit., p. 50.

¹²⁷⁵ BATALLER I RUÍZ, E., *La obra colectiva*, ob. cit., p. 106.

¹²⁷⁶ El artículo 28.2 de la Ley de Propiedad Intelectual establece la duración de los derechos sobre la obra colectiva en base a dos escenarios: si la obra se publica bajo el único nombre de su promotor, la duración será de 70 años desde su divulgación; si se identifica a los colaboradores, entonces los derechos durarán toda la vida de los coautores y setenta años desde la muerte o declaración de fallecimiento del último autor de una aportación superviviente. BERDAGUER MOSCA, J., *Obra colectiva*, ob. cit., p. 280. Debemos recordar que el autor de una aportación mantiene sus derechos morales sobre la misma, pero no ostenta un derecho de paternidad sobre el conjunto, por lo que no puede exigir que su nombre aparezca en la portada de la obra colectiva. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 8”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 112.

¹²⁷⁷ Un ejemplo de cómo los tribunales han valorado la aportación creativa del promotor de una obra colectiva para su consideración como autor se encuentra en la sentencia que resolvió sobre la confección de la obra “Gran Enciclopedia Canaria”: “El mérito del Sr. Jesús Luis fue concebir la enciclopedia, diseñarla, hacer la lista de los términos, seleccionar a las personas que harían las voces, determinar la extensión de cada término, lo que exige saberes de conjunto y además hizo lo que tiene que hacer un coordinador que es darle unidad a la prosa de la enciclopedia. [...]Por ello considera al Sr. Jesús Luis

con la elección de la materia y el contenido a tratar; posteriormente, en la elección del colectivo de autores que participarán en la obra y la asignación de las materias relevantes para el resultado final a cada uno de ellos; y finalmente, con la elección, descarte, ordenación y revisión de los contenidos aportados para su posterior divulgación de forma estructurada en la obra colectiva final, que se relacionan, como ha tenido ocasión de verse, con la consideración de originalidad en la composición con la que se reconoce a determinadas obras derivadas¹²⁷⁸.

Por lo tanto, no parece que haya obstáculo en considerar al promotor como el “creador” de la obra o, como mínimo, en el elemento generador y supervisor de la obra creada, si bien el artículo 8 parece resistirse a llamarle propiamente “autor”. Lo que no parece discutible es que tendrá atribuidos todos los derechos sobre la obra, incluida la facultad de oponerse a las transformaciones no autorizadas. Como ahora interesa destacar, el artículo 8 concede a la persona física o jurídica que edita y divulga la obra la misma protección que se concede a los autores, lo que implica que no sólo las facultades patrimoniales sino también las morales recaerán sobre aquel que haya dirigido y promovido el proceso de creación¹²⁷⁹. De este modo, no es dudoso que le correspondan los derechos de modificación de la obra (artículo 14) y de transformación (artículo 21).

No es pacífica, sin embargo, la determinación de la posición en que, de forma particular en relación transformación, se encuentran quienes participan en la obra colectiva. Parte de la doctrina defiende que el titular de la obra será el sujeto legitimado para oponerse a

autor de la obra, ya que intervino en la redacción de todas las voces, por cuanto en este tipo de proyectos tiene que ser así para lograr una visión de conjunto. La intervención del coordinador lo era tanto en la forma como en el contenido”. SAP Santa Cruz de Tenerife, Sección 3ª, núm. 253/2003, de 25 de abril de 2003 (ponente Macarena González Delgado). (AC 2003\1601).

¹²⁷⁸ Con todo, la doctrina dista de ser pacífica en esta interpretación. Mientras que BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 12”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 203, defiende esa posibilidad, RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 8”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 113, MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 100, y CÁMARA ÁGUILA, M.P., “La obra colectiva”, ob. cit., p. 20, sólo lo consideran posible si quien dirige la elaboración de la obra compuesta es una persona física. BATALLER I RUÍZ, E., *La obra colectiva*, ob. cit., p. 52, también se muestra reacio a considerar autoría la actividad llevada por el impulsor de la obra, al considerar que en este caso no se produce una actividad creativa como en las obras previstas, por ejemplo, en el artículo 12 de la Ley de Propiedad Intelectual, sino que más bien se lleva a cabo una iniciativa empresarial dirigida a producir la obra final. BERDAGUER MOSCA, J., *Obra colectiva*, ob. cit., p. 202, por su parte, entiende que no es condición indispensable para la atribución de la titularidad de la obra colectiva al promotor que su aportación sea creativa, sino que está se le atribuye legalmente por el hecho de que su actividad dé a luz una obra original.

¹²⁷⁹ CÁMARA ÁGUILA, M.P., “La obra colectiva”, ob. cit., p. 27.

toda transformación no consentida de la obra en su conjunto, quedando al margen los autores contribuyentes, pues debe entenderse que la lesión a una parte de la obra colectiva comporta una lesión al derecho de la misma en su conjunto, al tratarse de un concepto unitario con una esfera de protección común¹²⁸⁰. Sin embargo, otros autores defienden que la alteración de la obra en su conjunto afecta a los autores de las aportaciones, al entender que las modificaciones en el resultado pueden repercutir en la reputación de los autores participantes, por lo que estarían legitimados a oponerse a dichas transformaciones, al menos en la perspectiva que ofrece la tutela de los derechos morales¹²⁸¹.

A nuestro entender, la ley es clara en cuanto a que los autores de las diferentes aportaciones no gozan de un derecho sobre el conjunto de la obra realizada, salvo pacto en contrario. Es decir, será posible ampliar la titularidad sobre la obra a todos sus participantes cuando así se acuerde, al modo que sucede con la obra en colaboración, pero se presume de inicio que estos no ostentarán facultades sobre el conjunto. Eso no significa que se produzca una renuncia de su autoría sobre sus aportaciones, porque el elemento personal del autor no permite que esto suceda en nuestra ley: el autor seguirá siendo considerado el autor de su parte¹²⁸², siempre y cuando ésta sea suficientemente relevante y original por sí misma, pudiendo actuar contra las alteraciones dañinas que le afecten¹²⁸³. Pero por el mismo hecho de que la obra colectiva se fundamenta en un conglomerado de obras unificadas para un resultado final, la obra resultante tiene una identidad propia y diferente de los elementos que la han construido.

¹²⁸⁰ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., *La cesión en exclusiva*, ob. cit., p. 114.

¹²⁸¹ BATALLER I RUÍZ, E., *La obra colectiva*, ob. cit., p. 106.

¹²⁸² Criterio seguido en Francia, donde se reconocerán los derechos morales del autor sobre su aportación, si bien los tribunales limitan el ejercicio de estos derechos por la necesidad de preservar la armonía del conjunto de la obra colectiva. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., "France", ob. cit., p. 55.

¹²⁸³ Nos parece acertada la reflexión de RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., *La cesión en exclusiva*, ob. cit., p. 249, sobre los supuestos en que el responsable de una obra colectiva utilizara la aportación de un autor en una obra con un contenido ideológico distinto al pactado inicialmente, o se acompañara de otras obras que tergiversaran el sentido de su creación. En ese caso, se da una distorsión del sentido de la parte incorporada, lo que a nuestro entender facultaría al autor a oponerse a dicha utilización en virtud de su derecho moral a la integridad sobre la obra, más allá de un posible incumplimiento de contrato si se hubiera establecido el carácter de la obra colectiva.

3.3.2.3. Autor asalariado

Con una estrecha conexión con la obra colectiva, es interesante detenerse brevemente en la relación que se establece entre el autor que realiza una obra bajo una relación laboral y el empleador en cuestión, el cual ostentará facultades sobre el resultado de la creación del primero. Se trata de una cesión de los derechos de explotación, que no de autoría, que, con carácter general, no está regulada en el derecho continental y que la aleja de la relación autor-empleador del “*work for hire*” del *copyright*¹²⁸⁴. La relación entre empleador y autor asalariado puede organizarse en varios elementos configuradores para presumir que se produce la mencionada cesión de derechos: que la obra creada sea realizada a instancia del cesionario, mediante la transmisión de instrucciones y funciones detalladas; en segundo lugar, la remuneración recibida (revisable cuando los beneficios del empresario se consideren desproporcionados en relación a ella – artículo 47 de la Ley de Propiedad Intelectual) y la obligación del autor de no competir con la parte contratante mediante la explotación de la obra; y finalmente la enajenación de los

¹²⁸⁴ La relación profesional tiene una relevancia decisiva en el sistema de *copyright* estadounidense, de tal forma que la consideración de “*work for hire*” determina que el empleador sea considerado autor de la obra (§ 201 USC: “*In the case of a work made for hire, the employer or other person for whom the work was prepared is considered the author for purposes of this title [17 USCS Sects. 101 et seq.], and, unless the parties have expressly agreed otherwise in a written instrument signed by them, owns all of the rights comprised in the copyright*”). Esa situación ha sido objeto de diferentes pronunciamientos en la jurisprudencia norteamericana, varios de ellos en particular en el sector de los cómics. Uno de los más recientes y relevantes por la reputación de las partes involucradas, fue el que enfrentó al autor Jack Kirby, considerado uno de los ilustradores más importantes de la historia del género, con la editorial “*Marvel Comics*”, el buque insignia del cómic norteamericano actual. En la demanda, Kirby reclamaba la coautoría de las obras creadas para la editorial entre los años 1958 y 1963. La cuestión no era baladí, pues, durante esos años, Kirby, junto a los guiones de Stan Lee, quien a la vez era editor en jefe de la compañía, había creado algunos de los personajes de cómic más célebres (y económicamente rentables) de la industria: Los 4 Fantásticos, el Increíble Hulk, Los Vengadores o Spider-Man, entre otros. La sentencia recoge que en 1972, Marvel y Kirby firmaron un acuerdo por escrito, el cual asignaba a la sociedad gestora “*Magazine*” (predecesora de “*Marvel*”) “cualquier y todos los derechos, títulos e intereses que Kirby pueda tener o controlar” sobre toda obra que Kirby creara para Marvel; pero además el acuerdo no contenía ninguna mención a que Kirby tuviera previamente ningún derecho a transmitir. Por el contrario, el acuerdo contenía una cláusula que negaba que Kirby en realidad poseyera los derechos de autor de su obra. Aún más, Kirby reconoció y aceptó que toda la obra había sido creada como empleado “*freelance*” de la editorial. Por ello, y en virtud del § 26 USC de 1909, aplicable a las obras en discusión, la consideración de autor correspondía a “el empleador en el caso de las obras realizadas por contrato.” Bajo esta definición, un empleador que contrata a otro para crear una obra sujeta al derecho de autor, es considerado autor de la obra a los efectos de la ley, en ausencia de un acuerdo en contrario. *Marvel Worldwide, Inc. v. Kirby*, U.S. District Court for the Southern District of New York, July 28, 2011 (777 F. Supp. 2d 720)

resultados de la obra¹²⁸⁵.

El artículo 51 de la Ley de Propiedad Intelectual regula la transmisión de derechos del autor asalariado, donde, como consecuencia de una relación laboral, se produce una cesión en exclusiva de los derechos patrimoniales a favor del empleador¹²⁸⁶, limitada eso sí a los actos que sean necesarios para desarrollar la actividad habitual de empresario¹²⁸⁷. Eso significa que la cesión de derechos de explotación ha de ceñirse a las modalidades de explotación que hayan quedado debidamente previstas, por lo que no debe asignarse a aquéllas mayor alcance del que esté convenientemente explicitado¹²⁸⁸ o, de lo contrario, pueda naturalmente extraerse de las circunstancias del caso, es decir, el del ámbito concreto para el que puede entenderse conferida para el cumplimiento de la finalidad de la cesión¹²⁸⁹.

¹²⁸⁵ Cuando se cumplan los requisitos de que la obra sea creada a instancias del cesionario, se dé la enajenación del resultado y haya contraprestación económica, será de aplicación analógica el artículo 51.2 de la Ley de Propiedad Intelectual para los funcionarios públicos, los trabajadores autónomos y los becarios que reciban un montante económico por su actividad. RUIPÉREZ DE AZCÁRATE, C., NÚÑEZ ABOITIZ, V., “Creaciones en el trabajo: caballo de batalla de la propiedad intelectual y el derecho laboral”, en ROGEL VIDE, C. (dir.), *Anuario de propiedad intelectual* (2012), Reus, Madrid, 2013, p. 484. Será también posible utilizar este criterio para establecer el grado de cesión en obras por encargo diferentes a las previstas en el artículo, como serían el mandato societario o la relación funcional. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 51”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios ob. cit.*, p. 840.

¹²⁸⁶ En el derecho francés, el artículo L111-1 *CPI* especifica que la existencia de un “contrato de servicio” no implica que el autor de la creación no sea reconocido como su autor. Por lo tanto, en ausencia de prueba por parte del empleador de la transferencia de derechos, éstos corresponderán al autor empleado. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, *ob. cit.*, p. 55.

¹²⁸⁷ RUIPÉREZ DE AZCÁRATE, C., NÚÑEZ ABOITIZ, V., “Creaciones en el trabajo”, *ob. cit.*, p. 484. Al igual que en la Ley de Propiedad Intelectual, en el derecho alemán no se encuentran previsiones análogas al “*work for hire*” anglo-sajón. Eso no impedirá la posibilidad de transferir la explotación de la obra colectiva a la persona que haya contratado al autor, en virtud de lo previsto en el § 43 *UrhG*, si bien la autoría de su creador no se verá afectada. En el caso de los programas de ordenador (§ 69b) la presunción de transferencia de derechos de explotación al empleador tendrá mayor intensidad. DIETZ, A., “Germany”, *ob. cit.*, p. 56.

¹²⁸⁸ En el caso de la obra científica es posible plantear una analogía con el artículo 51 de la Ley de Propiedad Intelectual. No obstante, debe tenerse en cuenta que los contratos de investigación no necesariamente incorporan un acuerdo específico para “crear” una obra. Si fuera así debería entenderse implícita una cesión de los derechos de explotación a la parte contratante. En el ámbito universitario no obstante, deberíamos preguntarnos si la explotación de las obras científicas debe entenderse como un objetivo específico de las universidades. En ese sentido, el *CPI* francés establece específicamente en su L111-1 que la presunción de cesión no se aplica a las obras de autores que la realizan para instituciones públicas, cuya divulgación no está sujeta a ningún control previo de la autoridad jerárquica. Dentro de esta categoría se encontrarían los profesores universitarios, quienes conservarían la titularidad sobre los derechos de explotación de sus publicaciones.

¹²⁸⁹ En cuanto a la determinación del ámbito espacial y temporal, la jurisprudencia ha observado el contenido y extensión del contrato. La Audiencia Provincial de Madrid se manifestó sobre la cuestión en un caso de utilización de creaciones publicitarias: “en el presente caso la entidad demandante sólo efectuó

De ello se desprende que el derecho de transformación de la obra resultante no se entenderá cedido, salvo mención expresa en el contrato. La alteración de la obra, más allá de aquellos ajustes técnicos requeridos para su correcta funcionalidad, no se presume necesaria para la explotación de la obra realizada por el trabajador. En todo caso, si el empresario deseara desarrollar una obra derivada de la creación efectuada en el lugar de trabajo, necesitará recabar la autorización de su autor, siga vigente o no la relación laboral entre ellos. Fuera de estos condicionantes, se le supone al autor la posibilidad de utilizar la obra en formas distintas a las anteriormente mencionadas, cuando sean ajenas a la actividad habitual del empresario en el momento de la celebración del contrato¹²⁹⁰. En todo caso, el derecho a la integridad del autor subyace asimismo en las obras realizadas en el marco de una relación laboral, reconociéndose la posibilidad de que los creadores se opongan a transformaciones no autorizadas realizadas por sus empleadores¹²⁹¹.

una concreta cesión de derechos a favor de la (demandada) y lo hizo para un ámbito espacial (España) y temporal (hasta el 31 de diciembre de 2005) que quedaron perfectamente delimitados por escrito en contrato.” SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 68/2012, de 2 de marzo de 2012. (ponente Enrique García García). (JUR 2012\176718). Dicha interpretación puede acabar generando un perjuicio desproporcionado para el empleador si se aplica en aquellos contratos donde no se ha previsto explícitamente la duración de la cesión. Es decir, una vez finalizado el contrato, si todas las obras creadas bajo la relación laboral pasan a ser titularidad del trabajador que las realizó, entendemos que se desvirtúa el objeto final de la propia relación laboral por la que se le contrató inicialmente. La creación de la obra en seno empresarial busca perpetuar (en el tiempo previsto legalmente para los autores) la explotación de la obra por parte del empleador como contraprestación a la inversión económica y estructural, sin que eso suponga la pérdida de autoría de su creador ni la extinción de sus derechos morales.

¹²⁹⁰ En conexión con la prohibición prevista en el artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores, que prohíbe la concurrencia desleal del empleado mientras les una relación laboral. NAVARRO COSTA, R., *Concurrencia de titulares*, ob. cit., p. 438.

¹²⁹¹ Así lo reconoció la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 25 de enero de 2007, por la que se condenó al periódico “La Razón” por la publicación de un reportaje sobre el Parque Nacional de Cabañeros, en el que aparecían nueve fotografías efectuadas por el fotógrafo demandante y publicadas sin su autorización, sin hacer constar su autoría y habiendo sido gravemente manipuladas. La resolución estimó que el hecho de pasar unas fotos en color a blanco y negro, a la vez que fusionar dos fotografías en una sola, constituía una alteración no autorizada, generadora de daños morales por lesión del derecho a la integridad del autor: “Siendo claro que tal modificación quita belleza a la que transmiten las fotografías originales y altera la concepción artística que tuvo el autor en su composición, sin que resulte atendible la justificación aducida por la demandada, consistente en la diferente presentación y tratamiento de las fotografías publicadas a necesidades de maquetación periodística, pero sin concretar ni explicar claramente en qué consistían, dado que bien pudo realizarse una correcta maquetación de las páginas del reportaje con menor material fotográfico, evitando las alteraciones mencionadas, pues, en definitiva, la demandada modificó a su antojo la configuración que de las mismas proyectó su autor”. El tribunal sí reconoció, no obstante, que la menor calidad en la reproducción de las fotografías originales no constituía ilícito alguno, pues se trataba de una característica intrínseca del formato en que se publicaban, ya que el papel de periódico no puede nunca conseguir la calidad del papel fotográfico. SAP Madrid, sección 12ª, núm. 31/2007, de 25 de enero de 2007 (ponente María Jesús Alía Ramos). (AC 2007\848). En relación con este supuesto, cabe mencionar que la jurisprudencia alemana ha reconocido también que la creación de

3.3.2.4. Obra por encargo

En un sentido similar, las obras por encargo previstas en el artículo 59.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, generan debate sobre si implican de igual forma una transmisión de derechos patrimoniales en favor del comitente. En este caso, debe aclararse primeramente que, a diferencia de las obras realizadas por un asalariado, el encargo no conlleva una relación laboral de dependencia que presuponga la transmisión de los frutos del trabajo al empleador¹²⁹² (artículo 51.2 de la Ley de Propiedad Intelectual). De igual forma, no se contempla que haya una transmisión de autoría, por lo que el creador de la obra por encargo será considerado su autor¹²⁹³. Tampoco será posible hablar de una obra en colaboración salvo que el nivel de precisión de las instrucciones del comitente sea muy elevado o bien se produzca, de hecho, una colaboración material del mismo. De igual forma, se descarta su clasificación como obra colectiva excepto si se realizara un encargo a diferentes autores para realizar aportes a una misma obra final.

En este tipo de obras se da un acuerdo contractual donde el ordenante encomienda al autor la creación de una nueva obra, no existente en el momento de celebrarse el contrato, la cual deberá ajustarse a las instrucciones y características dispuestas por el primero. Estamos ante un contrato diferente al de edición, pues aquí su objeto es la creación de la propia obra y no su distribución o reproducción, si bien no es una situación extraña que el primer encargo de obra vaya acompañada de un nuevo acuerdo entre las partes para su posterior edición. En particular, es habitual que en el supuesto de transformaciones de obras ya existentes, se acuerde que la obra derivada (un arreglo, un resumen, o un extracto, por poner algunos ejemplos) creada por encargo sea posteriormente incorporada a un contrato de edición para poder reproducir y distribuir ejemplares¹²⁹⁴. Eso supone que será también posible pactar la cesión del derecho de transformación a favor del comitente sobre el soporte material de la obra encargada. En

una composición fotográfica mediante la unión de fotos preexistentes reúne el suficiente requisito de originalidad exigible a una obra fotográfica derivada. OLG Koblenz, 18.12.1986, GRUR 1987, 435 – *Verfremdetes Foto*, citada en WÖHRN, K., “2. Kapitel – Das Werk. III. Bearbeitungen”, ob. cit., p. 86.

¹²⁹² EVANGELIO LLORCA, R., *El Encargo*, ob. cit., p. 189.

¹²⁹³ Como ya vimos que ocurre en el sistema de *copyright*, donde la doctrina del “*work for hire*” estadounidense atribuye todos los derechos sobre la misma al comitente. De forma similar ocurre en el Reino Unido, donde se establece que, salvo pacto en contrario, la titularidad corresponde a quien encarga la obra. EVANGELIO LLORCA, R., *El Encargo*, ob. cit., pp. 147-155.

¹²⁹⁴ SÁNCHEZ ARISTI, R., “Comentario al artículo 59”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 934.

este caso, el comitente será considerado autor de las obras derivadas que se generen y ejercerá sus derechos patrimoniales sobre ellas, una vez obtenida la autorización del autor anterior¹²⁹⁵.

Para una adecuada interpretación de la extensión de la cesión de derechos al comitente, nos parece útil atender al anteriormente citado principio de la “*Zweckübertragungslehre*”, que establece el grado de transmisibilidad en atención a la finalidad propia del contrato, lo que a su vez puede conectarse con las previsiones sobre interpretación de los contratos del artículo 1283 CC (“Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar”). En aplicación de este precepto, debemos entender que la cesión va más allá de la entrega del “*corpus mechanicum*” de la obra, y que en la obra por encargo se entenderán cedidos todos aquellos derechos que se deduzcan necesarios para atender a la finalidad del contrato¹²⁹⁶, con excepción de los ya mencionados correspondientes al contrato de edición, el cual está expresamente previsto y regulado por la propia Ley de Propiedad Intelectual. La voluntad de las partes podrá (y debería) quedar expresamente establecida en el contrato de encargo de obra, si bien en algunos supuestos, como los

¹²⁹⁵ EVANGELIO LLORCA, R., *El Encargo*, ob. cit., p. 221.

¹²⁹⁶ Si bien a nuestro entender su interpretación vaciaría de contenido la posición del comitente del encargo de obra, RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 59”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 468, sostiene que lo determinante serán las circunstancias de contratación, las cuales sirven para diferenciar la obra por encargo de los contratos de edición, producción o representación. Salvo en aquellos casos donde se pactara la cesión de los derechos de explotación, únicamente se entenderá que la hay en los casos expresamente previstos por la Ley de Propiedad Intelectual: obra colectiva (artículo 8), encargo de música para formar la banda sonora de obra audiovisual (artículo 88) o encargo a un autor asalariado (artículo 51). De igual forma pareció entenderlo la Audiencia Provincial de Vizcaya (en la sentencia de 24 de julio de 2007, citada anteriormente al analizar el derecho a la integridad de la obra) para un supuesto de edición no autorizada de una obra literaria: “El contrato firmado con el autor no incluía en ningún caso la reproducción y distribución de la obra, porque tales derechos pertenecen al autor (artículo 17), que puede cederlas a través de un contrato de edición, contrato que no es el de autos, pues lo que se acordó entre el actor y el IVAP, a propuesta de aquel, fue la realización de un libro, para lo cual resultaba necesaria una recogida de datos y documentación, siendo ésta la labor que se remuneraba, y no la cesión de derechos de autor, pues las obras futuras no pueden ser objeto de contrato de edición, debiendo imputarse las cantidades recibidas, a un anticipo de los derechos de autor, que le correspondiesen por la edición de la obra.(artículo 59.2 de la Ley de Propiedad Intelectual)”. SAP Vizcaya, Sección 4ª, núm. 558/2007, de 24 de julio de 2007 (ponente Lourdes Arranz Freijo). (AC 2007\2373). En ese sentido, debe entenderse que el propietario del soporte de la obra encargada no necesariamente será el cesionario de los derechos de explotación de la misma. EVANGELIO LLORCA, R., *El Encargo*, ob. cit., p. 157. En contra de esta interpretación, SÁNCHEZ ARISTI, R., “Comentario al artículo 59”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 937, quien sí que entiende cedidos los derechos de explotación en este tipo de contrato.

concursos literarios y artísticos, el propio sentido de su celebración y el tipo de obra¹²⁹⁷ (por ejemplo un cartel para un evento) lleva a entender que el participante cede la explotación de la obra presentada, aunque lo habitual es que las bases del concurso ya establezcan esas condiciones para evitar futuras controversias con los autores¹²⁹⁸. En todo caso, será posible un acuerdo previo entre comitente y autor encargado por el que se autorice al primero a realizar una serie de modificaciones concretas y conocidas por el autor. Incluso será posible incluir una cláusula contractual por la que el autor se comprometa a modificar la obra entregada si así lo solicitara el comitente, siempre dentro de los límites de la naturaleza de la obra y la finalidad del acuerdo de encargo¹²⁹⁹.

3.3.3. Obra compuesta

La obra compuesta, prevista en el artículo 9 de la Ley de Propiedad Intelectual es el resultado de incorporar una obra ya existente de otro autor, sin su colaboración, a una creación de un tercer autor, de tal forma que la suma de ambas obras genere una nueva obra susceptible de protección, sin perjuicio de los derechos del autor preexistente y de su necesaria autorización para la explotación de la obra resultante. Será necesario que existan dos autores diferentes para que se dé una obra compuesta, lo que la diferenciaría del supuesto más amplio de la obra derivada, donde será posible que la transformación entre dos obras sea realizada por el mismo autor¹³⁰⁰. En la obra compuesta, en cambio, se dará una concurrencia de objetos y no de personas¹³⁰¹.

¹²⁹⁷ La finalidad pretendida con el contrato es determinante. Pensemos, por ejemplo, en las obras literarias, donde no solo la propiedad del manuscrito sino su publicación son la finalidad perseguida por el comitente. A nivel doctrinal, se habla de una teoría objetivista, que responde a la final económico-social del negocio, a la que se le suma la subjetivista, que se centra en la intención perseguida con el acuerdo. EVANGELIO LLORCA, R., *El Encargo*, ob. cit., pp. 160 y 184.

¹²⁹⁸ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., *La cesión en exclusiva*, ob. cit., p. 155 y 170.

¹²⁹⁹ EVANGELIO LLORCA, R., *El Encargo*, ob. cit., p. 237.

¹³⁰⁰ RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 21” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 381.

¹³⁰¹ SAIZ GARCÍA, C., *Objeto y sujeto del derecho de autor*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 306.

3.3.3.1. Obra compuesta y obra derivada

La redacción de nuestra ley es heredera del derecho francés, que considera a la obra compuesta una modalidad de obra derivada¹³⁰². Siguiendo esta interpretación, en nuestra doctrina, SÁNCHEZ ARISTI y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO defienden la unificación conceptual de las obras derivadas y las obras compuestas del artículo 9 de la Ley de Propiedad Intelectual, al entender que, si bien en las segundas se da una incorporación de una creación preexistente en otra, en ambos supuestos la obra resultante es el resultado de un mismo acto de transformación y, en la práctica, el régimen previsto por la ley es el mismo¹³⁰³. GALACHO ABOLAFIO viene a resumirlo con la siguiente afirmación: “Toda obra compuesta es derivada al incorporar de una forma u otra forma una obra anterior, pero no toda obra derivada es compuesta”¹³⁰⁴. RODRÍGUEZ TAPIA matiza que la creación de una obra compuesta no conlleva necesariamente su calificación como obra derivada en el sentido del artículo 11 de la Ley de Propiedad Intelectual. No será así cuando el autor de la obra preexistente y de la nueva sea el

¹³⁰² Se encuentra catalogada de forma expresa en el artículo L113-2 *CPI* y definida como: “*Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière*”. Ampliando el concepto, el artículo L 113-4 reconoce la autoría única a su creador: “*L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante*”. En este caso, la obra compuesta no es el resultado de una transformación de la obra anterior, sino que meramente se produce una sobreposición de la nueva obra sobre la anterior. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., p. 52. La doctrina contempla las obras derivadas como un supuesto de obras compuestas: cuando exista incorporación intelectual de la obra preexistente deberá considerarse que hay transformación y se creará una nueva obra derivada; cuando se trate de una incorporación material, se entenderá que se forma una obra compuesta: “*On observera que si la formule de l'article 9 [...] est adéquate dans les cas où une oeuvre précédente est incorporée matériellement, elle est par contre incorrecte dans le cas dit d'incorporation intellectuelle [...] où l'on ne peut dire que l'oeuvre antérieure est réellement insérée dans l'oeuvre nouvelle*”. COLOMBET, C., *Propriété littéraire*, ob. cit., p. 96. Compartiendo esta interpretación, DESBOIS, H., *Le droit d'auteur*, ob. cit. p. 161: “*L'expression, qu'a employée le législateur [...] n'est pas satisfaisante dans le cas de la traduction ou de l'adaptation; car l'oeuvre antécédente n'a pas été matériellement dans l'oeuvre dérivée; [...] L'adaptateur réalise à son tour une incorporation intellectuelle, puisqu'il retient les principales étapes du cheminement de son prédécesseur*”. La ley alemana hace una mención específica (§ 9 *UrhG*), al concepto de “*Verbundener Werke*”, para los casos en que autores combinan sus obras para fines de explotación conjunta. Al tratarse de aportaciones separables e identificables, cada uno podrá requerir el consentimiento de los otros para la publicación, explotación o alteración de la obra compuesta “esperando el consentimiento de los demás en atención a la buena fe”. Por el contrario, la ley italiana no las menciona específicamente, sino que las incluye dentro del contenido del artículo 4, otorgándoles la misma protección que a las “*elaborazioni*” (“*le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria*”). Finalmente, el sistema de *copyright* no hace mención expresa de esta posibilidad, apareciendo únicamente los términos “*works of joint authorship*” (§ 10 *CDPA*) y “*collective work*” (§ 101 *USC*).

¹³⁰³ SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 418 y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 11”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 189.

¹³⁰⁴ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 73.

mismo o cuando ésta sea fruto de un trabajo conjunto entre ambos autores; tampoco cuando la obra compuesta se limite a reproducir una obra en otra sin modificación alguna, pues la inexistencia de un acto de transformación formal lo aleja del concepto de obra derivada¹³⁰⁵. No compartimos esta última interpretación, al entender que la obra compuesta sí que será obra derivada, en particular por la dependencia de la nueva obra con la preexistente, a consecuencia de la incorporación de la primera en el resultado final¹³⁰⁶. No obstante, se trata de una discusión en el plano teórico, ya que las obras del artículo 9 y 11 de la Ley de Propiedad Intelectual comparten el mismo régimen jurídico¹³⁰⁷.

En todo caso, la incorporación material de la obra preexistente deberá contener una altura creativa y originalidad suficiente, que vendrá dada por la reconfiguración material de la obra anterior, lo que exige que el autor de la obra compuesta lleve a cabo una labor de elaboración relevante, más allá de yuxtaponer las creaciones. Un supuesto por excelencia de este tipo de elaboraciones lo encontramos en las obras audiovisuales o en las obras multimedia; en ellas son habituales las incorporaciones de obras existentes, las cuales tras un trabajo de ordenación y combinación (tanto desde el punto de vista creativo como tecnológico) dan como resultado una obra final que contiene todas las anteriores, pero que es identificable por sí misma y que aporta creatividad para ser objeto del derecho de autor¹³⁰⁸. En estos casos se reproduce la obra tomada, pero no es correcto limitar este proceso creativo a un acto de reproducción, sino que conlleva un cambio contextual del material incorporado, que se ajusta al concepto de transformación¹³⁰⁹ defendido en este trabajo. De otra forma, si interpretáramos la noción de transformación del artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual, exigiendo que en todo caso se dé una alteración de la obra protegida, la obra compuesta quedaría fuera de la noción de obra derivada pues, en la primera, la incorporación del contenido ajeno no conlleva su modificación formal.

¹³⁰⁵ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 9”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p.146.

¹³⁰⁶ NAVARRO COSTA, R., *Concurrencia de titulares*, ob. cit., p. 275, AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 206 y GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 75.

¹³⁰⁷ SAIZ GARCÍA, C., *Objeto*, ob. cit., pp. 307-308.

¹³⁰⁸ ESTEVE PARDO, A., “La obra multimedia en el Derecho español”, *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía* (3), 1998, p. 1738.

¹³⁰⁹ SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 353.

Sin embargo, no compartimos la interpretación de RODRÍGUEZ TAPIA, que entiende posible que la alteración de elementos expresivos de la obra anterior genere una obra compuesta¹³¹⁰. Si así fuera, las diferencias entre ésta y la obra derivada del artículo 11 de la Ley de Propiedad Intelectual se desvanecerían. La obra compuesta, tal y como el artículo 9 remarca, incorpora materialmente la obra anterior en su conjunto, lo que la diferencia de la transformación que podrá comportar una adaptación, una traducción, un arreglo o cualquiera de los supuestos asimilables a las obras derivadas¹³¹¹.

El hecho de que la obra compuesta surja por la combinación de una obra preexistente ajena con otra nueva nos lleva a preguntarnos igualmente sobre su relación con las colecciones del artículo 12 de la Ley de Propiedad Intelectual. Es necesario hacer una distinción entre ellas según el tipo de originalidad presente: en las colecciones, la originalidad viene dada por la tarea de seleccionar y ordenar las obras tomadas, mientras que, en la obra compuesta, vendrá dada por un aporte creativo consistente en dar una forma unitaria al resultado de unir la primera obra con el nuevo contenido aportado por el segundo autor. La diferencia entre ambos tipos de obras se acrecienta más cuando la colección no se basa en obras sino en datos u otros elementos no protegibles por el derecho de autor de forma aislada, pues en ese caso no podrá hablarse de incorporación de obra preexistente¹³¹².

3.3.3.2. Los derechos sobre la obra compuesta

En la obra compuesta es posible distinguir las aportaciones que la configuran, pero eso no supone que los nuevos elementos constituyan una obra protegible por sí mismos. Si no fuera así estaríamos en un supuesto diferente, más acorde con la creación de una

¹³¹⁰ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 9”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 146.

¹³¹¹ Ese parece ser el criterio defendido por SOL MUNTAÑOLA, M., *El régimen jurídico de la parodia*, ob. cit., p. 188, quien considera que la diferencia más relevante entre la obra derivada y la obra compuesta se encuentra en que en el primer caso se produce una reelaboración de los elementos tomados de la obra originaria. PÉREZ GALLARDO, L., “Obras compuestas”, ob. cit., p. 144, clasifica las diferentes vías de incorporación de una obra en una nueva creación: la reproducción o incorporación literal para la obra compuesta, la transformación que resulta en una obra derivada y finalmente la pura inspiración, que ante el uso libre de las ideas, da como resultado una nueva obra independiente.

¹³¹² SAIZ GARCÍA, C., *Objeto*, ob. cit., p. 311.

obra nueva e independiente, meramente inspirada en un concepto anterior. Como veremos, aquí tratamos con el resultado de una composición diferente de las anteriormente vistas obras en colaboración o colectivas. En contraposición con estas otras figuras previstas en la Ley de Propiedad Intelectual, debemos entender la obra compuesta, al igual que la obra derivada, como aquella en la que su autor incorpora una obra preexistente, con la autorización preceptiva si fuera necesario, a una creación propia con elementos definitorios, pero que presenta una relación de dependencia funcional con la primera, en el sentido de que la aportación posterior necesita de la obra anterior para construir la nueva obra¹³¹³. Se produce en ella una separación temporal en la elaboración de las obras que la componen, lo que conlleva obviamente que los plazos de duración de sus derechos sean independientes entre sí¹³¹⁴. Eso significa que no existe colaboración alguna entre los distintos autores a la hora de realizar la obra compuesta; la obra incorporada fue creada con anterioridad y de forma autónoma por su autor, de tal forma que el segundo autor realiza la mencionada tarea de incorporación material en desconexión con el primer autor.

En segundo lugar, debido a la subordinación orgánica de la nueva obra en relación a la primera, será necesaria la autorización explícita del autor de la obra incorporada para su explotación¹³¹⁵. Teniendo en cuenta que en la obra compuesta se produce una incorporación material de la obra sin modificaciones, la autorización del autor preexistente versará sobre el derecho a reproducir su creación en una nueva obra, sin que ello suponga autorizar con ello a que su obra pueda verse modificada formalmente en el proceso¹³¹⁶. Así, dicha autorización, como ya hemos visto en las diferentes obras con autoría plural, suele darse por contrato, deberá delimitar su extensión y las facultades atribuidas; de no ser así, se entenderá que las facultades del autor que desea incorporarla serán, como mínimo, las reconocidas al derecho de cita previsto en el

¹³¹³ SAIZ GARCÍA, C., *Objeto*, ob. cit., p. 313.

¹³¹⁴ BATALLER I RUÍZ, E., *La obra colectiva*, ob. cit., p. 94.

¹³¹⁵ SAIZ GARCÍA, C., *Objeto*, ob. cit., p. 310. Sobre la cuestión de la autorización en la incorporación de obras ajenas, citamos de nuevo el caso de la traducción no autorizada de Shakespeare realizada por Vázquez Montalbán, visto en el epígrafe sobre obras en el dominio público del capítulo 1. La incorporación en este caso no podía aceptarse como obra compuesta por la ausencia de autorización del autor de la traducción preexistente, por lo que el fallo apreció un uso ilícito de dicha obra por parte de terceros. STS, Sala de lo Civil, núm. 1268/1993, de 29 de diciembre de 1993 (ponente José Luis Albácar López). (RJ 1993\10161).

¹³¹⁶ SAIZ GARCÍA, C., *Objeto*, ob. cit., p. 313.

artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual¹³¹⁷. Se dará en todo caso una compatibilidad de derechos entre ambos autores, al darse una explotación económica de la obra compuesta por su creador, pero sin transmisión de los derechos morales de la obra incorporada, que permanecerán en la esfera del autor originario¹³¹⁸.

3.3.3.3. Bocetos y obra derivada

Tal y como hemos visto, la protección por la propiedad intelectual de una concepción intelectual se genera en el momento en que está queda exteriorizada, en tanto que la idea inherente en ella se presente de forma detallada y ordenada. Esas pautas de protección conducen a que sean protegibles los ensayos, bocetos y demás externalizaciones de proyectos de obra plástica, de acuerdo con el artículo 10.e) de la Ley de Propiedad Intelectual.

Acudiendo una vez más a la doctrina del arte por no existir una definición legal, el boceto es definido como la fase previa de realización o diseño de una obra artística¹³¹⁹. Consistirá en la representación gráfica simplificada de algo, mostrando sus líneas generales o características prominentes sin entrar en el detalle, y destinado a servir como base de una obra más acabada, o para ser utilizado en una composición¹³²⁰. Cuando sea original, el boceto generará unos derechos independientes de la obra final, si ésta acabara existiendo¹³²¹. No cabe duda que la protección legal de la que disfrutan

¹³¹⁷ La incorporación material en la obra compuesta es diferente del derecho de cita, donde igualmente ésta se produce. Debemos establecer la frontera entre ambos supuestos, más allá del volumen de obra incorporado en cada caso, a la finalidad crítica o docente del derecho de cita, que no se exige a la obra compuesta. Además, el derecho de cita sólo puede ejercitarse en relación a obras ya divulgadas, mientras que la obra compuesta podrá incorporar una obra inédita si así lo autoriza su autor. PÉREZ GALLARDO, L., "Obras compuestas", ob. cit., p. 144.

¹³¹⁸ BATALLER I RUÍZ, E., *La obra colectiva*, ob. cit., p. 96.

¹³¹⁹ FATÁS CABEZA, G., BORRÁS GUALIS, G. M., *Diccionario de términos de arte*, ob. cit., p. 43.

¹³²⁰ CHILVERS, I., OSBORNE, H., FARR, D., *The Oxford dictionary of art*, ob. cit., p. 655.

¹³²¹ Sirva de ejemplo el caso visto por el Tribunal Supremo en 1998, en relación al molde de una estatua, el cual fue divulgado sin autorización del autor por los organizadores de un concurso de arte donde se presentó la versión final de la obra: "se razona, que no procede ese daño moral, porque el propio autor, divulgó la obra, al participar con ella en el Concurso Nacional de 1915, según el artículo 4 de la Ley de Propiedad Intelectual, y en consecuencia no se ha producido la infracción del artículo 14, es evidente que ello, no es atendible, ya que [...] la propia Sala admite la diferencia existente entre la obra ejecutada a resultados del concurso público, que determinó la participación del escultor y la ejecución material de la obra, con el objeto de la presente pretensión, sobre el boceto original, que, se destaca, son realidades bien

los bocetos tiene una justificación mayor en relación al aspecto patrimonial de su autor. Un simple análisis del mercado de las obras artísticas pone de manifiesto su relevancia económica, bien sea mediante su venta como objeto de comercio, o como material de exposición en museos y galerías de arte¹³²².

a) La relevancia del boceto en la obra final

En último término, cabe preguntarse cómo debe relacionarse jurídicamente un boceto y la obra final en aquellos casos en que el primero era una mera esquematización básica de una creación resultante mucho más elaborada, atendiendo a la perspectiva que ofrece el derecho de transformación. Pongamos como ejemplo unos simples trazos en papel que reflejen las posiciones anatómicas básicas de unas figuras que, posteriormente, acaban configurando un lienzo pictórico con una riqueza de detalles y fondos inexistentes en el papel. Para estos casos, y siempre entendiendo que el boceto contiene la altura creativa mínima para recibir protección como obra, se nos antoja exagerado hablar de obra derivada, pues la ampliación de contenidos de la nueva obra, su superior grado de elaboración técnica, recomiendan considerarla como una obra original e independiente por sí misma, a pesar de que la una a la anterior un primer elemento fundacional más próximo al concepto de idea primigenia que al de la propia transformación. Cuando el desarrollo del boceto es tan nimio en comparación con el desarrollo final de la obra, nos parece más razonable hablar de inspiración.

Existen casos fronterizos donde se discute si la relación entre boceto y obra final debe encauzarse hacia la noción de obra derivada o, por el contrario, considerar el boceto como una obra independiente del resultado final. Ese sería el caso de los fotogramas de una película, que por su preexistencia en el tiempo es considerada por ROGEL VIDE como

distintas". STS, Sala de lo Civil, núm. 138/1998, de 20 de febrero de 1998 (ponente Luis Martínez-Calcerrada y Gómez). (RJ 1998\971).

¹³²² Dentro de las legislaciones europeas, la Ley de Propiedad Intelectual es la que protege de forma más extensiva a este estado de la obra, pues en Francia, Alemania o Portugal se restringe a supuestos de obra técnica-científica, mientras que la italiana lo menciona en el contrato de edición, pero no como obra protegible. ROGEL VIDE, C., ROMERO, S., "Esbozos, bocetos y derecho de autor", en ROGEL VIDE, C., SÁIZ, C. (dir.), *Ideas*, ob. cit., p. 140.

una obra con entidad propia e individualizada respecto al largometraje¹³²³. En ese punto, nos permitimos discrepar de su posición. A nuestro entender, la conexión entre ambas obras es tan intensa que se nos hace complicado entenderlas como obras separadas: el fotograma, aun siendo previo a la versión final de la obra, es el elemento formativo de la obra posterior, sin el cual sencillamente no podría existir. A nuestro entender, se trata de una forma de esbozo, o de fase de pre-producción del resultado final, lo que lo diferencia de otros supuestos como serían las fotografías tomadas durante el rodaje, que sí entendemos que podrían tener ese carácter individualizado.

b) La transformación del boceto

Debe entenderse que esta tipología de creaciones son el reflejo de una fase inicial dentro del proceso de creación de la obra final y que, por tanto, serán susceptibles de transformación: en algunos casos, el propio boceto evolucionará hacia la obra final, por lo que dejará de existir (por ejemplo, un dibujo sobre el que se van añadiendo modificaciones); en otros, seguirá existiendo tras la aparición de la obra y mantendrá su protección cuando tenga originalidad propia (como serían los bocetos iniciales para una escultura o una pintura), en relación a la noción de “impronta personal” del autor, requisito de originalidad para la protección de cualquier obra¹³²⁴.

En todo caso, cabrá que la transformación respecto al boceto inicial acabe generando una obra derivada. En estos casos, cuando el boceto sea considerado obra protegible, su autor tendrá la exclusividad para autorizar la explotación de obras derivadas basadas en él. Uno de los supuestos habituales, la posibilidad de realizar por ordenador representaciones tridimensionales de esbozos realizados en papel, abre el debate de si nos encontramos ante un acto de transformación. A nuestro entender, si lo que se da es un mero escaneado del boceto, el cual es muestreado y reformulado de forma automática por el “*software*” en una representación con volumen¹³²⁵, entonces estamos

¹³²³ ROGEL VIDE, C., ROMERO, S., “Esbozos, bocetos y derecho de autor”, ob. cit., p. 141.

¹³²⁴ ESPÍN CÁNOVAS, D., *Los derechos*, ob. cit., p. 80.

¹³²⁵ Las novedosas impresoras 3D serían un reflejo de esa posibilidad tecnológica, lo que más allá del derecho de transformación, presenta cuestiones para el derecho de autor como la copia ilegal de obras, o la descarga de modelos 3D sin autorización. (<http://www.abanlex.com/2013/08/las-impresoras-3d->

ante un supuesto paralelo a la reproducción. Ahora bien, si este proceso requiere de un artista gráfico versado en la ilustración digital, que emplea un esfuerzo creativo y confiere una impronta personal al resultado, el cual no podría haberse conseguido mediante un simple proceso de programación, en ese caso no parece dudoso que la versión tridimensional del boceto será una obra derivada respecto al anterior estadio de creación¹³²⁶.

Será posible igualmente que el boceto sea el fruto de una transformación de una obra anterior. El supuesto más claro lo encontramos en los habituales “*storyboards*” del sector audiovisual, que vienen a ser una recreación gráfica de forma esquemática del contenido del guión, añadiendo el componente visual a lo expresado literariamente. No cabe duda que el aporte creativo es de entidad suficientemente elevada para considerar que estamos ante una obra derivada, si bien la indefinición de la Ley de Propiedad Intelectual genera que de forma tácita se cedan los derechos de explotación al productor audiovisual (88 de la Ley de Propiedad Intelectual).

Cuestión aparte será la modificación del boceto por su propio autor, sin llegar a considerar finalizada la obra con ello. En este caso, se da una situación compleja por la que, si entendemos que el cómputo de la duración del derecho se ajusta a la nueva modificación, se genera como consecuencia que la protección sobre el boceto se renueve constantemente y se perpetúe su protección. Ante un caso así, quizás la única forma de evitar ese abuso de derecho sería iniciar el cómputo en la primera externalización de la idea del boceto, con independencia de las posteriores modificaciones aplicadas. De igual forma, las posibilidades actuales de internet

imprimen-un-nuevo-horizonte-legal/). En todo caso, al igual que ocurre con los bocetos (o los planos y la obra arquitectónica), entendemos posible dar una protección diferenciada al archivo CAD, contenedor del diseño 3d, de la representación tridimensional resultante. (http://ipkitten.blogspot.com.es/2015/05/3d-printing-and-law-three-recent_31.html).

¹³²⁶ No comparte esta interpretación ROGEL VIDE, C., ROMERO, S., “Esbozos, bocetos y derecho de autor”, ob. cit., p. 148, quien las considera como una obra independiente del dibujo original. Otros autores no se pronuncian de entrada sobre si se debe entender este cambio dimensional como un acto de reproducción o transformación. Ante la ausencia de mención en la Ley de Propiedad Intelectual, será la casuística individual la que permita apreciar o no la existencia de un proceso creativo relevante para el derecho de autor. En el sentido inverso, es decir, el paso de 3D a 2D, compartimos la interpretación de que sí existe transformación cuando la actividad creativa es incuestionable, como sería el caso de realizar un dibujo de una estatua. En otros supuestos con mayor intervención mecánica (fotografía o video), de nuevo deberá estarse al aporte creativo: no es lo mismo una fotografía artística o el video-arte que las instantáneas o grabaciones de una obra tomadas por el visitante a un museo. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., pp. 209 y 218.

permiten que un artista cuelgue su boceto en la red y permita que otros usuarios interactúen con ella (al modo *Creative Commons*) e incluso la transformen o realicen nuevas versiones de ella. Entonces, la primera cuestión a resolver es como se producen las modificaciones: si cada alteración substituye a la anterior, es decir el estadio anterior de la obra desaparece como tal, entonces cada autor que aporte una nueva transformación será el creador de esa obra derivada, por efímera que sea (aunque sus derechos estarán condicionados por el contenido de la licencia que haya elegido el artista inicial); por otro lado, si el autor primigenio decide que el proceso de transformación tiene un periodo determinado y, una vez cumplido, la obra se considera acabada, entonces tendrá más sentido hablar de una obra colectiva, si entendemos que el grado de dirección queda atribuido por la creación del boceto inicial y especialmente por la facultad de decidir unilateralmente cuando se da la obra por acabada¹³²⁷.

3.3.3.4. El supuesto particular de la obra arquitectónica en relación con la transformación

Las obras de arquitectura presentan una cierta particularidad en su constitución, pues en muchas ocasiones vemos como la primera fase de diseño y concepción de las mismas es realizada por un determinado autor, mientras que su ejecución será realizada por un tercero sin conexión intelectual con el primero. De la misma manera, será habitual en este tipo de obras que su construcción a veces se prolongue durante un largo periodo de tiempo, de modo que una construcción anterior acabe siendo incorporada o absorbida por una posterior, dando como resultado una combinación de ambas pero respetando los elementos de la preexistente.

a) Creación de la obra arquitectónica

El ámbito de protección de las obras arquitectónicas no es una cuestión pacífica, si atendemos al contenido del epígrafe dedicado a éstas en el artículo 10.f) de la Ley de

¹³²⁷ ROGEL VIDE, C., ROMERO, S., "Esbozos, bocetos y derecho de autor", ob. cit., p. 150.

Propiedad Intelectual, que cita únicamente como objeto de protección a “los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería”. Eso genera la discusión sobre si sólo estas tendrán protección o también la obra arquitectónica resultante¹³²⁸. De la misma manera, habrá que establecer si se trata de obras independientes entre sí o si la construcción es una forma de transformación del plano original.

Encontramos en nuestra doctrina interpretaciones diferentes sobre esta cuestión. Así, RODRÍGUEZ TAPIA defiende que se trata de dos obras diferentes, pues las primeras son el fruto de la transposición material de aquello contenido en los planos. Debe entenderse que el plano¹³²⁹ y la obra son objetos distintos, tanto en su materia como en su concepto, y que a su vez pueden ser de autores diferentes. Pero no por ello las obras arquitectónicas deben dejar de tener protección por la Ley de Propiedad Intelectual, pues el listado de obras originales protegibles del artículo 10 es una cláusula abierta¹³³⁰,

¹³²⁸ Esta indefinición de la Ley de Propiedad Intelectual contrasta con la amplitud conceptual del § 2.4 *UrhG* en Alemania, que además de proteger planos y bocetos, utiliza el concepto “*Baukunst*” (“arte de construcción”), el cual debe entenderse como un concepto más amplio que el de “obra arquitectónica”, pues incorpora igualmente las obras de ingeniería y toda obra construida, aceptándose en determinados casos la noción de “*kleine Münze*” para dar protección a construcciones menores. Igualmente la jurisprudencia, como en el caso “*Wählamt*”, ha ampliado la protección a elementos individuales de la obra, como la fachada, cuando cumpla con los requisitos de originalidad exigibles a toda obra intelectual por la ley: que sea creación personal, individual, con contenido intelectual o espiritual y exteriorizada en forma perceptible por los sentidos. RUIPÉREZ DE AZCÁRATE, C., “La protección de las obras de arquitectura e ingeniería por la Ley de Derechos de Autor alemana”, en ROGEL VIDE, C. (dir.), *Anuario de propiedad intelectual* (2008), Reus, Madrid, 2009, pp. 325 y 333. En Francia, la obra arquitectónica es protegida tanto en su estado inicial (planos) como en su resultado final. La *Cour d’Appel* de París condenó a la sociedad “*Hoechst*” por haber incluido una composición arquitectónica en su publicidad, sin citar los nombres de sus autores. Los demandados alegaron que este objeto no presentaba suficiente originalidad. Finalmente el tribunal desestimó la alegación, al considerar que el inmueble usado presentaba un carácter artístico cierto, tanto en su conjunto como de forma aislada. *Hoechst France c/ Mme Braslowsky et autres*, CA Paris, 19 juin 1979 (RIDA 105 1981, pp. 208 y ss.)

¹³²⁹ Por las características técnicas del plano, los tribunales han optado en ocasiones por exigirles una originalidad objetiva, en contraposición a la subjetividad creativa vinculada a la personalidad del autor, en aquellos casos en que contengan proyectos comunes en el sector profesional: “Valorando en conjunto esos datos no podemos concluir favorablemente el juicio de originalidad, de acuerdo con la concepción antes expuesta, por más que no pueda dudarse del esfuerzo del autor Sr. Manuel ni de la originalidad subjetiva de los planos y textos, en el sentido de emanados de la creatividad de dicha persona, lo que, hemos razonado, no basta para reconocer el derecho de exclusiva. [...] No cabe apreciar, por ello, vulneración de derechos de propiedad intelectual, al no ser reconocible el carácter de obra protegida por ese derecho de propiedad especial sobre bienes inmateriales, al tratarse de simples planos y textos descriptivos que nada nuevo aportan al acervo existente y cuya vocación es servir de modelo, estándar, para que el técnico o usuario pueda llevarlo a la práctica”. SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 411/2005, de 29 de septiembre de 2005 (ponente Luis Garrido Espá). (AC 2006\121).

¹³³⁰ Además, el artículo 19 de la Ley de Propiedad Intelectual, al regular el derecho de distribución, parece dar igual tratamiento a los edificios que a las obras de artes aplicadas, por lo que no tendría sentido que se mencionaran si la obra arquitectónica terminada no fuera objeto de protección. CARRANCHO

y no tendría sentido que estas no tuvieran cabida en ella y las demás obras plásticas aplicadas sí¹³³¹. En cambio, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO la considera una obra plástica aplicada en atención a su funcionalidad, en el sentido de obra original del artículo 10.e) de la Ley de Propiedad Intelectual. Además se basa en el derecho comparado y en el artículo 2 del Convenio de Berna, del que España es firmante, en el que se cita expresamente a la obra arquitectónica como obra a proteger¹³³². Otros autores entienden que la obra arquitectónica finalizada deberá estar integrada en la protección que reciben los planos, maquetas y diseños¹³³³.

En nuestra opinión, la transformación en el ámbito de las obras arquitectónicas suele darse precisamente en la plasmación física de las obras mencionadas en el artículo 10.f) de la Ley de Propiedad Intelectual. El autor de los planos, el arquitecto que diseña el edificio, raramente verá que se produce una alteración de su obra¹³³⁴. Si se permite la expresión, en el paso del papel a la piedra, se da una adaptación entre formatos y no es posible dudar de la originalidad del edificio resultante, diferente de la propia originalidad de los planos en que se ha basado. Por lo tanto, si no se protegiera el resultado, este supuesto de autoría quedaría en desventaja con el resto de supuestos¹³³⁵, pues el objetivo final de su aportación intelectual, la construcción, quedaría a merced de cualquiera que quisiera distorsionarla, dejando sólo protegidos los planos o diseños

HERRERO, M.T., “La obra de arquitectura (des)compuesta”, en IGLESIAS REBOLLO, C. (coord.), *Sujetos del derecho de autor*, Reus, Madrid, 2007, p. 118.

¹³³¹ DIETZ defiende que la protección de la obra arquitectónica se establece de forma indirecta ya que todas están basadas en planos y maquetas protegidos explícitamente por la propia ley. El resultado de estos proyectos estará entonces protegido igualmente por la Ley de Propiedad Intelectual. En todo caso, entiende más acertada la posición de la Ley portuguesa de Derecho de autor, que en consonancia con el Convenio de Berna, explicita la protección de las obras de arquitectura. DIETZ, A., *El derecho de autor*, ob. cit., p. 28.

¹³³² Las legislaciones de Italia (artículo 2.5 *LDA*), Reino Unido (sección 4.1.b de la *CDPA*), así como las ya mencionadas de Francia (L-112-2.7 *CPI*) y Alemania (§ 2.1.4 *UrhG*) hacen mención expresa de este tipo de obras. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 10”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit. p. 179 y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Los Derechos*, ob. cit., § 5.

¹³³³ ORTEGA DOMÉNECH, J., “Proyectos”, ob. cit., p. 169. Prueba de ello es que el derecho exclusivo de reproducción y transformación del autor de un plano o boceto arquitectónico se extiende igualmente a su ejecución material. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 93.

¹³³⁴ A la inversa, el autor de un proyecto arquitectónico está facultado para modificarlo. Pero en caso de que se tratara de un contrato por encargo o que haya cedido los derechos sobre el mismo a un tercero, no podrá obligar al cesionario a realizar dichas modificaciones, pues el derecho de modificación del artículo 14.5 de la Ley de Propiedad Intelectual encuentra su limitación en los derechos adquiridos por terceros. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Los Derechos*, ob. cit., § 70.

¹³³⁵ SÁNCHEZ ARISTI, R., “Las ideas”, ob. cit., p. 59.

frente a los supuestos de explotación previstos en la Ley de Propiedad Intelectual¹³³⁶. Por todo ello, no parece discutible reconocer la protección de la propiedad intelectual de una edificación y así lo han reconocido diversos pronunciamientos judiciales¹³³⁷. Fruto de ello, el arquitecto podrá oponer su derecho a la integridad a las alteraciones de terceros ejercidos sobre la construcción, con la limitación de que deberá aceptar las alteraciones que obedezcan a circunstancias técnicas o de utilidad¹³³⁸.

¹³³⁶ La particularidad de la obra arquitectónica nos lleva a referirnos de nuevo al contenido del artículo 56 de la Ley de Propiedad Intelectual, en relación a los derechos del autor asalariado, en particular a la exclusión competencial durante la vigencia de la relación contractual o prestación de servicio. NAVARRO COSTA, R., *Concurrencia de titulares*, ob. cit., p. 502.

¹³³⁷ Mención especial merece la reflexión que se incluye en la SAP Vizcaya, Sección 4ª, núm. 187/2009, de 10 de marzo de 2009 (ponente Ignacio Olosa Azpíroz). (AC 2009\225), que, como ya vimos al hablar del derecho a la integridad, reconocía tal derecho al autor de la obra edificada, en este caso el puente “Zubi Zuri” de Bilbao: “En cualquier caso, el problema de la inclusión o no de las obras arquitectónicas terminadas entre las que deben de ser objeto de propiedad intelectual, siempre que las mismas contengan el requisito de la originalidad que la norma exige, está resuelto realmente con el término “entre ellas” que el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual utiliza; lo que aboca a la conclusión de que los conceptos que en dicho precepto se citan no deben de constituirse en absoluto como “*numerus clausus*” sino simplemente como ejemplos enunciativos que facultan para extender la protección a otras obras que supongan creaciones originales. En ese sentido, el profesor D. J.J. Marín López, en su obra “El conflicto entre el derecho moral del autor plástico y el derecho de propiedad sobre la obra”, señala lo siguiente: “...es incuestionable que también las otras Arquitectónicas o de ingeniería están protegidas en cuanto tales obras...siempre que, como es lógico, sean originales, Así se desprende del artículo 19.5 de la Ley de Propiedad Intelectual que si excluye del ámbito de aplicación de los derechos de alquiler y préstamo a “los edificios” es porque parte del presupuesto de que los mismos son obras protegidas por un derecho de autor.” Refuerzan el mismo argumento la ya citada sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 28 de Enero de 1995 (ponente Alfonso Villagómez Rodil). (RJ 1995\387), en relación a la demanda por plagio del proyecto básico para la construcción de viviendas por encargo del demandado y las sentencias de las Audiencias Provinciales siguientes: la SAP Guadalajara, núm. 56/2003, de 13 de octubre de 2003 (ponente María Ángeles Martínez Domínguez) (AC/2004/369), que vimos al hablar de la lesión al derecho a la integridad de la obra, por la destrucción por parte de una entidad bancaria de la anterior remodelación de una sucursal concebida por el artista demandante; la SAP Sevilla, Sección 1ª, núm. 192/2001, de 4 de Abril de 2001(ponente Miguel Carmona Ruano). (ARP 2001\434), por plagio parcial de un proyecto arquitectónico; y finalmente la SAP Madrid, Sección 9ª, núm. 90/2005, de 25 de Febrero de 2005 (ponente Ángel Moreno García). (JUR 2005\109078), que versaba sobre la creación en colaboración del proyecto arquitectónico “Torre Biónica”.

¹³³⁸ Como en el mismo caso “Zubi Zuri”, donde el derecho a la integridad tuvo que ceder en favor de la seguridad y la accesibilidad del público. Para lidiar con estas tensiones, algunas legislaciones, como la australiana, establecen un derecho de consulta a favor del arquitecto, previo a la realización de transformaciones en alguna de sus construcciones (§ 217 *Copyright Act 1968*). Ese deber de consulta no se existe en Francia, donde el Tribunal Supremo dio prioridad a los requisitos de un plan urbanístico sobre las demandas de derechos morales del arquitecto, considerando relevantes las razones técnicas para cambiar la obra. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., p. 104. En Italia, el artículo 20 *LDA* establece que cuando se trate de obras con reconocido carácter artístico por la administración, el estudio y las modificaciones a realizar corresponderán al autor de la construcción. ORTEGA DOMÉNECH, J., “Proyectos”, ob. cit., p. 176. En la jurisprudencia alemana, se ha reconocido el derecho a la integridad incluso cuando la obra no experimentó cambios, pero había sido integrada en un conjunto artístico (*Gesamtkunstwerk*) que perjudicaba a su integridad. En todo caso, los tribunales suelen sopesar los intereses del autor y de los terceros afectados, tendiendo a sobreponer el derecho del primero cuando se den unas características únicas y de alto nivel creativo en el conjunto de la obra. DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., p. 100.

b) Acto de transformación y obra final

Si efectivamente los planos y diseños son un tipo de obra distinta a la construcción final, cabe preguntarnos si la segunda no es entonces una obra derivada. Debemos entonces considerar si la obra arquitectónica puede ser creada sin la existencia previa de otra, en este caso, los planos de la obra¹³³⁹. Si entendemos que no sería posible la aparición de una sin la otra, pues los planos contienen los elementos de la obra que será construida posteriormente, una interpretación posible sería considerar que el edificio final sería el fruto de una transformación en la expresión de una obra anterior y por tanto una obra derivada, que como tal requeriría la autorización de su autor, el arquitecto, para llevar a cabo su futura explotación¹³⁴⁰. La obra arquitectónica construida responde entonces a un acto de transformación en el sentido que representa el contenido de los planos en un formato diferente¹³⁴¹.

Pero eso llevaría a considerar al arquitecto técnico como autor del edificio resultante, como director *in situ* de las tareas de construcción del edificio. Dicho argumento es difícil de asimilar, al entender que el paso del plano a la construcción es un proceso con un marcado elemento técnico que viene pautado por las abundantes instrucciones contenidas en los planos originarios¹³⁴². En cualquier caso, e incluso descartando la posibilidad de considerar como obra derivada el resultado, podrán darse sin embargo transformaciones con una relevancia creativa. Cuando durante el procedimiento de ejecución de su construcción se realicen aportaciones originales al contenido de los planos, entonces podrá entenderse que se ha producido una transformación del diseño original. Dicho argumento será igualmente aplicable a la relación entre plano y

¹³³⁹ Fenómeno muy poco común en la arquitectura y la ingeniería, sólo previsto para supuestos de “obras menores” de poca repercusión a la estructura y al diseño, como serían las tareas de reparación o cerramiento. ORTEGA DOMÉNECH, J., “Proyectos”, ob. cit., p. 165.

¹³⁴⁰ No existe una interpretación unitaria en las el derecho comparado: por un lado, el artículo L122-3 *CPI* francés considera que el paso de plano a construcción es un supuesto de reproducción. De forma similar, el artículo 21 de la *CDPA* británica, al no contemplar el acto de adaptación para las obras artísticas (donde incluye a las arquitectónicas), lleva a descartar que pueda hablarse de obras derivadas. Por el contrario, el § 23 *UrhG* alemana considera obras derivadas las ejecuciones de planos y bocetos y la recreación de obras arquitectónicas. En EE.UU., a falta de determinación en la *USC*, los tribunales sí que han reconocido dos *copyrights* diferenciados para los planos y la obra arquitectónica. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 217. En Italia, sólo se consideran transformación los proyectos de ingeniería o análogos que aporten soluciones originales a problemas técnicos (artículo 90 *LDA*). SÁNCHEZ ARISTI, R., “Las ideas”, ob. cit., p. 60.

¹³⁴¹ SÁNCHEZ ARISTI, R., “Las ideas”, ob. cit., p. 60.

¹³⁴² MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 217.

maqueta. Si entendemos que la maqueta es la representación en volumen de los gráficos bidimensionales contenidos en el plano y que en su construcción y fabricación se produce un aporte creativo que supere la mera ejecución de las instrucciones contenidas en la primera obra, en ese caso el creador de la maqueta le corresponde la autoría de esa obra derivada¹³⁴³.

Teniendo en cuenta que el criterio subjetivo de originalidad no permite trazar fácilmente una línea diáfana, podemos entender que el aporte creativo sería relevante, por ejemplo, cuando a un edificio se le incorporaran un conjunto de balcones o una portalada, hasta entonces inexistentes. Por el contrario, la sustitución de los materiales por otros, como sería cambiar unas ventanas de madera por unas metálicas, no llevaría a que pudiera hablarse de obra derivada al igual que los meros retoques formales o restauraciones al uso del edificio. Pero incluso en este último caso, la utilización de un material diferente puede tener implicaciones morales. En atención al derecho a la integridad del autor de la obra preexistente, en este caso el/los arquitecto/s, deberán autorizarse dichas modificaciones¹³⁴⁴ (artículo 9 de la Ley de Propiedad Intelectual). Además, en este supuesto de creaciones deberá considerarse al propietario del soporte material de la obra, es decir, el propietario (o propietarios) del edificio. Si bien es cierto que la Ley de Propiedad Intelectual sigue un criterio de priorización de la protección moral frente a la propiedad del objeto (artículo 56), en las obras arquitectónicas construidas, ni el autor ni un tercero podrán modificarlas sin el permiso de su propietario¹³⁴⁵.

¹³⁴³ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Los Derechos*, ob. cit. § 3, recuerda que la titularidad sobre la obra será plural en los casos en que una unión de arquitectos colaboren en plano de igualdad en la realización de un proyecto unitario (obra en colaboración), como cuando un arquitecto jefe dirija a un equipo especializado a la realización del mismo (obra colectiva). De igual manera, recoge los supuestos de obra derivada y obra compuesta, cuando se trate de creaciones realizadas por autores diferentes en base a aportaciones preexistentes.

¹³⁴⁴ CARRANCHO HERRERO, M.T., “La obra de arquitectura (des)compuesta”, en IGLESIAS REBOLLO, C. (coord.), *Sujetos*, ob. cit., p. 133.

¹³⁴⁵ Para ilustrar la diferenciación de derechos entre ambos, puede citarse el caso del arquitecto de un edificio que solicitaba que no se permitiera la publicación de unas fotos de su interior en una revista de decoración. La Audiencia Provincial de Barcelona lo denegó al considerar que se trataba de derechos distintos: “si lo que se entiende objeto de protección es la obra arquitectónica en sí, sentada la independencia entre el derecho de autor y la propiedad ordinaria del soporte material en el que se plasma la obra (corpus mechanicum, «ex» artículo 3.1 TRPLI), el artículo 56.2 concede al propietario del original de la obra plástica el derecho de exposición pública de la misma”. SAP Barcelona, Sección 15ª, de 4 de mayo de 2004 (ponente Luis Garrido Espá). (JUR 2004\221419), y RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 10”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 129. En cuanto a esta cuestión, recordar que la transmisión de derechos sobre una obra de propiedad tangible no

En el aspecto práctico, nos parece recomendable, a la vez que factible, que la regulación de los requisitos de autorización en estos casos se gestionara a través de las preceptivas licencias de obras necesarias, en que los terceros encargados de la transformación de la obra debieran certificar que gozan del consentimiento de los autores y titulares de la misma, con los límites de los trabajos de reparación por razones de seguridad y salubridad, o los supuestos de obras pertenecientes al patrimonio cultural, en que la administración pública goza de prerrogativas únicas¹³⁴⁶.

c) Obra arquitectónica compuesta

Una cuestión diferente, como adelantábamos al principio del epígrafe, es que la obra arquitectónica sea a su vez una obra compuesta, fenómeno común en esta clase de creaciones, donde a una edificación ya construida se le añaden elementos novedosos por parte de un nuevo arquitecto. Un ejemplo real para ilustrar esta diferenciación entre aporte creativo o seguimiento de instrucciones se da en “La Sagrada Familia” de Antoni Gaudí, quien falleció sin poder verla completada. En este supuesto, si bien el autor dejó planos e indicaciones generales sobre la forma final, no es menos cierto que la contribución de otro autor posterior, el escultor Josep María Subirachs, es relevante por sí misma, pues su aportación al diseño y construcción de una de las partes del templo, la conocida como “Fachada de la Pasión” son de suficiente empaque creativo por sí mismas. Hay que tener en cuenta que este autor fue el encargado de continuar la obra original desde 1987 a 2009, por lo que no puede hablarse de hecho de colaboración efectiva entre ambos autores, ya que Gaudí falleció muchos años antes. Máxime podría interpretarse que los diseños originales de Gaudí sirvieron de inspiración para el nuevo artista. Pero en todo caso, entendemos más acertado hablar de obra compuesta, donde se añadió a la construcción existente hasta al momento nuevos elementos, alejando el

da de por sí al cesionario otros derechos de autor sobre la misma, más allá de los necesarios para su normal disfrute. Eso se traduce en que el poseedor de la obra no podrá reproducirla ni transformarla sin el permiso de su autor. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., p. 61.

¹³⁴⁶ CARRANCHO HERRERO, M.T., “La obra de arquitectura (des)compuesta”, en IGLESIAS REBOLLO, C. (coord.), *Sujetos*, ob. cit., p. 139. En conexión con esta exigencia procedimental, recordar que las alteraciones deberán obviamente ser respetuosas con la normativa urbanística del momento. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Los Derechos*, ob. cit., § 71.

resultado final de la concepción inicialmente establecida. Por el contrario, cuando una tercera persona incorpore a su creación una obra anterior y su aportación se limite a complementarla siguiendo las instrucciones precisas que el autor anterior haya preestablecido, entonces no podrá hablarse de obra compuesta y nos encontraremos en un supuesto más cercano a la obra en colaboración, siempre que las indicaciones puedan entenderse de suficiente intensidad y detalle para poder apreciar un trabajo en común entre ambos autores.

3.3.4. Conclusión de obras inacabadas

Si bien autores como Pablo Picasso se manifestaron en contra de la posibilidad de que se reutilizaran las obras inacabadas, al considerar que de esta forma se traicionaba la idea original del artista¹³⁴⁷, lo cierto es que el derecho de autor no excluye esta posibilidad de forma tan absoluta. Es más, dicha opción abre un debate en torno a su relación con el derecho de transformación (amén de los derechos morales a la integridad y a la divulgación de la obra). Se plantea así la duda sobre qué tratamiento recibirán aquellas obras que su autor dejó incompletas o sin finalizar cuando un autor distinto se valga de ellas para modificarlas, de tal forma que la nueva elaboración aporte una conclusión para la misma; o igualmente cuando ésta se una sin cambio alguno a un material distinto creado por este segundo autor, con el fin de que su resultado conlleve una obra propiamente unitaria y finalizada.

Desde el punto de vista del ordenamiento jurídico español, el propio hecho generador de la propiedad intelectual previsto en el artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual ya parece dar cabida a la obra inacabada, pues en él se otorga la titularidad de la obra a su autor “por el sólo hecho de la creación”. Es decir, no se exige un estado de finalización determinado para protegerla¹³⁴⁸. Más adelante, una interpretación extensiva del artículo 10.1.e) de la Ley de Propiedad Intelectual nos lleva igualmente a pensar que se prevé la

¹³⁴⁷ Por ello se cree que una de sus obras más famosas, “Las señoritas de Aviñón”, fue dejada inacabada, por entender el genial pintor que de otra forma se rompería su unidad estilística. HONOUR, H., FLEMING, J., *Historia mundial del arte*, Ediciones AKAL, Madrid, 2004, p. 783.

¹³⁴⁸ CÁMARA ÁGUILA, M. P., *El Derecho moral del autor*, ob. cit., p. 403.

protección de la obra inacabada como tal¹³⁴⁹; del modo que se ha anticipado, se consideran como protegibles los “ensayos y bocetos” de una obra plástica, por lo que parece lógico aplicar por analogía esta protección a los demás proyectos, ensayos, o borradores que puedan darse para obras de otros géneros artísticos. Incluso la misma Ley de Propiedad Intelectual prevé en su artículo 91 la posibilidad de uso por parte del productor de una obra audiovisual de las aportaciones inacabadas en el ámbito de la obra audiovisual¹³⁵⁰, sin entender perjudicado “*per se*” el derecho moral del autor, que de todos modos podría valerse del contenido del artículo 14.4 de la Ley de Propiedad Intelectual (derecho a la integridad de la obra) cuando considerara que dicho uso generará una desnaturalización de su creación.

¹³⁴⁹ Si acudimos a otros ordenamientos, como el italiano, encontramos una mención específica a este supuesto en el artículo 121 LDA, donde se refuerza el derecho a la integridad del autor por encima de la voluntad del editor de la obra, en supuestos de obras inacabadas por fallecimiento del primero: “*Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sé stante è stata compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestato o manifesti la volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente.*” En el ordenamiento francés también encontramos reconocimiento del valor intelectual de la obra inacabada. El tenor literal del artículo L 111-2 CPI es aún más claro que nuestra propia ley en cuanto a su voluntad de protección, pues cita expresamente la obra inacabada en su sentido más genérico como elemento protegible por el derecho de autor: “La obra se considera creada, independientemente de su divulgación pública, solamente por la realización, aunque esté incompleta, de la concepción del autor.” Su jurisprudencia se ha postulado igualmente sobre el tratamiento jurídico de las obras inacabadas, para reconocer su carácter autónomo respecto a las obras en colaboración. Sirva como ejemplo el caso “*Elena Glazounov c. Grand Théâtre des Champs-Élysées*”, que enfrentó a los herederos del autor operístico Glazounov con una compañía teatral que había representado una de sus obras, que a su vez contenía una obra inacabada de otro artista, Borodin, la cual el mismo Glazounov había incorporado sin modificaciones a su propia creación. El tribunal desestimó la petición de los demandantes de que la obra representada fuera considerada una obra en colaboración, negándoles cualquier legitimación sobre el caso, pues además la compañía había representado únicamente la parte escrita por Borodin. Lo relevante del fallo fue que quiso poner de relieve que, aunque de una obra inconclusa se genere una nueva obra derivada (o compuesta en este caso) que finalice la primera, la anterior seguirá teniendo la consideración de obra independiente respecto a la posterior. Por ello, no será posible hablar de obra en colaboración entre ambos autores, al no haberse dado el necesario trabajo conjunto entre ambos autores en un mismo espacio temporal. *Mme. Elena Glazounov c. Sté. Du Grand Théâtre des Champs-Élysées*, CA Paris, 7e ch., 8 juin 1971 (D. 1972, p. 383). En Alemania, la doctrina entiende que su protección se justifica en base al contenido del § 2.4 UrhG, que otorga protección a los bocetos de obras artísticas. ZENTNER, L.M., *Das Urheberrecht des Architekten bei der Werkverwirklichung*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2011, p. 149.

¹³⁵⁰ Las cuales presentan un condicionante propio en relación al supuesto de obra inacabada por fallecimiento de uno de los autores participantes. En ese caso, el productor podrá utilizar la parte ya realizada, respetando en todo caso los derechos del autor fallecido que permanezcan sobre la obra. En el mismo sentido se pronuncia el derecho francés, que prevé un tratamiento muy similar para estas situaciones en el artículo L 121-6 CPI: “*Si l'un des auteurs refuse d'achever sa contribution à l'œuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité d'achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et jouira des droits qui en découlent.*”

3.3.4.1. El grado de elaboración de la obra inacabada

La primera cuestión a abordar, previamente al de la propia transformación, será determinar el estadio en que se encuentra la obra inacabada. Hay que tener en cuenta que, en estas obras, se ha producido una interrupción en el proceso creativo, de tal forma que la obra no ha llegado a convertirse en lo que el autor inicialmente había ideado. En estos casos, primeramente debemos determinar si estamos a una mera exposición genérica de ideas y conceptos generales, que, como ya hemos visto, no pueden recibir protección por el derecho de autor¹³⁵¹. Ahora bien, sí que es posible apreciar en la versión inacabada un suficiente desarrollo expresivo, en el sentido de que presenta la originalidad suficiente para ser obra por sí misma, entonces será necesario atender primeramente a la voluntad de su autor en relación a su creación.

3.3.4.2. La voluntad del autor de la obra inacabada

La protección de la voluntad del autor refuerza la preeminencia de su derecho moral, de tal forma que deberá ver respetada su decisión de que la obra inacabada no fuera divulgada tras su fallecimiento y durante la vigencia de sus derechos¹³⁵², lo que conllevaría la imposibilidad de ser transformada por otros autores, pues el derecho moral del autor fallecido le sobrevive en cuestiones como el decidir en qué forma su obra será divulgada (artículo 14.1 de la Ley de Propiedad Intelectual).

Otra cosa será cuando este deseo no haya sido expresado por el autor; en ese caso sí será posible su divulgación (tal y como se da habitualmente mediante la publicación de bocetos, borradores, ensayos), así como su transformación por terceros. Ahora bien, las obras que incorporen una obra inacabada anterior deberán en todo caso gozar del beneplácito de los herederos de los derechos del autor original, como garantes del

¹³⁵¹ CASAS VALLÈS, R., “La condición de autor”, ob. cit., p. 128.

¹³⁵² La duda se genera, como bien apunta la doctrina, en si es posible forzar la divulgación en favor del interés social, una vez la obra pase a formar parte del dominio público. CÁMARA ÁGUILA, M. P., *El Derecho moral del autor*, ob. cit., p. 401. A nuestro entender, cuando existe una manifestación explícita del autor a que una pieza sin finalizar no vea la luz, valerse de la situación de dominio público sería una tergiversación del derecho moral que el propio artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual protege, pues el autor podría haber considerado que la obra no tenía un nivel de calidad suficiente. Divulgarla en contra de su voluntad tras su muerte podría interpretarse como un ataque a su reputación.

respeto al derecho a la integridad y la paternidad del autor fallecido. Si éste había dejado instrucciones sobre dichas futuras alteraciones, las cuales deberán quedar patentes en una disposición “*mortis causa*” que nombre a los sujetos legitimados para llevarlas a cabo y proteger sus intereses morales¹³⁵³, siempre con las limitaciones que el derecho de autor reconoce como irrenunciables a la figura del autor y a la vez teniendo en consideración el interés cultural general¹³⁵⁴. Eso significa que no será posible realizar modificaciones tras la muerte del autor que alteren la esencia de la obra tal y como la concibió el artista¹³⁵⁵. Quizás una situación más compleja se daría cuando fueran los propios herederos quienes realizaran transformaciones poco respetuosas con el espíritu de la obra, ya que la ley no prevé este supuesto. Una forma de corregirlo podría ser la aplicación analógica del artículo 40 de la Ley de Propiedad Intelectual para la tutela del derecho de acceso a la cultura que, tal y como se prevé con el derecho de divulgación, legitima a las autoridades públicas a actuar (en nuestro caso impedir la explotación del resultado del acto de transformación y/o restituir la obra a su estado original) en interés de la protección de un bien cultural común¹³⁵⁶.

De la misma forma, en conexión con las características de la obra compuesta, nada impide que se incorpore una obra inacabada en otra, en vida del autor de la primera¹³⁵⁷. En ese caso, no tendrá relevancia que ésta no hubiera sido divulgada, siendo suficiente la autorización de su creador para poder incorporarla por parte del nuevo autor y utilizarla en su obra posterior¹³⁵⁸. El derecho de divulgación pertenece al que realiza la obra, y si éste autoriza a un tercero a incluirla en obra ajena, no existirá impedimento alguno para su explotación, independiente y sin más relación con el autor de la obra inacabada que su mención como autor de la obra preexistente. Se dará entonces un

¹³⁵³ CÁMARA ÁGUILA, M. P., *El Derecho moral del autor*, ob. cit., p. 311.

¹³⁵⁴ La propia Ley de Propiedad Intelectual prevé una cláusula de salvaguarda en su artículo 14.5 al exigir a toda modificación de la obra que respete las exigencias de protección de bienes de interés cultural, por lo que la destrucción de la obra, aun cuando sea por voluntad póstuma del autor, no sería posible.

¹³⁵⁵ No sería el caso de las acciones de mantenimiento o actualización técnica y mecanizada, como podrían ser determinadas revisiones y correcciones, las cuales son ajenas a la concepción de obra compuesta y de obra derivada, si bien deberán respetar en todo caso el derecho de integridad de la obra originaria. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al artículo 11”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 195.

¹³⁵⁶ CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., *El plagio*, ob. cit., p. 85.

¹³⁵⁷ Lo que supone, a nivel de clasificación teórica, que toda obra inacabada incorporada de forma íntegra a un nuevo conjunto creativo es *per se* una obra compuesta. Piénsese, por ejemplo, en la Sagrada Familia de Gaudí. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 125.

¹³⁵⁸ NAVARRO COSTA, R., *Concurrencia de titulares*, ob. cit., p. 299.

supuesto de obra derivada, cuando el nuevo autor haya realizado aportaciones originales al material anterior que modifiquen su expresión y/o composición, o un caso de obra compuesta, cuando la obra haya sido incorporada sin cambios. En caso contrario, cuando el primero se involucrara en la creación de la nueva derivada, estaríamos en un supuesto de obra en colaboración¹³⁵⁹.

¹³⁵⁹ AYLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 206.

4. EL DERECHO DE TRANSFORMACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

4.1. El derecho de transformación ante la evolución tecnológica

En las últimas décadas, la irrupción de la tecnología digital, que facilita la posibilidad de realizar copias perfectas del original, a la vez que permite prescindir del soporte físico de la obra de referencia¹³⁶⁰, y la globalización de internet, han traído consigo nuevos desafíos para la propiedad intelectual, debido a la facilidad y, en ocasiones, el anonimato con el que en estos nuevos entornos se puede acceder, modificar y distribuir obras protegidas. Se ha pasado de un sistema de distribución tradicional con la intervención de profesionales del sector a un nuevo ámbito donde los autores pueden comunicar sus obras al público sin intermediarios, subiéndolas por sí mismos a la red¹³⁶¹. Eso ha supuesto que la limitación en la vida económica de las obras intelectuales en el formato analógico haya desaparecido, pues en la actualidad, los

¹³⁶⁰ XALABARDER PLANTADA, R., “Las licencias Creative Commons”, ob. cit., p. 5.

¹³⁶¹ Desde el punto de vista de la legislación internacional, la aparición del fenómeno de internet en las últimas décadas ha generado la necesidad de actualizar la protección prevista en los convenios existentes para adaptarla a las nuevas tecnologías. En ese sentido, la OMPI aprobó en 1996 dos tratados para intentar dar adecuada respuesta a esa nueva realidad. El primero, sobre protección de derechos de autor, además de reconocer las distintas formas creativas clásicas, añadió los nuevos formatos existentes en ese momento, como los programas de ordenador, las bases de datos y las obras audiovisuales. El segundo convenio guarda especial relación con las obras musicales, pues establece un ámbito de protección para intérpretes cuyas actuaciones en vivo hayan sido grabadas, a la vez que regula la posición de los productores de fonogramas. El objeto del convenio es garantizar una remuneración por el uso que terceras partes hagan de sus elaboraciones, especialmente en el ámbito de la red, por un periodo de 50 años desde su publicación o fijación. Dicha ampliación en la clasificación tiene su reflejo en la Ley de Propiedad Intelectual española que recoge, de forma individualiza los tres supuestos. RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Los derechos del usuario legítimo de bases de datos y de programas de ordenador”, en ROGEL, C. (coord.), ANTEQUERA PARILLI, R. (coord.), *Los Límites del derecho de autor*, Reus, Madrid, 2006, p. 197. En el ámbito europeo, la Propuesta de Directiva sobre los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, de 9 de Setiembre de 2016, plantea adaptar las excepciones existentes a los derechos exclusivos de propiedad intelectual al entorno digital y a los entornos transfronterizos. La Directiva propone un régimen de excepciones obligatorias a nivel comunitario para el uso de obras protegidas por el derecho de autor, para determinados fines en ámbitos como la educación, la investigación, la preservación del patrimonio cultural y en beneficio de las personas ciegas o discapacitadas (artículo 4). Incluye igualmente una excepción obligatoria para la minería de textos y de datos realizada por organizaciones dedicadas a la investigación (artículo 3).

nuevos formatos hacen innecesaria la renovación de los catálogos (salas de cine, videoclubs, o tiendas de discos). En la actualidad, es posible que el usuario acceda directamente a obras de cualquier periodo, por lo que la vida económica de las mismas acaba extendiéndose, para superar el periodo dispuesto para su protección legal en muchos casos¹³⁶².

Por otro lado, el acceso abierto ha llevado a valorar en qué manera determinados derechos exclusivos del autor, como podrían ser el de paternidad o el de la integridad de la obra, y en nuestro caso la transformación, pueden ser susceptibles de verse afectados por terceros usuarios no autorizados¹³⁶³, en aquellas obras que sean susceptibles de ser digitalizadas¹³⁶⁴. No hay que olvidar que la digitalización ha supuesto que frecuentemente las obras digitalizadas y puestas a disposición del público en Internet aparezcan fragmentadas, alteradas u omitiendo toda referencia a su autor¹³⁶⁵, con la dificultad que supone para su autor que se divulguen o comercialicen

¹³⁶² NOMEN, E., “Desequilibrios de competencia”, ob. cit., p. 187. Piénsese, por ejemplo, en el caso de la coloración de películas, analizado en el capítulo 2 de este trabajo. En un caso así, la coloración digital permitiría reintroducir en el mercado una obra cuya versión original en blanco y negro se encontrara ya en el dominio público. CASAS VALLÈS, R., “Propiedad intelectual”, en PEGUERA POCH, M. (coord.), *Derecho y nuevas tecnologías*, Editorial UOC, Barcelona, 2005, p. 325.

¹³⁶³ La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 2015 ha conllevado un cambio en relación a la persecución de los usos ilícitos de los contenidos en línea. La ley menciona expresamente, dentro de las funciones de la Comisión de Propiedad Intelectual, la salvaguarda de los derechos en el entorno digital. En virtud de ello, se le atribuye la capacidad para actuar frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información a través de un procedimiento “cuyo objeto será el restablecimiento de la legalidad”, en aquellos casos en que se observe una conducta encaminada a facilitar la descripción o localización de obras y prestaciones que se ofrezcan sin autorización, entendiéndose que con ello se lleva a cabo una actividad que va más allá de la intermediación técnica. En concreto, se considerará como tal la puesta a disposición de los usuarios de listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras, con independencia de que dichos enlaces puedan ser proporcionados inicialmente por los destinatarios del servicio (artículo 158 ter 4. de la Ley de Propiedad Intelectual). De forma similar en Francia, la HADOPI (*Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet*), institución creada por ley en 2009, gestiona los procesos preliminares contra las infracciones a los derechos de autor producidas en Internet. Se encarga de enviar avisos a las personas o entidades encargadas del acceso a Internet si éste se realiza con propósitos infractores. Tras dos avisos formales sin que dicha actividad cese, la HADOPI puede requerir al Ministerio Fiscal para que éste solicite al juez penal que suspenda el acceso a Internet del infractor por un mes. Dicho proceso no excluye en ningún caso las acciones por vía civil o penal por infracción del derecho de autor. LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., p. 146.

¹³⁶⁴ Las obras plásticas se verán expuestas en menor medida al riesgo de digitalización por tratarse de obras de ejemplar único, lo que no permitirá su reproducción digital, cosa que no sucede con las obras musicales, literarias, fotográficas o audiovisuales. SANCHIS MARTÍNEZ, M.T., *Derechos de autor, digitalización e Internet*, Editorial Universitas, Madrid, 2004, p. 126. Eso no significa que la digitalización no presente problemas para estas obras, en cuestiones como la transformación que aquí nos ocupa, pues podrán servir igualmente de base para la creación de obras derivadas en el entorno digital.

¹³⁶⁵ CASAS VALLÈS, R., “Propiedad intelectual”, ob. cit. p. 313.

en esta forma alterada¹³⁶⁶.

Pero, desde el punto de vista del usuario, también el acceso de obras a la red genera inseguridades jurídicas. La multitud de posibilidades y variedad de contenidos hace preguntarnos cómo es posible estar seguro de la autoría de una obra disponible en el ciberespacio o de que se trate de la obra original y no de una versión transformada¹³⁶⁷. Podemos encontrar múltiples ejemplos de cómo las invenciones en el ámbito tecnológico sigue generando debates sobre si éstos caben o no dentro del concepto de transformación. En la actualidad, la denominada “sociedad de la información y el conocimiento” permite, mediante la digitalización y la difusión en la red, una verdadera modificación de las obras y una difusión de contenidos creados por los usuarios en nuevos formatos como el “*sampling*” o el “*mashup*”, desarrollándose un “arte de apropiación” sobre las creaciones culturales¹³⁶⁸.

A continuación, consideraremos los diferentes supuestos de alteración de una obra en el entorno digital, determinando cuáles de ellos tendrán relevancia para el derecho de transformación. En los siguientes epígrafes intentaremos describir los actos de transformación digital más relevantes, diferenciándolos de otras técnicas de explotación de las obras en el mismo entorno que no constituyen sin embargo un verdadero acto de transformación, por el hecho de que, como venimos defendiendo en este trabajo, adolecen de un suficiente aporte creativo por parte de aquel que utiliza la obra. En otras palabras, estableceremos una relación de actos generadores de una nueva obra derivada, bien sea por la modificación formal o conceptual de la primera obra, separándolos de aquellas otras posibles explotaciones que no generarán la aparición de un nuevo objeto de derecho.

¹³⁶⁶ Cuestión diferente será la modificación de la obra por el propio autor. En ese caso, cuando la divulgue a través de Internet deberán identificarse por su parte ambas obras, permitiendo la diferenciación por parte de los usuarios de la original y la modificada. SANCHIS MARTÍNEZ, M.T., *Derechos de autor*, ob. cit., p. 129.

¹³⁶⁷ GELLER, P.E., “Copyright history”, ob. cit., p. 254, plantea un supuesto práctico para demostrar la indeterminación de estos aspectos, aportando lo que el mismo llama “soluciones salomónicas”: supongamos que un autor emprende acciones contra una transformación de la obra colgada en la red, la cual considera que infringe su derecho a la integridad y paternidad. El juez podría requerir que la versión preexistente de la obra se “hipervinculara” en el sitio web donde se encuentra la nueva, reconociéndose la autoría del autor preexistente sobre la primera. De esta forma, permitiendo el acceso a la primera, la nueva remitiría a la anterior, permitiendo a quien accediera valorar su relevancia estética sobre la nueva creación.

¹³⁶⁸ OHLY, A., *Urheberrecht*, ob. cit., p. 87.

4.1.1. La digitalización de obras y su implicación para el derecho de transformación

Nuestra doctrina define la digitalización como el proceso de almacenar, reproducir o conducir la información mediante un sistema de numeración binaria (compuesta de ceros y unos) generadora de una secuencia de bits. Eso permite la compresión de los contenidos en un soporte digital, la reproducción de las obras contenidas con la misma calidad que la primera fijación digital original¹³⁶⁹, así como su fragmentación de forma ilimitada, su almacenamiento y transmisión a través de sistemas de telecomunicación¹³⁷⁰. En su aspecto práctico, la reproducción por sistema binario de una prestación analógica para convertirla al formato digital ha determinado que aparezcan nuevas problemáticas para el derecho de autor a la hora de proteger las obras existentes frente a un abanico de potenciales y esquivas formas de infracción de sus derechos, teniendo en cuenta que desde su aparición, la digitalización supuso una nueva forma de explotación económica¹³⁷¹.

Su análisis técnico, no obstante, coloca esta actividad más cerca del concepto de fijación incluido en el derecho de reproducción, pues lo que se da efectivamente es una copia idéntica de la obra pero en otro lenguaje¹³⁷². El proceso se considera un cambio de registro de tipo técnico, donde no hay una actividad humana que refleje actividad inventiva en particular. Por ello, debe entenderse como una técnica cuyas implicaciones no son subsumibles en el supuesto de hecho característico de toda transformación, pues sólo se da un cambio de formato sin aportación creativa, al no incorporarse a las obras

¹³⁶⁹ MARTÍN VILLAREJO, A., “El ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de las nuevas tecnologías”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Nuevas tecnologías y propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 1999, pp. 165-166, FERNÁNDEZ BEOBIDE, C., “Las Nuevas tecnologías y las creaciones intelectuales. Aspectos positivos”, en RODRÍGUEZ CORTEZO (coord.), J., *El Derecho de propiedad intelectual y las nuevas tecnologías*, Ministerio de Cultura, Madrid, 1996, pp. 53-54 y SANCHIS MARTÍNEZ, M.T., *Derechos de autor*, ob. cit., p. 104.

¹³⁷⁰ MASSAGUER FUENTES, J., SALELLES CLIMENT, J.R., “El derecho de la propiedad intelectual ante los desafíos del entorno digital: perspectiva general y problemas particulares para las bibliotecas”, *Revista general de derecho*, (636), 1997, p. 10933.

¹³⁷¹ MASSAGUER FUENTES, J., SALELLES CLIMENT, J.R., “El derecho”, ob. cit., p. 10934.

¹³⁷² SANCHIS MARTÍNEZ, M.T., *Derechos de autor*, ob. cit., p. 102. Como refuerzo a esta interpretación, citamos la reciente ampliación de los supuestos de excepción del *copyright* previstos en la *CPDA* británica, introducida en 2014. En particular, se establece que se aceptará la excepción de copia privada para aquellas copias realizadas tanto en un mismo formato, como para aquellas en que se produzca un cambio del mismo (por ejemplo, de CD a MP3, o de analógico a digital). CAMERON, A., “Copyright exceptions”, ob. cit., p. 1003.

sometidas al proceso de digitalización ningún contenido relevante desde el punto de vista de la originalidad¹³⁷³. Refuerza esta interpretación el contenido del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, cuando al hablar de “copia privada”, remite al derecho de reproducción de contenidos protegibles en formato digital¹³⁷⁴. De la misma forma, las posibles fijaciones temporales que puedan darse en el proceso no tendrán una consideración relevante para el derecho de autor, no siendo consideradas ni como obra nueva ni como obra derivada¹³⁷⁵. En la digitalización se produce efectivamente un cambio de medio, pero el contenido de la obra se ve inalterado en su totalidad. Es decir, la imagen, el audio o el texto digitalizado, permanecen inalterados. Las modificaciones realizadas a las obras obedecen únicamente a la finalidad de permitir el acceso a su contenido en el entorno digital, pero no constituyen aportaciones relevantes para el derecho de transformación.

Ese ha sido el criterio seguido mayoritariamente por la jurisprudencia y la doctrina española a la hora de establecer los límites entre la reproducción de una obra y su transformación en el entorno digital¹³⁷⁶. Así, ha de entenderse que el fundamento para calificar jurídicamente como reproducción el acto de digitalización se dará cuando de la obra queda fijada en un soporte que permite su comunicación y la obtención de copias

¹³⁷³ GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., GONZÁLEZ GOZALO, A., “La protección de las páginas y sitios web a través de la propiedad intelectual”, *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual* (8), 2001, p. 113 y GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 107. Sí podrá oponerse el derecho moral a la integridad cuando la digitalización se realice deficientemente y produzca un resultado de calidad inferior a la exigible; por el contrario, cuando un autor haya autorizado la digitalización de su obra, no podrá oponerse posteriormente a ella en base a la pérdida de cierta calidad que es consustancial al proceso tecnológico y no imputable a una mala *praxis* del responsable técnico (por ejemplo en la comunicación *on-line* de obras audiovisuales). GONZÁLEZ GOZALO, A., *La propiedad intelectual sobre la obra audiovisual*, Comares, Granada, 2001, p. 407.

¹³⁷⁴ De igual forma, en una perspectiva internacional, se ha interpretado que el almacenamiento de obras en el disco duro de un ordenador, cualquiera que sea el método (lo que incluye obviamente la digitalización), es un acto de reproducción asimilable al contenido del artículo 9 del Convenio de Berna. FICSOR, M., *The Law of copyright and the Internet*, ob. cit., pp. 97 y 99. En conexión con este mismo artículo, la declaración concertada respecto del Artículo 1(4) del Tratado de la OMPI interpreta que el almacenamiento en forma digital en un soporte electrónico de una obra protegida constituye una reproducción, en el sentido del Artículo 9 del Convenio de Berna.

¹³⁷⁵ Igual consideración recibiría el proceso de “*routing*”, por tratarse de una división temporal de información digital para poder ser transferida entre ordenadores, sin más efectos que los meramente técnicos.

¹³⁷⁶ SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 112, RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 18” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 290, o MASSAGUER FUENTES, J., SALELLES CLIMENT, J.R., “El derecho”, ob. cit., p. 10943.

(artículo 18 de la Ley de Propiedad intelectual)¹³⁷⁷.

Nada impide, como es natural, que en la digitalización concurren también las circunstancias para apreciar un acto de transformación. Cuando las modificaciones realizadas sobre una obra vayan más allá de un tratamiento técnico y, aun existiendo una conexión entre ambas obras, se produzca una alteración de sus elementos esenciales, de tal forma que se aprecie una acción creativa e innovadora suficiente por parte de quien los realiza, entonces dicho acto deberá considerarse como un supuesto de transformación, acorde con el artículo 21 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Cuestión aparte será la toma de contenidos digitalizados para su posterior modificación. En estos casos, queda claro que sí que será posible apreciar un acto de transformación en el proceso, cuando este conlleve una readaptación de la obra tomada en un nuevo entorno digital, para lo cual sea necesario un aporte creativo personal y relevante por parte del programador. Un ejemplo habitual, como veremos más adelante en el epígrafe de este capítulo dedicado a ellas, será la utilización de contenidos digitales preexistentes en las páginas web. Adelantando brevemente nuestra exposición, debemos entender que esta tarea supone una reorganización de contenidos (y en ocasiones su modificación), así como una traducción al lenguaje HTML propio de las páginas web, lo que sí tendrá relevancia para el derecho de transformación. A la vez, en conexión con lo expuesto en con anterioridad sobre las facultades del cesionario, el proceso deberá ser tenido en cuenta en relación con el alcance de los derechos cedidos y de nuevo, con el derecho de transformación. Por ello, será necesaria la determinación expresa del formato digital cedido y en que formas se permitirá al cesionario su explotación, explicitando si se le autoriza para realizar eventuales transformaciones a otros formatos digitales¹³⁷⁸.

¹³⁷⁷ Argumentos reproducidos en la SAP Madrid, sección 10ª, de 13 de noviembre de 2003 (ponente Ángel Vicente Illescas Rus). (JUR\2004\88888), sobre un supuesto de comunicación pública de obras musicales mediante reproducción y venta en formato “MP3” a través de internet y en la SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 345/2005, de 7 de julio de 2005 (ponente Ignacio Sancho Gargallo). (JUR 2006\46026), en la que el tribunal calificó como actividad ilícita el colgar fonogramas protegidos en la web del demandado y permitir su reproducción, sin que existiera la preceptiva autorización de su titular.

¹³⁷⁸ Un ejemplo de esta interpretación lo encontramos en el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 7 de noviembre de 2007, que enfrentó a las compañías “Noves Arts S.L.” y “Training Park S.L.” contra “Ifigenia Plus S.L.” y “Telefónica España”, en relación a la incorporación en una *web* de textos en el formato del procesador de textos “*Word*” (cuyo recurso de casación analizamos en el

4.1.1.1. El “*ripping*” de contenidos musicales

Esa misma diferenciación entre transformación y digitalización es relevante para abordar en el sector musical la técnica del “*ripping*”, consistente en extraer el contenido de las pistas de un CD para pasarlo a un formato digital distinto. Como acertadamente defiende en la doctrina, CARBAJO GASCÓN¹³⁷⁹, en esta técnica no se da “una modificación en la forma de la obra de la que se derive una obra diferente (artículo 21 TRLeY de Propiedad Intelectual)”. De nuevo sólo se modifica el soporte de la obra (*corpus mechanicum*) pero sin que se produzca una alteración de la forma o su expresión (*corpus mysticum*) y por tanto no se trata de un supuesto de reproducción, donde se produce una fijación de la obra en un medio diferente al original, para poder obtener copias diferentes y ser posteriormente redistribuido por nuevos canales de comunicación. El procedimiento técnico de extraer digitalmente las pistas de un CD para convertirlo al formato MP3 no tiene relevancia para el derecho de transformación, pues no se incorporan nuevos elementos a la obra resultante que impliquen actividad creadora alguna¹³⁸⁰.

capítulo 3, al hablar de la responsabilidad de los proveedores de servicios en línea). En la sentencia, se explicita que “previa entrega de los documentos en soporte informático, se autorizaba su reproducción y distribución a los destinatarios de los cursos. [...] los manuales se debían poner a disposición de los alumnos de IFIGENIA en el mismo formato en que se le entregaron, ya sea una vez impresos por ella ya sea poniéndolos a su disposición en una forma que garantizara que sólo pudieran acceder los alumnos. En cualquier caso, el contrato no preveía su transformación al lenguaje HTML, y este no era estrictamente necesario si se aportaban los manuales como material adicional. En cuanto al acuerdo de cesión, el demandante acusaba a “Ifigenia”, que gozaba de una licencia de reproducción y distribución sobre dichos manuales, de haber incumplido las condiciones del mismo, en concreto la referente a la prohibición expresa de no “alterar, modificar o adaptar los libros”. Teniendo en cuenta que la cesión del derecho se limitaba al formato en que se entregaban las obras, el cambio de formato a lenguaje HTML suponía una infracción del derecho de transformación. El tribunal, al analizar el contrato de cesión, entendió que dicha transformación de formato no estaba prevista en el mismo y no podía entenderse necesaria para el objeto específico de los manuales, que no era otro que servir de material adicional para los alumnos que participaban en una serie de cursos ofertados por internet por el grupo Telefónica. SAP Barcelona, Sección 15ª, de 7 de noviembre de 2007 (ponente Ignacio Sancho Gargallo). (AC\2010\1655).

¹³⁷⁹ CARBAJO GASCÓN, F., “El caso «Weblisten» y sus implicaciones para el futuro de la gestión de los derechos de propiedad intelectual sobre contenidos musicales en Internet”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* (26), 2006, p. 643. Una muestra es el caso “Weblisten”, citado en el capítulo 3 al hablar de los productores de fonogramas. La Audiencia Provincial de Barcelona, en fecha de 27 de junio de 2002 consideró el “*ripping*” como un acto de reproducción no autorizado.

¹³⁸⁰ SALELLES CLIMENT, J.R., “El derecho de reproducción”, ob. cit., p. 82.

4.1.1.2. Las medidas de protección tecnológica y los actos de transformación

Por influencia de la legislación europea¹³⁸¹, la Ley de Propiedad Intelectual fue modificada en el año 2006¹³⁸², para incorporar a las obras digitalizadas una serie de medidas de protección tecnológica, con el añadido del “*Digital Rights Management*” (DRM)¹³⁸³ para las que se encuentren disponibles en internet. Como bien define el artículo 160 de la Ley de Propiedad Intelectual, se trata de un conjunto de técnicas, dispositivos o componentes destinados a impedir o restringir actos sobre obras o prestaciones protegidas, que no cuenten con la autorización de sus titulares¹³⁸⁴.

Estamos ante una facultad exclusiva del titular de los derechos de explotación de la obra, que podrá decidir aplicarlas en función de su interés en que la obra pueda ser más fácilmente divulgada, buscando con ello controlar cada acceso y utilización de su obra,

¹³⁸¹ Que reguló la repercusión de estas nuevas tecnologías mediante la Directiva Infosoc. MEGALE, F., *Diritto d'autore del traduttore*, ob. cit., p. 172. Las medidas de protección tecnológica no han sido desconocidas para otros tratados internacionales sobre propiedad intelectual, encontrándose previstas en el artículo 11 WCT y el artículo 18 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación y ejecución de Fonogramas. MARÍN LÓPEZ, J.J., “Las medidas tecnológicas de protección: una explicación desde el derecho civil”, en FERNÁNDEZ BALLESTEROS, C. (coord.), *El Derecho de Autor en el siglo XXI: el lugar del autor ante los desafíos de la modernización*, ALAI, Montevideo, 2007, pp. 493-501. De hecho, el artículo 11 es un precepto clave del WCT. Mientras que, como vimos en el capítulo 1 al hablar de la evolución histórica del derecho de transformación, otros artículos del Tratado reinterpretan y adaptan el contenido del Convenio de Berna, éste presenta la novedad de introducir el concepto de medidas de protección tecnológicas, concebidas, citando al propio artículo, para restringir aquellos actos de utilización de obras protegidas en el entorno digital que no estén autorizados por los autores, o permitidos por la Ley, mediante su régimen de excepciones. FICSOR, M., *The Law of copyright and the Internet*, ob. cit., p. 544.

¹³⁸² Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Pero no sólo la legislación del ámbito civil ha experimentado modificaciones; la reforma del código penal mediante la Ley Orgánica 15/2003 ha buscado tipificar estas nuevas conductas lesivas dentro de los artículos ya existentes (artículos 270 y ss.) dedicados al delito contra la propiedad intelectual. Posteriormente, el artículo 161.1 de la Ley de Propiedad Intelectual ha sido ampliado con una nueva letra c), introducida por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, estableciendo la excepción de la cita e ilustración con fines educativos o de investigación científica.

¹³⁸³ Se trata de un sistema que, en cada fase de distribución del sistema en la red, especifica cuáles son los elementos protegidos e indica el titular de los derechos, condicionando la eventual utilización a la celebración de un contrato y a una compensación que puede efectuarse “en línea”. De esta forma, toda la información relativa a la situación de la obra en relación con su titularidad legal queda incorporada en la misma obra y es comprobable en el momento en que el usuario quiere acceder a ella para su uso. XALABARDER PLANTADA, R., “Las licencias Creative Commons”, ob. cit., p. 5.

¹³⁸⁴ La transposición del contenido del artículo 6 de la Directiva Infosoc al resto de legislaciones de Derecho de autor europeas ha sido similar. Ejemplos de ello son el artículo 95 *UrhG*, el artículo 102-*quater LDA* o el artículo L331-5 *CPI*, los cuales contienen definiciones de las medidas de protección tecnológica muy similares a la establecida en la Ley de Propiedad Intelectual.

incluso aquellos realizados en la esfera privada del usuario¹³⁸⁵. Podrán decidir qué medidas van a utilizar, qué actos de explotación estarán permitidos y cuáles quedarán prohibidos y durante cuánto tiempo. Al ser un derecho exclusivo del autor, los usuarios no tendrán la posibilidad de oponerse a esa facultad, gozando únicamente del derecho a la información sobre las medidas aplicadas a las obras comercializadas¹³⁸⁶. Existen no obstante unos límites a la implementación de estas medidas, recogidas en el mismo artículo 161 de la ley, que establece que los titulares de derechos sobre las obras protegidas con medidas tecnológicas eficaces deberán garantizar los medios adecuados para disfrutar de ellas, de acuerdo con los límites previstos en la ley al derecho de autor, siempre y cuando tales beneficiarios tengan legalmente acceso a ellas¹³⁸⁷.

Como ahora interesa destacar, en el caso de las obras derivadas, el DRM limita la posibilidad de realizar cualquier modificación de la obra, incluso de aquellas que serían aceptables como un uso libre previsto en la legislación¹³⁸⁸, lo que tiene una doble

¹³⁸⁵ KOELMAN, K., “The Protection Of Technological Measures vs. The Copyright Limitations”, en GINSBURG, J., BESEK, J., *Proceedings of the ALAI Congress*, ALAI, New York, 2002, p. 454.

¹³⁸⁶ MARÍN LÓPEZ, J.J., “Las medidas tecnológicas”, ob. cit., p. 495. En particular, el artículo 101.5 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que cuando la obra haya sido puesta a disposición del público en línea mediante acuerdo contractual, las medidas tecnológicas tendrán prevalencia sobre el régimen de excepciones.

¹³⁸⁷ De tal forma que se exige que estas medidas no puedan afectar, por ejemplo, al derecho de cita del usuario legítimo de la obra. Por el contrario, no existe mención alguna a las revistas de prensa, citadas en el mismo artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual que regula la excepción de la cita, por lo debe entenderse que la protección del artículo 161 no las alcanza. GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., “Tutela de las medidas tecnológicas de protección y de la información para la gestión de derechos de propiedad intelectual”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual*, ob. cit., p. 374.

¹³⁸⁸ KOELMAN, K., “The Protection”, ob. cit., p. 448. Un ejemplo relevante de este difícil equilibrio fue resuelto por la jurisprudencia noruega, en el litigio que enfrentó a un joven programador local con diferentes productoras e instituciones del sector cinematográfico nacional y norteamericano. Los demandantes consideraban que el programa informático desarrollado por el adolescente, el cual tenía la función exclusiva de romper la protección contenida en el soporte físico del disco de DVD (conocida como CSS), que impedía la reproducción del mismo en reproductores no autorizados por las productoras, suponía una infracción de sus derechos. El tribunal entendió que no existía infracción, pues el objetivo del programa era poder hacer funcionar de forma correcta el contenido del disco en el ordenador personal del joven. El joven había adquirido de forma legal los DVDs sobre los que aplicó el programa, y por ello tenía el derecho a reproducirlos, aun cuando fuera necesario para ello realizar una copia del contenido en el disco duro del usuario, más aún cuando la legislación de derecho de autor permite realizar copias privadas para un uso no comercial. Igualmente descartó la existencia de un caso de “ingeniería inversa” para acceder a contenido protegido, sino que de nuevo recordaba que se permite a los usuarios la modificación de un programa para acceder a su código y traducirlo a una forma que permita la interacción funcional con otros programas y equipos. El programa desarrollado por Johansen no constituía en ningún caso una copia del contenido en los discos, por lo que no existió infracción de la protección, idea reforzada por el hecho de que los demandantes no acreditaron que mediante dicho programa se realizaran copias ilegales de DVDs. *Økokrim v. Jon Johansen*, Borgarting Appellate Court, 22 December 2003 (LB-2003-00731), disponible en https://w2.eff.org/IP/Video/Johansen_DeCSS_case/20030109_johansen_decision.html.

incidencia negativa: para los autores que deseen utilizarla para realizar nuevas obras en conexión con ella, y a la vez con la propia obra preexistente, que puede ver como a la larga su relevancia en el sector se vea disminuida por la dificultad que entraña para otros creadores interactuar con ella¹³⁸⁹. Eso tendrá relevancia para aquellos supuestos de transformación que no necesiten autorización, bien sea por tratarse de actos realizados en la esfera privada del usuario, bien por tratarse de excepciones al derecho exclusivo del autor previstas en la propia ley¹³⁹⁰. Pensemos en uno de los supuestos que el propio artículo 161 de la Ley de Propiedad Intelectual menciona, como es la cita. Más allá de su finalidad, hemos ya visto como la incorporación de fragmentos de obras tiene una relevancia para el derecho de transformación por la incorporación de la parte tomada en otra obra. En estos casos, la limitación de su ejercicio como consecuencia de las medidas tecnológicas (por ejemplo, por la imposibilidad técnica de fragmentar el material de origen) supondría una exclusión injustificada del derecho de un tercero a realizar una obra derivada de forma lícita.

Otra cuestión relevante para la transformación se daría con el muestreo digital de obras musicales (*sampling*). Se trata de una materia compleja y sobre la que entraremos en detalle en este mismo capítulo, pero vale la pena adelantar que no es una cuestión pacífica en la doctrina y la jurisprudencia que todo muestreo de una obra sea necesariamente un ilícito para la propiedad intelectual. Por ello, establecer limitaciones en las obras musicales digitalizadas para evitar la extracción de “*samples*” choca de nuevo con el derecho de terceros al uso transformativo de contenidos ajenos, al menos en aquellos casos en que el material tomado no tenga relevancia para el derecho de autor.

Lo cierto es que la cuestión de la prevalencia del derecho exclusivo del autor sobre el interés jurídicamente protegido de los usuarios no es una cuestión pacífica en una perspectiva comparada. Así, nuestra doctrina ha interpretado que el modelo de protección de la Directiva Infosoc (y por extensión de la Ley de Propiedad

¹³⁸⁹ DI PASQUA, J.C., “Digital Rights Management” (D.R.M.)” en ROGEL VIDE, C. (dir.), *Anuario de Propiedad Intelectual* (2008), Reus, Madrid, 2009, p. 347.

¹³⁹⁰ FICSOR, M., *The Law of copyright and the Internet*, ob. cit., p. 548.

Intelectual¹³⁹¹) impide a los usuarios romper unilateralmente una medida de protección con la finalidad de poder disfrutar de alguna de las excepciones previstas en la ley¹³⁹² (a pesar de que el Considerando 48 de la misma Directiva advierte que las medidas no deben impedir el funcionamiento normal de los equipos y su desarrollo técnico), lo que obliga a recurrir a los tribunales para precisar su justo alcance en caso de controversias entre titulares de derechos y usuarios¹³⁹³. Por ello, tomando como referencia a autores de la doctrina comparada, como MARSHALL¹³⁹⁴ o DREIER¹³⁹⁵, y de nuestra doctrina, como GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ O CASAS VALLÈS¹³⁹⁶, somos de la opinión que la incorporación de estas medidas tecnológicas a los contenidos digitales suponen una conculcación del principio de excepciones previsto y una lesión a los derechos de los usuarios de estas obras, pues limitan el uso lícito del producto al impedir el acceso y modificación de sus contenidos, además de producir en ocasiones errores de funcionamiento en determinados aparatos. Por otro lado, imponen una protección perpetua ya que el software de protección no caduca nunca, lo que constituye por sí mismo una contradicción con el carácter temporal de la protección de la propiedad intelectual.

En el ámbito europeo, el TJUE se ha pronunciado recientemente sobre el principio de que las DRM no pueden impedir a los usuarios modificar las obras protegidas para utilizarlas de forma lícita. En el caso “Nintendo c. PC Box”, ha aclarado que el artículo

¹³⁹¹ Las medidas tecnológicas previstas en el § 95b (3) *UrhG* han sido interpretadas por la doctrina alemana como una anulación *de facto* del régimen de excepciones para estos casos. DREIER, T., NOLTE, G., “The German Copyright - Yesterday, Today, Tomorrow”, en BECKER, E., BUHSE, W., GÜNNEWIG, D., NIELS, R. (coord.), *Digital Rights Management: Technological, Economic, Legal and Political Aspects*, Springer, Berlin, 2003, pp. 496 y 498.

¹³⁹² Al contrario de lo que prevé la DMCA norteamericana, donde sí se permite ese quebrantamiento (*circumvent*) por esa razón (§ 1201 *USC*). MARÍN LÓPEZ, J.J., “Las medidas tecnológicas”, ob. cit., p. 499. La Directiva da a entender que las excepciones carecen de importancia cuando el uso exceptuado esté tecnológicamente controlado y el usuario haya aceptado contractualmente no realizar el acto exceptuado en cuestión. KOELMAN, K., “The Protection”, ob. cit., pp. 453 y 455.

¹³⁹³ CASAS VALLÈS, R., “Propiedad intelectual”, ob. cit., p. 332.

¹³⁹⁴ MARSHALL, L. “Infringers”, en FRITH, S., MARSHALL, L. (coord.), *Music and Copyright*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2004, p. 202.

¹³⁹⁵ Quien afirma que las medidas tecnológicas de protección no distinguen entre usos sujetos al derecho de autor y aquellos permitidos por las excepciones. Incluso pueden afectar a material no protegible o que ya se encuentre en el dominio público. Eso supone un riesgo de que las medidas de protección anulen el equilibrio entre los intereses de titulares de derechos y usuarios de las obras. DREIER, T., NOLTE, G., “The German Copyright”, ob. cit., p. 496.

¹³⁹⁶ CASAS VALLÈS, R., “Propiedad intelectual”, ob. cit., p. 336 y GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., “Comentario al artículo 161”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 2104.

6.3 de la Directiva Infosoc, al referirse a “medida tecnológica eficaz”, puede aplicarse tanto a las medidas tecnológicas que consisten principalmente en equipar con un dispositivo de reconocimiento al soporte que contiene la obra protegida, sino también a los aparatos destinados a permitir el acceso a estas obras y utilizarlos¹³⁹⁷. No obstante, corresponde a los tribunales nacionales examinar la finalidad de los dispositivos capaces de eludir dichas medidas tecnológicas. A este respecto, la prueba del uso que efectivamente les den los terceros va a resultar, en función de las circunstancias del caso, especialmente pertinente. En particular, el órgano jurisdiccional nacional puede examinar la frecuencia con la que efectivamente estos dispositivos, productos o componentes se utilizan vulnerando los derechos de autor y la frecuencia con la que se utilizan para fines que no violan dichos derechos. Por tanto, el tribunal admite *de facto* que será posible usar medidas tecnológicas de protección para evitar el uso ilegal de obras, pero no para evitar otros usos no infractores de los dispositivos que las ejecutan¹³⁹⁸.

¹³⁹⁷ El fabricante de consolas y videojuegos “Nintendo” alegó que los aparatos del demandado, una vez instalados en la consola, eludían el sistema de protección presente en las consolas, permitiendo el uso de videojuegos falsificados. En concreto, “PC Box” comercializaba las consolas originales de “Nintendo” junto con un *software* complementario constituido por determinadas aplicaciones de productores independientes (*homebrews*), creadas expresamente para ser usadas en tales consolas y cuyo uso exige la instalación previa de los aparatos de “PC Box”, los cuales desactivan las medidas tecnológicas de protección. El demandado alegó que la finalidad real perseguida por el demandante era impedir el uso de un *software* independiente, que no constituía una copia ilegal de videojuegos, sino que estaba destinado a permitir la lectura en las consolas de ficheros MP3, películas y vídeos, a fin de utilizar plenamente sus posibilidades. Los efectos prácticos de la sentencia abren una puerta a que los usuarios utilicen este tipo de dispositivos con fines legítimos, como serían los juegos creados por ellos mismos, para cargar videojuegos legalmente importados desde otras jurisdicciones, o para usar copias de seguridad de los videojuegos legalmente adquiridos. *Nintendo Co. Ltd y Otros c. PC Box Srl y Otros*, asunto C-355/12, de 23 enero de 2014.

¹³⁹⁸ De vuelta a los tribunales italianos, el Tribunal de Primera Instancia de Milán aclaró que la parte demandada debía soportar la carga de la prueba para establecer si unas medidas tecnológicas menos intrusivas pero con una protección comparable podrían haberse desplegado. Lo mismo se aplica en relación a la prueba de los verdaderos usos dados a los dispositivos para saltarse dichas medidas. Dado que “PC Box” no presentó evidencia suficiente, el Tribunal concluyó que la parte demandada incumplió las medidas tecnológicas de protección legales instaladas en los dispositivos de “Nintendo”. *Nintendo Co. Ltd, c. PC Box S.r.l.*, Tribunale di Milano, 6 novembre 2015, n. 12508/2015.

4.2. Cuestiones que plantea la transformación en relación a los programas de ordenador

4.2.1. El grado de originalidad del software

La particularidad del proceso creativo que conlleva la realización de un programa de ordenador y, en especial, su naturaleza técnica científica unida a la funcionalidad del producto resultante, ha llevado a la doctrina a plantearse qué grado de originalidad contienen estas obras, o más exactamente, cuál es el nivel de originalidad que debe exigírseles.

En un intento de clarificar la tipología de estas obras y los derechos que se podían derivar de ellas, la Unión Europea promulgó en 1991 una directiva centrada en la protección jurídica del *software*¹³⁹⁹, en virtud de la cual se considera original aquel programa de ordenador que fuera “una creación propia de su autor” (artículo 1)¹⁴⁰⁰, por lo que es posible afirmar que el nivel de originalidad demandado para ellos será menor, pudiendo ser protegidas sin necesidad de exhibir la “altura creativa” que se requiere al resto de obras intelectuales. Con ello se busca proteger el mayor número de programas de ordenador posibles, ya que un estándar de exigencia mayor más vinculado a la creatividad que se demanda a las demás obras intelectuales dejaría desprotegida a la mayoría de estas creaciones¹⁴⁰¹. En el caso de nuestra Ley de Propiedad Intelectual

¹³⁹⁹ Directiva 91/250/CEE, sobre Protección Jurídica de Software, de 14 de mayo de 1991.

¹⁴⁰⁰ La Directiva señala que, entre los criterios que deben utilizarse para determinar si un programa de ordenador constituye o no una obra original, no deberían aplicarse los de carácter cualitativo o los relativos al valor estético del programa (considerando 8º). Idénticos criterios se repiten en la Directiva 96/9/CE sobre la protección jurídica de las bases de datos (considerando 16º y artículo 3.1) y en la Directiva 2006/116/CE relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (considerando 16º y artículo 6).

¹⁴⁰¹ La Directiva, a diferencia de lo que sucede con otras obras intelectuales, aporta una definición del concepto de originalidad más cercana al *copyright*, probablemente con la voluntad de establecer una referencia común para los dos sistemas de derecho de autor. No cabe duda que la noción de originalidad vinculada a la impronta de la personalidad del autor es difícilmente aplicable a estas obras, teniendo en cuenta que el código-fuente que las componen es la prosecución del proceso lógico que el programador, al emplear sus conocimientos técnicos, inició en el ordinograma. Por todo ello, apreciar el sello personal del autor en este proceso altamente tecnificado es difícil de mantener. DELGADO PORRAS, A., “La directiva de las comunidades europeas sobre la protección de los programas de ordenador”, en DELGADO PORRAS, A. (coord.), *Derecho de autor y derechos afines al de autor*, t. I, Instituto de Derecho de Autor, Madrid, 2007, pp. 416 y 418. Dicha interpretación se ve reflejada en las legislaciones nacionales: en Alemania se le requiere que “sobrepase el logro técnico promedio”; en Francia se entendió que la apreciación de un esfuerzo personal superior al mero ejercicio técnico y mecanizado de procesos

(artículo 96.2), se menciona el “trabajo intelectual” de su autor, lejos de parámetros estéticos y con la única condición de que no suponga copia de un trabajo anterior. Se protege la expresión formal adoptada por el *software* y no la funcionalidad que incorpora¹⁴⁰².

La protección por el derecho de autor vendrá pues dada por la “originalidad” y el esfuerzo creativo con que se ordenan y se estructuran los elementos técnicos sobre los que se opera; no se protege, por el contrario, en razón de las funciones que el programa aplica sobre el ordenador ni el razonamiento del programador para conseguir el resultado. En la práctica, la propia Directiva incluye un tratamiento especializado para ellos, pues sus previsiones se alejan de la tradicional protección de la exclusividad del autor para buscar el fomento de la competencia y los derechos del consumidor. Fruto de ello ha sido la forma en que se ha establecido para los programas de ordenador la distinción entre los elementos que forman la idea de la obra y los que son expresión protegible, reduciendo la extensión de estos últimos. Con ello, han quedado desprotegidas, por entenderse que son parte del concepto intelectual, las ideas y principios en los que se basan cualesquiera de los elementos de un programa de ordenador, incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces, que son necesarias para otros programadores con el fin de hacer compatibles sus programas (artículo 96.4 de la Ley de Propiedad Intelectual)¹⁴⁰³.

4.2.2. La autoría del programa

Es necesario realizar una mención a la determinación de la autoría de un programa de ordenador y sus efectos sobre la creación de una obra derivada. En primer lugar, se debe destacar que su determinación es más compleja si cabe que en otros supuestos de obras, al ser habitual que el programa sea fruto de un trabajo colectivo, por lo que será

funcionales constituía mérito suficiente para apreciar “el signo de la aportación intelectual”, lo que a su vez guardaba conexión con la interpretación estadounidense de valorar el esfuerzo creativo alejado de la mera copia, sin exigir una altura intelectual excesiva. ESTEVE PARDO, A., *La obra multimedia*, ob. cit., p. 32-33.

¹⁴⁰² ERDOZAÍN LÓPEZ, J.C., “Programas de ordenador”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual*, ob. cit., p. 227.

¹⁴⁰³ GOLDSTEIN, P., “La Directiva Comunitaria sobre software”, ob. cit., 529.

importante saber quien ostenta la titularidad sobre el producto final. La Directiva europea y por extensión el artículo 97 de la Ley de Propiedad Intelectual, en un sentido similar al “*work for hire*” estadounidense, reconocen la titularidad de los derechos de explotación al empleador, aunque sea una persona jurídica, cuando la obra sea realizada en el marco de un contrato de trabajo, si bien deja sin resolver la cuestión sobre la titularidad de los derechos morales en estas situaciones. Del contenido de la ley se deriva que una persona jurídica podrá tener la consideración de autor, por lo que sobre ella recaería igualmente la facultad de defender esos derechos¹⁴⁰⁴.

Merece la pena detenerse en la relación laboral entre programador y empleador, y en particular sobre sus derechos de autoría. En ese sentido, el artículo 97.4 de la Ley de Propiedad Intelectual es claro en establecer que la titularidad del programa, salvo pacto en contrario, corresponde al empresario en exclusiva. La clave para la determinación de la titularidad de los derechos para el empresario se encuentra en que la obra sea fruto de un encargo específico por parte del empleador. Cuando esto no sea así, esta atribución de derechos no se dará, y será considerado autor el programador del programa en cuestión¹⁴⁰⁵. A la vez, si no se apreciara un grado de originalidad suficiente en las aportaciones realizadas a la obra existente por el programador, la titularidad del derecho permanecerá inalterada¹⁴⁰⁶. Es decir, los criterios para la determinación de la

¹⁴⁰⁴ En el caso “*Galoob v. Nintendo*”, analizado posteriormente al hablar de los videojuegos, la empresa demandante, el gigante japonés del sector “Nintendo”, alegó la existencia de una “cultura Nintendo” para reclamar el derecho a la integridad sobre sus creaciones ante la posibilidad de realizar obras derivadas por terceros. El tribunal desatendió la petición al establecer que ese monopolio sobre el derecho no se le reconocía en el *copyright* norteamericano: “*Nintendo has attempted to achieve in this litigation what it could not achieve in the market: the exclusive right to modify game play as it alone sees fit and to maintain game play in its original state. This Court does not interpret the Copyright Act as bestowing such broad monopoly powers.*” *Lewis Galoob Toys, Inc. v. Nintendo of America, Inc.*, 780 F. Supp. 1283 - Dist. Court, ND California 1991.

¹⁴⁰⁵ Criterio presente en la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2007, donde el tribunal reconoció la condición de autor al programador de un programa informático realizado para la Diputación Provincial de Ciudad Real. Se consideró insuficiente la participación de los funcionarios del ente en el diseño y conceptualización inicial del programa, por lo que entendía que no se trataba de una realizada por encargo. La sentencia asume que “el demandante procedió a la invención por propia iniciativa y no por ser ésta su tarea o cometido propio ni por encargo expreso o indicaciones concretas de la demandada. La función para la que fue contratado el Sr. Gabriel no era la de programar, y la demandada-reconviniendo no prueba con el necesario rigor que se le dieran instrucciones específicas para crear el programa, ni tampoco consta que se releva al actor de toda otra función en la Delegación para realizar el programa, ni aún siquiera que en dicha Dependencia existieran medios materiales aptos para la elaboración del mismo.” STS, sala de lo Civil, núm. 696/2007, de 21 junio de 2007 (ponente Jesús Corbal Fernández). (RJ 2007\5575).

¹⁴⁰⁶ Visto en sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2011, en la cual una empresa del sector informático denunciaba a un antiguo trabajador por apropiación de una base de datos 3D creada y

titularidad guardan conexión con los vistos en relación con la obra colectiva, cuando exista un sujeto físico o jurídico que dirija la creación del programa (artículo 97.2 de la Ley de Propiedad Intelectual)¹⁴⁰⁷. Aquél que encargue la obra ostentará la titularidad de los derechos exclusivos sobre la misma, en tanto que realice una actividad fehaciente de dirección, organización y supervisión del proceso creativo encargado¹⁴⁰⁸. Esa cuestión tendrá relevancia especial en el caso en que se realicen transformaciones sobre programas realizados en el seno de la empresa. En estos supuestos, salvo acuerdo expreso en contrario, la obra derivada surgida del programa se presumirá realizada bajo la dirección de la empresa, por lo que le corresponderá su titularidad¹⁴⁰⁹.

explotada en el seno de la empresa actora. El demandado, el cual había tenido contrato laboral con el demandante durante la gestación del programa, prestó sus servicios como experto en informática en la elaboración de la obra colectiva. Una vez extinguido el contrato, realizó un nuevo programa que era prácticamente idéntico al existente y lo distribuyó por Internet. El tribunal desestimó la pretensión del demandado de que él era el autor de un sistema informático previo de base de datos o creación original tridimensional previos sobre los que se basó el programa realizado durante su relación laboral con el demandante: “entendemos que sobre el banco de modelos Rem 3D Models Bank objeto del litigio, no se ha acreditado que existiera como tal hasta que se fabricó cuando el codemandado Sr. Mauricio trabajó para la entidad actora, sin que en el contrato suscrito entre las partes se recogiera en su caso que se aportara un sistema informático previo de base de datos o creación original tridimensional creada o inventada anteriormente a su formalización, o estuviera inscrita a su favor como autor”. Además la sentencia entiende que se produjo un acto de competencia desleal, pues existía una prohibición para la parte demandada de imitar con práctica identidad y utilizar en internet el producto que pertenecía a la sociedad actora, para la cual había trabajado. STS, sala de lo Civil, núm. 347/2011, de 30 mayo de 2011(ponente Jesús Corbal Fernández). (RJ 2011\3994).

¹⁴⁰⁷ APARICIO VAQUERO, J.P., DELGADO ECHEVERRÍA, J., “Comentario al artículo 97”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1307.

¹⁴⁰⁸ ERDOZAIN LÓPEZ, J.C., “Un ensayo sobre algunos aspectos de la protección de los programas de ordenador y su consideración jurídica”, *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual* (8), 2001, p. 46.

¹⁴⁰⁹ Una muestra de este criterio se vio en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 14 de enero de 2008, que enfrentó a la sociedad autora del programa “Cliclex” con al creador del programa “Hyperlex”, el cual sirvió de base para desarrollar el programa de la empresa demandante. La parte actora afirmaba que las modificaciones realizadas eran de suficiente entidad para considerar su programa como nuevo e original, por lo que el demandado, que negaba su existencia, había incurrido en un ilícito al registrar “Cliclex” como una creación individual de su titularidad. Es significativa la consideración de “altura creativa” que la sentencia reconoce en respuesta al alegato del demandado. La sentencia desestima este argumento al recordar que en los supuestos de programas de ordenador, tal y como mencionamos, el concepto de originalidad recogido en el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual debe trasladarse a la concepción de originalidad desde el punto de novedad objetiva, acorde con el artículo 96.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, cuyo requisito se limita a que sea una “creación intelectual propia de su autor”, en especial en los supuestos de obras derivadas aplicados a la casuística de los programas de ordenador. En cuanto a su autoría, la Audiencia entendió que el demandando, como administrador y miembro de la sociedad demandante, no había realizado el trabajo a título particular, sino que se trató de un esfuerzo colectivo que debía ser considerado como una actividad de la sociedad, que como persona jurídica podía ostentar la titularidad sobre la creación. Por lo tanto, la sentencia reconocía implícitamente que “Cliclex” era una obra derivada realizada de forma colectiva. El tribunal apuntó que el demandado, como autor de la obra preexistente, “tenía el derecho de autorizar la adaptación o cualquier otra transformación de su programa de ordenador”, entendiéndose que ésta se concedió de forma tácita durante la realización conjunta del proyecto profesional que concluyó en el programa “Cliclex”, por lo que los derechos de explotación

Se prevé igualmente la creación del programa en colaboración (artículo 97.3 de la Ley de Propiedad Intelectual), para cuyo régimen será aplicable lo ya visto en el capítulo anterior para las obras en colaboración¹⁴¹⁰. Es decir, todos los autores estarán legitimados para oponerse a transformaciones no autorizadas de terceros. Por otro lado, será necesario su acuerdo unánime para realizar transformaciones sobre la obra en colaboración.

4.2.3. La transformación de los programas

La consideración del régimen jurídico de los programas de ordenador plantea diferentes cuestiones desde el punto de vista de la transformación, tanto por lo que se refiere a las obras que se crean, como por lo que hace a la propia modificación del programa. Debemos tener en cuenta que este tipo de obras presentan una peculiaridad, pues a través de ellos es posible la realización de obras protegibles. Ante esta cuestión, surge la pregunta sobre cuál será la relación del autor del programa en relación a éstas y si deben considerarse derivadas del anterior. En ambos casos la respuesta es negativa, pues debe entenderse que el programa tiene un carácter instrumental en este proceso. El autor del programa no será considerado autor de la obra resultante, ni le podrá ser atribuida la titularidad de la nueva obra aun cuando ésta no reuniera la suficiente altura creativa para su protección. No se da una participación creativa personal del autor del programa de ordenador en el proceso formativo que dará como resultado una nueva obra¹⁴¹¹.

En segundo lugar, es importante resaltar como los programas de ordenador suelen verse sometidos a modificaciones, adaptaciones, traducciones y actualizaciones que tienen una relevancia económica significativa para el mercado. En ese sentido, la Ley de

debían entenderse cedidos al demandante, dejando sin efecto la inscripción realizada por el demandado en el Registro de la Propiedad Intelectual, desvirtuando así la pretensión de titularidad a su favor que constaba en el asiento registral. SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 6/2008, de 14 de Enero de 2008 (ponente Rafael Saraza Jimena). (AC/2008/785).

¹⁴¹⁰ APARICIO VAQUERO, J.P., DELGADO ECHEVERRÍA, J., “Comentario al artículo 97”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1308 y ERDOZAIN LÓPEZ, J.C., “Un ensayo”, ob. cit., p. 36.

¹⁴¹¹ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 201.

Propiedad Intelectual da a este formato de obras un tratamiento específico en sus artículos 95 y ss., pues sus características técnicas presentan particularidades en cuestiones como la propia transformación, la titularidad de los derechos de autor, o el registro del software creado. En concreto, el artículo 99 b) de la Ley de Propiedad Intelectual contempla la existencia de un derecho de transformación a favor del titular del programa, para “la traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de un programa de ordenador y la reproducción de los resultados de tales actos, sin perjuicio de los derechos de la persona que transforme el programa de ordenador”¹⁴¹², lo que sin duda tendrá una importante relevancia económica. A tenor del artículo 99 de la ley, quedan reservadas para el titular del programa todas las modalidades de transformación, como serían las versiones derivadas del programa, la adición o recorte del contenido, la modificación de sus funcionalidades e incluso la modificación en los materiales preparatorios necesarios para su operatividad¹⁴¹³. En relación a la obra derivada resultante (por ejemplo, la reescritura del programa en un lenguaje de programación diferente), el autor será quien realice la transformación, que podrá ser el titular o podrá ser un tercero, para lo cual necesitará de la autorización del titular para su lícita explotación¹⁴¹⁴. La única excepción a este principio se dará con las transformaciones realizadas sobre lo que se conoce como “software libre”, es decir programario puesto a disposición de los usuarios de forma gratuita por parte de sus creadores (como sucede, por ejemplo, con el sistema operativo Linux). Los códigos fuente de este *software* son accesibles para terceros programadores, quienes mediante las oportunas licencias (por ejemplo, la extendida “*General Public License*”), podrán explotar comercialmente las obras derivadas obtenidas a partir del mismo, con el único requisito de mencionar a los autores de las versiones del programa tomadas para realizar la nueva obra¹⁴¹⁵.

¹⁴¹² Transposición exacta del contenido del artículo 4.b) de la Directiva, que a fin de cuentas aplica el régimen de las obras derivadas del Convenio de Berna (artículo 2.3.) a este formato de obras, que se encuentra de igual forma presente en otras legislaciones europeas, como en el artículo L122-6 *CPI* francés. DELGADO PORRAS, A., “La directiva de las comunidades europeas sobre la protección de los programas de ordenador”, en DELGADO PORRAS, A. (coord.), *Derecho de autor*, ob. cit., p. 423.

¹⁴¹³ APARICIO VAQUERO, J.P., DELGADO ECHEVERRÍA, J., “Comentario al artículo 99”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1348.

¹⁴¹⁴ APARICIO VAQUERO, J.P., DELGADO ECHEVERRÍA, J., “Comentario al artículo 99”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1349.

¹⁴¹⁵ APARICIO VAQUERO, J.P., DELGADO ECHEVERRÍA, J., “Comentario al artículo 99”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1350.

Finalmente, cabe mencionar que los titulares de los programas de ordenador suelen incorporar a sus productos diferentes medidas de protección tecnológica dirigidas a evitar el uso fraudulento de los programas pero que, como ya mencionamos, no deberían suponer una limitación en las facultades de los usuarios legítimos para operar con los productos adquiridos¹⁴¹⁶.

4.2.3.1. Transformaciones libres por parte de usuarios

De igual forma, el artículo 100 de la Ley de Propiedad Intelectual establece una serie de limitaciones a la protección de los derechos del autor del programa, que guardan relación con la posibilidad de realizar actos de transformación del *software* por parte de terceros usuarios. Esto tendrá a su vez un efecto sobre futuras obras derivadas de estos programas, pues en los casos en que se hayan utilizado elementos no protegibles del programa anterior, podrán ser explotados sin necesidad de autorización alguna por el titular de la primera¹⁴¹⁷.

Por ello es importante diferenciar entre las modificaciones realizadas sobre un programa preexistente que lleven a la creación de una obra derivada de aquellos supuestos recogidos en la ley como limitaciones al derecho de reproducción y de transformación, que estarán exentas del requisito de autorización del titular del programario originario. Así, dentro de los límites previstos en el citado artículo, se encuentra la posibilidad de reproducir el programa en el curso de su ejecución, lo que incluye su almacenamiento en el disco duro con ese fin, pero no así la realización de copias destinadas a la distribución, comercialización o explotación del programa. En

¹⁴¹⁶ Lo que acaba debilitando el valor práctico de la excepción de copia privada, pues no permite a un usuario individual sortear dichas medidas. CAMERON, A., "Copyright exceptions", ob. cit., p. 1004.

¹⁴¹⁷ Desde el punto de vista doctrinal, los ilícitos contra el *software* podrían clasificarse fundamentalmente en tres supuestos: en primer lugar, la piratería con fines comerciales, consistente en reproducir el programa original sin autorización y distribuirlo en el mercado, acto que debería ser perseguido por la jurisdicción penal. En segundo lugar, existe la infracción del derecho de autor derivada del incumplimiento de los acuerdos contractuales existentes sobre la obra en cuestión, los cuales deberían ser tratados en el orden civil. Por último, quedaría un supuesto habitual en el sector informático, como sería el plagio de programario existente. Tal y como comentamos más extensamente al hablar de esta cuestión en el capítulo 1, la dificultad en estos casos se centrará en determinar la ausencia de originalidad en la obra plagaria, lo que para este ámbito hará necesario la intervención de peritos especialistas. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., "Perspectivas actuales en la protección de los programas de ordenador", en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Nuevas tecnologías y propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 1999, p. 125.

otras palabras, en la ejecución de un programa es inevitable que se realice un acto de reproducción, en forma de carga, almacenamiento y ejecución en el equipo del usuario¹⁴¹⁸.

Igualmente estarán permitidas aquellas transformaciones realizadas por el usuario legítimo para adaptarlo a sus necesidades de uso. Las características de este tipo de obras hacen necesario que se adapten en cierto grado para poder ser utilizadas adecuadamente, pues por su configuración pueden hacer virtualmente imposible el acceso del usuario sin dicha acción previa, para poder ejecutar el contenido del programa de ordenador o corregir errores¹⁴¹⁹. Eso implica que la transformación permitida por el artículo 100 de la ley incluye todos los actos previstos en el antes mencionado 99 b). Es decir, su traducción, arreglo, o cualquier otra transformación necesaria para la utilización del programa conforme a su finalidad. Estas transformaciones podrán consistir en adaptaciones del programa al *hardware* con el que va operar, a un sistema operativo determinado (lo que implica la traducción a otro lenguaje de programación, la incorporación o la rescritura de las líneas de código del *software*) o, como veremos a continuación, podrá tratarse de actualizaciones del *software* original con el fin de incorporar nuevas funcionalidades u optimizando las existentes¹⁴²⁰. Sin embargo, eso no supone que el usuario que transforme el programa adquiera los derechos de explotación de la obra derivada que pudiera resultar, pues ese no es el sentido del artículo 100 de la Ley de Propiedad Intelectual. Las transformaciones se entienden autorizadas para que el usuario pueda utilizar de forma efectiva el programa legítimamente adquirido en un entorno concreto, pero eso no le permite, por ejemplo, la cesión a terceros de la obra resultante (con la excepción del mencionado programario libre)¹⁴²¹.

En cuanto a la posibilidad de corrección de errores del programa por parte del usuario, facultad reconocida igualmente en el artículo 100 de la ley, no entendemos que se

¹⁴¹⁸ APARICIO VAQUERO, J.P., DELGADO ECHEVERRÍA, J., “Comentario al artículo 100”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1371.

¹⁴¹⁹ MASSAGUER FUENTES, J., “El Derecho de autor en la informática”, ob. cit., p. 250.

¹⁴²⁰ APARICIO VAQUERO, J.P., DELGADO ECHEVERRÍA, J., “Comentario al artículo 100”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1372.

¹⁴²¹ APARICIO VAQUERO, J.P., DELGADO ECHEVERRÍA, J., “Comentario al artículo 100”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1374 y RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 100”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 603.

genere una obra derivada, pues se trata de ajustes de carácter técnico que obedecen a una finalidad concreta de funcionamiento de la obra en cuestión, con objetos distintos como podría ser la compatibilidad con otros programas o la protección ante virus informáticos¹⁴²².

Merece una consideración aparte la facultad de los cesionarios del programa de realizar versiones sucesivas del programa y programas derivados (artículo 100.4 de la Ley de Propiedad Intelectual). En este caso, la doctrina entiende que el destinatario de este apartado no será el usuario, sino aquellos cesionarios en el sentido amplio del concepto cuya actividad se centre en la comercialización del programa cedido, quienes para su efectiva explotación necesitarán poder realizar libremente esas versiones¹⁴²³. La justificación de esta excepción radica en la temporalidad del *software*, que lleva a que pueda ser obsoleto rápidamente ante el avance tecnológico. Por ello, el cesionario deberá poder realizar versiones nuevas del programa pues, si no se le permitiera, podría darse la situación de que la obra cedida no pudiera ser explotada por no poder cumplir con los requisitos técnicos de los equipos presentes en el mercado. Algunos autores consideran que se trata de un límite al derecho moral pero no al de explotación¹⁴²⁴. No compartimos su opinión, pues entendemos que la creación de nuevas versiones y programas derivados incide igualmente en el derecho de transformación y no solamente en el de la integridad de la obra, a no ser que se considere que no se está generando una obra derivada, interpretación que no compartimos. En ambos casos se produce un aporte creativo en el resultado final que puede clasificarse como un acto de transformación, si bien en este caso se excepciona del derecho exclusivo del titular del programa transformado¹⁴²⁵.

¹⁴²² APARICIO VAQUERO, J.P., DELGADO ECHEVERRÍA, J., “Comentario al artículo 100”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1372.

¹⁴²³ APARICIO VAQUERO, J.P., DELGADO ECHEVERRÍA, J., “Comentario al artículo 100”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1380.

¹⁴²⁴ APARICIO VAQUERO, J.P., DELGADO ECHEVERRÍA, J., “Comentario al artículo 100”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1380.

¹⁴²⁵ En el mismo sentido, ERDOZAIN LÓPEZ, J.C., “Un ensayo”, ob. cit., p. 60, subraya que las nuevas versiones tendrán la consideración de obra derivada siempre que contengan la originalidad suficiente.

4.2.3.2. La traducción del código objeto

Igualmente, será necesario que en ocasiones los programadores traduzcan el código objeto insertado en el programa para determinar los conceptos no protegibles del mismo, por lo que se entenderán justificadas aquellas transformaciones realizadas con este fin (artículo 100.5 de la Ley de Propiedad Intelectual). Esta técnica, conocida como “*Black Box Analysis*”, consiste en traducir el código objeto¹⁴²⁶ del *software* mediante un proceso de descompilación en un lenguaje comprensible para usuarios terceros¹⁴²⁷. Mediante este acto de transformación, al que la ley exige de autorización previa, se hace posible estudiar el funcionamiento del programa, con el fin de determinar sus principios de funcionamiento¹⁴²⁸. Para parte de nuestra doctrina, se da entonces en la ley una interpretación amplia del concepto de traducción, al entenderse que se da una traducción del código fuente a otro lenguaje informático, englobándose también la compilación y descompilación del programa, que consiste en pasar el código fuente del programa al código objeto y viceversa¹⁴²⁹. Otros autores no comparten esta

¹⁴²⁶ El código objeto es una salida de un compilador que es ejecutable por el código de la máquina, dando lugar a un código de máquina ejecutable. MATAIX LORDA, M., MATAIX HIDALGO, M., *Diccionario de Electrónica, Informática y Energía Nuclear*, Ediciones Díaz de Santos, Madrid, 1999, P. 407.

¹⁴²⁷ La descompilación consiste en conseguir una representación del programa en un lenguaje simbólico comprensible para los humanos partiendo del código objeto del que se dispone. El proceso se realiza por medio de programas que “desensamblan” el programa, proporcionando una versión aproximada del código fuente en el que este fue escrito. APARICIO VAQUERO, J.P., DELGADO ECHEVERRÍA, J., “Comentario al artículo 100”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1385. El código fuente es un conjunto de órdenes para la ejecución de una función, el cual está escrito en lenguaje de programación y constituye la herramienta expresiva esencial para la funcionalidad del programa protegido. Se trata de expresiones formales comprensibles para el ser humano, que conllevan un proceso creativo merecedor de protección. Por otro lado, el código objeto es el código fuente traducido a lenguaje máquina. Son los ejecutables del código fuente. ERDOZAIN LÓPEZ, J.C., “Un ensayo”, ob. cit., p. 28.

¹⁴²⁸ GOLDSTEIN, P., “La Directiva Comunitaria sobre software”, ob. cit., 532.

¹⁴²⁹ AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 242. A nivel europeo, el “*reverse engineering*” está previsto en la Directiva 200/24 sobre software. Siguiendo este criterio, la jurisprudencia europea ha reconocido la preponderancia de la libre competencia sobre determinadas atribuciones de los autores. En el caso “Microsoft”, el TJUE afirmó que la negativa a licenciar un derecho de propiedad intelectual (en este caso la negativa de la empresa norteamericana de facilitar información esencial de interoperabilidad de sus productos con otros sistemas operativos, que permitiría a terceros actores adaptar y modificar el programario para hacerlo compatible con sistemas ajenos a Windows) podía conllevar una infracción concurrencial cuando supusiera una limitación del desarrollo técnico que perjudicara a los consumidores. El tribunal establece un test de cuatro fases para determinar cuando la negativa a licenciar una obra intelectual supone un abuso de derecho: (1) la negativa versa sobre un derecho de propiedad intelectual que es indispensable para competir en el mercado secundario; (2) la negativa busca eliminar la competencia en ese mercado; (3) la negativa previene la aparición de un nuevo producto para el que existe demanda, o bien impide el avance tecnológico en perjuicio del consumidor; (4), no existe una justificación objetiva a la negativa a licenciar. *Microsoft Corp. c. Comisión de las*

interpretación y descartan que se produzca esa traducción ya que en este caso el código no se ve alterado, como sí ocurre con la traducción del programa a un lenguaje informático diferente para ejecutarse a un entorno distinto¹⁴³⁰.

Esta apropiación sólo estará justificada¹⁴³¹, cuando sea indispensable para la funcionalidad del programa para el usuario y no podrá extenderse más allá del contenido estrictamente necesario para su interoperabilidad. Se autorizan pues aquellas acciones que permitan al usuario ejecutar con normalidad el programa, pero no se extiende a los propios datos contenidos en el mismo, que seguirán necesitando de autorización para poder ser reutilizados para su transformación¹⁴³². Ahora bien, dicha información no podrá usarse para otras funciones, ni podrá ser transmitida a terceros, salvo cuando responda a necesidades de interoperabilidad del programa creado de forma independiente, ni podrá utilizarse para fines distintos de la consecución de la interoperabilidad del programa de ordenador creado de forma independiente. Tampoco para utilizarse en el desarrollo, producción o comercialización de un programa de ordenador sustancialmente similar en su expresión, o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor (artículo 100.6 de la Ley de Propiedad Intelectual).

4.2.3.3. Las actualizaciones de programario

En España, Tribunal Supremo ha entendido que en aquellos casos en que, por ejemplo,

Comunidades Europeas, Tribunal de Primera Instancia (Gran Sala), asunto T-201/04, 17 de septiembre de 2007.

¹⁴³⁰ APARICIO VAQUERO, J.P., DELGADO ECHEVERRÍA, J., “Comentario al artículo 100”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1385.

¹⁴³¹ La *USC* norteamericana prevé las mismas excepciones en el § 117, a la vez que reconoce el carácter de obra intelectual a los programas de ordenador en el § 101. El “*reverse engineering*” o la descompilación se considerará “uso justo” cuando sirva para extraer los elementos no protegibles de un programa de ordenador, mediante su reproducción, para permitir así la existencia de obras que puedan competir en el mercado con la primera. SCHWARTZ, E., NIMMER, D., “United States”, ob. cit., p. 166

¹⁴³² Las condiciones de utilización podrán ser establecidas contractualmente, en particular para los supuestos de agotamiento del derecho de distribución, para copia privada, o para su uso por la Administración Pública. Esta limitación contradice las excepciones previstas en la Ley de Propiedad Intelectual para las obras protegidas pero encuentra justificación en la necesidad de salvaguardar los derechos de explotación de los titulares de derechos sobre el programa, que de otra forma sufrirían un perjuicio injustificado a sus intereses legítimos, en conexión con la previsión del artículo 10.2 del Tratado de la OMPI sobre las excepciones al derecho de autor. MASSAGUER FUENTES, J., “El Derecho de autor en la informática”, ob. cit., p. 252.

se creen programas para un usuario concreto, éste no necesitará la autorización de su autor para introducir modificaciones en el programario¹⁴³³, pudiendo incluso solicitar al programador el código fuente necesario para poder llevar a cabo la actualización. En caso contrario, podría darse por añadido un supuesto de incumplimiento de contrato, lo que facultaría al tribunal a obligar a que la parte demandada cumpliera con las obligaciones contraídas.

Ese hecho tendrá relevancia para el derecho de transformación, al menos para aquellas actualizaciones¹⁴³⁴ que no sirvan sólo para corregir errores de funcionamiento o rendimiento del software (conocidos como *bugs*), las cuales no conllevan la aparición de un nuevo objeto creativo que pueda ser considerado como obra derivada. Ahora bien, en los supuestos en que la actualización del programa tenga un mayor alcance, entonces sí que debemos reconocer esa posibilidad¹⁴³⁵. Sería ese el caso de aquellos supuestos de creación de un nuevo sistema operativo o de un programa informático que conlleve, no sólo la revisión de fallos, sino una reconfiguración del mismo, mediante el cambio de su interfaz, la incorporación de nuevas funciones o una modificación de sus formas de uso.

Sobre la interfaz, la doctrina discute si constituyen un elemento protegible del programa. Nuestros tribunales así lo han entendido, por considerarla la representación externa del programa informático, lo que hace que el programa sea reconocible y distinguible por los usuarios¹⁴³⁶. En cambio, autores como APARICIO VAQUERO y

¹⁴³³ STS, sala de lo Civil, núm. 492/2003, de 17 mayo de 2003 (ponente José de Asís Garrote). (RJ 2003\3817).

¹⁴³⁴ Como fue, por ejemplo, el cambio en 2013 del sistema operativo iOS6 a iOS7 de Apple para sus dispositivos móviles.

¹⁴³⁵ MASSAGUER FUENTES, J., “El Derecho de autor en la informática”, ob. cit., p. 249, no diferencia en este caso y considera que toda nueva versión de un programa presupone su transformación, al igual que ocurre con su adaptación a un *software* o *hardware* determinado.

¹⁴³⁶ La Audiencia Provincial de Cádiz la definió como “un conjunto de objetos, herramientas y representaciones visuales que sirven para gestionar la comunicación entre el usuario y la aplicación informática, vienen a constituir la parte externa o visible del programa, por lo que su importancia es indudable. [...] Así pues, dado que la interfaz viene a ser la parte externa o visible del programa, la creación de las mismas requiere cada vez un análisis previo más detallado en el que se habrá de tener en cuenta múltiples factores como son el público al que va destinada, la forma de acceso a la información, la apariencia visual, la facilidad de los contenidos de la información,..., por lo que tanto la arquitectura como el diseño final de cada interfaz puede responder a muchas horas de análisis previo y del consecuente trabajo de creación. De lo expuesto anteriormente hemos de concluir que, al ser la interfaz la parte visible del programa, constituye uno de los elementos integrantes de la aplicación informática que adquiere más importancia a la hora de hacer más interesante y competitivo en el mercado un producto, por lo que la

DELGADO ECHEVERRÍA consideran que el “*look and feel*” de un programa no es protegible por tratarse del “resultado” de la programación, por lo que su transformación para otros programas será lícita, si bien reconocen que algunas interfaces pueden ser obras literarias o plásticas por su relevante creatividad. Los autores citan el caso “*Apple v. Microsoft*”, de la jurisprudencia norteamericana, en que la conclusión fue que elementos como el escritorio, las ventanas emergentes, la utilización de iconos del sistema, o los menús de programas no eran protegibles por sí mismos, salvo cuando fueran copiados conjuntamente de forma literal, quedando abierta en todo caso la vía de la competencia desleal¹⁴³⁷. Finalmente, los autores parecen reconocer la posibilidad de protección de la obra en su conjunto cuando presente una elaboración diferenciada de las composiciones existentes más estandarizadas, dejando abierta la libre inspiración para aquellos elementos genéricos que son comunes en todas ellas, como, por ejemplo, sucede con las mencionadas carpetas o los iconos básicos de escritorio.

Se trata de una cuestión difícil de valorar en su conjunto, pues, como se ha visto, la frontera entre cambios menores, obra nueva y obra derivada puede ser difusa, aún incluso cuando los programas presenten códigos fuente diferenciados. Existen interpretaciones en el *copyright* estadounidense que sitúan la comparación entre obras derivadas de este tipo únicamente en el código fuente. Partiendo de una valoración de los costes y beneficios que se generan con la creación del programa de ordenador, se diferencia entre la parte de la obra que generaría una demanda significativa (expresión), en este caso el código fuente, y el resto, al que consideran idea. De tal manera que se entiende que toda utilización del código, aun cuando sea una pequeña parte, se considerará ilícita¹⁴³⁸. A nuestro entender se trata de una metodología incompleta porque, como ya hemos visto, cabrán supuestos en que la utilización del código fuente quedará amparada dentro de los límites del derecho del autor del programa. Además, el criterio de considerar como idea no protegible el resto de elementos que configuran al programa tampoco puede aceptarse, pues el contenido y organización del mismo y el resto de elementos diferentes del *software* también podrán ser protegidos si presentan

protección de la misma por la nominada Ley es innegable en cuanto que contiene elementos propios del derecho de autor”. SAP Cádiz, Sección 5ª, núm. 30/2007, de 19 de enero de 2009 (ponente Ángel Luis Sanabria Parejo). (AC 2007\1018).

¹⁴³⁷ APARICIO VAQUERO, J.P., DELGADO ECHEVERRÍA, J., “Comentario al artículo 96”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios*, ob. cit., p. 1289.

¹⁴³⁸ WURZER, M., “Infringement”, ob. cit., p. 1548.

un grado de originalidad suficiente. Deberemos remitirnos a los casos individuales y a la valoración de la originalidad de los elementos protegibles del programa para establecer su clasificación¹⁴³⁹.

4.2.4. El supuesto particular de los videojuegos

Nos gustaría realizar una mención especial al fenómeno de los videojuegos, el cual guarda una estrecha relación con los programas de ordenador pero, a la vez, presenta unas características particulares que generan cuestiones en cuanto a su clasificación. No en vano, la doctrina ha discutido sobre el tipo de obra de que se trata: si son obra multimedia (que la vez debería asimilarse a la obra audiovisual¹⁴⁴⁰), programas de ordenador o colecciones equiparables a las bases de datos. A nuestro entender, es compatible la interpretación doctrinal que los sitúa más cercanos a los programas de ordenador, debido a la relevancia del *software* incorporado que configura su funcionamiento, si bien, es posible a la vez determinar diferencias entre ambos tipos de

¹⁴³⁹ AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 245. En los últimos años se ha introducido una vía alternativa de gestión en relación con esta problemática mediante el sistema “Copyleft”, el cual guarda similitudes con las ya citadas licencias “Creative Commons” (CC). Baste decir ahora que, para el supuesto del *software*, se posibilita la distribución libre de las obras bajo una licencia no exclusiva llamada “GNU” (*General Public License*), que permite igualmente la transformación del código fuente de la obra, siempre que la obra derivada mantenga las condiciones de uso de la preexistente, lo que incluye no bloquear el código fuente. También conocido como “software libre” o “software de código abierto” (*open source*), el “Copyleft” permite al usuario, además de su uso y copia, adaptar el programa de acuerdo a sus necesidades mediante la alteración de su código fuente para así mejorar sus prestaciones. SÁNCHEZ ARISTI, R., “Las licencias *creative commons*”, ob. cit., p. 419. La conexión entre las licencias “CC” y las “GNU” es clara, de tal forma que en el caso de algunas obras del sector distribuidas bajo este principio, como los videojuegos, se combinarán ambas: el programa de ordenador se licenciará bajo la primera, mientras que la parte audiovisual del videojuego se protegerá mediante la segunda. DONAIRE VILLA, F. J., *La protección jurídica*, ob. cit., p. 198.

¹⁴⁴⁰ En nuestra doctrina, algunos autores consideran prevalente la protección de la obra audiovisual que constituye el videojuego sobre la protección del programa de ordenador. La justificación es que el concepto de obra audiovisual debe ser tomado de una forma más amplia, como un conjunto de imágenes asociadas, que no necesariamente deben ser representadas en el mismo orden y forma en cada exposición. GÓMEZ SEGADE, J. A., BOUZA LÓPEZ, M., “Videojuegos: Algunos problemas de Derecho de autor”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Creaciones audiovisuales*, ob. cit., p. 73. Esta opinión se refuerza por el hecho de que estas obras siguen los esquemas aplicables a las obras cinematográficas, compartiendo elementos como los géneros, el punto de vista de la cámara, la incorporación de bandas sonoras o la utilización de autores de doblaje. ALONSO PALMA, A.L., *Propiedad intelectual*, ob. cit. p. 312. El mismo razonamiento se encuentra en algunas decisiones judiciales de los tribunales alemanes, que les otorgan protección como “*Laufbilder*” (imágenes en movimiento) en virtud del § 95 *UrhG*, por contener una interfaz audiovisual pre-programada, protegible como secuencia de sonido e imágenes o grabación audiovisual, a pesar del hecho de que el jugador pueda manipular interactivamente esas secuencias. DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., p. 40.

obras¹⁴⁴¹. Mientras que el programa de ordenador tiene como característica esencial su funcionalidad, el videojuego tiene una finalidad referida al ocio y un decidido enfoque estético, lo que lo aproxima quizás en mayor medida a la obra audiovisual. Ante esta dificultad de calificación, algunas voces defienden la creación de una categoría propia de obras para el videojuego¹⁴⁴².

En todo caso, no nos parece posible considerar los videojuegos como obra audiovisual, pues una clasificación bajo esa categoría no daría reconocimiento a la singularidad del programa contenido en estas obras, ni contemplaría la interactividad del usuario, característica definitoria de estas creaciones. Tampoco compartimos su clasificación como una base de datos, pues esa posibilidad sólo serviría para los supuestos en que el juego estuviera exclusivamente compuesto de creaciones anteriores preexistentes, pero no contemplaría el material creado *ex profeso*¹⁴⁴³. Debe tenerse en cuenta que en el videojuego, de forma similar a lo que ocurre con el programa de ordenador, se produce una profunda interacción entre el usuario y la obra, de tal forma que su funcionamiento es consecuencia de esa interactividad¹⁴⁴⁴, en la que el usuario constituye un elemento activo de su desarrollo, al decidir, mediante las diferentes funciones que el programa le brinda, el desarrollo argumental del juego a partir de las decisiones tomadas por el jugador. A nivel técnico, el programa informático integrado permite la ejecución de los diferentes componentes en respuesta a las órdenes del jugador.

Pero más allá del *software* contenido, estamos ante una obra compleja¹⁴⁴⁵, compuesta

¹⁴⁴¹ DONAIRE VILLA, F. J., *La protección jurídica*, ob. cit., p. 117 y BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *Obra plástica*, ob. cit., p. 55.

¹⁴⁴² ALONSO PALMA, A.L., *Propiedad intelectual*, ob. cit. p. 314.

¹⁴⁴³ DONAIRE VILLA, F. J., *La protección jurídica*, ob. cit., p. 116.

¹⁴⁴⁴ La interactividad ha sido definida por nuestra doctrina como el acto de permitir al usuario la participación activa en una determinada obra o medio, como sería Internet, tomando decisiones sobre las consultas a realizar, las búsquedas sobre los lugares que se desea visitar o con quien contactar. RIBERA BLANES, B., “Hipervínculos y “Frames”, ob. cit., p. 49. Se ha hecho también referencia a “la posibilidad que tiene el usuario de elegir la información deseada, tanto en los contenidos como en los tiempos y circunstancias de acceso, e incluso de modificar o de otro modo influir en sus contenidos”. MASSAGUER FUENTES, J., SALELLES CLIMENT, J.R., “El derecho”, ob. cit., p. 10933.

¹⁴⁴⁵ Opinión compartida por la doctrina francesa, que entiende que la clasificación inoportuna de los videojuegos, por ejemplo, como obras audiovisuales, podría activar reglas que serían de difícil ajuste para la producción y explotación de estas obras multimedia. Por tanto, cada componente estará sujeto al régimen que le sea aplicable, de acuerdo con su naturaleza (música, software, o imagen en movimiento). LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, ob. cit., p. 24. La doctrina norteamericana también entiende que es posible diferenciar la protección del programa de ordenador que controla el juego de la protección como obra audiovisual de su presentación visual. SCHWARTZ, E., NIMMER, D., “United

por diferentes tipos de obras protegidas por la propiedad intelectual, cuyas aportaciones podrán tener protección individualizada, pero que necesitan ser explotadas conjuntamente para dar sentido al videojuego: el programa informático ya mencionado, un complejo contenido audiovisual que da aspecto externo a la estructura informática, y el elemento literario del guión del juego, que sirve de estructura argumental sobre la que se desarrolla el contenido, de un modo similar a las obras cinematográficas¹⁴⁴⁶. Esta complejidad tiene implicaciones en relación con el régimen jurídico que resulta de aplicación, y debe de ser tomada en cuenta por lo que se refiere al derecho de transformación.

4.2.4.1. La autoría del videojuego

Por lo que respecta a su autoría, la realidad del sector, donde los videojuegos suelen realizarse bajo la dirección de grandes compañías, hace que habitualmente tengan la consideración de obras colectivas¹⁴⁴⁷, si bien el nuevo mercado de las aplicaciones para dispositivos para móviles ha incentivado la aparición de obras en colaboración y de un solo autor. En cualquier caso, ante la pluralidad de autoría, tal y como ya analizamos en el capítulo anterior, es de aplicación el principio de que será posible la explotación separada de aportaciones que no perjudiquen a la normal explotación de la obra conjunta, salvo pacto en contrario (por ejemplo, el trabajador asalariado). De igual forma, los autores de las respectivas aportaciones conservarán sus derechos morales, tal y como prevé el artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual.

States”, ob. cit., p. 39. De forma similar, la doctrina alemana defiende que la naturaleza doble de los videojuegos (audiovisual y *software*), permite que la protección de cada uno de estos elementos se ajuste al régimen jurídico respectivo para este tipo de obras previsto en la *UrhG*. Esta interpretación será aplicable también a las obras multimedia, sobre las que entraremos en detalle más adelante. CZYCHOWSKI, C., “UrhG § 69a”, en FROMM, F.K., NORDEMANN, A., NORDEMANN, J.B. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 1349.

¹⁴⁴⁶ Se trata de una obra atípica, cuyo programario obtendrá protección en virtud del artículo 95 y ss. de la Ley de Propiedad Intelectual, mientras que “en lo que no esté específicamente previsto en el mismo, por las disposiciones que resulten aplicables de la presente Ley”, su contenido audiovisual y el guión del juego se regirán por el artículo 10. DONAIRE VILLA, F. J., *La protección jurídica*, ob. cit., pp. 96 y 122.

¹⁴⁴⁷ Esto plantea un problema teórico pues, si bien la Ley de Propiedad Intelectual prevé la autoría de una persona jurídica para los programas de ordenador, eso no es posible para las obras audiovisuales, si finalmente fueran considerados así los videojuegos. De manera particular, la lista de autores que contiene el artículo 87 de la Ley de Propiedad Intelectual dejaría fuera de la autoría a sujetos cuyo aporte creativo es sin duda relevante, como serían los ilustradores, infografistas o los programadores. ALONSO PALMA, A.L., *Propiedad intelectual*, ob. cit. pp. 312-314.

No deberán considerarse, sin embargo, como obras compuestas, en el sentido de que la interacción del usuario con el videojuego no le hará ser autor de una nueva obra. El usuario no lleva a cabo una actividad creadora cuando juega, sino que su aportación estaría próxima a “leer” una obra, previamente diseñada de forma cerrada por sus autores¹⁴⁴⁸.

4.2.4.2. La transformación de sus contenidos

En cuanto al derecho de transformación, al igual que ocurre con los programas de ordenador, debe establecerse una frontera entre las modificaciones que pudieran generar una obra derivada por sí misma de los meros ajustes técnicos. En el primer supuesto, el derecho de transformación sobre los programas de ordenador atribuidos al titular de los derechos de explotación (artículo 99 de la Ley de Propiedad Intelectual) tiene reflejo en los videojuegos mediante la característica “multizona” que éstos incorporan, lo que permite al derechohabiente realizar el doblaje y subtulado en los diferentes idiomas contenidos en el juego. Igualmente, son habituales las obras derivadas de videojuegos, al igual que vimos con la obra cinematográfica, mediante la realización de “remakes”, secuelas e incluso “spin-offs” de personajes del juego original¹⁴⁴⁹. En aplicación del régimen de los programas de ordenador, el autor, salvo pacto en contrario, no podrá oponerse a que la empresa titular de derechos de explotación realice o autorice la realización de versiones sucesivas del juego ni de programas derivados del mismo (artículo 100.4 de la Ley de Propiedad Intelectual). En el concepto de versión, al igual que ocurre con el *software*, deben entenderse autorizadas todas aquellas sucesivas readaptaciones del juego original que permitan su compatibilidad con los diferentes sistemas operativos del mercado (los llamados “ports”, que explicaremos a continuación). Es esta una forma normal de explotación de las obras en el mercado, de tal forma que las compañías de videojuegos suelen lanzar al mercado el mismo producto para las diferentes plataformas existentes en cada momento.

¹⁴⁴⁸ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al artículo 9”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios*, ob. cit., p. 147.

¹⁴⁴⁹ DONAIRE VILLA, F. J., *La protección jurídica*, ob. cit., p. 166.

En el segundo supuesto, no es dudoso que son aplicables las limitaciones al autor que resultan, de nuevo, del régimen de los programas de ordenador (artículo 100 de la Ley de Propiedad Intelectual), cuando las modificaciones realizadas por su usuario legítimo tengan como objetivo el correcto funcionamiento del juego en el sistema operativo correspondiente. Del mismo modo, se permite la descompilación del código fuente para su interoperabilidad con otro programario y *hardware*, actividad que no tendrá consideración de transformación y cuya licitud responde, como ya ha quedado expuesto, al principio de libertad de acceso a las ideas y principios.

4.2.4.3. Ports, demos, cracks y mods

Existen otros supuestos donde la edición de un videojuego, como podría ser, por ejemplo, la integración de un videojuego preexistente en otro¹⁴⁵⁰, plantea cuestiones sobre si el resultado existente genera una obra derivada y si dichas prácticas afectan a la integridad del videojuego. De entre los supuestos habituales, cuatro son a nuestro entender los fenómenos más relevantes en relación con el derecho de transformación: las “ports”, las “demos”, el “crackeo” de un videojuego y los “mods”.

a) Ports

Mediante la realización de “ports” se realiza una versión de un juego diseñado para una determinada plataforma para que funcione en otra distinta. Al igual que sucede con los programas de ordenador, esta compatibilidad se realiza mediante la modificación del código objeto del juego, de tal forma que el *hardware* de destino de la nueva plataforma lo reconozca. Por lo tanto, tal y como mencionamos anteriormente, el artículo 100.5 de la Ley de Propiedad Intelectual faculta a que terceros lo puedan

¹⁴⁵⁰ Proceso que se regiría por las disposiciones sobre obra compuesta ya vistas. DONAIRE VILLA, F. J., *La protección jurídica*, ob. cit., p. 166.

modificar para conseguir su interoperabilidad¹⁴⁵¹.

Si bien *a priori* se considera que se trata de un proceso técnico que no contiene los elementos creativos exigibles a la transformación, nos gustaría realizar un apunte. A nuestro entender, no se dará transformación cuando la conversión se realice entre plataformas que ofrezcan un igual rendimiento técnico; ahora bien, en muchos casos un juego diseñado para una determinada plataforma es posteriormente adaptado a otra que ofrece unas posibilidades de ejecución muy diferentes (en el apartado gráfico, o en la capacidad del procesador). En estos casos, se produce un verdadero proceso de readaptación visual, de jugabilidad, de la misma interfaz del juego (incluso a veces del propio audio del juego original) que necesitan de un esfuerzo creativo diferente a la simple recodificación del juego¹⁴⁵². Por ello, nos parece que estas nuevas versiones encuentran mejor encuadre dentro del concepto de obra derivada del artículo 11 de la

¹⁴⁵¹ De igual forma, la doctrina del *copyright* estadounidense ha considerado legítima esta práctica para los videojuegos, como se vio en el litigio entre el fabricante japonés de videojuegos y videoconsolas “Sega” y “Accolade”, compañía dedicada a la fabricación de juegos. La controversia versó sobre si era lícito que “Accolade” se valiera del código de configuración del demandante, previa descriptación del mismo, para realizar juegos que pudieran ser compatibles con las consolas fabricadas por éste. El juez Reinhardt entendió que el comportamiento de “Accolade” encajaba dentro de los cuatro elementos que el artículo 107 *USC* consideraba como “*Fair Use*”: el primero, que el uso era sólo con fin intermedio, pues la explotación comercial sería indirecta. Además, dicha técnica era la única forma de conseguir una compatibilidad de formatos. El segundo punto se centró en la menor protección que tienen ciertos elementos de los programas, por el hecho de que no sea posible su examen sin copia previa. En tercer lugar, se afirmaba que si bien se había copiado el juego de “Sega” en su totalidad, en el caso en cuestión no excluía el uso lícito pues la finalidad era la obtención de compatibilidad. Por último, entendía que la aparición del videojuego de “Accolade” no perjudicaba la posición de “Sega” en el mercado, ya que no reducía su atractivo a ojos de los compradores potenciales. *Sega Enterprises Ltd. v. Accolade Inc.*, 977 F.2d 1510 (9th Cir. 1992). El caso supuso una reducción del elenco de elementos protegibles para este formato de obras, en relación con la doctrina anterior establecida en el caso “*Whelan v. Jaslow*”. En él, se estableció una analogía entre las obras literarias y los programas de ordenador, ampliándose el contenido expresivo de un programa de ordenador, centrándose en el análisis de su estructura, secuencia y organización. La sentencia entendió que la diferencia entre idea y expresión en una obra funcional como los programas de ordenador, debía establecerse en razón de su función, que sería la idea; todo lo que no fuera necesario para dicha función formaría parte de la expresión de la misma. Si existieran diferentes formas de obtener el resultado, entonces el método elegido no era necesario para conseguir el fin, por lo que sería expresión, y no idea. Por lo tanto, todos los elementos ajenos a la idea se consideraron protegibles, más allá de que se apreciara o no similitud entre las obras resultantes, lo que abrió un periodo de freno a la innovación en el sector, pues en este tipo de obras la estructura, secuencia y organización solían ser similares, por lo menos en un primer nivel de abstracción. *Whelan Associates Inc. v. Jaslow Dental Laboratory, Inc., et al*, 481 (3d Cir. 1986).

¹⁴⁵² Un ejemplo práctico sería los juegos de la serie “FIFA” de *EA Sports*, los cuales se comercializan anualmente para diferentes plataformas. Si comparamos el juego en su conjunto en dos formatos con características similares (*Xbox One* y *Playstation 4*, por ejemplo) vemos que las diferencias entre ellos son prácticamente inexistentes; ahora bien, al compararlo con una plataforma con una capacidad de rendimiento mucho más limitada, como la consola portátil “PSP”, vemos que el juego se presenta con una estética fácilmente diferenciable y con una galería de opciones en ocasiones simplificada o directamente alterada respecto a los formatos de alto nivel.

Ley de Propiedad Intelectual, pues contienen un elemento de originalidad relevante que merece protección propia y que a la vez deberá respetar los derechos preexistentes del autor de la creación anterior.

b) Demos

En cuanto a las “demos”, que consisten en una muestra jugable de una parte del juego, la cual se distribuye de forma gratuita a los usuarios, nos resistimos a considerarla obra derivada. Se trata generalmente de un fragmento limitado del juego (en el tiempo de juego, en el valor de puntuación obtenible, o en la extensión del mismo), que responde más a un proceso técnico de limitación de las prestaciones del contenido original que a un proceso creativo, a diferencia de lo que podría ser su promoción mediante el correspondiente tráiler, de igual manera que sucede con las obras cinematográficas.

c) Cracks

Por último, el “crackeo” de un juego consiste en modificar algunos de los archivos de programa del juego o del programario interno del equipo¹⁴⁵³ (principalmente los ejecutables y de arranque) para conseguir realizar copias del mismo que funcionen sin necesidad de disponer del soporte original de la obra, que puede ser físico (en el formato que contenga el juego) o el contenido descargado lícitamente. En estos casos, no cabe duda de que se produce una conducta infractora del derecho de reproducción

¹⁴⁵³ Si bien es también habitual la instalación de chips en las mismas consolas, los cuales permiten ejecutar copias piratas de los juegos, e incluso juegos de otros sistemas. Se trata de un ilícito común que ha sido considerado en la jurisprudencia española. Podemos citar la SJ de lo Penal, núm. 1, de Vilanova i la Geltrú (Provincia de Barcelona), núm. 393/2004, de 27 julio de 2004 (ponente Begoña Marín Cristóbal). (JUR 2004\270935), sobre una intervención de chips para la instalación en consolas y la realización de copias de videojuegos no autorizadas en el interior de un establecimiento dedicado a la venta y alquiler de videojuegos; la SJ de lo Penal, núm. 4 de Palma de Mallorca (Provincia de Islas Baleares), núm. 21/2001, de 30 marzo de 2001. (ponente Ricardo Olivares). (JUR 2001\142814), sobre la instalación de un chip multisistema en videoconsolas comercializadas por una empresa en Europa con la intención de que pudieran ejecutarse en las mismas también videojuegos originales diseñados por la misma empresa para América y Asia; o la SJPI, núm. 2, de Lugo, núm. 165/2012, de 5 junio de 2012 (ponente Ángela Galván Gallegos). (JUR 2013\18022), sobre la comercialización de un microprocesador denominado “PS Jailbreak” que neutralizaba las medidas tecnológicas instauradas en la consola “PS” y en los soportes de sus videojuegos, permitiendo así ejecutar videojuegos desde soportes no autorizados.

del titular del juego y con ello de sus intereses económicos¹⁴⁵⁴. No obstante, se trata de un acto encaminado exclusivamente a eliminar las medidas técnicas incorporadas al programa, pero que no altera la obra en forma alguna que permita apreciar un resultado creativo, por lo que el derecho de transformación no se verá afectado.

d) Mods

La evolución del sector en las últimas décadas ha llevado al nacimiento del fenómeno conocido como “mods”. Se trata de extensiones instalables al juego original y dependientes de él, creadas habitualmente por usuarios de los propios juegos con conocimientos avanzados de programación, que modifican temporalmente el contenido del juego en su aspecto visual, posibilidades y dinámica de juego¹⁴⁵⁵. Las transformaciones en ocasiones son de tal calado (substitución del entorno, de la apariencia de personajes o incorporación de nuevos sectores en el juego, entre otros) que nos llevan a entender que la adaptación resultante es una obra derivada respecto al programa original. Como decíamos, se trata en la gran mayoría de casos de creaciones realizadas por usuarios particulares, puestas a disposición de forma gratuita en la red, lo que *a priori* puede conllevar una afectación a la integridad de los juegos, así como un perjuicio económico para los fabricantes del mismo que quisieran comercializar este tipo de modificaciones por su cuenta. Aun así, debido a que los “mods” han supuesto finalmente un efecto revitalizador para los propios juegos dentro del mercado, las compañías no han perseguido esta conducta, más allá de desvincularse de su creación y advertir de la potencial peligrosidad de instalar programario no oficial en los ordenadores de los usuarios. De hecho, en los últimos años, a consecuencia de la

¹⁴⁵⁴ Será necesario probar el daño moral en estos casos, ya que el “crackeo” del programa no parece conllevar necesariamente un menoscabo de la reputación de su creador. Por otro lado, como vemos en algunas sentencias citadas en la nota al pie anterior, cabe que esta conducta tenga consideración de infracción penal, cuando concurra un daño económico y un ánimo de lucro, pues el artículo 270.3 CP tipifica expresamente la realización de procesos técnicos destinados a eliminar las protecciones contenidas en el programario.

¹⁴⁵⁵ ROGEL VIDE, C., “Las obras audiovisuales en internet”, en ROGEL VIDE, C. (dir.), *Anuario de propiedad intelectual* (2003), Reus, Madrid, 2004, p. 248. Formarían parte de lo que la doctrina ha venido a llamar “obras integradas o complementarias”, las cuales pueden ser tanto programas de ordenador, videojuegos, editores de video o cualquier dispositivo que sirva para alterar digitalmente otro producto de software o audiovisual preexistente. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 228.

popularidad del fenómeno, muchas de las grandes compañías del sector han puesto a disposición de los usuarios los “*Creation Kits*”. Se trata de un *software* gratuito de creación de “mods” que permite crearlos si se dispone de una copia lícita del juego y colgarlos en los foros administrados por la propia compañía, para su distribución entre los jugadores¹⁴⁵⁶.

Teniendo claro que estas alteraciones de la apariencia del juego original reúnen la suficiente originalidad para considerar que el videojuego modificado constituye una obra derivada del primero, algunos autores de nuestra doctrina entienden que se produce, cuanto menos, una infracción del derecho de transformación y a la integridad de su titular, aun cuando no exista menoscabo a su reputación y el perjuicio a sus intereses sea mínimo¹⁴⁵⁷. No compartimos esta posición tan maximalista, pues ni creemos que todo “mod” implique sistemáticamente una lesión a la integridad, ni apreciamos que su existencia sea perjudicial *per se* para el titular del videojuego. No es menos cierto, con todo, que la comunicación y distribución de los “mods” sí supone una transgresión del ámbito privado de su creador, por lo que podría entenderse que el derecho de transformación se ha visto vulnerado cuando su comercialización se llevara a cabo sin autorización.

Intentando encontrar un criterio que pueda orientar esta discusión, resulta atendible la interpretación de la jurisprudencia norteamericana, que ha condenado únicamente esta actividad cuando un tercero haya buscado obtener rendimiento económico a estas creaciones derivadas¹⁴⁵⁸. Sí que se ha permitido, sin embargo, la comercialización por

¹⁴⁵⁶ Un ejemplo de esta actitud a favor de los “mods” lo vemos en la *web* de la compañía “Bethesda”, responsable de auténticos superventas del sector como “Doom” o “Fallout”, para los que facilita los mencionados programas de creación. <http://bethsoft.com/es-es/news>.

¹⁴⁵⁷ GÓMEZ SEGADE, J. A., BOUZA LÓPEZ, M., “Videojuegos”, ob. cit., p. 87.

¹⁴⁵⁸ Así ocurrió en el caso “*Microstar v. Formgen*”, en el que la compañía fabricante del videojuego “Duke Nukem 3D” demandó a “Microstar” por la comercialización en un CD que contenía una colección de “mods” creados por usuarios del juego. El tribunal descartó el argumento de “uso justo” por ausencia de un elemento “transformador” y apreció una lesión del derecho de transformación en esa conducta, al considerar que se habían explotado sin consentimiento elementos protegidos del videojuego anterior, como podían ser los personajes, escenarios o el desarrollo de la historia en sí. La sentencia entendió que el hecho de que el demandante incorporara la posibilidad en el juego de crear “mods” y que animara a sus usuarios a compartir sus creaciones “online” no suponía una cesión genérica de su derecho, máxime cuando el acuerdo de licencia del programa especificaba que las nuevas obras derivadas deberían ser ofrecidas gratuitamente y sin posibilidad de ser explotadas económicamente. La conducta de “Microstar” suponía un perjuicio a la capacidad del demandante de comercializar nuevas versiones del juego mediante la distribución del Cd recopilatorio, el cual además contenía capturas de pantalla del juego protegido, por

parte de terceros de aparatos que permitían la modificación temporal de determinadas características de los videojuegos por parte de los usuarios en su ámbito privado de uso, por no implicar la aparición de una obra diferente ni perjudicar la demanda del primer producto en el mercado¹⁴⁵⁹. Así pues, el uso no comercial y doméstico de los juegos generará una presunción de uso lícito pues sólo después de haber adquirido lícita una copia del juego divulgado podrá su dueño utilizarlo en combinación con la nueva modificación. En ese sentido, es importante destacar que no puede asumirse *a priori* que se genere un daño económico o a la reputación del fabricante de juegos, ni que los accesorios y modificaciones aplicadas suplanten ni eliminen del mercado a las obras originales. Esta es la interpretación que nos resulta más consistente con la protección del derecho de transformación a la explotación de la obra derivada.

4.3. La transformación de obras en línea

Como ya hemos introducido anteriormente, la aparición de internet y las oportunidades que ofrece para transferir y modificar los contenidos que se encuentran en línea ha expuesto a los autores cuyas obras se encuentren disponibles en la red a que sus derechos se vean vulnerados con mayor facilidad. A continuación, analizaremos aquellos supuestos relacionados con la utilización de obras en línea que presentan

lo que se le prohibió que continuara con dicha actividad. *Micro Star v. Formgen Inc.*, 154 F.3d 1107 (9th Cir. 1998).

¹⁴⁵⁹ Así se entendió en el caso estadounidense “*Galoob v. Nintendo*”, en el que la compañía japonesa de videojuegos acusaba a la empresa de juguetes demandada de transformar sin consentimiento sus videojuegos. “Galoob” comercializaba un accesorio para videojuegos conocido como “*Game Genie*”, que se conectaba físicamente al cartucho de juego y permitía al jugador alterar temporalmente ciertos atributos del videojuego, como el número de “vidas” del jugador y la dificultad o la velocidad de los diferentes niveles. “Nintendo” alegó que el dispositivo contribuía a crear una obra derivada en el sentido de la § 101 USC y que, por tanto, “Galoob” infringía sus derechos sobre los videojuegos originales. El tribunal consideró relevante que este producto se vendiera para uso personal de los consumidores y no creara una copia independiente del videojuego, no sustituyera al original ni hiciera cambios permanentes en la obra (eran meras alteraciones temporales sin fijación, las cuales se borraban al iniciar de nuevo el juego). Además, era completamente dependiente del juego original ya que sólo se podía utilizar cuando se montaba en éste. La conclusión fue desestimar que existiera transformación pues, aunque la tecnología incorporada de serie en los juegos dificultaba que los propietarios cambiaran las características del juego sin un accesorio electrónico como el “*Game Genie*”, eso no suponía que no fuera aceptable esa actividad dentro del “*Fair Use*”. Al comprar el juego, el consumidor podía experimentar con el producto y crear nuevas variantes de juego para el disfrute personal, sin necesidad de que con ello se creara una obra derivada. *Lewis Galoob Toys, Inc. v. Nintendo of America, Inc.*, 780 F. Supp. 1283 - Dist. Court, ND California 1991.

mayor relevancia para el derecho de transformación, al tratarse de actos de utilización de obras preexistentes que pueden llevar a que éstas sufran modificaciones. Analizaremos las diferentes posibilidades, buscando determinar en cada caso si nos encontramos ante un acto creativo generador de una obra derivada, o bien un proceso técnico sin relevancia para el derecho de transformación.

4.3.1. Las páginas web

La mencionada nueva realidad digital ha determinado la aparición de las páginas *web*, las cuales deben ser entendidas como un supuesto de obra compleja, en cuyo entorno pueden tener cabida varios tipos de obras¹⁴⁶⁰. Creadas a partir de un lenguaje de programación (el conocido como HTML¹⁴⁶¹), generador de una representación visual (texto, fotos, audio, o video), recibirán protección propia y separada de las obras contenidas, cuando presenten suficiente originalidad en su exteriorización unitaria¹⁴⁶².

Por otro lado, de igual forma que ocurre con los programas de ordenador (artículo 100.4 de la Ley de Propiedad Intelectual), el programa subyacente que permite la creación de la página podrá ser transformado para crear versiones sucesivas para crear

¹⁴⁶⁰ A pesar de su relevancia económica, no existe una mención expresa, con carácter general, a este tipo de obras en la legislación sobre propiedad intelectual, ya sea en el ámbito europeo o español. La única mención a su protección la encontramos en el artículo 14 del Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual, OROZCO GONZÁLEZ, M., *Propiedad intelectual*, ob. cit., pp. 37-38.

¹⁴⁶¹ El HTML (*Hypertext Markup Language*) es el “idioma” de las páginas webs, de forma que los navegadores interpretan las etiquetas contenidas en las mismas para así representarlas en las pantallas de los usuarios que acceden a ellas. RIBERA BLANES, B., “Hipervínculos y “Frames” desde la perspectiva del derecho de reproducción del autor (Análisis de la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo, 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)”, *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual* (13), 2003, p. 50. Se trata por tanto de un elemento protegible, por constituir las “palabras” del lenguaje de las páginas. Sólo su combinación será protegible, es decir, la página resultante. GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., GONZÁLEZ GOZALO, A., “La protección de las páginas”, ob. cit., p. 95.

¹⁴⁶² Ante la imposibilidad de encontrar un encuadre acertado dentro de la categoría de bases de datos o de obra audiovisual, deberá clasificarse el contenido de la página web según su naturaleza: en cuanto al contenido visual, será de aplicación el régimen del formato que predomine en la misma (obra plástica, audiovisual, literaria o base datos), mientras que el código configurador del propio sitio obtendrá protección como programa de ordenador. Además, el valor empresarial de este tipo de creaciones permitirán su defensa mediante la legislación sobre competencia desleal ante actos de imitación o aprovechamiento de reputación ajena. GOLDSTEIN, M., *Derecho de autor y sociedad de la información*, La Rocca, Buenos Aires, 2005, p. 345-346.

nuevas *webs* con una apariencia distinta de la inicial¹⁴⁶³. Cuestión diferente será la encriptación de la página por parte de un tercero, es decir, la transcripción mediante claves del lenguaje HTML de la página para restringir su acceso. En este caso, al igual que defendimos con la digitalización, debe descartarse que se produzca un acto de transformación, pues se trata de un proceso computarizado carente de aporte creativo personal que no transforma la obra en otra diferente¹⁴⁶⁴.

Las páginas contienen en muchas ocasiones obras intelectuales preexistentes, sobre las cuales confluyen diversos derechos de autor. Por lo tanto, su inclusión en el nuevo formato tiene relevancia para estos derechos y, particularmente, para el derecho de transformación, en el sentido en que el proceso de traducción al lenguaje HTML conllevará una adaptación de las mismas para la gestación de una nueva obra derivada. En consonancia con la ya analizada originalidad en la composición de las obras, las páginas guardan semejanzas con las colecciones. Sin embargo, las páginas van más allá de la mera agrupación de obras separadas, pues se construyen sobre la combinación de diferentes tipos de obras, las cuales se estructuran en una representación conjunta final, la misma página *web*, que es el resultado de su incorporación en un nuevo contexto.

El resultado es finalmente una obra en la que pueden intervenir diversos autores, por ser la combinación de las creaciones preexistentes con el aporte del diseñador de la web, quien a su vez realiza una tarea relevante para el derecho de autor. El diseño de una página *web*, la ubicación de los contenidos tomados, su presentación y la concepción de la interactividad de la página son elementos suficientes para apreciar la originalidad de la obra resultante. Eso supone que su utilización requerirá el consentimiento de sus titulares para su inclusión en el sitio *web*, lo que conllevará también un acto de comunicación pública¹⁴⁶⁵. El contrato de diseño de la página deberá

¹⁴⁶³ En ese caso, cuando se trate de una obra en colaboración, y de acuerdo con su régimen jurídico ya analizado, será posible que el autor del programa explote de forma individualizada su aportación, sin necesidad de autorización del autor de la representación visual de la página, cuando no afecte a la explotación de la página *web* creada en colaboración. Es decir, cuando no se utilice el programa para crear una nueva *web* con una representación estética y una presentación y organización de contenidos igual o muy similar a la anterior. GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., GONZÁLEZ GOZALO, A., “La protección de las páginas”, ob. cit., p. 96.

¹⁴⁶⁴ GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., GONZÁLEZ GOZALO, A., “La protección de las páginas”, ob. cit., p. 113.

¹⁴⁶⁵ En caso contrario, pueden darse situaciones de plagio de contenidos, si bien para que éste se dé, deberá tratarse de reproducciones cuasi idénticas de la estructura de la página. De igual forma, se debe

determinar pues el alcance de los derechos de explotación cedidos sobre las obras, en particular el acuerdo para su digitalización e incorporación a una colección u obra multimedia y las posibles transformaciones que dicha acción conlleve¹⁴⁶⁶. Será posible en ocasiones que las obras no sufran alteraciones más allá del proceso técnico de la digitalización. Pero en ocasiones, su incorporación conllevará alteraciones expresivas que darán resultados diferentes de la obra de referencia. Piénsese por ejemplo, en las habituales combinaciones de obras musicales con audiovisuales (o entre obras del mismo formato), cuyo resultado creativo (*sampling* o *mashups*, que veremos en este mismo capítulo) constituye una obra derivada que acaba incorporándose en otra obra, como es la propia página *web*. Por lo tanto, la inclusión de estas creaciones necesitará de autorización para poder ser explotadas lícitamente en la red.

4.3.1.1. Enlaces directos

Son diversos los métodos y aplicaciones que pueden originar usos fraudulentos de contenidos protegidos¹⁴⁶⁷. Desde el punto de vista de la utilización de obras por parte

tener en cuenta que este tipo de obras tienen prácticamente siempre un tipo de presentación y composición compartida, por lo que el plagio deberá ir más allá de la utilización de elementos comunes. OROZCO GONZÁLEZ, M., *Propiedad intelectual*, ob. cit., p. 40. A nivel jurisprudencial, encontramos litigios sobre esta cuestión en nuestro ordenamiento, los cuales en ocasiones acarrearán a la vez conductas desleales de aprovechamiento de la reputación ajena. Así lo entendió la Audiencia Provincial de Madrid al comparar dos páginas webs organizadoras de eventos para empresas: “Es decir, ante la creación literaria de la demandante referida a los contenidos de la promoción de sus eventos, tanto en la web de la actora como en los folletos publicados, la demandada se ha apropiado y aprovechado de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectual de la demandante, vulnerando los derechos de propiedad intelectual de ésta que le atribuyen la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra (artículos 12 y 17 de la Ley de Propiedad Intelectual). Igualmente, la conducta de la demandada en tanto en cuanto concurrente en el mercado con la de la actora según el contenido de las páginas web ya citadas, constando en autos que la demandante viene ofreciendo los eventos citados desde hace una década, implica el invocado aprovechamiento de la reputación ajena, conducta desleal citada en la demanda.” SAP Madrid, Sección 9ª, núm. 562/2006, de 27 de noviembre de 2006 (ponente Juan Luis Gordillo Álvarez Valdés). (AC 2007\304), vista al hablar de las bases de datos *sui generis*.

¹⁴⁶⁶ En el contrato deberá especificarse la disponibilidad del contenido que compone la página, así como la inclusión de “links” que redirijan a contenidos en páginas de terceros. Igualmente es habitual la celebración de un contrato de “escrow”, por el que el desarrollador de la página se compromete a depositar el código fuente ante un tercero aceptado por la parte contratante. El objeto del contrato es garantizar que el usuario del programa pueda realizar por sí mismo el necesario mantenimiento y actualización del sistema informático, sin depender del desarrollador. GOLDSTEIN, M., *Derecho de autor*, ob. cit., p. 352.

¹⁴⁶⁷ A modo de ejemplo, podríamos hablar de los agentes móviles de software, programas que, tras introducir un determinado comando por el usuario, permiten realizar búsquedas automatizadas y

de terceros, una de las conductas infractoras más habituales es el uso de enlaces a las páginas de terceros que alojan estos contenidos. Sirva de muestra la técnica del “*inlinning*” o enlaces directos, mediante la cual se captura una obra protegida procedente de páginas propiedad de terceros. En estos casos, la página contenedora de los enlaces no aloja los contenidos digitales, sino que meramente proporciona los enlaces para que el usuario pueda acceder a ellos¹⁴⁶⁸.

Sobre esta actividad hay que tener en cuenta que no será necesariamente ilícita. Para algunos autores, existe una autorización implícita para enlazar¹⁴⁶⁹, mientras que otros consideran que será lícito en tanto que el titular de una página de acceso libre haya autorizado que sus contenidos puedan ser enlazados, buscando una mayor difusión de su obra¹⁴⁷⁰. En los casos en que se haya especificado lo contrario (como pasa en las páginas de acceso restringido) y el enlazado se realice sin una autorización previa¹⁴⁷¹ y dando la apariencia de que se es propietario del contenido, acarreará la consecuente vulneración de los derechos de comunicación pública y reproducción. En este último punto, hay que aclarar que la reproducción no se realizara por la inclusión del enlace¹⁴⁷², sino que ésta se producirá en todo caso en el ordenador del usuario que

captación de contenidos en internet, en muchos casos protegidos. VEGA VEGA, J.A., “Nuevas tecnologías”, ob. cit., p. 218.

¹⁴⁶⁸ PEGUERA POCH, M., “Tratamiento jurisprudencial de los sitios web que proporcionan enlaces a obras y prestaciones protegidas”, *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual* (42), 2012, p. 34.

¹⁴⁶⁹ CASAS VALLÈS, R., “Propiedad intelectual”, ob. cit., p. 316.

¹⁴⁷⁰ RIBERA BLANES, B., “Hipervínculos y “Frames”, ob. cit., p. 57.

¹⁴⁷¹ ESTEVE GONZÁLEZ, L., *Aspectos internacionales de las infracciones de derechos de autor en Internet*, Comares, Albolote, Granada, 2006, p. 57.

¹⁴⁷² La calificación de los enlaces a contenidos no es una cuestión pacífica en nuestra doctrina y jurisprudencia (tómese de ejemplo el caso “Sharemula”), si bien la interpretación en la mayoría de casos ha sido la de no apreciar un acto de distribución en la creación de enlaces a obras protegidas, por faltar el requisito de disponer de un ejemplar de la obra por parte del enlazador. CASAS VALLÈS, R., “Propiedad intelectual”, ob. cit., p. 316. El enlace no supone la fijación de la obra, requisito esencial para que se produzca un acto de reproducción, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Propiedad Intelectual. Dicho argumento vale tanto para los enlaces simples como los ensamblados, los cuales permiten ver o escuchar en “*streaming*” (en tiempo real) una obra. De nuevo, el almacenamiento temporal se produce únicamente en el ordenador del usuario y no existe copia en el servidor de la página de enlaces. PEGUERA POCH, M., “Tratamiento jurisprudencial”, ob. cit., pp. 72-76. En contra de esta opinión, hay autores que consideran que lo relevante no es la subida del contenido sino el hacerlo localizable a través del enlace, teniendo en cuenta que en el derecho de comunicación pública no hay agotamiento del derecho. SÁNCHEZ ARISTI, R., “Enlazadores y seudoenlazadores en Internet: del rol de intermediarios hacia el de proveedores de contenidos que explotan obras y prestaciones intelectuales”, *Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal*, (5), Vol. 2, p- 131. Ante la dificultad de calificar la conducta de los enlazadores, la doctrina, antes de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual del año 2014, había valorado su inclusión dentro del *numerus apertus* del artículo 17, por entender que la actividad realizada en las páginas de enlaces conlleva efectivamente una explotación en el sentido económico. El problema estaba en que la ley describe los tipos de explotación de forma neutra y en este caso sería necesario

acceda al contenido a través del mismo, cuando se genere una copia en la memoria RAM de su terminal¹⁴⁷³. En cualquier caso, la conducta supone un perjuicio económico para el propietario de la página enlazada que verá como el número de visitas se reduce y con ello la posibilidad de obtener rendimiento económico (por ejemplo, a través de la publicidad asociada o directamente por el pago de los usuarios para acceder al material enlazado)¹⁴⁷⁴.

No entendemos sin embargo que este proceso conlleve un acto de transformación, pues la obra mediante su enlazado no sufre ninguna modificación, sino que es representada tal y como aparece en la página de referencia¹⁴⁷⁵, como tampoco entendemos que el derecho a la integridad puede verse afectado, pues el enlace dirige directamente a la obra referenciada, sin que esta se vea distorsionada o asociada con otros contenidos que pudieran afectar a los intereses o a la reputación de su autor.

4.3.1.2. Enlaces profundos

En el mismo ámbito, debemos mencionar en segundo lugar el recurso ampliamente extendido de los “*deep links*” (enlaces profundos), que permiten apropiarse del contenido de una página ajena sin necesidad de que el usuario la visite efectivamente, mediante el establecimiento de una serie de vínculos en la web del infractor. Los enlaces interconectan con el interior de la web originaria y toman sin autorización el material en cuestión, sin que el usuario acceda a la página de inicio del titular del contenido enlazado¹⁴⁷⁶. Con ello, será además posible utilizar esta “puerta trasera” para acceder a determinadas webs de pago y utilizar su contenido sin abonar nada¹⁴⁷⁷. Sobre

valorar todo el proceso de explotación, pues el enlace por sí solo no constituiría una actividad material relevante. PEGUERA POCH, M., “Tratamiento jurisprudencial”, ob. cit., pp. 79 y 84. Tras la modificación del artículo 138, parece claro que el enlazador pasa a ser responsable de una infracción de la propiedad intelectual, teniendo en cuenta que el artículo amplía la responsabilidad a quien induzca, coopere o tenga control sobre la infracción cometida.

¹⁴⁷³ RIBERA BLANES, B., “Hipervínculos y “Frames”, ob. cit., pp. 52-53.

¹⁴⁷⁴ VEGA VEGA, J.A., “Nuevas tecnologías”, ob. cit., p. 218.

¹⁴⁷⁵ ORTEGA DOMÉNECH, J., “La difícil convivencia del derecho de cita”, ob. cit., p. 455.

¹⁴⁷⁶ RIBERA BLANES, B., “Hipervínculos y “Frames”, ob. cit., p. 52.

¹⁴⁷⁷ ORTEGA DOMÉNECH, J., “La difícil convivencia del derecho de cita”, ob. cit., p. 445. En las páginas de acceso libre, al igual que ocurre con los enlaces simples, sería necesario que su titular

este proceso, hay que señalar que se trata de una labor que implica un esfuerzo intelectual, asemejándose a la labor realizada por un compilador de datos, lo que llevaría a hacer protegible el contenido resultante si no fuera porque se realiza normalmente sin la autorización de los titulares de los contenidos enlazados, sin mencionar la fuente ni el autor del material y sobrepasando el derecho de cita¹⁴⁷⁸, entre otras cosas, porque suele tomarse el contenido entero de la página de referencia, generando en los usuarios una confusión sobre la autoría de la página que están consultando realmente. En conclusión, se trata de una conducta parasitaria donde los creadores de estas páginas se benefician de la navegación generada por el contenido ajeno y a la vez perjudican a los creadores de las páginas afectadas, los cuales realizan un esfuerzo intelectual y una inversión de materiales para el mantenimiento de la *web*, la cual se ve reducida por la pérdida de visitantes¹⁴⁷⁹. Por otro lado, los usuarios suelen desconocer que están visitando la página de un autor diferente al del creador del enlace y aun cuando lo supieran, sería difícil averiguar a quien corresponden los derechos sobre el material accedido, teniendo en cuenta que el enlace profundo evita precisamente el acceso a la página principal donde se aloja el contenido¹⁴⁸⁰.

mencionara expresamente si permite los enlaces profundos. RIBERA BLANES, B., “Hipervínculos y “Frames”, ob. cit., p. 62.

¹⁴⁷⁸ El artículo 5.3. de la Directiva Infosoc prevé la excepción del derecho de cita en internet, pero con unos requisitos similares a la cita tradicional: que se realice con fines críticos o de reseña, en la medida que lo exija el objetivo perseguido, en fomento de un interés docente y cultural. Igualmente hace mención al “uso honrado” de los contenidos ajenos y exige que la obra citada haya sido “puesta a disposición” del público con anterioridad, o sea, divulgada. No será posible entender esta técnica como una suerte de “nota a pie de página” en Internet, pues el tamaño del fragmento tomado y su finalidad comercial la colocan fuera del ámbito de la excepción. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., *El plagio*, ob. cit., p. 166 y 174. Por otro lado, la reciente Propuesta de Directiva sobre los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital prevé la modificación del mencionado artículo 5.3. de la Directiva Infosoc, estableciendo los requisitos para la excepción de cita en internet de la siguiente forma: “cuando el uso (de una obra) tenga únicamente por objeto la ilustración con fines educativos o de investigación científica, siempre que, salvo en los casos en que resulte imposible, se indique la fuente, con inclusión del nombre del autor, y en la medida en que esté justificado por la finalidad no comercial perseguida, sin perjuicio de las excepciones y la limitación previstas en la presente Directiva”.

¹⁴⁷⁹ El Tribunal Supremo de Alemania, en el caso “*Paperboy*” del año 2003, consideró lícitos este tipo de enlaces en determinados supuestos. En el litigio, que enfrentó a la editorial “Holtzbrinck” y a los titulares del motor de búsqueda “Paperboy”, el Tribunal sostuvo que el demandado no violó los derechos de autor ni la ley de competencia con la vinculación de los usuarios de Internet a los artículos en los sitios web de noticias, sin pasar por sus páginas de inicio. La resolución se centró en que el demandado habría podido evitar los enlaces profundos a través de medidas técnicas (como las claves de acceso a contenidos). Además, la sentencia alega una particular justificación de los eventuales daños sufridos por la parte actora a favor de un interés público, aun cuando estas técnicas se realizaron a pesar que los titulares de las webs incluyen avisos legales en las mismas con las condiciones de uso en relación a los enlaces. BGH, 12.06.2003, *GRUR* 2003, p. 958.

¹⁴⁸⁰ RIBERA BLANES, B., “Hipervínculos y “Frames”, ob. cit., p. 60.

La práctica, si bien no supone una lesión al derecho de transformación por no generarse una obra diferente mediante el enlazado, sí que acaba afectando a los derechos de reproducción y de comunicación pública¹⁴⁸¹, a la integridad de la obra (se realiza un enlace a un fragmento alterado de la misma) y a la paternidad sobre la misma, ya que se produce una usurpación de su autoría. Además, constituye un acto relevante para la competencia desleal, en la medida que al saltarse la página inicial, se evitan los *banners* publicitarios que generan rendimiento económico al titular de la página en conexión directa con el número de visitas¹⁴⁸².

4.3.1.3. Enmarcado de páginas web

Mediante el enmarcado de páginas web (o “*framing*”), se enmarca la página de un tercero en la página propia (llamado “vinculador”) a través de menús alrededor de sus márgenes, permitiéndole incorporar elementos propios a la presentación resultante, como publicidad para su lucro, a la vez que se potencian accesos y direcciones de su interés¹⁴⁸³. Se crea una subventana dentro de la página principal enmarcada que aparece representada en la pantalla del usuario como una especie de “envoltorio” de la primera, ocultando su dirección URL. En cada “*frame*” se carga un documento HTML cuyo derecho de autor corresponde al titular de la página enmarcada¹⁴⁸⁴.

El marco permanece al navegar por páginas vinculadas y en caso de que se hayan utilizado “enlaces profundos”, no es posible ver la página de inicio ni la publicidad original que contiene la página tomada. Con ello se produce una confusión sobre quien es el autor y la fuente de los contenidos aparecidos, afectando tanto al derecho de paternidad de la obra como al derecho de transformación, si entendiéramos que la

¹⁴⁸¹ Ante esta situación, el TJUE ha calificado esta actividad como comunicación pública no autorizada en el sentido de Artículo 3(1) de la Directiva Infosoc, en respuesta a la cuestión presentada por la *High Court* de Inglaterra y Gales. En el caso, una página web facilitaba el acceso a los contenidos de una tercera web, la cual los ofrecía previo pago y únicamente para el mercado británico. La sentencia consideró ilícita la actividad del demandado por producirse una comunicación de las obras contenidas en la página indexada a un “nuevo público”, entendiéndose con ello que se hacía accesible a un público diferente al que el titular de la obra tenía en mente al distribuir la obra por internet por primera vez. *ITV Broadcasting vs. TVC*, asunto C-607/11, 7 de marzo de 2013.

¹⁴⁸² CASAS VALLÈS, R., “Propiedad intelectual”, ob. cit., p. 316.

¹⁴⁸³ VEGA VEGA, J.A., “Nuevas tecnologías”, ob. cit., p. 219.

¹⁴⁸⁴ RIBERA BLANES, B., “Hipervínculos y “Frames”, ob. cit., pp. 62-63.

incorporación del marco altera la página enmarcada de forma relevante, en el sentido que su creación supusiera una creación que por sí misma fuera relevante por su originalidad, más allá de la ausencia de autorización para enmarcar la página de referencia¹⁴⁸⁵.

Debemos analizar aquí si el resultado de tal modificación constituirá un supuesto de obra derivada no autorizada. En principio, si bien el “enmarcado” cambia la apariencia formal de la página y aun cuando la altura exigible para las obras derivadas es modesta, nos parece excesivo apreciar que la nueva representación altere suficientemente la estructura de la obra anterior y presente suficientes elementos identificativos propios para poderle reconocerle originalidad, pues el enmarcado es más bien un recurso técnico de ocultación de la fuente original, con una insignificante aportación intelectual que excluye con carácter general la posibilidad de considerar el resultado como una obra derivada¹⁴⁸⁶. La protección de la obra y el derecho de transformación de su autor vienen motivados no tanto por su código fuente (que en este caso tampoco se ve modificado) sino por representación visual, elemento que le caracteriza y que, en el caso del enmarcado, no experimenta una modificación de suficiente originalidad para considerar afectada esta facultad¹⁴⁸⁷. Es por ello, que tanto la doctrina como la jurisprudencia europea¹⁴⁸⁸ y española¹⁴⁸⁹ más recientes consideran estas infracciones

¹⁴⁸⁵ CASAS VALLÈS, R., “Propiedad intelectual”, ob. cit., p. 316. Es posible realizar el “*framing*” de forma lícita, como ocurre en redes sociales como “*Facebook*”, en que se utilizan estos marcos para enlazar con contenidos externos, pero manteniendo siempre la dirección de la web que se está viendo y ofreciendo la posibilidad de acceder a ella y dejar de ver el marco. Para los casos ilícitos, existen mecanismos en el lenguaje de programación “*Java*” que detectan estos usos de “enmarcado” mediante el navegador de internet y bloquean el contenido del marco y lo reemplazan por uno nuevo. ROGEL VIDE, C., *Estudios completos*, ob. cit. p. 502.

¹⁴⁸⁶ En la doctrina española existen no obstante opiniones partidarias de considerar que este acto es el resultado de un acto de transformación, a pesar de que no se produzca una modificación del código HTML configurador de la página. El hecho de que la página sea visualizada por los usuarios de forma modificada es suficiente para darle esa consideración. GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., *El derecho de autor en Internet*, Comares, Granada, 2001, pp. 48 y 375. En cambio, otros autores descartan esa posibilidad por entender que no se produce la alteración de ningún elemento protegido de la página original en la página enmarcada. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 227. Como consecuencia, el derecho de transformación no se verá afectado por el enmarcado, pero sí el derecho de reproducción. RIBERA BLANES, B., “Hipervínculos y “*Frames*”, ob. cit., p. 63.

¹⁴⁸⁷ ORTEGA DOMÉNECH, J., “La difícil convivencia del derecho de cita”, ob. cit., p. 456.

¹⁴⁸⁸ En el caso “*Svensson*” (*Svensson y Otros c. Retriever Sverige AB*, asunto C-466/12, de 13 de febrero de 2014), sobre una web que “*linkeaba*” artículos de prensa de periódicos suecos, el TJUE concluyó que el propietario de una página puede, sin autorización de los titulares del derecho, redireccionar a los usuarios de internet a través de vínculos hacia obras protegidas disponibles de forma libre en otra página, cuando los usuarios que cliquen en el link tengan la impresión que la obra aparece en el sitio que contiene el link. Sin embargo, el tribunal pasó por alto que los trabajos publicados en el sitio web de

origen estuvieron accesibles al público sólo por un período de tres semanas. Después era necesario un código personal para acceder a las obras, por lo que los vínculos finalmente se saltaban las medidas restrictivas de la web y necesitaban de autorización. “Retriever” y “Svensson” finalmente resolvieron el caso extrajudicialmente (<http://ipkitten.blogspot.de/2014/12/what-happened-to-svensson-and-his.html>). Dicha doctrina se mantiene en el caso “Bestwater”, en respuesta a la cuestión planteada por el BGH alemán sobre un caso de “framing” de un video informativo creado por una compañía de filtración de aguas, incorporado en la web de un tercero competidor sin autorización. En opinión del TJUE, incorporar sin autorización el trabajo de un tercero a su página web no constituye un supuesto de comunicación pública, si éste estaba previamente disponible en la web de su titular. La sentencia deja sin resolver si se trata de una obra de un tercero que ha sido puesta a disposición del público sin permiso, por lo que los usuarios de Internet todavía podrían estar incurriendo en una infracción si se enlazaran videos protegidos desde otros sitios web en estas circunstancias. (*Bestwater International GmbH vs. Michael Mebes et al.*, asunto C-348/13, de 21 de octubre de 2014). Lo relevante en ambos casos no será la disponibilidad previa de la obra o el ánimo de lucro de quien realiza el “framing”, sino que no se realizó un acto de comunicación pública diferente al original pues ni se transmitió a un público nuevo ni se comunicó mediante un medio técnico específico diferente del utilizado para la comunicación original. En conclusión, parece que lo que el TJUE sugiere en ambas sentencias es que, en todo caso, corresponde a los titulares de los derechos controlar el uso de sus obras. No puede hacerse responsable a los “linkeadores” y a los “framers” de asegurarse de que terceros no infrinjan los derechos de autor, por lo que no serán los primeros quienes deban considerarse como infractores. Posteriormente, el TJUE ha matizado su interpretación sobre cuándo se produce un acto de comunicación pública mediante el enlace de contenidos. En relación al caso “GS Media”, cuestión planteada por el Tribunal Supremo holandés, en relación a la existencia de unos “links” que permitían acceder a un reportaje fotográfico de una modelo holandesa para la revista “Playboy”, el Tribunal manifestó que enlazar contenido no autorizado no es un acto de comunicación pública, a menos que uno busque con ello un beneficio económico y tenga conocimiento de que su conducta es ilegal. Así sucedía en este caso, en el que los propietarios de la página web donde se encontraban los enlaces habían recibido una notificación de los titulares de los derechos de las fotografías para que eliminaran los enlaces. *GS Media BV c. Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker*, asunto C-160/15, de 8 de septiembre de 2016. El problema estará, como se ha visto recientemente en Alemania, en como los tribunales nacionales determinarán los conceptos de “beneficio” y de “deber de vigilancia”. Así, en un reciente caso de enlaces a fotografías protegidas, el LG de Hamburgo, en sentencia de 18 de noviembre de 2016, ha considerado que “beneficio” no significa necesariamente obtener beneficios al establecer un vínculo en particular, sino que es suficiente que el sitio web sea administrado con la intención de obtener beneficios, independientemente del impacto comercial del vínculo en particular. Siguiendo este enfoque maximalista, se interpreta que quien realice el enlace podría ser responsables de una infracción de los derechos de autor si no comprueba en detalle la licitud del sitio web al que remite el enlace, no sólo de antemano, sino durante todo el período en que se mantenga el enlace. LG Hamburg, 18.11.2016, 310 O 402/16. En la doctrina, el concepto de “nuevo público” defendido por el TJUE ha generado opiniones contrarias, como ha sido la posición de ALAI sobre la cuestión. En su escrito de 17 de setiembre de 2014, se recuerda que la antigua Guía de la OMPI era extremadamente restrictiva sobre la cuestión, y que el “nuevo público” se limitaba a los propietarios de los equipos de recepción, quienes, personalmente o dentro de sus propios círculos privados o familiares, recibían la emisión de un programa a través de sus aparatos. Por ello entienden que la posterior ampliación en el caso “Svensson” a la audiencia ilimitada de Internet está más allá de cualquier margen de interpretación ofrecido por la antigua Guía de la OMPI. En su opinión, nada en el texto apoya el tratamiento de la discusión del “nuevo público” como cualquier cosa diferente a una retransmisión que se separe del ámbito de la comunicación pública. Por lo tanto, las decisiones del Tribunal habrían estado en conformidad con el Convenio de Berna sólo si hubiera utilizado el concepto de “nuevo público” para referirse a un círculo privado, al cual se comunica una obra por un nuevo acto de comunicación al público, independientemente de si las obras en cuestión ya han sido o no comunicadas al mismo público o a una parte. VV.AA., *Opinion proposed to the Executive Committee and adopted at its meeting, 17 SEPTEMBER 2014 on the criterion “New Public”, developed by the Court of Justice of the European Union (CJEU), put in the context of making available and communication to the public*, p. 18. (<http://www.alai.org/en/assets/files/resolutions/2014-opinion-new-public.pdf>).

¹⁴⁸⁹ La Audiencia Nacional, incorporando el criterio del caso “Bestwater” del TJUE, realiza una descripción del proceso de enmarcado, apreciando un delito contra la propiedad intelectual (artículo 270 CP) en un caso de comunicación ilícita de obras literarias protegidas: “la obra aparece dando la impresión

como supuestos de reproducción y de comunicación pública¹⁴⁹⁰, en su vertiente patrimonial. Por otro lado, se da relevancia al derecho a la integridad, en la esfera moral del autor, en aquellos casos que el enmarcado asocie el contenido con determinados referentes, anunciantes o posturas que puedan afectar a la reputación o intereses del titular del derecho afectado¹⁴⁹¹, o cuando se pueda entender que la presentación en forma reducida de los contenidos de la página original, necesaria para su encaje en el marco añadido, suponen un menoscabo para la obra¹⁴⁹².

4.3.2. Bibliotecas virtuales

Otra práctica habitual en el uso de creaciones protegidas en la red se da con la creación de bibliotecas virtuales, cuya aparición ha sido considerada por algunos titulares de

de que se muestra en la página en la que se encuentra el enlace mientras que dicha obra procede en realidad de otra página, actividad conocida como "*framing*" (técnica consistente en mostrar el contenido independiente de su contenedor, con la capacidad de cargar el contenido de forma independiente al mismo), que en cierto modo se asemeja a la técnica de streaming. [...] la técnica de la "*framing*", consistente en dividir una página de Internet en varios marcos y en incluir en uno de ellos, por medio de un enlace "incorporado" ("*inline linking*"), un elemento proveniente de otra página, con la finalidad de disimular para los usuarios de esta página el entorno de origen al que pertenece ese elemento. SAN, Sala de lo Penal, Sección 2ª, núm. 2/2016, de 5 de febrero de 2016 (ponente Enrique López López) (JUR 2016\28803). El Tribunal Supremo describe los efectos de la conducta, en un caso de registro de nombres de dominio con mala fe: "se recurrió a la técnica del *framing* para redireccionar, precisamente, a la página web de una empresa competidora de la Federación demandante (con el correspondiente desvío de los usuarios de Internet que naturalmente buscan información sobre la demandante y el potencial daño a los intereses comerciales de ésta". STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de 4 de junio de 2010 (ponente Manuel Campos Sánchez-Bordona). (RJ 2010\5498). La Audiencia Provincial de Valencia menciona igualmente la conducta, también en un caso de nombre de dominio que afectaba al Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. En el caso, se afirma que la parte actora realizaba el "enmarcado" de la página del Colegio para comunicar en línea su contenido bajo un nombre de dominio propio idéntico, registrado con mala fe por su parte. SAP Valencia, Sección 6ª, núm. 7/2004, de 12 de enero de 2004 (ponente Olga Casas Herraiz). (JUR 2016\21602)

¹⁴⁹⁰ MASSAGUER FUENTES, J., "La cláusula de prohibición de la competencia desleal", *Cuadernos de derecho judicial* (11), 2002, p. 126 y MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 229.

¹⁴⁹¹ De igual modo, la protección fuera de la propiedad intelectual se verá complementada por la legislación de competencia desleal. Por un lado, podrá considerarse el enmarcado como un acto de confusión, en tanto y cuando los usuarios que accedan a la página no aprecien cambios en su dirección URL, desconociendo de esta manera de que se trata de una página distinta. De igual forma ocurrirá cuando el enmarcado esconda elementos de la página originaria que, por su carácter distintivo, sirvan para identificar su origen empresarial (y si se utilizarán marcas registradas en el enmarcado, igualmente cabría la acción en base a la Ley de Marcas). En aquellos casos en que no sea así, quedará expedita igualmente la consideración como acto de aprovechamiento del esfuerzo ajeno. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., pp. 229-232 y RIBERA BLANES, B., "Hipervínculos y "Frames", ob. cit., p. 64.

¹⁴⁹² RIBERA BLANES, B., "Hipervínculos y "Frames", ob. cit., p. 63.

derechos no como un complemento del mercado, como sucedía con las bibliotecas clásicas, sino como una competencia directa en el mismo. Hay que tener en cuenta que la creación de fondos bibliográficos digitales y multimedia y el acceso de los usuarios a ellos, tanto en soporte físico como en línea, conllevan la realización de actos de explotación de las obras digitalizadas¹⁴⁹³, con el consiguiente riesgo de que se den usos no autorizados como podrían ser la reproducción y comunicación pública de sus contenidos en páginas *web* de terceros no autorizados.

En cuanto a la digitalización de los materiales efectuada por la biblioteca, teniendo asumido que no comporta un acto de transformación, sólo queda señalar que entra dentro de la excepción prevista por el artículo 37 de la Ley de Propiedad Intelectual, que permite la reproducción, préstamo y comunicación pública limitada de las obras incorporadas a la biblioteca, en la medida que se realice con fines de investigación y se limite el acceso de los usuarios (copia física o red cerrada e interna). La comunicación *online* necesitará en todo caso la autorización de los titulares de la obra digitalizada¹⁴⁹⁴, siendo irrelevante si la obra de referencia se encuentra disponible en el mercado en ese momento¹⁴⁹⁵.

4.3.2.1. Biblioteca virtual como obra derivada

Es necesario valorar si este formato de obras digitales es asimilable al concepto de colecciones del artículo 12 de la Ley de Propiedad Intelectual, es decir, si en su

¹⁴⁹³ CASAS VALLÈS, R., “Propiedad intelectual”, ob. cit., p. 326 y MASSAGUER FUENTES, J., SALELLES CLIMENT, J.R., “El derecho”, ob. cit., p. 10942.

¹⁴⁹⁴ MASSAGUER FUENTES, J., SALELLES CLIMENT, J.R., “El derecho”, ob. cit., p. 10945.

¹⁴⁹⁵ Esta cuestión se observa en la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, de 9 de enero de 2007, que condenó a la Universidad de Alicante y a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes por la explotación no autorizada de una obra ajena, cuyos derechos ostentaba la Editorial Reus. La Audiencia resolvió que los demandados habían reproducido y comunicado al público a través de su página web la obra literaria del demandante, sin la correspondiente autorización, con lo que cualquier usuario pudo acceder sin impedimentos y de forma gratuita a los contenidos íntegros de la obra en cuestión, además de poder ser descargada en todo momento en los ordenadores personales de los visitantes de la página. La defensa de las partes se basó en el hecho de que la obra se encontraba descatalogada en ese momento, lo que impedía encontrar al titular de los derechos, motivo que fue desestimado por el tribunal al entender que debe exigirse cierta diligencia para comprobar quien es el titular de un objeto de derecho, y en este caso, los demandantes ni tan sólo accedieron al registro ISBN, donde consta la titularidad registral de las obras literarias. SAP Alicante, Sección 8ª, núm. 3/2007, de 9 enero de 2007 (ponente Luis Antonio Soler Pascual). (AC 2007\1398).

creación confluyen los criterios de la obra derivada original en la composición. Entendemos que es posible afirmar que así es, pues su ordenación y clasificación, en conexión con el proceso de creación de las bases de datos electrónicas anteriormente analizadas, lleva a preciar un componente de originalidad en lo organizativo inherente en el acto de transformación. Por ello, fuera de los actos incluidos en el artículo 37 de la Ley de Propiedad Intelectual, será necesario recabar la autorización de sus titulares para poder explotarla lícitamente.

Dicha interpretación se refuerza con el contenido de la Propuesta de Directiva sobre los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, que reconoce, en su considerando 8 y en su Artículo 3, la protección de las bases de datos digitales, como serían las bibliotecas virtuales, frente a técnicas como la minería de textos. Así, cuando no exista ninguna excepción o limitación aplicable, deberá solicitarse una autorización a los titulares de derechos para llevar a cabo esos actos.

Por otro lado, debe descartarse que el acceso de los usuarios a las obras contenidas en la biblioteca virtual suponga un acto de transformación, aun cuando éstas permitan un elevado grado de interactividad y dejen en manos del usuario la posibilidad de decidir el momento de acceso a las mismas. En ningún caso, la consulta de los materiales implica transformación, pues las obras digitalizadas no se verán alteradas en ningún momento, sino en todo caso, como ya dijimos, un acto de comunicación pública cuando se acceda por medio de telecomunicación¹⁴⁹⁶.

4.4. Obra musical en el entorno digital

Con la incorporación de la tecnología digital en la composición musical, las posibilidades creativas han abierto un nuevo abanico de supuestos donde pueden plantearse cuestiones en relación a los derechos de autor y, en particular, al derecho de transformación, teniendo en cuenta que, mediante el software de un ordenador, será posible realizar modificaciones, arreglos y otras adaptaciones a creaciones musicales

¹⁴⁹⁶ MASSAGUER FUENTES, J., SALELLES CLIMENT, J.R., “El derecho”, ob. cit., p. 10955.

que ya existieran anteriormente.

4.4.1. Sincronización

Una primera posibilidad de reelaboración en el formato digital se da en el acto de sincronización. En palabras de la propia SGAE¹⁴⁹⁷: “Si bien no existe en la Ley una definición de este derecho, se entiende por derecho de sincronización la primera reproducción (fijación) de una composición musical en una obra audiovisual o en un fonograma”¹⁴⁹⁸. En nuestra doctrina, GALACHO ABOLAFIO y SÁNCHEZ ARISTI definen el proceso de forma similar: como un proceso en que la obra musical o parte de ella no es modificada en su expresión, sino que se superponen a ésta otras aportaciones creativas, sean o no novedosas, del mismo formato o de otro distinto, percibiéndose en el resultado ambas obras al unísono¹⁴⁹⁹.

El análisis práctico del propio acto, esto es, incluir la pieza musical dentro una obra audiovisual, nos lleva a verla como una modalidad de utilización diferente de la reproducción, pues se da una labor de ajuste y encaje en la obra de destino que va más allá de una mera acción mecánica. Dentro del mismo proceso, es frecuente la publicación de la música sincronizada (la banda sonora) en formato de álbum musical, para lo cual el productor necesitará recabar de nuevo la autorización de los derechos sobre las piezas incorporadas¹⁵⁰⁰. En la mayoría de casos se trata de una reproducción de los temas que aparecen en el film, con un orden más o menos ajustado a su aparición en la película, por lo que es difícil de apreciar un grado de originalidad suficiente que permita hablar de obra derivada, teniendo en cuenta que no existe ni tan sólo una tarea de selección creativa. La excepción la encontramos en aquellas compilaciones en que el productor incorpora nuevos elementos a las canciones seleccionadas (sonidos externos,

¹⁴⁹⁷ <http://www.sgae.es/clientes/escoge-tu-licencia/disco-y-video/inclusion-de-musica-en-producciones-audiovisuales/>

¹⁴⁹⁸ En todo caso, la incorporación podrá darse en otro formato de obras: cabrá la sincronización con un recital poético, con un montaje escultórico o pictórico, o de forma muy habitual, con una obra multimedia. SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 385.

¹⁴⁹⁹ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 298 y SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 385.

¹⁵⁰⁰ ALONSO PALMA, A.L., *Propiedad intelectual*, ob. cit. p. 123.

o diálogos de la película) o las combina entre ellas de forma particular (mediante técnicas de “*sampling*”, por ejemplo), hasta tal punto que en su labor se reconoce una originalidad suficiente para considerarlo autor¹⁵⁰¹. Por todo ello y teniendo en cuenta la gran relevancia que tiene la música para el conjunto final audiovisual, es obvio pensar que estamos ante una actividad creativa más próxima a la transformación¹⁵⁰² que incluye la incorporación material de una obra en otra, como en este caso, sin modificación de su expresividad, más allá de la fragmentación de la pieza original¹⁵⁰³. Para conseguir un efecto así, es necesaria una actividad intelectual, más allá del dominio técnico del sector, que lleva implícita la suficiente originalidad para considerar la pieza final como una obra derivada, por lo que será necesario siempre el consentimiento del titular del derecho de transformación para explotarla.

Su originalidad radica pues en el aspecto organizativo, en la forma de una incorporación material simultánea¹⁵⁰⁴. Como vimos en el epígrafe dedicado al derecho de reproducción, entendemos que la descontextualización de una obra para incorporarla en una nueva composición debe ser considerada un acto de transformación¹⁵⁰⁵. La obra anterior se expresa de una forma distinta en el conjunto del que forma parte, por el que

¹⁵⁰¹ Ese fue el caso del compositor Trent Reznor, productor del álbum de la banda sonora de la película “Asesinos Natos” de Oliver Stone. El disco contiene fragmentos de diálogos de la película, los cuales se entretajan con fragmentos de canciones y efectos de sonido, creando un paisaje sonoro novedoso que aporta un elemento creativo relevante desde el punto de vista de la transformación. <http://www.mtv.com/videos/misc/146223/box-set-nin-on-doing-the-soundtrack-for-natural-born-killers.jhtml>.

¹⁵⁰² Algunos autores han querido reconducir inicialmente la sincronización dentro del derecho de reproducción, como VENTURA VENTURA, J.M., *La Edición de Obras Musicales*, ob. cit., p. 66 y 91, si bien reconoce que en algunos casos la sincronización conllevará la modificación de la obra mediante arreglos, lo que requeriría el consentimiento del autor o del editor, según el caso. Por tanto de forma implícita en estos casos, la figura encajaría mejor en la transformación. De forma parecida, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Sentencia del TSJ de Navarra”, ob. cit., p. 340, incluye la sincronización dentro de las facultades inherentes al derecho de reproducción. Por ello, en lo que afecta a los intérpretes de la pieza musical, recuerda que, en el caso de actuaciones para grabaciones fonográficas, se presume la cesión contractual de los derechos de explotación a favor del productor. Por ello, salvo pacto en contrario, el titular del derecho de reproducción (sincronización) y comunicación pública será el productor del fonograma. Eso supone que los artistas no tendrían derecho a participar en la remuneración del productor por la sincronización, sino que únicamente conservarían el derecho a participar en la remuneración por su comunicación pública. De igual forma, no estarán legitimados para ejercer acciones sobre reparación de los derechos patrimoniales cedidos, al ser el titular de los mismos el productor fonográfico, sin obviarse, como es lógico, la facultad de ejercer sus derechos morales sobre su interpretación.

¹⁵⁰³ GONZÁLEZ GOZALO, A., “La obra audiovisual”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual*, ob. cit., p. 219.

¹⁵⁰⁴ SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 143.

¹⁵⁰⁵ Así lo entienden la doctrina italiana y alemana, respectivamente. UBERTAZZI, L.C., MARCHETTI, P., *Commentario*, ob. cit., p. 1425, y MANEGOLD, B., “§ 88 Recht zur Verfilmung”, en WANDTKE, A., BULLINGER, W. (coord.), *Praxiskommentar*, ob. cit., p. 1354.

obtiene un carácter original diferente al que presentaría por sí sola¹⁵⁰⁶.

En cuanto al tratamiento de la obra en el proceso de sincronización, lo cierto es que esta no suele incluirse de forma íntegra en la nueva obra, sino que suele ser objeto de fragmentaciones¹⁵⁰⁷, mezclas y en algunos casos, arreglos musicales que buscan una conexión expresiva con el contenido de la obra donde se incorpora; en este supuesto, esa adaptación para su mejor compenetración con el elemento audiovisual nos lleva a entender que estamos ante un acto de transformación¹⁵⁰⁸, en tanto que la incorporación necesite de la adaptación de elementos de la obra musical para su encaje con el conjunto de la obra donde se da la sincronización¹⁵⁰⁹.

El objeto de la sincronización será, en la gran mayoría de los casos, una obra ya divulgada y exitosa, pues el objetivo final de la incorporación es que la pieza musical sirva de reclamo para la promoción de la obra audiovisual. De igual forma, puede darse el caso que esta incorporación se realice en el campo publicitario, donde la asociación a un producto o el fraccionamiento de la pieza musical sean considerados por su autor como negativos para su obra o reputación artística¹⁵¹⁰. Eso nos lleva a considerar las

¹⁵⁰⁶ MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 220.

¹⁵⁰⁷ La forma en que se fragmenta la obra también puede generar tensiones con el derecho a la integridad de su autor, más teniendo en cuenta que no es fácil establecer de qué forma debe producirse esa fragmentación. En la práctica se sigue la definición de la SGAE, que la considera fragmentada cuando se da “toda reproducción de la obra que no exceda de un minuto y cuarenta y cinco segundos”, entendiéndose que la misma tenga una duración superior en total. VENTURA VENTURA, J.M., *La Edición de Obras Musicales*, ob. cit., p. 72.

¹⁵⁰⁸ Más si tenemos en cuenta que es posible la sincronización de una obra musical editada únicamente en forma gráfica, si bien lo habitual será sincronizar obras ya conocidas por el público anteriormente en su formato musical. VENTURA VENTURA, J.M., *La Edición de Obras Musicales*, ob. cit., p. 68.

¹⁵⁰⁹ AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 215.

¹⁵¹⁰ Encontramos en el derecho francés un caso donde la sincronización de la banda sonora para una película fue considerada por su intérprete, el director de orquesta Mstislav Rostropovich, como un ataque a su integridad. En concreto, el demandante entendía que la incorporación de “ruidos parásitos” así como la alteración del volumen en algunas partes de la pieza vulneraron su derecho moral. El TGI de París aceptó el primer motivo, pero no el segundo, al entender que los cambios en el volumen obedecían a recursos propios del sector para conseguir un efecto determinado entre imagen y sonido. La sentencia finalmente no obligó a modificar la banda sonora ni a retirarla de la película, sino que únicamente impuso el deber al productor de incorporar una advertencia en los títulos de la película. Con ello se da, en nuestra opinión, una lesión del derecho moral del intérprete respecto al del autor fruto de la interpretación del L-211 CPI (“*Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires*”), pues parece que se le diera más importancia a la posición de autor de la obra audiovisual, cuando el reconocimiento de una lesión del derecho moral en cualquiera de los dos casos debería tener los mismos efectos reparadores. *Rostropovich c./ Erato*, TGI Paris, 10 janvier 1990 (RIDA 145 1990, pp. 318 y ss.), comentada en NGUYEN DUC LONG, C., “Intégrité et numérisation des œuvres de l'esprit”, *Revue Internationale du Droit d'Auteur* (183), Janvier 2000, p. 11.

posibles implicaciones sobre el derecho moral del autor¹⁵¹¹; no en vano, aun cuando la explotación de la obra haya sido cedida a un editor, el autor conserva el derecho moral sobre su obra, el cual deberá ser respetado por el editor y a su vez, los posibles terceros contratantes de éste.

El nuevo autor de la transformación deberá gozar de la autorización del titular de la obra¹⁵¹², sin perjuicio que existiera una cesión de otros derechos económicos¹⁵¹³. En caso de que quiera sincronizarse una pieza preexistente, se necesitará igualmente, además de la del autor¹⁵¹⁴, la autorización del productor fonográfico y el intérprete¹⁵¹⁵.

Para este tipo de explotación no existen unas tarifas predefinidas pues es el autor o derechohabiente quien va a determinar qué contraprestación económica quiere percibir por el uso de su obra. Para poder introducir música en cualquiera de las siguientes modalidades de explotación, en aplicación del artículo 157.3 de la Ley de Propiedad Intelectual, es necesario tener una licencia individual de sincronización para película cinematográfica¹⁵¹⁶, anuncio de televisión o radio, producciones videográficas,

¹⁵¹¹ VENTURA VENTURA, J.M., *La Edición de Obras Musicales*, ob. cit., p. 70.

¹⁵¹² Son comunes en el sector los contratos de encargo de obra intelectual, regulados en el artículo 59.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, mediante el cual un compositor deberá llevar a cabo la transformación de la obra musical para su incorporación al film. El comitente será considerado propietario de la obra, manteniéndose la autoría de la obra derivada en el compositor. Otra posibilidad será el celebrar un contrato de trabajo (artículo 51 de la Ley de Propiedad Intelectual), por el que, salvo pacto en contrario, el derecho de transformación se entiende cedido al productor cinematográfico. RAGEL SÁNCHEZ, L.F., “Compositores, intérpretes y ejecutantes de la música en el cine”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Creaciones audiovisuales*, ob. cit., pp. 136 y 137.

¹⁵¹³ Las alteraciones podrán tener relevancia tanto en la esfera moral (paternidad e integridad), más allá de la explotación comercial no autorizada de la misma. En el caso que no existiera transformación, sería igualmente necesario la autorización del productor del fonograma y de los intérpretes que participaron en su grabación. ANTEQUERA PARILLI, R., *Estudios de derecho de autor*, ob. cit., p. 480.

¹⁵¹⁴ El derechohabiente de la pieza musical, en todo caso, no tendrá la consideración de autor de la obra audiovisual, pues queda fuera de los autores previstos en el artículo 87.3 de la Ley de Propiedad Intelectual, al no tratarse de una composición creada *ex profeso* para la nueva producción.

¹⁵¹⁵ La sincronización en una obra cinematográfica requiere que el productor obtenga una licencia perpetua y mundial para usar la composición musical sincronizada para la explotación en todos los formatos, incluido el videográfico, las cuales pueden obtenerse en las entidades de gestión pertinentes o a través de editores musicales que garanticen la cesión de todos los derechos necesarios. Igualmente, el estudio de grabación de la película deberá obtener una licencia para usar la obra musical preexistente en los “trailers” promocionales, anuncios en medios y otras promociones de la película. ZAJIC, K., “U.S.A. II. Clearing music rights for films and soundtrack albums”, en PEEPERKORN, D., VAN RIJ, C. (edit.), *Music and the New Technologies*, ob. cit., p. 26.

¹⁵¹⁶ La cesión de derechos al productor en virtud de los artículos 88 y 89 de la Ley de Propiedad Intelectual no afecta al derecho de transformación. Sin acuerdo expreso con el compositor, el productor no podrá realizar transformaciones. Así mismo, el autor de la música podrá ejercer su derecho a la integridad ante la versión definitiva de la película, por lo que no es extraño que el contrato suscrito

producciones de multimedia, cortometrajes y también para su uso en Karaoke. El derecho de sincronización se concede caso por caso y no es objeto de las licencias generales que SGAE concede a las empresas de televisión o radio¹⁵¹⁷, lo que viene a reforzar el carácter “transformador de esta técnica, pues como hemos visto, el derecho de transformación requiere de la obtención de licencias individualizadas para su explotación¹⁵¹⁸”.

4.4.2. El “Sampling”

El paso de un sistema analógico a uno digital permite una mayor velocidad y simplicidad a la hora de crear obras derivadas: los sistemas informáticos existentes ofrecen una multitud de programas que pueden modificar, reproducir y pulir sonidos en un conjunto de variantes casi infinitas. Técnicamente, esto se consigue mediante el uso de un sintetizador, es decir, una computadora MIDI (*Musical Instrument Digital Interface*)¹⁵¹⁹, que puede convertir cualquier sonido en una serie de signos recuperables que pueden guardarse en un disco duro, para ser posteriormente manipulados¹⁵²⁰. De

contemple la necesidad de acuerdo sobre la sincronización final. RAGEL SÁNCHEZ, L.F., “Compositores”, ob. cit., pp. 147-148.

¹⁵¹⁷ En Alemania, es posible ceder el derecho de sincronización a la GEMA, entidad de gestión análoga a la SGAE, si bien se reserva al titular la posibilidad de gestionar y negociarlo a título personal. Para ello, la GEMA informa al titular de las diferentes peticiones de terceros para sincronizar la obra, teniendo éste un periodo de cuatro semanas para comunicar su decisión a la entidad de gestión. SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 390. De esta forma se evitan posibles conflictos en aquellos casos en que se utilice música perteneciente al catálogo de la entidad de gestión en una producción norteamericana, donde por virtud de los acuerdos “*work for hire*” el derecho de sincronización es ejercido por el empleador. En definitiva, muchos autores prefieren realizar estos acuerdos de forma directa con el estudio productor de la película ya que resulta más beneficioso económicamente que la remuneración que obtendrían de las tarifas de uso si la gestión del derecho recayera en las entidades de gestión. POLL, G., “Germany. Acquisition of mechanical rights in soundtracks for videograms”, en PEEPERKORN, D., VAN RIJ, C. (edit.), *Music and the New Technologies*, ob. cit., p. 83.

¹⁵¹⁸ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 299.

¹⁵¹⁹ Dicha manipulación que puede consistir, entre otras, en fragmentar, cambiar el registro, el timbre, o aplicarle efectos polifónicos, se realiza mediante un programa de ordenador y un teclado electrónico. SÁNCHEZ-ARISTI, R., *La propiedad intelectual*. ob. cit., p. 397.

¹⁵²⁰ SANJEK, D., “Don’t Have to DJ no More”: Sampling and the “Autonomous” Creator”, ob. cit., p. 344. Además el sintetizador permite la creación de nuevos sonidos mediante multitud de técnicas de fusión y combinación de patrones sonoros, lo que supone una actividad creativa relevante desde el punto de la composición musical. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 215. Ante la decisión de protegerlos de forma aislada como creación intelectual (situación más viable desde el punto de vista de las marcas), entendemos que es más razonable otorgar protección a la conjunción de los mismos en una obra musical, pues de otra forma, podríamos establecer analogías con otro tipo de obras y acabar dando protección por el derecho de autor a las nuevas palabras creadas por un escritor. A nuestro

esta forma, será posible fragmentar y recontextualizar composiciones preexistentes cambiándolas de formato físico¹⁵²¹, realizando mezclas, o añadiendo efectos. La función final de esta técnica es incorporar elementos familiares para el oyente, de tal manera que su reconocimiento despierte su interés en la nueva obra que los contiene.

Esta nueva posibilidad técnica en el campo de las obras musicales es conocida como *sampling* o muestreo digital, el cual es definido por autores de nuestra doctrina como SÁNCHEZ ARISTI como “el procedimiento por medio del cual un sonido o una serie de sonidos, procedentes de una fuente natural o previamente grabados en un fonograma, son registrados digitalmente de manera que, a continuación, pueden ser no sólo reproducidos con una óptima fidelidad, sino también sometidos a diversas manipulaciones”¹⁵²². Otros, como GALACHO ABOLAFIO, lo describen como “la utilización de fragmentos tomados de otras obras que son insertados tal cual o llevando a cabo algún tipo de manipulación del sonido, en otra obra diferente”¹⁵²³.

Este muestreo digital puede realizarse de diferentes formas: combinando piezas o fragmentos de diferentes piezas musicales preexistentes, de manera que su forma y sonoridad queden inalteradas pero sea su reorganización en una nueva obra la que les otorgue una identidad diferente¹⁵²⁴. En ese sentido, será habitual también tomar un “*sample*” de pocos segundos de una canción anterior para reutilizarlo como inicio o final de otra composición, con el fin de producir un efecto “llamada” para los oyentes, de forma que la nueva canción sea más fácilmente reconocible¹⁵²⁵. Por otro lado, será

entender, estos elementos, de forma individualizada, no responden a la noción de creación intelectual que busca proteger la propiedad intelectual, sino que ésta se refiere al resultado creativo que se da con su uso.

¹⁵²¹ SANCHIS MARTÍNEZ, M.T., *Derechos de autor*, ob. cit., p.107.

¹⁵²² SÁNCHEZ-ARISTI, R., *La propiedad intelectual*. ob. cit., p. 397.

¹⁵²³ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 299.

¹⁵²⁴ En una perspectiva histórica, puede considerarse que los orígenes del *sampling* se encuentran en los grupos vocales de música negra, que ejecutaban *a capella* mezclas de varios temas preexistentes, al igual que muchos artistas de jazz clásico, como el estilo *doo-wop* de Cab Calloway. SANJEK, D., “Don’t Have to DJ no More”, ob. cit., p. 346.

¹⁵²⁵ Quedaría además la posibilidad de muestrear efectos sonoros no producidos por seres humanos, aunque para la cuestión del derecho de transformación tienen poca relevancia por la ausencia de obras preexistentes protegibles. DU BOIS, R., “Los aspectos jurídicos del muestreo de sonidos (sound sampling)”, *Boletín de Derecho de Autor* (2), Vol. 26, 1992, p. 5. En ese ámbito entraría el género conocido como “música concreta”, que consiste en la grabación de sonidos del mundo exterior para posteriormente combinarlos en el estudio. En ese caso la autoría recae sobre quien los mezcla y entrelaza de manera original, diferenciándose del sujeto que se encargó de su grabación en un fonograma. Igualmente, se descarta que se produzca un proceso de transformación, pues los sonidos tomados no

posible que el fragmento tomado, además de ser incorporado, sea modificado en alguno de sus elementos expresivos, siendo común que se produzcan cambios en su ritmo, en el timbre o incluso pueda ser alterado en mayor profundidad mediante la aplicación de un amplio abanico de efectos digitales de sonido.

4.4.2.1. Breve consideración a su tratamiento judicial en una perspectiva comparada

En cuanto a la consideración o no del “sampling” como acto creativo lícito, múltiples antecedentes jurisprudenciales en una perspectiva comparada reflejan dos posiciones enfrentadas: la primera, con mayor reconocimiento en los tribunales¹⁵²⁶, afirma que todo uso de fragmentos musicales sin autorización infringe los derechos de propiedad intelectual; la segunda, defiende que el “*sampling*” es un nuevo supuesto de uso lícito de una obra preexistente.

a) Copyright

En EE.UU., donde la industria musical tiene un volumen gigantesco, los profesionales del sector se han posicionado con dos interpretaciones: los que consideran esta técnica una nueva forma de piratería, sin aporte alguno de creatividad, y los que consideran que se encontraría, por analogía con la obra literaria, al derecho de cita, reformulado para la obra musical¹⁵²⁷. Como cabría esperar, existen en la jurisprudencia norteamericana múltiples resoluciones sobre el asunto, donde se ha definido el propio acto de “samplear” como “la copia física real de sonidos a partir de una grabación preexistente para su uso en una nueva grabación, incluso cuando se lleve a cabo con ligeras

constituyen un material protegible por el derecho de autor. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 210.

¹⁵²⁶ *Grand Upright Music Limited v. Warner Bros*, 780 F. Supp. 182 (S.D.N.Y. 1991), donde se condenó a los primeros por samplear un fragmento de una obra propiedad de la Warner para un tema de rap, si bien el tribunal basó su condena en el hecho de que los primeros habían solicitado previamente la autorización y no la habían conseguido, y en cambio no entró a resolver cuáles son los elementos que convertirían al “*sampling*” en un acto infractor de derechos de autor.

¹⁵²⁷ SANJEK, D., “Don’t Have to DJ no More”, ob. cit., p. 343 y 351.

modificaciones, tales como cambios de tono o tempo”¹⁵²⁸. En otras resoluciones se ha establecido que el requisito de autorización del autor “sampleado” presenta ciertas limitaciones, en especial por la centralidad que corresponde al productor¹⁵²⁹, cuyo derecho tiene preeminencia en un caso así, estando autorizado a realizar “samples” del tema grabado, sin necesidad de autorización del artista¹⁵³⁰.

Así, existen resoluciones donde se ha apreciado una tendencia más proclive a reconocer la aportación artística del “sampleador”, al entender que se daba una transformación creativa de la obra “sampleada” que supera la reproducción o incorporación mecanizada. En estos casos, se han considerado no tanto criterios cuantitativos o de propiedad sobre la pieza sampleada, sino que se valoró el contexto temático de cada canción. Cuando se dé la modificación del “sample” original, camuflándolo en la obra resultante, se entiende que no se dará una similitud sustancial entre las obras¹⁵³¹, pues el sentimiento y el tono de ambas serán diferentes¹⁵³², por lo que la nueva pieza no constituirá una lesión a los intereses de la obra anterior, considerándose lícito el sampleado. Así, de acuerdo con los parámetros establecidos por los tribunales estadounidenses sobre el “Fair Use”, la doctrina del *copyright*¹⁵³³ establece cuatro puntos de análisis para la determinación del uso lícito de un fragmento musical ajeno:

¹⁵²⁸ *Newton v. Diamond*, 388 F.3d 1189 (9th Cir. 2004).

¹⁵²⁹ ERDOZAÍN LÓPEZ, J.C., “El concepto”, ob. cit., p. 61.

¹⁵³⁰ Así se reproduce en el caso “*Batiste v. Island Records*”, en el que la Corte de Apelación del Quinto Circuito entendió que la productora, que había recibido de forma indirecta los derechos sobre un tema, no debía solicitar permiso a su autor para “samplearlo”, como tampoco cabía reconocerle daños morales por cortar la pieza, ni por la posible confusión de la participación del autor original en la obra derivada. *Batiste v. Island Records, Inc.*, 179 F.3d 217 (5th Cir. 1999).

¹⁵³¹ Uno de los casos que abrió esta línea de interpretación más generosa con los creadores del nuevo género fue el caso “*Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films*” de 2002, donde, en primera instancia, se pudo apreciar un cambio de tendencia sobre la prohibición de toda inclusión de un fonograma, por breve que sea, en otra composición musical. El tribunal entendió que el uso de dos segundos (!) de un solo de guitarra que aparecía en la canción “*Get off Your Ass and Jam*” no constituía infracción del *copyright*. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 322. Sin embargo, el caso dio un vuelco en apelación, estableciéndose que toda utilización de “samples” no autorizada constituía una infracción, pues el titular del derecho del fonograma tenía la exclusividad sobre su reproducción. A falta de la licencia correspondiente, el tribunal entendió irrelevante el volumen mínimo del fragmento considerado y el aporte creativo del sampleador. *Bridgeport Music, Inc. and Westbound Records, Inc. v. Dimension Films, No Limit Films et al.*, 410 F.3d 792 (6th Cir. 2005).

¹⁵³² THÉBERGE, P., “Technology”, ob. cit., p. 152.

¹⁵³³ SHERMAN, B., BENTLY, L., “Cultures of Copying: Digital Sampling and Copyright Law”, *Entertainment Law Review*, (5), Vol. 3, p. 159, y TACKABERRY, P., “The digital sound sampler: weapon of the technological pirate or palette of the modern artist?”, *Entertainment Law Review* (3), 1990, p. 89, defienden la licitud del “sampling” cuando no afecte una parte relevante de la obra del que se toma.

1. La relevancia, que no facilidad de reconocimiento por el público¹⁵³⁴, de la parte sampleada en relación a la obra originaria. Con ello, se permite el muestreo de partes poco significativas de la obra anterior, sin que eso sea óbice para que ese fragmento sea un elemento central de la obra derivada. En todo caso, deberá a estarse a si la melodía compartida en ambos temas ocupa un lugar central en ambas obras para determinar si hay aprovechamiento ilegítimo de la obra anterior. Deberá ser el demandante, el que pruebe la “similitud substancial” de ambas obras, que se dará cuando la captura de partes sonoras de otros temas, más allá de ser modificadas en diferente grado, no consigan crear una obra reconocible por sí misma. Para su valoración, la relevancia debería ser determinada en relación con el público destinatario de la obra del demandante, y no con el público de la obra que contenga el “*sample*”. Es decir, si en una obra de música contemporánea se incluyen muestreos de música clásica, parece más acertado que un experto de este tipo de música determine si la apropiación del fragmento ha sido o no sustancial¹⁵³⁵.
2. La duración del muestreo también determinará su buen uso, no siendo relevante que la porción sea reconocible¹⁵³⁶, por breve que sea. El número de compases y de segundo utilizados en la nueva composición ha sido utilizado por los tribunales para determinar su validez¹⁵³⁷.
3. El aprovechamiento del esfuerzo ajeno juega un papel determinante para la

¹⁵³⁴ Regirse por el reconocimiento de la obra sampleada daría una ventaja a las obras famosas sobre las de otros autores menos conocidos, a la hora de defenderlas ante actos de “*sampling*”. En el primer caso, incluso se plantearía si nos encontraríamos ante un supuesto de competencia desleal, pues la comercialización de una pieza que incluyera un fragmento de otra reconocible por el público podría inducir a la confusión de los oyentes.

¹⁵³⁵ GRINGRAS, C., “Copyright in Sound Recordings in the United Kingdom”, *Copyright World* (38), 1994., p. 35.

¹⁵³⁶ En ese sentido, la Corte del Distrito Central de California sobreseyó la demanda contra el famoso grupo de hip-hop *Beastie Boys*, al entender que el uso de tres notas de una pieza existente no infringía el derecho de autor, por su “irrelevancia cuantitativa y cualitativa”, pues el uso del intervalo Do-Fa menor-Do no podía ser protegido por su ubicuidad en las obras musicales. De igual forma, se consideró que la parte sampleada de tres segundos, a pesar de repetirse constantemente en la nueva obra, constituía una parte tan pequeña de la obra sampleada que no tenía relevancia para el derecho de autor (conclusión en las antípodas del caso “*Bridgeport v. Dimension*” ya analizado). Por todo ello, el tribunal concluyó que no existía “similitud significativa” entre ambas obras, pues eran diferentes en “concepto y sentimiento” (en el anteriormente citado *Newton v. Diamond*, 388 F.3d 1189 (9th Cir. 2004). Además, la sentencia descartó la petición del demandante de que su estilo interpretativo era identificativo de su obra y merecedor de protección, cosa que no fue apreciada por el tribunal, al entender que su técnica tenía antecedentes similares. TOYNBEE, J., “Musicians”, ob. cit., p. 129.

¹⁵³⁷ En los primeros casos de uso de material ajeno (*Boosey v. Empire Music Co.*, en 1915 o *Northern Music Corp v. King Record Distribution Co.*, en 1952), se consideró respectivamente que el uso de más de seis notas o cuatro compases constituía piratería musical. SANJEK, D., “Don’t Have to DJ no More”, ob. cit., p. 356.

consideración del muestreo como infracción, así sería si se demostrara que el autor de la obra derivada usó ese fragmento para evitarse los costes de realizarlo por sí mismo¹⁵³⁸. No obstante, la creación de una obra a base de “*samples*” suele demandar un mayor esfuerzo creativo que la mera imitación de un sonido, por lo que el uso del fragmento parece que responde mejor al sentido de la cita antes aludido, o a un efecto paródico, pues cumple los requisitos establecidos para este tipo de uso.

4. Finalmente deberá estarse a la posible concurrencia entre ambas obras dentro del mercado musical, en el sentido de valorar si la obra contenedora del muestreo suponga un perjuicio a la explotación normal de la primera obra¹⁵³⁹. Para que este punto se considere como limitación al uso del muestreo digital, es requisito que la obra preexistente haya tenido penetración en el mercado, es decir, que haya gozado de éxito. De cualquier forma, incluso en el caso de que esto se diera, cabría el uso del fraseo cuando la obra original y la derivada perteneciesen a géneros musicales diferenciados, donde el riesgo de competencia fuera nimio¹⁵⁴⁰. En este punto, cabría añadirle que en muchas ocasiones, las obras “*sampleadas*” se incorporan a una nueva pieza que las utiliza dentro de un contexto temático completamente distinto de la obra original, lo que aleja todavía más a ambas en el sentido concurrencial¹⁵⁴¹.

¹⁵³⁸ De nuevo surge la cuestión de si la conducta supondrá a su vez un aprovechamiento de la reputación o esfuerzo ajeno en el sentido expresado por la normativa sobre competencia desleal española (artículo 11.2 LCD). GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 313.

¹⁵³⁹ MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación*, ob. cit., p. 106. La afectación de la normal explotación de las obras tomadas fue apreciada en el caso del artista experimental canadiense John Oswald, quien publicó un EP con material *sampleado* de Stravinsky, Count Basie, Elvis Presley y Dolly Parton. A pesar de que el compositor explicitó que se trataba de una obra que no estaba a la venta y era libre de acceso para todo el que quisiera reproducirla, la “*Canadian Recording Music Association*” inició acciones legales contra él, que se saldaron para Oswald con la entrega de todas las copias y masters originales en posesión del autor para su destrucción y borrado, así como la prohibición de seguir distribuyendo ese material. SANJEK, D., “Don’t Have to DJ no More”, ob. cit., p. 359.

¹⁵⁴⁰ TACKABERRY, P., “The digital sound sampler”, ob. cit., p. 89. En este artículo se ejemplifica el uso que habitualmente se da en la música *rap* de “*samples*” de estilos tan lejanos como la música clásica, donde la competencia entre ambos géneros es inexistente. Este supuesto de autorización es original desde el punto de vista de nuestro derecho de autor, pues da mayor relevancia a la posibilidad de que se genere una competencia desleal a una eventual lesión de los derechos de propiedad intelectual. Ciertamente, valorar la similitud de estilos musicales y la concurrencia de sus mercados tendría difícil encaje en nuestro sistema, donde dicha circunstancia no supondría que se dejara de infringir el derecho del autor, al no disponer de autorización. En todo caso, en la actual escena musical, globalizada y donde las fronteras entre estilos son cada vez más difusas, quizás sea demasiado arriesgado, por su excesiva subjetividad, utilizar este supuesto para determinar si el uso es lícito.

¹⁵⁴¹ En el Hip Hop, género por antonomasia del *sampleado*, es común la incorporación de fragmentos musicales de obras de otros géneros en canciones donde la temática de la letra tiene un elevado contenido reivindicativo y social. Prueba de ello es el uso del clásico de Ray Charles “*I Got a Woman*” por el rapero Kanye West en su tema “*Gold Digger*”, el cual criticaba a las mujeres que sólo se interesan por el dinero,

Sin embargo, la interpretación tradicional de los tribunales no ha ido en esa dirección¹⁵⁴², al considerar que la calificación *de minimis* que rige el “*Fair Use*” no es aplicable a los fonogramas, pues dicho sampleado tendrá relevancia en todo caso, bien sea para ahorrar gastos de producción o de esfuerzo creativo¹⁵⁴³. Cualquier “*sample*”, por corto e insignificante que fuera, necesitaría de una licencia previa para su explotación del titular de los derechos¹⁵⁴⁴. Sin embargo, la Corte de Apelación del 9º Circuito ha modificado esta interpretación excluyente del principio *de minimis* en relación a los fonogramas, en el caso “*Salsoul v. Madonna Ciccone*”, resuelto el 2 de junio de 2016¹⁵⁴⁵. La importancia de esta decisión para el “*sampling*” recae en el hecho de que el tribunal incorpora la exigencia de que la parte tomada de una composición musical sea “substantial”, para que exista infracción, tal y como se establece para las composiciones musicales. La Corte ha basado su razonamiento en el contenido del § 114(b) *USC*, que establece una limitación expresa al titular de derechos sobre el fonograma, que no podrá impedir la creación o duplicación de fonogramas que consistan enteramente en una fijación independiente de otros sonidos, a pesar de que esos sonidos busquen imitar o simular los que se encuentren en el fonograma de referencia. La decisión se encuentra pendiente de revisión por el Tribunal Supremo, si bien la sólida fundamentación de la corte de apelación, unida al análisis coincidente de

temática totalmente distinta a la de la canción sampleada, de tono estrictamente romántico. En este caso, la falta de competencia entre los temas, visto el público habitual de ambos artistas, es mínima, aunque eso no eliminaría que el autor sampleado pudiera alegar una afectación de sus derechos morales, ante la identificación de su música con un determinado posicionamiento ideológico, en este caso con cierto tono sexista. SCHUR, R., “Sampling Is Theft? Creativity and Citation after Hip Hop”, en DONNELLY, M., INGALLS, R., MORSE, T.A., CASTNER POST, J., STOCKDELL-GIESLER, A.M. (coords.), *Critical conversations about plagiarism*, Parlor Press, South Carolina, 2013, p. 71.

¹⁵⁴² Como vimos en el caso “*Bridgeport v. Dimension*”, donde de hecho se estableció una diferenciación entre las composiciones musicales y los fonogramas para la aplicación del principio *de minimis*. *Bridgeport Music, Inc. and Westbound Records, Inc. v. Dimension Films, No Limit Films et al.*, 410 F.3d 792 (6th Cir. 2005).

¹⁵⁴³ Lo que en realidad supone una valoración más cercana a criterios de competencia desleal, como sería la *Lanham Act* en EE.UU. En España, como ya vimos, esa puerta también quedaría abierta cuando dicha conducta no fuera protegible por la propiedad intelectual, pues el artículo 3 LCD habilita a los profesionales, entendiéndose así a los autores de las obras sampleadas, a actuar contra actos de confusión (artículo 6 LCD) sobre el origen de sus productos. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., pp. 302-303.

¹⁵⁴⁴ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 317.

¹⁵⁴⁵ El tribunal consideró que la toma de un fragmento de 23 segundos que contenía una sección de vientos de un tema anterior, conocido como “*Love Break*”, no constituía una parte sustancial de la obra anterior y por tanto no necesitaba de licencia para ser utilizado en el tema posterior. *VMG Salsoul, Llc c. Madonna Ciccone*, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, June 2, 2016 (13-57104).

gran parte de la doctrina estadounidense¹⁵⁴⁶, hacen pensar que el alto tribunal no contradecirá la opinión de la Corte de Apelación.

Con una tradición jurisprudencial similar, la doctrina británica y sus tribunales se han mostrado, en la mayoría de casos hasta el momento, restrictivos con el uso ajeno de material sonoro protegido, basando su criterio, en primer lugar, en los conceptos de semejanza y reconocimiento entre ambas obras¹⁵⁴⁷. Si se prueba la conexión entre ambas obras, entonces se habrá producido una infracción de los derechos de la primera¹⁵⁴⁸. Pero el hecho de que se valore la sustancialidad del fragmento en la obra originaria puede conducir al error, ya que el fragmento, insignificante en la primera, puede tener un carácter central en la segunda, ya sea mediante repeticiones, alteraciones o distorsiones que lo conviertan en el elemento central de la nueva canción¹⁵⁴⁹. Por lo que se plantea entonces si la sustancialidad deberá regirse por criterios de importancia y valor de la parte apropiada, o por un sentido cuantitativo.

Por ello, los tribunales han acabado condenando el uso de “*samples*” por el hecho de que constituía un aprovechamiento del esfuerzo e inversión ajeno, ya que con ello se evitaban los gastos económicos de realizar la grabación por sí mismos¹⁵⁵⁰. La interpretación es que se pueden compartir ideas, pero no es posible adueñarse del esfuerzo ajeno: cualquiera podrá volver a grabar el mismo sonido de unas campanas que aparecen en un determinado fonograma, pero no podrá incorporar el fonograma de

¹⁵⁴⁶ A la doctrina citada más arriba, añadiríamos la interpretación coincidente de otros autores como NIMMER, M.B., NIMMER, D., *Nimmer on copyright*, Vol. 4, ob. cit., § 13.03[A], 13-61, al criticar la sentencia del caso “*Bridgeport Music v. Dimension Films*”, ya mencionado: “*By validating entire sound-alike recordings, the quoted sentence contains no implication that partial sound duplications are to be treated any differently from what is required by the traditional standards of copyright law - which, for decades prior to adoption of the 1976 Act and unceasingly in the decades since, has included the requirement of substantial similarity*”.

¹⁵⁴⁷ Es ésta una consecuencia de la amplia concepción que la CDPA confiere a los sonidos protegibles, pues no distingue entre una pieza musical o un ruido a la hora de considerar a ambos protegibles (artículo 5A CDPA).

¹⁵⁴⁸ CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., “Panorámica general de la cita como límite al derecho de autor en Internet”, en ROGEL, C. (coord.), ANTEQUERA PARILLI, R. (coord.), *Los Límites*, ob. cit., p. 153.

¹⁵⁴⁹ El muestreo de unos breves golpes de tambor de un tema del músico David Earl Johnson acabaron construyendo toda la parte inicial de la música para los créditos de la serie de televisión “Corrupción en Miami”, compuesta por Jan Hammer. GRINGRAS, C., “Copyright in Sound Recordings”, ob. cit., p. 33.

¹⁵⁵⁰ El grupo pop “*The Beloved*” utilizó un total de ocho notas de una grabación de una soprano cantando en una iglesia para, una vez alterado el *tempo*, incorporarla al coro de una de sus canciones. El tribunal tuvo en cuenta la alegación de la discográfica “Hyperion”, parte demandante, de que se habían invertido sustanciales habilidades y trabajo para obtener la grabación, tanto técnicos como creativos. GRINGRAS, C., “Copyright in Sound Recordings”, ob. cit., p. 31.

un tercero donde está esta grabación sin la autorización correspondiente. Bajo esta concepción, no será relevante la extensión tomada, pues cualquier fonograma, por corto que sea, tendrá relevancia como parte del trabajo invertido en la obra¹⁵⁵¹. Nos parece que este posicionamiento es un tanto riguroso cuando se trata de porcentajes de la obra tan nimios, pues un reconocimiento de la sustancialidad de la obra tan exagerado no superará una valoración cuantitativa de la parte muestreada en relación con el conjunto de la obra. De la misma manera, una valoración cualitativa también descartaría la existencia de sustancialidad en estos supuestos, pues si se realizara el procedimiento a la inversa, y se eliminaran de la pieza original los fragmentos incorporados, ni un experto musical se daría cuenta de su extracción.

Pero aun cuando no se ha tomado como referencia este criterio, a nuestro entender excesivamente proteccionista con la obra utilizada, la subjetividad de los criterios seguidos por los tribunales al valorar la incorporación de un fragmento musical en una obra ajena acaba produciendo conflictos con los propietarios del fonograma, incluso cuando el autor de la nueva obra hubiera dispuesto de autorización para utilizar la obra sampleada por parte de los autores¹⁵⁵².

¹⁵⁵¹ Esta interpretación se ha seguido para las obras musicales por analogía en lo establecido para las obras cinematográficas, cuando se consideró que la toma de un fotograma de la serie “Starsky y Hutch” para reproducirlo en una revista constituía una apropiación sustancial. *Spelling Goldberg Productions Inc. v. BPC Publishing Ltd.* (1981 RPC 283).

¹⁵⁵² La banda británica *The Verve* (sobre quienes ya hablamos en el epígrafe del capítulo 3 dedicado a los contratos de edición musical) obtuvo de “*Decca Records*”, discográfica de los *Rolling Stones*, una licencia de uso limitada a cinco notas de la canción “*The Last Time*” para incorporarlo en su canción “*Bittersweet Symphony*”. Finalmente, el nuevo tema acabaría convirtiéndose en un éxito internacional, lo que llevó al antiguo manager de los “*Stones*”, Allen Klein, el cual posee el *copyright* de los temas de los grabados por la banda antes del 1970, a demandar a *The Verve* por incumplimiento de contrato, al haber utilizado supuestamente un fragmento más grande de lo que se acordó en la licencia, punto negado por la otra parte. Ciertamente es que un análisis pormenorizado de la canción permite ver que *The Verve* utilizó multitud de pistas de instrumentos, incluyendo nuevos arreglos de cuerda, creando finalmente una nueva canción completamente distinta y no identificable con la anterior, pues el “*sample*” licenciado quedaba prácticamente indetectable dentro de la melodía de la propia canción. Aun así, la banda optó por renunciar al 100% de los *royalties* de la canción, lo que no evitó que recibieran una segunda demanda por parte de otro antiguo manager de los “*Stones*”, Andrew Loog Oldham, el cual poseía los derechos sobre la grabación fonográfica, dejando en última instancia a “*The Verve*” sin posibilidad de explotar en forma alguna su propia canción. MCLEOD, K., *Freedom of expression: Overzealous copyright bozos and other enemies of creativity*, Doubleday Religious Publishing Group, New York, 2005, p. 100. La ironía final sobre la pérdida total de derechos sobre la canción por parte de la joven banda se produjo cuando la canción ganó el premio *Grammy* a la mejor composición del año 1997, y en los créditos de composición aparecieron los nombres de Jagger y Richards, miembros de los *Rolling Stones*, al igual que sucedería con el libreto del CD comercializado. (<http://www.thevervelive.com/2005/05/bitter-sweet-symphony-controversy-and.html>)

b) Derecho continental

A pesar de tratarse de sistemas diferenciados, encontramos en el derecho continental una evolución jurisprudencial similar a la vista en el *copyright*. Un ejemplo muy claro puede verse en Alemania, donde el *BGH*, en el célebre caso “*Metall auf Metall*” tuvo que decidir sobre si la toma de pequeñas partes de una grabación sonora constituía una infracción de los derechos conexos de los productores del fonograma¹⁵⁵³, respecto a los cuales se habían reconocido anteriormente derechos similares al derecho de transformación en supuestos de remezclas de grabaciones preexistentes¹⁵⁵⁴. El Tribunal Supremo sostuvo que la doctrina de la “*freie Benutzung*” se aplica a los derechos conexos así como ocurre con los derechos de autor, aunque esto no se establezca explícitamente en la *UrhG*. Sin embargo, se consideró una injerencia en el derecho exclusivo del productor de fonogramas (§ 85 *UrhG*) el tomar aunque sea una parte muy pequeña de los sonidos de un fonograma (*kleinste Tonfetzen*)¹⁵⁵⁵. No será por tanto aplicable la doctrina del “uso libre” para los casos de “muestreo” en que fuera posible grabar por uno mismo la secuencia de sonidos que se han registrado en el fonograma, o bien si la secuencia de sonidos, tomada del fonograma utilizado y utilizada como la base para la nueva obra, fuera una melodía reconocible¹⁵⁵⁶. Por lo tanto, cuando un tercero que quiera usar dicho fragmento no pudiera realizarlo por sí mismo, deberá solicitar una licencia de uso al productor, como contribución a su inversión

¹⁵⁵³ Visto por el Tribunal Supremo de Alemania en 2008. Se trata de una decisión de gran importancia, ya que fue el primer caso de muestreo de música que llegaba a la más alta instancia judicial del país. En la resolución del caso. La historia del caso es la siguiente: los demandantes, el grupo de música electrónica *Kraftwerk*, publicaron en 1977 el fonograma en que se encuentra la canción “*Metall auf Metall*”. El demandado compuso la canción “*Nur Mir*”, que grabó la cantante Sabrina Setlur en dos versiones diferentes, publicadas en 1997. Los demandantes consideraban que se infringieron sus derechos como productores de fonogramas y artistas, al usar una secuencia de dos segundos del ritmo de su canción y muestrearla en constante repetición (*loop*) en la canción “*Nur Mir*”. *BGH*, 20.11.2008, I ZR 112/06, *GRUR* 2009, 403, “*Metall auf Metall*”.

¹⁵⁵⁴ (OLG Köln, 08.05.1998). DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., p. 159.

¹⁵⁵⁵ Dicho criterio se ha aplicado *mutatis mutandis* para los productores audiovisuales, protegiendo las meras secuencias de imágenes o imágenes y sonido, por pequeñas que sean, y descartando la posibilidad del “uso libre”. DIETZ, A., “Germany”, ob. cit., p. 161. En el caso “*TV-Total*”, el *BGH* reconoció el derecho del titular de unas imágenes a oponerse a que fragmentos de las mismas fueran usadas en un programa de televisión, aun cuando el mismo tenía un componente satírico, como tampoco entendió que el uso fuera justificable dentro del derecho de cita. El tribunal no apreció suficiente “individualidad” en la nueva obra para poder considerarla como una creación en el sentido del § 24 *UrhG*. *BGH*, 20.12.2007 - I ZR 42/05, *GRUR* 2008, 693, “*TV-Total*”.

¹⁵⁵⁶ CONLEY, N., BRAEGELMANN, T., “Metall auf Metall: the Importance of the Kraftwerk Decision for the Sampling of Music in Germany”, *Journal of the Copyright Society*, Vol. 56, 2009, p. 1023.

empresarial¹⁵⁵⁷.

La posición del Tribunal Supremo va más allá del ámbito de protección concedido a los productores de fonogramas en los artículos 1 y 2 del Convenio de Ginebra de 1971, para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, que buscaba evitar la utilización de fonogramas en su conjunto o de partes sustanciales. Tampoco toma en consideración la posición de la Corte de Apelación, para nosotros más razonable, que centraba la existencia de la infracción en el uso del fragmento en la canción de destino, entendiendo que se trataba de una parte sustancial debido a su constante repetición en la nueva obra¹⁵⁵⁸. El fundamento de la sentencia consideró irrelevante la calidad o cantidad tomada como “*sample*” o que las canciones tuvieran un espectro de público diferenciado, centrándose en la protección que el § 85 concede al productor fonográfico en razón de su inversión empresarial.

El caso acabó finalmente en el Tribunal Constitucional de Alemania (*BVerfG*), donde se analizó si el criterio del *BGH* de que cualquier parte tomada para “*samplear*” infringía el derecho del productor fonográfico contradecía el principio constitucional de libertad artística (§ 5(3) *GG*)¹⁵⁵⁹. Finalmente, la sentencia estableció que un criterio tan restrictivo para el “*sampling*” constituía una infracción del precepto constitucional

¹⁵⁵⁷ Significativa es la constatación de que no importa si el infractor obtiene una ventaja económica o no. Así, el derecho vecino del fonograma va en realidad más allá del derecho del autor, cuya protección siempre está ligada a la obra protegida. Compartimos en este caso la posición de SCHUNKE, S., “3.3. Tonträger/Freie Benutzung”, en WANDTKE, A. (dir.), *Rechtsprechung Zum Urheberrecht*, ob. cit., pp. 97-98, quien afirma que no es posible la analogía entre los § 24 y 85 ya que el objeto de protección es diferente. Mientras el § 24 se refiere a la utilización de la obra del autor, el § 85 reconoce la protección de la inversión empresarial. Igualmente discutible es la excepción de la “*autoproducción*” del muestreo, pues no deja claro si debe hacerlo el propio usuario o si puede encargar a terceros la fabricación del sonido. Además no deja claro por qué en ese caso no se afectan los intereses económicos del productor fonográfico. La “*freie Benutzung*” no debe entenderse como una cláusula general en el sentido del “*Fair Use*” norteamericano, por lo que no puede concederse al productor fonográfico una protección ilimitada en base al § 85 de la ley.

¹⁵⁵⁸ Por lo que no era de aplicación el “uso libre” de la § 24 *UrhG*. El uso de fonogramas sin la autorización del titular del derecho sólo está permitida si este uso resulta en la creación de una obra independiente. La autonomía de la nueva obra en relación con la anterior requiere que el nuevo trabajo mantenga una distancia suficiente de la prestada, de manera que la obra preexistente se difumine a la luz de la singularidad del nuevo trabajo. CONLEY, N., BRAEGELMANN, T., “Metall auf Metall”, ob. cit., p. 1035. Tampoco se tuvo en cuenta que la propia *UrhG* en su § 51.3 permite la posibilidad de reproducir pasajes individuales de una obra musical difundida en una obra musical independiente. En este caso quizás pueda interpretarse la decisión en que los tribunales alemanes han considerado que el *sampling* no es reproducción, sino transformación, por lo que la excepción de la cita no sería aplicable.

¹⁵⁵⁹ *BVerfG*, Urteil des Ersten Senats vom 31. Mai 2016 1 BvR 1585/13-Rn. (1-125), “*Metall auf Metall*”.

mencionado, ya que en la práctica acabaría suponiendo la imposibilidad de desarrollar géneros musicales como, por ejemplo, el “Hip hop”, los cuales se construyen a partir del “sampleado” de materiales ajenos, no su recreación. Teniendo en cuenta que la obtención de licencias de forma individualizada para cada uno de los fragmentos utilizados no es una solución eficiente (en especial para los artistas noveles, que no disponen de medios ni recursos para ello), sumado a la escasa afectación comercial que el “sampleado” tuvo para la obra original, el tribunal retornó al caso al *BGH* para que éste resolviera sobre cómo preservar la libertad creativa de los artistas “sampleadores” en supuestos como éste.

De hecho, el propio Tribunal Supremo, en una posterior sentencia a su decisión inicial sobre el caso “*Metall auf Metall*”, sí que ha valorado la relevancia del material tomado, en el sentido de que ostente una altura creativa suficiente de forma aislada. Con ello, se ha abierto la puerta a una interpretación más flexible del fenómeno, limitando la protección intensiva que se daba al fonograma, visto en el caso anterior¹⁵⁶⁰. Dicha postura ha tenido predicamento en la doctrina actual, que considera que los derechos del productor del fonograma “sampleado” sólo se verán afectados cuando la parte tomada sea substancial y relevante desde el punto de vista concurrencial¹⁵⁶¹. El “sampleado” es entendido como una transformación en el sentido del § 23 *UrhG*, al producirse una incorporación de un fragmento diferente en nuevo contexto creativo, con independencia de que el fragmento tomado experimente alteraciones en el ritmo o el timbre. Lo relevante será apreciar una altura creativa relevante a la pieza que contiene el “*sample*”, lo que lo alejaría de la mera reproducción digital o de un

¹⁵⁶⁰ En el reciente caso “*Goldrapper*” el litigio versó sobre la utilización por parte de un artista de rap de 10 segundos de la melodía (sin letra) de una canción de una banda de rock francesa, para “samplearla” a modo de “*loop*” en su composición, combinándola con fraseados típicos del género. Los demandantes, el compositor y el letrista de la canción utilizada, consideraron que el “*sampling*” constituía una infracción de su derecho de autor. El tribunal sentenció, en primer lugar, que los derechos del letrista no se vieron afectados al no usarse sus textos, pues la conexión entre música y letra no queda protegida por la propiedad intelectual. En cuanto a la composición, es relevante la decisión de la corte desde el punto del derecho de transformación, en tanto que se concluye que no queda claro que los fragmentos tomados tengan las características objetivas necesarias para su protección por el derecho de autor, en el sentido de que no se ha probado que ostenten una altura creativa de forma aislada. Por ello, el Tribunal de Apelación no debería haber aceptado sin la ayuda de un peritaje experto que las secuencias cumplen los requisitos para su protección y no se tratan simplemente de una “creación rutinaria” (*routinemäßiges Schaffen*), en palabras de la sala. *BGH*, 16.04.2015, I ZR 225/12 “*Goldrapper*”.

¹⁵⁶¹ BODDIEN, T.W., “*UrhG § 85*”, en FROMM, F.K., NORDEMANN, A., NORDEMANN, J.B. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 1596 y SALAGEAN, E., *Sampling*, ob. cit., p. 244.

supuesto de plagio musical¹⁵⁶². No obstante, como acabamos de señalar, cuando la parte tomada tenga un rol meramente secundario en la nueva composición, cuando el fragmento deje de ser reconocible (en el sentido de la ya mencionada “*Verblassungstheorie*”), será posible considerar este acto como un “uso libre” en el sentido del § 24 *UrhG*¹⁵⁶³. En todo caso, deberán respetarse los derechos morales de autores e intérpretes frente a tratamientos despectivos de su obra o su interpretación, cuando la alteración del “sample” (por ejemplo, mediante un tratamiento deficiente de las voces) o su combinación con otros elementos (por ejemplo, con sonidos de carácter sexual), pudiera afectar su reputación artística¹⁵⁶⁴.

Pero lo cierto es que son escasos los pronunciamientos judiciales a nivel europeo proclives a considerar que la utilización de un fragmento de una obra musical ajena no deba considerarse necesariamente un ilícito. Como excepción, en Holanda, donde se ha considerado que las partes no características de una composición no están protegidas por el derecho de autor. La idea sería limitar la necesidad del permiso del titular del derecho en los casos en que el fragmento muestreado fuera un elemento central de la composición existente. Por ello, el “sampleado” de las que no lo son no constituye ninguna infracción. Siguiendo este criterio, perdería relevancia la comparación técnica entre ambas obras para detectar similitudes, pues la licitud del muestreo dependería de su importancia en el conjunto de la obra anterior¹⁵⁶⁵. Cuestión diferente y poco habitual sería el “doble sampleado”, entendido como el acto en que se realiza un muestreo de la parte de una canción que a su vez contiene un “sample” de otra. En estos casos, deberá estarse a la cadena de autorizaciones existentes para determinar la licitud de la inclusión final¹⁵⁶⁶.

¹⁵⁶² SALAGEAN, E., *Sampling*, ob. cit., pp. 98-99.

¹⁵⁶³ SALAGEAN, E., *Sampling*, ob. cit., p. 106.

¹⁵⁶⁴ SALAGEAN, E., *Sampling*, ob. cit., p. 202.

¹⁵⁶⁵ VERKERKE, R., “The Netherlands. Sound sampling”, ob. cit., p. 171.

¹⁵⁶⁶ En Francia, se produjo esta situación inusual con la obra del músico africano Manu Dibango. El artista presentó una demanda contra los titulares de las canciones “*Wanna Be Startin’ Something*” de Michael Jackson y “*Please Don’t Stop the Music*” de Rihanna, por usar un fraseado de su tema original en el caso del primero, y por usar la versión de Jackson que contenía el fragmento, en el caso de la cantante norteamericana. El tribunal desoyó la petición del demandante sobre la primera versión al apreciarse que existió un acuerdo económico entre él y Jackson para utilizar la parte en cuestión y renunciar a los derechos sobre dicha grabación. Sobre el segundo caso de sampleado, el tribunal desestimó su petición al ya haberse establecido con anterioridad sobre la misma cuestión que la artista

4.4.2.2. El “sampling” en el ordenamiento jurídico español

Lo cierto es que los límites sobre el muestreo digital en las obras musicales no han sido objeto de una revisión detallada por los tribunales en nuestro ordenamiento. De las escasísimas resoluciones existentes, la conclusión a que podemos llegar es que nuestros tribunales han tomado una postura claramente restrictiva sobre este tratamiento: cualquier utilización sin autorización de un fragmento sonoro ajeno será ilícito, incluso en casos donde la originalidad de la parte tomada y su consiguiente protección por la propiedad intelectual generen dudas ante la dificultad de observar una altura creativa suficiente. De nuevo, la valoración de la inversión económica y el esfuerzo empleado parecen tener prioridad sobre la relevancia del acto desde el punto de vista de la aportación intelectual del nuevo artista o la sustancialidad del fragmento tomado¹⁵⁶⁷.

La doctrina española que ha abordado el fenómeno parece compartir la idea de que no siempre será necesario obtener la autorización previa del titular de la pieza sampleada para poder usarla, siempre y cuando no se trate de una porción sustancial de dicha obra¹⁵⁶⁸. En especial, cuando la parte sea demasiado pequeña para ser reconocida en la nueva obra, por lo que no será posible ni siquiera hablar de transformación, sino de inspiración¹⁵⁶⁹.

Para su argumentación, algunos autores han tomado como referencia los criterios antes mencionados en base a la noción de “*Fair Use*”¹⁵⁷⁰. Sobre esta cuestión, en la doctrina, GALACHO ABOLAFIO advierte de la dificultad de trasladar estos principios a nuestro ordenamiento. Si bien la regla de los tres pasos está presente en nuestra Ley de Propiedad Intelectual (artículo 40 bis), no es menos cierto que nuestro sistema de

únicamente tenía la obligación de citar al músico africano en los créditos de su álbum. <http://blog.lesoir.be/frontstage/2012/03/03/a-qui-est-la-chanson-michael-jackson-vs-manu-dibango/>.

¹⁵⁶⁷ Así lo apreció el Juzgado de Primera Instancia nº 71 de Madrid, en setiembre de 2007, en relación al uso en una canción del artista Manu Chao de una grabación del servicio de megafonía del metro de Madrid en que se escuchaba la frase “*Próxima estación... Esperanza*”. El demandado se vio obligado a reconocer ante los demandantes, la locutora de “RNE” María Jesús Álvarez y del actor de doblaje Javier Dotú, cuyas voces aparecían en la grabación, que había utilizado sin permiso la grabación del aviso de próxima estación que se podía oír en los convoyes del metro, por lo que fue condenado a compensar económicamente a ambos, junto a “Virgin Francia”, como distribuidora, y a “Radio Bemba”, en concepto de productora y editora. http://cultura.elpais.com/cultura/2007/09/13/actualidad/1189634406_850215.html y <http://www.elmundo.es/elmundo/2007/09/13/madrid/1189700785.html>.

¹⁵⁶⁸ FERNÁNDEZ BEOBIDE, C., “Las Nuevas tecnologías”, ob. cit., p. 58.

¹⁵⁶⁹ DE ROMÁN PÉREZ, R., *Obras musicales*, ob. cit., p. 379.

¹⁵⁷⁰ SÁNCHEZ ARISTI, R., *La Propiedad Intelectual*, ob. cit., p. 401.

excepciones es cerrado, lo que, como se ha visto, obliga a una interpretación restrictiva de la regla¹⁵⁷¹. Sin embargo, el autor pone en tela de juicio que todo fragmento de una obra, considerado de forma aislada, deba obtener la misma protección que una obra en su conjunto, razonamiento que nos parece acertado, teniendo en cuenta que se trata de elementos de escasísima duración y difícil reconocimiento en muchas ocasiones. La cuestión relevante en estos casos sería la apreciación de originalidad suficiente al fragmento tomado para su protección individualizada, lo que en ocasiones, debido a su corta duración o por tratarse de palabras sueltas o sonidos inconexos, será difícil de apreciar¹⁵⁷². Por ello, propone una analogía entre el tratamiento que la Ley de Propiedad Intelectual da a las meras fotografías (artículo 128 de la Ley de Propiedad Intelectual), que podría aplicarse a los “*samples*”. De esta forma, al utilizar fragmentos musicales sin suficiente altura creativa por sí mismos, sólo cuando éstos fueran reproducidos sin modificación se podría considerar el *sampleado* como una infracción de los derechos de autor. Por el contrario, cuando se llevara a cabo una actividad transformadora sobre los fragmentos, modificándolos o incorporándolos en un nuevo contexto creativo, no sería necesaria la obtención del autor originario. No obstante, en el caso de que la transformación expresiva se realice sobre fragmentos con altura creativa por sí mismos, entonces no cabe duda que estaremos ante un supuesto de obra derivada que requerirá la autorización del autor de la obra *sampleada*¹⁵⁷³.

Una vez analizados los diferentes puntos de vista existentes, debemos manifestar que compartimos la posición que aboga por superar la concepción de que el “*sampling*” no es más que una mera reproducción de obra ajena o en el peor de los casos, una nueva forma de piratería musical. Al contrario, debería reconocerse el mérito creativo que conlleva la realización de composiciones musicales bajo este proceso. No hay duda de que se trata de una reformulación de la utilización de la obra musical que afecta a la concepción tradicional que el derecho de autor ha mantenido en relación a la propiedad exclusiva de las creaciones y su uso. La cuestión, más allá de si el “*sampling*” puede o no acomodarse dentro del uso libre de material ajeno, es si la nueva obra debe considerarse una obra derivada.

¹⁵⁷¹ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 314.

¹⁵⁷² GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 318.

¹⁵⁷³ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 322.

A nuestro entender, no existe una fórmula matemática que nos permita dilucidar en qué casos estos será así. La subjetividad de la propia música impide establecer reglas efectivas para todos los casos. Pero no debemos olvidar que la obra derivada lo es por el hecho de que guarda una estrecha conexión conceptual con la preexistente y eso no se puede afirmar en todos los casos de “*sampling*”. En muchos de ellos, el establecimiento de esa relación es prácticamente inexistente y sólo mediante análisis profesionales de la nueva pieza se encuentran los compases tomados de la otra obra, los cuales son en la mayoría de ocasiones imperceptibles para el público en general. Además, no parece realista creer que, con la tecnología actual, el “*sampling*” se reduzca a una intención parasitaria de tomar material ajeno para evitar realizarlo uno mismo, pues el *software* disponible en estos momentos permite crear “solos”, “*riffs*” y todo tipo de melodías, sonidos y efectos para cualquier instrumento con un coste ínfimo. Para estos supuestos donde la originalidad del fragmento tomado es inapreciable, somos de la opinión que no puede entenderse que la técnica del muestreo pueda suponer un daño para la obra anterior. Más bien al contrario, puede suponer incluso una revitalización comercial de la antigua canción, asumiendo que sea reconocible. Si la base de la propiedad intelectual no es sólo la protección de las obras, sino el fomento de la creatividad, debería considerarse estos supuestos como creaciones intelectuales novedosas e independientes, alejadas de la obra derivada y más cercanas a la concepción de la inspiración ajena y el uso lícito por terceros de materiales existentes. Cuestión aparte serían aquellas canciones que precisamente basaron su éxito en la utilización del material muestreado. Es decir, que la repercusión de la obra entre el público se consiguió precisamente por la relevancia del fragmento tomado en la nueva canción y no por la aportación creativa del nuevo autor¹⁵⁷⁴. En estos casos donde la conexión temática entre las obras es tan intensa, sí que parece aceptable hablar de obra derivada y reconocer la posibilidad de oponerse al primer autor cuando no haya dado

¹⁵⁷⁴ Si se trata de una transformación, en todo caso se considerará autor de la nueva obra a su creador. Por lo tanto, nos parece errónea la práctica habitual que se da en la industria musical estadounidense, en la que se acreditan como autores de la nueva pieza a los autores de la obra muestreada, junto al de la nueva, aun cuando el segundo hubiera obtenido la oportuna licencia de uso. Esto supone no considerar a la nueva canción como una obra derivada, sino como una suerte de obra en colaboración que generará derechos para el autor preexistente, cuando es obvio que ese trabajo en conjunto, aunque puede existir, no es habitual en el “*sampling*”. SCHUR, R., “*Sampling Is Theft?*”, ob. cit., p. 71.

permiso para la explotación transformada de sus composiciones¹⁵⁷⁵.

4.4.2.3. “Samplear” y acto de transformación

Eso nos lleva a valorar en qué grado se produce una transformación y en qué manera el resultado constituye una obra derivada. En este punto, debemos diferenciar sobre los métodos de “sampleado” antes mencionados. En el primer caso, cuando la nueva obra surge por la concatenación material de diversas obras preexistentes, el resultado no viene dado por una modificación expresiva en esencia sino que el elemento esencial de esta creación derivada obedece a una yuxtaposición entre pasajes ya creados. Por lo tanto, no parece que pueda aplicarse aquí la concepción tradicional de arreglo musical, teniendo en cuenta que la melodía, armonía y ritmo de las piezas tomadas quedan inalterados. Sin embargo, esta concatenación requiere de un esfuerzo creativo que suponga que la nueva pieza musical sea diferenciable y original en relación a las obras de las que se tomaron los fragmentos musicales. Por todo ello, creemos acertado considerar que estamos ante una obra derivada cuya originalidad está en su composición¹⁵⁷⁶. En el segundo caso, cuando además de incorporación se produce una

¹⁵⁷⁵ Uno de los primeros y más referenciales casos dónde se dio esta situación fue cuando el cantante Rick James demandó a MC Hammer por el muestreo de su canción "Superfreak" en la canción "U Can't Touch This". La nueva composición, que acabó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos musicales de la década de los 80, basaba su estribillo en la repetición sistemática de la melodía inicial del tema de James. De tal forma, a oídos del público consumidor, la parte central de la canción giraba alrededor del material preexistente, que a su vez constituía la estructura sobre la que anterior pieza evolucionaba. El caso fue resuelto cuando MC Hammer acreditó a Rick James como coautor, haciéndole partícipe de una parte de las ganancias que se obtuvieron de la canción. DAVIS, M., *Legal Issues in the Music Industry*, BuzzGig, Shreveport, 2010, p. 136.

¹⁵⁷⁶ La jurisprudencia española, no obstante, ha establecido una separación entre el “sampleado” con las remezclas de temas, considerando a las segundas como una mera actividad de tipo técnico, habitual dentro del sector de la producción musical, basada en la adición a una grabación original de recursos sonoros de carácter ornamental accesorio, sin una aportación creativa suficiente para plantearse un acto de transformación. En el caso “Macarena”, resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid en fecha de 12 de julio de 2004, el grupo *Fangoria*, creadores de dos remezclas del famoso tema “Macarena”, solicitaban ser reconocidos como autores de los arreglos de las mismas, así como coautores de todas aquellas versiones que se hubieran realizado partiendo de ellas. Por el contrario, “Los del Río”, los compositores de la pieza originaria, alegaron que lo realizado por los actores es lo que en el sector musical se denomina remezcla de encargo, siendo así que ninguna remezcla ha sido hasta el momento considerada arreglo musical. La comparación de las obras fue sometida al examen de un perito musical, el cual estableció que: “La melodía de River Fe-Mix 103 BPM reproduce literalmente la canción original Macarena, la armonía no varía del modelo original y su estructura tonal se mantiene, el ritmo adopta un procedimiento sincopado pero no modifica la idea rítmica del modelo, en consecuencia, el acompañamiento, no varía el carácter del original y la instrumentación varía en tanto en cuanto los instrumentos son distintos, pero no

transformación de los elementos esenciales de la obra musical (melodía, ritmo y armonía), la misma apreciación de originalidad le será atribuible a la nueva obra, con la diferencia de que en este supuesto estaremos ante una obra derivada original en la expresión y la composición¹⁵⁷⁷.

Con independencia de la modificación del muestreo tomado, el “*sampling*” no consiste en un ejercicio de “cortar y pegar”, sino que se trata de conjuntar pasajes musicales distintos mediante un proceso compositivo, de tal forma que mediante la combinación de *tempos*, timbres y otros efectos de sonido, se consigue una fusión innovadora entre dos piezas musicales distintas¹⁵⁷⁸. Algunos autores consideran que cuando se dé una incorporación literal del fragmento en la nueva obra, entonces no podrá hablarse de transformación, sino de una mera reproducción dentro de otra obra¹⁵⁷⁹. Pero el hecho de que se de esa reproducción sin alteraciones no impedirá la apreciación de un acto de transformación, pues en el “*sampling*” se produce un cambio de contexto del material

modifica el contenido. La sustitución de algunos instrumentos (guitarra española, palmas), por otros (guitarra eléctrica, percusión) no implica, en absoluto, que haya existido reinstrumentación alguna, ni en modo alguno reorquestación de ningún tipo. Por todo ello, entendiendo que la remezcla Macarena River FE-MIX 103 BPM carece de aportaciones creativas originales, y al no existir innovaciones que proporcionen una nueva personalidad a la obra original, no puede entenderse, esta remezcla, como un arreglo.” Dichas conclusiones llevaron a considerar que la remezcla de “Macarena” realizada por los actores no aportaba el grado de originalidad necesario para considerarla como una obra derivada de la original, más aún cuando los actores reconocieron el carácter de remezcla de su trabajo al presentar la factura de su retribución en la que hicieron constar “remezcla” y no “arreglo” como concepto del servicio. SAP Madrid, Sección 20 bis, núm. 151/2004, de 12 julio de 2004 (ponente José Ruiz Ramo). (AC 2007\350). Sobre esta cuestión no podemos mostrarnos tan categóricos sobre la no originalidad de una remezcla musical. En todo caso, compartimos la posición de algunos autores de nuestra doctrina que consideran que las remezclas de diferentes temas realizadas por algunos DJs profesionales, por ejemplo, para un CD recopilatorio de música electrónica, desprenden la suficiente altura creativa para poder hablar de que la canción remezclada es una obra derivada de la anterior. DÍEZ ALFONSO, A., “Disc-jockey de autor”, ob. cit., p. 15.

¹⁵⁷⁷ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 300.

¹⁵⁷⁸ Para reforzar este punto de vista, nos permitimos exponer la obra creada por el video-artista israelí Ophir Kutiel, más conocido como “Kutiman”. Se trata de un impresionante trabajo de sampleado de fragmentos audiovisuales, los cuales contienen interpretaciones musicales de diversos usuarios de “YouTube”. Mediante la combinación de partes cortas de los diferentes videos, se consigue un sorprendente efecto de “orquestación” de una determinada melodía: “Kutiman” toma en algunos casos a alguien que canta *a capella*, y mediante la técnica indicada, combina partes con otros músicos que tocan diversas piezas con sus instrumentos. El resultado es de una originalidad y creatividad innegable y ha hecho que su creador, el cual ha divulgado sus creaciones de forma abierta también por “YouTube”, haya recibido un reconocimiento positivo por parte de diversos críticos. Lo relevante en este caso es observar la riqueza de la obra resultante, que difiere en gran medida de los contenidos de partida. Es cierto que los intérpretes siguen siendo reconocibles en el resultado final pero no es menos cierto que la pieza resultante tiene una riqueza compositiva que no puede encontrarse en las ejecuciones individuales utilizadas. RYCHLICKI, T., ZIELINSKI, A. “¿Supone el sampling una infracción del derecho de autor en todos los casos?” *Revista de la OMPI* (6), 2009 (http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/06/article_0007.html).

¹⁵⁷⁹ SÁNCHEZ-ARISTI, R., *La propiedad Intelectual*. ob. cit., p. 386 y AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 219.

tomado, lo que, como venimos defendiendo en el trabajo, permite apreciar un acto de transformación¹⁵⁸⁰. Parece claro que la obra resultante de dicha manipulación puede contener las suficientes manifestaciones expresivas y dosis de creatividad para ser considerada una obra protegible por el derecho de autor. De hecho el sentido del “*sampling*” es precisamente rehacer la obra tomada, otorgándole una naturaleza diferenciada de la obra anterior, alterando el sentido original de la pieza y alejándose a la vez del comportamiento plaguario¹⁵⁸¹. La duda estará entonces si el hecho de que dicha obra se componga de fragmentos de otras obras que podrían estar protegidas igualmente, haría necesario que el autor del “*sampling*” hubiera obtenido las autorizaciones pertinentes de dichos autores, al considerarla como una obra derivada, para incorporar los fragmentos a la nueva obra; o por el contrario, si esa utilización de pequeñas partes de otras obras podría quedar amparada por dentro el uso libre de una obra ajena.

Por otro lado, la creación de un *sampleado* comporta necesariamente la fijación y reproducción del fragmento preexistente, previamente a cualquier eventual transformación. Eso implica no sólo que los derechos del autor de la composición puedan verse afectados sino que sus efectos se extienden a sus intérpretes y al productor fonográfico. En cuanto a los primeros, el artículo 107 de la Ley de Propiedad Intelectual les reconoce el derecho exclusivo de autorizar la reproducción de las fijaciones de sus actuaciones mientras que el artículo 113 de la ley les reconoce un derecho moral a oponerse a toda deformación, modificación, mutilación o cualquier atentado sobre su actuación que lesione su prestigio o reputación¹⁵⁸². Por lo que respecta al productor del fonograma, si bien no se le reconocen derechos morales ya que la alteración del mismo repercutiría en todo caso en la figura del intérprete, éste ostenta en exclusiva el derecho de reproducción sobre el mismo (artículo 115 de la Ley de Propiedad Intelectual). No obstante, si atendemos al contenido del artículo 1.c del Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción

¹⁵⁸⁰ SÁNCHEZ-ARISTI, R., *La propiedad Intelectual*. ob. cit., p. 398.

¹⁵⁸¹ SCHUR, R., “*Sampling Is Theft?*”, ob. cit., p. 73.

¹⁵⁸² Las mismas previsiones para los intérpretes y ejecutantes se contemplan en la legislación alemana (§75 y 77 *UrhG*) y en el derecho italiano (artículo 80 y 81 *LDA*) y francés (L212-2 y L212-3 *CPI*). Por otro lado, la § 114 *USC* reconoce el derecho exclusivo del titular del *copyright* de una grabación sonora a realizar una obra derivada en la que los sonidos de la grabación tomada se reordenen, se remezclen o se alteran en su secuencia o calidad. EL artículo 31(3) *CDPA* excluye del “*Fair Dealing*” la incorporación intencionada de obras musicales y fonogramas en otras obras.

no autorizada de sus fonogramas, del 29 de octubre de 1971, la copia de un fonograma sólo se producirá si se incorpora la totalidad o una parte substancial de los sonidos fijados en dicho fonograma. Eso de entrada, genera cuestiones en la cuestión aquí tratada, pues no es sencillo determinar la relevancia del fragmento tomado para la obra de origen o para la obra resultante¹⁵⁸³.

4.4.2.4. “Samplear” y derecho de cita

En ocasiones, el muestro digital no necesariamente comportará la incorporación del fragmento en una nueva obra con un propósito artístico, sino que la utilización del mismo de forma individualizada obedecerá a un objetivo de exposición de la obra de referencia al público destinatario. Es por ello que, ante la ausencia de un acto de transformación, cabe preguntarse si puede hablarse de un supuesto de cita en estos casos. El problema en todo caso (como vimos al hablar de la cita en el capítulo 1), es que en algunos supuestos esta utilización del fragmento digital obedece a una finalidad comercial, la eventual venta en el mercado de la obra completa, por lo que los tribunales han sido reacios a apreciar la excepción de cita para estos casos. Ese sería el caso, por ejemplo, de la habitual técnica de permitir escuchas de fragmentos de canciones, llevada a cabo por *webs* especializadas en venta *online* de música¹⁵⁸⁴, si bien en algunos casos la relevancia de la infracción ha venido por la extensión del fragmento¹⁵⁸⁵, o por el hecho de que los fragmentos creados competirían con los creados

¹⁵⁸³ Una opción sería centrarse en determinar en qué medida la parte tomada es expresión de la obra contenida en el fonograma originario, siendo difícil no obstante establecer una conexión entre individualidad del fragmento y protección que debería brindarse. SALELLES CLIMENT, J.R., “El derecho de reproducción”, ob. cit., p. 76.

¹⁵⁸⁴ La sentencia de la Corte de Apelaciones de Copenhague, de 8 de diciembre de 1997, condenaba a una tienda on-line de música por poner a disposición de los visitantes a su página “*samples*” de 30 segundos de las canciones de su catálogo de venta. La razón esgrimida por el tribunal fue que esa conducta traspasaba los límites del derecho de cita y sólo obedecía a promover la venta de sus CDs. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., “Panorámica general de la cita como límite al derecho de autor en Internet”, en ROGEL, C. (coord.), ANTEQUERA PARILLI, R. (coord.), *Los Límites*, ob. cit., p. 150.

¹⁵⁸⁵ En un caso muy similar al danés, el TGI de París, en sentencia de 15 de mayo de 2002, condenó a la emisora de radio “Chérie FM” por el uso en un sitio de internet de su propiedad por el uso de “*samples*”, si bien en este caso, la decisión del tribunal se fundamentó en considerar que la duración de éstos en relación a las canciones era excesiva. *Société des Producteurs de Phonogrammes en France, Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants c/ SA Chérie FM, SA NRJ*, TGI Paris, 3ème chambre, 1ère section, 15 mai 2002. (http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=51)

por las mismas compañías titulares de las obras¹⁵⁸⁶.

En relación a este uso de fragmentos con fines comerciales, creemos que deben diferenciarse las circunstancias de cada caso; en primer lugar, no cabe duda de que se produce un aprovechamiento comercial de las páginas que permiten la escucha de los “*samples*”. Ahora bien, en muchos casos (por ejemplo, la popular “Amazon”) estas webs son licenciatarias autorizadas de los obras originarias del muestreo y forman parte de su cadena de comercialización. Por lo tanto, parece contrario al propio interés de los titulares de los derechos de las obras actuar contra aquellos que realizan una campaña de promoción. No hay que olvidar que estos fragmentos no pueden ser descargados de la red ni alterados por los usuarios; sólo permiten realizar una escucha corta que a la postre, sirve al oyente para decidir si le interesa el producto o no, de igual forma que la sinopsis en la contraportada de un libro introduce al lector en el contenido del texto. Por todo ello, siempre y cuando estos fragmentos no sustituyan a las creaciones realizadas por los titulares de la obra para el mismo efecto y su extensión no sea injustificada (decisión que recaerá en el juez), nos parece que el contenido informativo para el público podría orientar la balanza hacía una tolerancia de estas prácticas, acorde con el “*ius usus innocui*” mencionado al hablar del derecho de cita.

4.4.2.5. Posibles vías de solución para la gestión del derecho de transformación: las licencias para “samplear”

En conexión con esta visión más aperturista sobre el muestreo digital, algunas tendencias en la doctrina estadounidense, pionera en el estudio de la materia, buscan una solución más transigente con el fenómeno abordado. Autores reconocidos como BENTLY y SHERMAN¹⁵⁸⁷ proponen un sistema de licencias baratas y colectivas¹⁵⁸⁸,

¹⁵⁸⁶ La jurisprudencia norteamericana también se ha pronunciado en relación al uso de fragmentos de películas. La sentencia de 26 de agosto de 2003 del Tercer Circuito de Apelación de EE.UU. condenó a la compañía “Video Pipeline” por usar tráileres elaborados por ellos mismos de las películas que tenían a la venta, con el consiguiente perjuicio para los clips oficiales de las mismas, que veían menguada sus posibilidades de comercialización. *Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entertainment*, 342 F.3d 191 (3d Cir. 2003).

¹⁵⁸⁷ JONES, S., *Music & Copyright in the USA*, Edimburgh University Press, Edimburgh, 1993, p. 11.

¹⁵⁸⁸ En conexión con esta filosofía de acceso fácil, la plataforma *Creative Commons* regula el uso específico del “*sampling*”, estableciendo en su caso si el autor ha autorizado el uso de fragmentos de su

gestionadas por las compañías discográficas, que facilitaran el uso de los muestreos, eliminando los elevados costes de negociar individualmente por cada uso con los múltiples titulares de sus derechos. De esta forma, los artistas “sampleadores” podrían obtener las oportunas licencias, los derechos de los autores “sampleados” serían respetados y los creadores de estas nuevas obras podrían ser considerados autores a su vez¹⁵⁸⁹.

La reducción de condiciones y el establecimiento de un sistema de licencias obligatorias para el uso de “samples” se muestran como posibles soluciones a la cuestión. Mediante el uso de licencias, los músicos pueden autorizar el uso de parte de sus derechos exclusivos a terceros músicos. De hecho, el camino hacia una mayor simplificación de su uso¹⁵⁹⁰, iniciado en los EE.UU., donde existen organizaciones¹⁵⁹¹ cuyo objeto es facilitar a las compañías discográficas y demás productoras los datos de contacto de los titulares de las piezas que desean samplear, con el objeto de evitar futuros e indeseados litigios por el uso indebido de dichas composiciones, ha tenido su reflejo en el ámbito europeo¹⁵⁹². Las principales editoriales de música y las sociedades

obra en otras piezas musicales. BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., “La transmisión de los derechos de autor”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual*, ob. cit., p. 189.

¹⁵⁸⁹ En España, algunas voces defienden la utilización de licencias obligatorias en el derecho de autor para evitar situaciones de abuso de derecho. En el panorama jurisprudencial europeo (Casos *Magil*, *IMS o Microsoft*), ante la ausencia de licencias, las autoridades de competencia han intervenido para salvaguardar el espíritu de la norma, en este caso la legislación sobre propiedad intelectual, más allá de su literalidad. Sin embargo, sólo se ha producido ante obras sin valor artístico y predominantemente técnicas, donde la intervención es más fácil de justificar por su similitud con obras protegidas por la propiedad industrial, donde esta medida es común. LENCE REIJA, C., “El abuso de posición dominante en los derechos de propiedad intelectual: las licencias obligatorias como remedio”, en *Anuario de la competencia* (1), Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 274 y 276.

¹⁵⁹⁰ Para superar las limitaciones de algunas de las licencias ofrecidas por “Creative Commons”, las cuales prohíben la creación de obras derivadas (y por tanto “samplings”), organizaciones como la estadounidense “Musicians against Copyright of samples” (MACOS) ofrecen la posibilidad de reproducir porciones de audio de su catálogo en otras obras bajo dos condiciones: que la reproducción tomada no contenga a su vez elementos protegidos por el derecho de autor anteriormente, es decir no contenga a su vez “samples” de terceros; y que se use únicamente en composiciones musicales. TOYNBEE, J., “Musicians”, ob. cit., p. 136.

¹⁵⁹¹ *The American Society of Composers, Authors And Publishers* (ASCAP), *Broadcast Music, Inc* (BMI) o *The Society Of European Stage Authors & Composers* (SESAC). Igualmente, la iniciativa *Synthbank* consistente en una base de datos de sonidos sintetizados, busca facilitar la gestión de los derechos de los autores de los mismos, a la vez que ofrece un servicio de uso de su contenido a los profesionales del sector musical. SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 406.

¹⁵⁹² Esta voluntad facilitadora tuvo su reflejo también en los órganos de gobierno de la Unión Europea. Así, en el año 2009, la Comisión Europea adoptó medidas para resolver el problema de la concesión de licencias de música, poniendo en marcha dos iniciativas. La primera prometía mejorar el acceso al catálogo de músicas de todo el mundo con una reintegración parcial a través de una serie de tratos no exclusivos con distintas sociedades de autores. La segunda constituía una propuesta para crear una base de datos con el catálogo mundial de obras musicales y grabaciones sonoras. Esta base de datos reuniría la

de gestión colectiva del continente han intentado simplificar el panorama de licencias de música en línea proponiendo distintas maneras de gestionar los derechos en el medio digital¹⁵⁹³.

a) *El “New School Licensing”*

De entre la doctrina más reciente, nos gustaría mencionar la propuesta conocida como “*New School Licensing*”, concebida por la doctrina estadounidense, y que, desde nuestro punto de vista, presenta un útil método para facilitar el entendimiento entre “sampleadores” y autores sampleados. El autor, ante las dificultades antes mencionadas

información de distintas sociedades para ofrecer una única fuente completa en la que encontrar datos fiables de la titularidad y la gestión mundial de las obras musicales. Su objetivo sería reducir las barreras con las que se encuentran las empresas que desean distribuir contenidos en línea, para garantizar que los creadores de obras musicales reciban compensaciones de una forma completamente transparente y para mejorar el acceso al catálogo mundial de música. La voluntad de crear una licencia paneuropea para el uso de música *online* puede observarse en la Recomendación 2005/737/CE de la Comisión, de 18 de mayo de 2005, relativa a la gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales de música en línea. En ella, se proponían una serie de medidas para mejorar la concesión de licencias de música en línea en el ámbito de la Unión Europea”. Concretamente, se recomendaba “que los titulares de derechos y los usuarios comerciales de obras musicales protegidas por derechos de autor o derechos afines puedan escoger las condiciones de concesión de licencias que mejor les convengan. Se trata de que las licencias comunitarias sean más accesibles para los prestadores de servicios de música en línea y favorecer así su pleno desarrollo en Europa”. La recomendación tenía en cuenta el escenario surgido con la aparición de nuevas formas de intercambio de archivos como el “*webcasting*”, el “*streaming*” o la telecarga de música a la carta, y para ello propone medidas como la distribución equitativa de licencias, las deducciones sobre derechos recaudados, no discriminación en el reparto, responsabilidad de los gestores colectivos ante los titulares de derechos y creación de mecanismos de resolución de conflictos a nivel estatal. Fruto de esta codificación surgieron el Código Internacional Normalizado de Grabaciones (ISRC) creado por la industria de la grabación para seguir el uso digital, o la existencia de varios sistemas de seguimiento (por ejemplo, el *Blue Arrow* de BMI, o el *Mediaguide* de ASCAP). Más recientemente, la Propuesta de Directiva sobre los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, de 9 de Setiembre de 2016, incluye en sus artículos 14 y ss., la previsión de que los Estados miembros se aseguren de que los autores y los artistas intérpretes, o ejecutantes reciban periódicamente, teniendo en cuenta las características específicas de cada sector, información oportuna, adecuada y suficiente sobre la explotación de sus obras e interpretaciones por parte de aquellos a quienes hayan concedido licencias o cedido sus derechos, especialmente en lo que se refiere a los modos de explotación, los ingresos generados y la remuneración correspondiente.

¹⁵⁹³ Son varios los ejemplos, como el caso de *EMI Music Publishing* (EMI MP) que, junto con las entidades de gestión *MCPS-PRS for Music* del Reino Unido y GEMA de Alemania, fundó CELAS, que pasó a ser el gestor único de los derechos digitales del catálogo anglo-norteamericano de EMI MP; además, “Sony/ATV” y “GEMA” firmaron un acuerdo por el que la última representaría el catálogo anglo-norteamericano de la primera. También la editorial de música *Warner Chappel* firmó acuerdos con otras sociedades europeas. En nuestro ámbito territorial existe “*Harmonia*”, un organismo codirigido por la sociedad francesa SACEM, la española SGAE y la italiana SIAE, encargada de gestionar los derechos digitales del grupo *Universal Music Publishing Group*. En su seno, fue creada en 1999 la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae), que puso en marcha La Central Digital y Accine, sistema de licencias para la explotación de contenidos audiovisuales en redes digitales a través de Internet.

de encajar el “*sampling*” en la concepción tradicional de transformación y de nociones como “similitud” o “sustancialidad”, propone un novedoso sistema de licencias obligatorias, de tal manera que los “*samples*” sean tratados de forma similar a como se gestionan las versiones musicales¹⁵⁹⁴.

Si bien es cierto que anteriormente hemos mencionado mecanismos similares basados en la venta de la obra contenedora de los muestreos o de la popularidad de los fragmentos tomados, el interés de esta última propuesta reside en el elaborado y a la vez clarificador sistema de comunicación entre partes que propone. El autor defiende un sistema más flexible, fácilmente integrable en las prácticas de la industria, basado en los principios de la divulgación de las fuentes (*source disclosure*), la codificación de contenidos (*coding*), la agregación digital (*digital aggregation*) y el acceso mediante “clics” a contenidos (*click-through*)¹⁵⁹⁵. En el proceso participarán de forma activa todos los agentes implicados, es decir, compañías discográficas y titulares de los materiales fuente, comercializadores y agregadores de música en línea, así como los consumidores finales de la obra creada. Como pieza fundamental del sistema, se aboga por la creación de una entidad centralizada encargada de administrar las licencias (que en nuestro entorno debería depender de la SGAE) y de mantener un registro de los derechos existentes sobre cada pieza musical comercializada, a través de una codificación estándar que pudiera ser usada para etiquetar los “*samples*”.

El proceso en cuestión consistiría en diferentes etapas, siendo el primer paso la presentación del máster de la pieza contenedora de los muestreos a la entidad arriba mencionada, junto a la información de los “*samples*” utilizados (información del artista y álbum tomado), tipología del mismo (vocal, instrumental), su duración y colocación en la canción de destino.

La segunda fase, a nuestro entender, es la que tiene mayor relevancia para el proceso, pues consiste en la determinación por parte de la entidad responsable de la tarifa aplicable por el uso de “*samples*”. Ante la dificultad que de entrada se presenta sobre

¹⁵⁹⁴ WOLF, T., “Toward a “New School” Licensing Regime for Digital Sampling: Disclosure, Coding, and Click-Through” (May 20, 2009). *Stanford Technology Law Review* (1), 2011, p. 12. (<https://journals.law.stanford.edu/sites/default/files/stanford-technology-law-review/online/wolf-toward-a-new-school-licensing-regime.pdf>)

¹⁵⁹⁵ WOLF, T., “Toward a “New School” Licensing Regime”, ob. cit., p. 19.

cuál es el valor exacto de un fragmento musical, aquí se propone realizarlo de la siguiente forma: primero, mediante la agrupación de los muestreos por categorías generales, fácilmente distinguibles; segundo, estableciendo un sistema con mayores tasas de retorno para los muestreos con mayor rendimiento comercial (en ese punto, añadimos que para su determinación debería estarse al impacto económico de la pieza original en el mercado y su popularidad entre el público musical); y tercero, establecer un retorno escalonado a los autores originarios a través de “*royalties*”.

La tercera etapa del proceso consistirá en la notificación a las compañías discográficas de las obras de su titularidad que han sido sampleadas, con el fin de que las mismas comprueben que éstas se encuentran disponibles en los principales agregadores de música en línea. Esta actuación viene relacionada con el “*click-through*” anteriormente citado, pues las obras contenedoras de los muestreos deberán permitir el acceso a la obra original por parte de los usuarios, de tal forma que el acceso a las preexistentes tendrá repercusión en el cálculo de la liquidación económica, como veremos a continuación.

La cuarta fase consiste en la codificación de la nueva pieza musical, que será codificada con “*metadata*”, detallando cada una de las canciones utilizadas en la grabación. Una vez codificada, la grabación ya podrá ser publicada y distribuida por los agregadores musicales.

La fase final consistirá en que la entidad de compensación calcule los *royalties* adeudados a los titulares de derechos de la obra sampleada, multiplicando el número total de unidades vendidas de la nueva pieza por la tasa de *royalties* establecida anteriormente, restando la facturación neta que la canción que contiene los muestreos de “*clics*” ha generado para la canción de origen.

En este punto, puede señalarse una debilidad que observamos en el sistema propuesto por el autor. Por lo que parece, toda esta estructura está basada en la música comercializada mediante canales digitales. Sin duda, este parece ser el camino que ha tomado la industria para su crecimiento futuro, pero no es menos cierto que, en la actualidad, el formato físico (CD, DVD, o vinilo) sigue comercializándose y, como veremos, será necesario puntualizar sobre cómo aplicar estos criterios en estos casos.

Así pues, en primer lugar debemos matizar como debería realizarse la fase de codificación fuera del circuito digital, teniendo en cuenta que cuando la reproducción de las piezas no se realizara mediante equipos informáticos (imposible en el caso del vinilo), el acceso a la información contenida en el soporte no podrá llevarse a cabo. De todas formas, en cuanto a la información sobre los “*samples*” utilizados, creemos que es fácilmente solucionable mediante la inclusión de la misma en el libreto que acompañe a la edición en formato físico, o incluso en los extras del DVD o Blu-ray, cuando se tratara de contenido audiovisual.

Cuestión diferente será el cálculo del “*click-through*”, imposible de realizar para estos formatos si no se accede a ellos mediante un ordenador. Intentando encontrar una solución pacífica, proponemos utilizar un método ampliamente extendido en la actualidad del sector, como es la inclusión de un código de acceso a la versión digital en cada copia física. Mediante el mismo, el usuario puede acceder tanto a la información sobre la obra como a las obras originarias “*sampleadas*”, permitiéndose así realizar el cálculo de *royalties* antes mencionados. Entendemos que no es una solución perfecta, pues no es posible garantizar que todo comprador del CD o del vinilo acabe utilizando la versión digital, pero en este caso es necesario que los titulares de derechos sobre las obras utilizadas mantengan una actitud más tolerante sobre la cuestión. Teniendo en cuenta que la evolución del mercado avanza inexorablemente hacia el comercio *on-line*¹⁵⁹⁶, creemos que es necesario aceptar este margen de error en favor de esta nueva propuesta de gestión de licencias, teniendo en cuenta que este tipo de obras año tras año supondrán un porcentaje menor del volumen de negocio total.

A pesar de esta problemática, nuestra conclusión es que esta innovación en el sistema de licencias para “*sampling*” ofrece beneficios a todos los actores involucrados¹⁵⁹⁷: a los autores originarios, por garantizarles un retorno económico más justo que el que pudiera ofrecer un sistema de licencias obligatorias más rígido como los que encontramos en la actualidad. Además, supone una forma de publicidad de su repertorio, fomentando un cambio de los hábitos de compra en los oyentes mediante la

¹⁵⁹⁶ El informe de 2013 sobre la música digital, redactado por la Asociación de Productores Musicales de España (PROMUSICAE), lo situaba ya cerca de la mitad del total y con signos de continuar creciendo exponencialmente. (<http://www.promusicae.es/estaticos/view/4-informes-promusicae>)

¹⁵⁹⁷ WOLF, T., “Toward a “New School” Licensing Regime”, ob. cit., p. 22.

inclusión de mayor información en las canciones, cosa que no cabría esperarse si nos limitáramos a esperar que los usuarios buscaran esos datos en las copias físicas de las obras sampleadas; y a los artistas “sampleadores”, pues un sistema de licencias construido sobre títulos de créditos que vinculan a las obras utilizadas les permitiría, además de facilitar su utilización, transferir algunos de los costes del “*sampling*” a los oyentes mediante el cálculo del “*click-through*”.

En definitiva, un nuevo régimen de licencias más sencillo y barato potenciará el número de “sampleadores” potenciales y la producción artística vinculada a esta técnica, bajando la barrera económica de entrada para nuevos artistas con menores posibilidades económicas, así como la reducción de costes para con las técnicas más complejas de composición mediante multi-muestreos¹⁵⁹⁸. De igual forma, el público se vería beneficiado, pues facilitar el acceso a un mayor volumen de materiales para su reutilización supondría a la vez una expansión de la oferta de acceso al material originario para los oyentes (en especial, los jóvenes) y, a la inversa, reducir las tendencias monopolísticas del sector musical sobre el mercado del “*sample*” y el control de la producción artística.

Quedaría en todo caso un último elemento de suficiente relevancia a tratar, como son los derechos morales del autor de la obra. En ese punto, WOLF entiende que la integridad de las obras queda garantizada mediante la presentación de la obra original al oyente de la nueva pieza, mediante la opción del “*click-through*”¹⁵⁹⁹. En este punto, debemos discrepar del autor, pues aunque entendemos su punto de vista sobre que la inclusión de información puede aliviar las tensiones entre ambos autores, no es cierto que ese hecho por sí solo no descartará una lesión de la integridad de la obra. De todas formas, si aceptamos este sistema de licencias, debemos entender que los autores de las obras tomadas que participen del mismo manifiestan implícitamente una cierta tolerancia a esta nueva técnica. Si interpretamos, como es nuestro parecer, que el “*sampling*” es una forma de expresión creativa, entonces debemos apreciar igualmente que mientras éste sea realizado de manera competente y profesional, no supondrá una vulneración del derecho moral del autor. Sólo en aquellos casos en que se realice de

¹⁵⁹⁸ WOLF, T., “Toward a “New School” Licensing Regime”, ob. cit., p. 27.

¹⁵⁹⁹ WOLF, T., “Toward a “New School” Licensing Regime”, ob. cit., p. 27.

manera descuidada o deficiente, perjudicando la reputación del autor anterior, o cuando se utilice para ridiculizar a los autores o para vincularlos a posiciones o idearios contrarios a sus convicciones personales, podrá entenderse afectado su derecho moral, quedando lógicamente abierta la vía judicial para la restitución del daño sufrido.

4.4.2.6. El supuesto particular de los “Mashups”

Una de las más recientes tendencias dentro del “sampleado”¹⁶⁰⁰ es el fenómeno conocido como “*mashups*”, que consiste habitualmente en tomar dos obras preexistentes¹⁶⁰¹ (en el caso de las musicales, incluso álbumes completos¹⁶⁰²) en su totalidad y combinarlos, o mejor dicho, sobreponer la pista instrumental de uno con la pista de voz del otro, haciéndolos coincidir en su extensión mediante ajustes en el *tempo* de ambas canciones, haciendo compatibles melódica y rítmicamente ambas piezas en una nueva pieza final¹⁶⁰³. Para esta técnica se suele emplear éxitos musicales reconocibles por el gran público, lo que se produce un efecto identificador de ambas canciones en el resultado final que la hace atractiva para el oyente debido a la riqueza armónica conseguida con la combinación precisa de las melodías.

No existe una definición legal del término “*mashup*”. Centrándonos en los “*mashups*” musicales, podemos decir que en ellos se combinan obras preexistentes mediante su

¹⁶⁰⁰ El término “*mashup*” es en gran medida una derivación del “sampling”, en tanto que consiste en mezclar dos o más canciones entre sí para formar una nueva, es decir, lo que define en la práctica al muestreo musical. O'BRIEN, D., FITZGERALD, B. “Mashups, remixes and copyright law”, *Internet Law Bulletin* (9), Vol. 2, 2006, p. 17.

¹⁶⁰¹ Si bien es posible hablar también de *mashups* audiovisuales o fotográficos. Ejemplos del primero serían la creación de un *trailer* ficticio surgido de las películas “Gran Torino” de Clint Eastwood y “Up”, el largometraje de animación de “Pixar”. GELKE, E., *Mashups im Urheberrecht*, Nomos, Baden-Baden, 2013, p. 81.

¹⁶⁰² El productor y DJ *Danger Mouse* mezcló las pistas vocales del “*Black Album*” del rapero Jay-Z con el disco completo de los Beatles conocido como “*White Album*”. A pesar de la aprobación de ambos artistas, la compañía discográfica EMI, titular de los derechos sobre los fonogramas de los Beatles, obtuvo judicialmente una orden de “*cease and desist*” por infracción del *copyright* sobre los mismos. RIMMER, M., “The Grey Album: Copyright Law and Digital Sampling”, *Media International Australia Incorporating Culture and Policy* (114), February 2005, p. 40. En un caso como éste, discutir la aportación creativa de la tarea es descabellado, pues el resultado de mezclar dos discos en su totalidad cumple con cualquier requisito de originalidad exigible a una obra derivada. SCHUR, R., “Sampling Is Theft?”, *ob. cit.*, p. 69.

¹⁶⁰³ También conocidos como “*bootlegs*” (no confundir con las ediciones piratas de material inédito que reciben el mismo nombre). THÉBERGE, P., “Technology”, *ob. cit.*, p. 153.

incorporación completa, distinguiéndose de otras creaciones que se limitan a tomar partes de obras de otros autores en una nueva creación original. Los “*mashups*” musicales se pueden distinguir de las remezclas por el hecho de que éstas básicamente re-arreglan canciones existentes y añaden habitualmente nuevo material. Igualmente, se diferencian de las versiones musicales, que como vimos son nuevas grabaciones de composiciones ya existentes. Los “*mashups*” por definición no incluyen material original nuevo, sino que se basan exclusivamente en las grabaciones de sonido existente para crear nuevas obras. El proceso de reproducción de fragmentos de diferente tamaño de grabaciones preexistentes es, por lo tanto, esencial para el concepto de “*mashup*” musical¹⁶⁰⁴.

Ante la novedad de la técnica, surge obviamente la cuestión de cómo clasificar la creación resultante. Para ello, de las distintas opiniones doctrinales existentes hasta el momento, nos permitimos destacar el trabajo de GELKE en Alemania, autor de la primera monografía dedicada a este fenómeno en el derecho europeo. El autor se plantea si este tipo de obras deberían tener cabida dentro de la tipología de obras derivadas, en atención al concepto de “*kleine Münze*” citado anteriormente¹⁶⁰⁵. En su opinión, a nuestro entender acertada, descarta que pueda hablarse de una mera acción de reproducción en un caso así, a pesar de que las obras originales sean empleadas en toda su extensión. No obstante, reconoce una tarea de adaptación y montaje (*Anpassungen*) para armonizar ambas creaciones, lo que las sitúa dentro del ámbito de creatividad derivada del acto de transformación. Si entendemos que la creatividad en la obra musical se encuentra en diferentes elementos (desarrollo tonal, armonía, ritmo y sonoridad), entonces la individualidad de una transformación se encontrará igualmente en la combinación de los diferentes elementos creativos¹⁶⁰⁶, que es lo que se realiza precisamente con este proceso. En ese sentido, a pesar de tratarse de un proceso computarizado, no entendemos que deba considerarse como un acto de tipo técnico externo al derecho de autor, sino que la fusión de ambas canciones, aunque se realice mediante *software*, implica una altura creativa reconocible.

¹⁶⁰⁴ JÜTTE, B.J., “The EU’s Trouble with Mashups: From Disabling to Enabling a Digital Art Form”, *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*, (3), Vol. 5, 2014, p. 175.

¹⁶⁰⁵ GELKE, E., *Mashups*, ob. cit., p. 75.

¹⁶⁰⁶ GELKE, E., *Mashups*, ob. cit., p. 77.

En cuanto a los derechos de explotación de estas obras, es necesario entender que los “*mashups*” han trascendido hace tiempo el ámbito privado¹⁶⁰⁷, existiendo en la actualidad una industria a su alrededor en forma de artistas reconocidos internacionalmente (como, por ejemplo, los belgas *Soulwax/2ManyDJs*), cuyas grabaciones y actuaciones en público generan importantes rendimientos económicos. Esto hace complicado encajar estas prácticas en un concepto de uso libre en razón de la “regla de los tres casos”, más aun teniendo en cuenta la dificultad de determinación sobre si los “*mashups*” afectan o no la explotación de las obras anteriores. Lo cierto es que en ausencia de una excepción explícita para los “*mashups*”, o el muestreo digital de obras musicales en el artículo 5 de la Directiva Infosoc, o de una indicación clara de que la regla de los tres pasos se puede extender más allá de la lista exhaustiva de excepciones y limitaciones, parece que ni la legislación europea de Propiedad Intelectual, ni la española, ofrecen un espacio para la explotación de “*mashups*” legales sin tener que pagar una licencia¹⁶⁰⁸.

En estos casos, se discute en primer lugar si puede aplicarse el criterio de uso libre extrapolable a un derecho de cita musical. En nuestra opinión, la forma de utilización de las obras anteriores no permite justificar la aplicación de esta excepción en un caso así, pues, aun ampliando las finalidades posibles de la cita, la extensión de la obra tomada y especialmente la utilización parcial de los materiales tomados (voz e instrumentación por separado), hacen complicado defender este argumento, tanto desde el punto de los derechos del autor como de los productores de los fonogramas utilizados.

Del mismo modo, alegar de forma generalizada un sentido paródico para estas obras también tiene complicada justificación. No descartamos totalmente que en algún caso esto pudiera entenderse, cuando se tomaran géneros diametralmente opuestos cuya

¹⁶⁰⁷ Sobre los cuales, teniendo en cuenta su escasa importancia económica, parece apropiado buscar una solución que permita a estos contenidos creados por usuarios acomodarse a las excepciones a los derechos de autor. Una excepción especial podría insertarse para aquellos usos transformativos que no conllevaran una explotación comercial, tal y como prevé el “*European Copyright Code*”, elaborado por autores tan relevantes como BENTLY, DREIER o HILTY. JÜTTE, B.J., “The EU’s Trouble with Mashups”, ob. cit., p. 188.

¹⁶⁰⁸ La doctrina del “*Fair Use*” es más flexible para estos supuestos, por ejemplo, bajo la excepción de la parodia, pero también bajo la noción de “obra transformadora” ya comentada en este trabajo. La jurisprudencia estadounidense permite la reutilización de obras protegidas con un uso transformador, más allá de la finalidad crítica. JÜTTE, B.J., “The EU’s Trouble with Mashups”, ob. cit., pp. 187 y 192.

combinación resultara paródica. Intentando encontrar ejemplos en el ámbito musical, alguien podría entender que cruzar la ópera con, por ejemplo, el Heavy Metal, tuviera este efecto cómico. No compartimos esta interpretación, pues eso sería estirar en demasía el argumento, teniendo en cuenta que son muchísimos los álbumes de este género que incorporan elementos operísticos (a modo de coros o de orquestación), sin entenderse que pretendan conseguir un resultado satírico. Quizás podría entenderse más plausible para el “*mashup*” audiovisual, cuando el efecto paródico se consiguiera con la combinación de obras dramáticas con otras de corte cómico, de forma que la contradicción generada en el montaje final acabara generando el mencionado efecto humorístico¹⁶⁰⁹. Pero en todo caso, no todo “*mashup*” en este formato podría entrar en la excepción de la parodia.

La cuestión central en este caso, al igual que vimos con cierta tipología de “*sampling*”, es que la obra tomada o el fragmento tiene suficiente relevancia creativa para obtener protección como obras individualizadas. Más allá de los casos en que se toma la obra en su conjunto, el “*mashup*” siempre necesita de una cierta extensión para conseguir ese efecto de reconocimiento entre el público a través de la combinación de elementos. Por ello, los fragmentos musicales (o escenas audiovisuales) utilizadas tendrán una duración y relevancia por sí mismas que no permitirá considerarlas intrascendentes para la propiedad intelectual. Por ello y para intentar superar la situación de bloqueo que supone que todo “*mashup*” explotado sin autorización se considere una infracción de la propiedad intelectual, entendemos de nuevo aplicable la posibilidad de establecer un sistema de licencias obligatorias (como podría ser el recientemente analizado “*New School Licensing*”)¹⁶¹⁰, que permitiría a la vez evitar choques desde el punto de vista de

¹⁶⁰⁹ En el Reino Unido, se ha optado por no valorar el elemento paródico cuando se utilice la banda sonora de la obra en su conjunto (música y letra), quedando fuera del concepto de “*Fair Dealing*”, lo que en la práctica deja fuera de la excepción un gran número de videos donde precisamente el efecto cómico se consigue de esta manera, es decir, combinando una pieza musical con unas nuevas imágenes (por ejemplo para parodiar el videoclip de la canción usada). Aun así, quedan dudas sobre qué consideración deberían recibir aquellos montajes audiovisuales en que se mantenga inalterada la música pero no la letra, buscando precisamente este sentido paródico. CAMERON, A., “Copyright exceptions”, ob. cit., p. 1005.

¹⁶¹⁰ GELKE, E., *Mashups*, ob. cit., p. 211. Opinión compartida por otros autores, que defienden como solución un sistema de licencias obligatorias para habilitar la explotación de “*mashups*” y compensar a los titulares de derechos al mismo tiempo, lo que haría más fácil la obtención de licencias y proporcionaría a los autores de los “*mashups*” una seguridad jurídica en cuanto a sus actividades. Un mecanismo de este tipo requeriría un sistema que proporcione toda la información necesaria sobre los que hacer frente a la obtención de licencias y la extensión de las licencias concedidas. Esta tarea puede ser asumida por las entidades de gestión, que ahora son capaces de ofrecer licencias de ámbito europeo. Estos

la competencia desleal, como vimos en el primer capítulo, al hablar de los actos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena. Este sistema sería válido para todo aquel “*User Generated Content*” que tuviera un fin lucrativo, directo o indirecto, y que fuera publicado en redes de distribución abiertas. De esta forma se conseguiría una simplificación (y economización) del sistema de licencias que reconociera, por un lado, el carácter transformador y creativo de la nueva pieza y a su vez, facilitar su explotación por el nuevo autor. A la vez, se reconocería la relevancia del material tomado como elemento sustancial de la nueva canción, si bien se limitaría la exclusividad de sus titulares. La justificación de esta limitación la encontraríamos en la innegable creatividad que suponen los “*mashups*” y en especial, en el homenaje que estas piezas buscan conseguir en relación a las piezas tomadas¹⁶¹¹. Con ello, no se niega la posibilidad de que los autores anteriores puedan ejercer sus derechos morales cuando su reputación artística se vea afectada, pero, a nuestro modo de ver, entender que todo “*mashup*” es una afrenta moral es un planteamiento extremo y equivocado. Más bien al contrario, el reconocimiento por parte del público de los temas utilizados en la nueva composición genera un interés y curiosidad por los mismos que sólo puede tener efectos positivos para sus creadores y el conjunto de su obra.

4.4.3. Tonos para teléfonos móviles

La posibilidad de transferir *online* archivos con contenido sonoro ha tenido una especial relevancia en materia de propiedad intelectual. En particular, el sector de la telefonía móvil ha puesto sobre la mesa la complejidad que, desde el punto legal, puede generar la posibilidad que desde los terminales se descargaran melodías protegidas por el derecho de autor¹⁶¹². La primera pregunta que debemos hacernos es si estaríamos

mecanismos de licencia deberían ser fáciles y rápidos de usar y deberían igualmente anticiparse a las objeciones basadas en los derechos morales en la medida que sea posible. JÜTTE, B.J., “The EU’s Trouble with Mashups”, ob. cit., p. 189.

¹⁶¹¹ GELKE, E., *Mashups*, ob. cit., p. 226.

¹⁶¹² En Alemania, se consideró que la utilización de melodías para la sonorización de un teléfono constituían una nueva forma de explotación, que en ese momento, quedaba fuera de las concesiones realizadas por los autores a la sociedad de gestión GEMA. “*Handy Ton*” OLG Hamburg, 4.4.2002 GRUR-RR 2002, p. 249. En Francia, el TGI Paris, en sentencia de 7 de noviembre de 2003, apreció una lesión del derecho a la integridad del autor de la música que se utilizó como tonos para móvil, por su baja calidad de sonido. SIRINELLI, P., DURRANDE, S., et al., *Code*, ob. cit., p. 115.

ante un acto de transformación, por cumplirse los requisitos de obra derivada que recoge el artículo 11.4 de la Ley de Propiedad Intelectual (o la cláusula general que establece el artículo 11.5 de la ley), o si se trataría de una mera reproducción, cuando la obra no necesitara de arreglos musicales previos para poder ser incorporada al formato telefónico.

El debate sobre si se trata de una transformación o una reproducción está presente en la jurisprudencia española, que parece inclinarse más hacia la primera consideración¹⁶¹³, al entender que las obras tomadas, más allá de la digitalización necesaria, son sometidas a arreglos, fragmentaciones, simplificaciones armónicas, combinaciones de compases, que coinciden con la noción de transformación de una obra musical.

En estos casos, será necesario que el cesionario se ciña al contenido del derecho autorizado, sin posibilidad de extender la explotación de la obra a otros derechos

¹⁶¹³ Así se postuló la Audiencia Provincial de Madrid en sentencia de 5 de Abril de 2010 (citado brevemente en el capítulo 1 al hablar del alcance de la autorización). En este caso, “EMI España”, productora y distribuidora musical, acusaba a “Myalert.com”, página *web* que ofrecía descargas de tonos y melodías telefónicas on-line, de haber realizado una transformación no autorizada de canciones de su catálogo. El tribunal entendió que el proceso técnico de adaptación de las canciones al formato de telefonía móvil no era una mera reproducción, sino un acto de transformación, que habría requerido de la preceptiva autorización previa: “Este tribunal considera, sin embargo, que ha mediado una adaptación de las originarias obras musicales para posibilitar su explotación como tonos de llamada de telefonía. [...] han tenido que ser sometidas a un proceso de reproducción digital de un fragmento de la canción que tuvo además que ser adaptado a un medio diferente de aquél para el que la obra originaria fue concebida. Fruto de los arreglos llevados a cabo en la melodía existente por parte del demandado, se crea en palabras del propio tribunal: “una obra derivada, fruto de la transformación de otra preexistente (artículos 11.4º y 21 del TR de la Ley de Propiedad Intelectual).” La sentencia, si bien reconoce que la creatividad aplicada en dicho proceso es limitada, remite al ya analizado concepto de “*kleine Münze*” de la doctrina alemana para reconocerle su carácter novedoso y protegible por la Ley de Propiedad Intelectual. SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 86/2010, de 5 abril de 2010 (ponente Enrique García García). (JUR 2010\204952). Finalmente el caso llegó al Tribunal Supremo, al presentar “Myalert.com” recurso de casación por infracción de los artículos 1, 11, 12 y 21 de la Ley de Propiedad Intelectual. El motivo del recurso se centraba en el hecho de que las sentencias anteriores no habían distinguido entre los distintos tipos de “ringtone” existentes. La parte recurrente entendía que el uso de “tonos reales”, que reproducían de forma exacta una de las canciones utilizadas, no constituía una transformación de la misma, sino un mero cambio de soporte. El tribunal desestimó el recurso porque entendía que en ese caso también se había dado una transformación, en el sentido de que existía una actividad creativa. La sentencia distingue entre aquellas modificaciones técnicas de poca relevancia, que no contengan originalidad por sí mismas, de aquellos arreglos donde la aportación sea suficientemente relevante. En este caso, el perito determinó que los arreglos para la creación del “tono real” necesitaron de un esfuerzo humano para “realizar una sinopsis armónica, melódica y estética de la canciones que determinaron una realidad acústica diferente de la obra originaria, aunque tratase de hacerse reconocible como ésta”. En concreto, se seleccionó un fragmento, en el cual se apreciaba una simplificación de la estructura tímbrica de la pieza “Búscate un hombre que te quiera” del artista Luis Miguel, lo que debía ser considerado como una transformación de la obra musical. STS, sala de lo Civil, núm. 763/2012, de 18 de Diciembre de 2012 (ponente Ignacio Sancho Gargallo). (RJ 2013\1550).

patrimoniales no contenidos en la cesión. Es decir el licenciatarario no podrá entender que la licencia otorgada, en este caso por la SGAE, le faculta para explotar los derechos de transformación de la obra, cuando esta facultad no le haya sido cedida expresamente¹⁶¹⁴. Una interpretación extensiva de las licencias de explotación no tiene cabida en el ámbito de la propiedad intelectual, pues del modo que se ha indicado, salvo pacto expreso, la licencia se remite a un determinado derecho y forma de explotación económica¹⁶¹⁵.

Lo cierto es que los tribunales no han entrado en profundidad a valorar si una simplificación melódica o armónica es por sí sola una acción de suficiente entidad para considerarse transformación. Habría sido interesante que se pronunciasen sobre si cualquier actividad humana en este sentido debe ser considerada como transformación, o en qué momento se da una “altura creativa” suficiente para poder entender que se crea una obra derivada, alejada de la mera copia del original. En cambio, nuestra doctrina sí que se ha pronunciado, entendiendo que la adaptación de una obra musical a tonos monofónicos o polifónicos constituye una transformación, por el hecho de que en el proceso se lleva a cabo una actividad creativa de selección, fragmentación y adaptaciones tímbricas y melódicas, así como una labor de simplificación armónica¹⁶¹⁶. En todo caso, coincidimos con la interpretación doctrinal que aprecia una escasa

¹⁶¹⁴ De forma similar, en Alemania, el Tribunal Supremo concluyó que los editores musicales podrán ser demandados por infracción de los derechos de autor, de acuerdo con los § 14 y § 23.1 *UrhG*, cuando transformen obras musicales en tonos de llamada, sin haber recibido la autorización necesaria otorgada por contrato. El uso de una obra musical no creada para ese propósito como tono de llamada es una distorsión que, además de suponer una transformación de la misma, atenta contra las previsiones del § 14, que establece que el autor tiene derecho de prohibir cualquier alteración o mutilación de su obra que pueda poner en peligro sus legítimos interés intelectuales o personales derivados de la obra. (BGH GRUR 2009, 395 Rn. 14, NJW 2009, 774, WRP 2009, 313, “Klingeltöne für Mobiltelefone I.”, BGH GRUR 2010, 920, Urteil vom 11.3.2010, I ZR 18/08, “Klingeltöne für Mobiltelefone II”, SCHUNKE, S., “1.3. Entstellung des Werkes”, en WANDTKE, A. (dir.), *Rechtsprechung Zum Urheberrecht*, ob. cit., p. 47.

¹⁶¹⁵ Al hilo de este debate, las entidades de gestión intentaron paliar esta situación de indefinición entre transformación y reproducción, así como los efectos que una clasificación u otra producía sobre las licencias de explotación cedidas a terceros, mediante acuerdos con las empresas del sector. Así, la SGAE suscribió un acuerdo marco de colaboración con la Asociación de Empresas de Servicios a Móviles (AESAM) para que los usuarios españoles de telefonía móvil pudieran acceder a tonos de llamada con cualquiera de las más de tres millones de obras musicales registradas en esa entidad de gestión. El convenio, firmado en 2005 y con una vigencia inicial de 3 años, permitió regular y facilitar las operaciones en un mercado que genera varios millones de descargas musicales en España. Se estableció que los autores de los temas registrados y descargados recibieran una compensación del 10% de los ingresos generados por los tonos de llamada respectivos, porcentaje que se iría actualizando hasta un 11% en los años posteriores. http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2005/02/17/actualidad/1108632486_850215.html.

¹⁶¹⁶ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 109.

creatividad en el resultado final, y no tanto en el proceso. Aun así, es comprensible la clasificación del resultado como obra derivada menor (*kleine Münze*), pues no es posible hablar de un supuesto de reproducción, ya que las alteraciones realizadas a las piezas originales son ostensibles¹⁶¹⁷.

A pesar de ello, debemos tener en cuenta que en la actualidad, la tecnología presente en los móviles actuales permite una reproducción prácticamente exacta de la melodía original, por lo que parecería más correcto situar este proceso en el ámbito de la reproducción. No obstante, hay que señalar que se ha considerado irrelevante la cuestión de la calidad del sonido del timbre de llamada¹⁶¹⁸, al entender que la incorporación de los tonos creados a una base de datos con fines comerciales propiedad del recurrente supone como tal un acto de transformación de la obra originaria, con independencia de que se convirtieran posteriormente en un tono de llamada, siendo necesaria la autorización para su incorporación y entendiendo que existirá un derecho a compensación económica para el autor originario para estos usos.

4.5. Las obras multimedia y el derecho de transformación

La tecnología digital ha traído consigo la reformulación de nuevos supuestos de originalidad derivada, como sería la obra multimedia, la cual puede definirse, en palabras de SÁNCHEZ ARISTI como “una obra compleja que incorpora y digitaliza obras de formatos diversos, para combinarlas mediante un programa informático en un resultado unitario, fijado en un soporte interactivo”¹⁶¹⁹. Dicha definición es compartida por AYLLÓN SANTIAGO, quien habla de concurrencia simultánea de tres elementos: reunión de obras de diverso formato, en soporte digital e interactividad del usuario con la obra resultante¹⁶²⁰. De forma similar, ESTEVE PARDO destaca que la originalidad de este tipo de obras está en que se parte habitualmente de obras analógicas que, una vez

¹⁶¹⁷ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 111.

¹⁶¹⁸ Como apreció el Tribunal Supremo en el caso “Myalert”, citado en este mismo epígrafe.

¹⁶¹⁹ SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 390.

¹⁶²⁰ AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 229. Encontramos en nuestra doctrina definiciones similares de lo que es la obra multimedia: “todo servicio que incorpora más de un tipo de información (texto, audio, imágenes, vídeo) en un mismo dispositivo y que permite al usuario interactuar con esa información”. SANCHIS MARTÍNEZ, M.T., *Derechos de autor*, ob. cit., p. 114.

digitalizadas, son combinadas por un programador que las configura de forma unitaria para permitir la interactividad de los usuarios a través de un programa de ordenador¹⁶²¹.

4.5.1. La naturaleza de la obra multimedia

La confluencia de distintos formatos en un solo objeto ha suscitado dudas en la doctrina sobre cuál debería ser su clasificación teórica, pues el concepto “obra multimedia” se utiliza como “metaconcepto” dogmático que no tiene un verdadero reflejo legal en nuestra legislación y que finalmente viene a tratar formatos diversos de obras¹⁶²². Por ello, se debate bajo qué tipo de obra encontraría mejor acomodo, en el sentido de si debería ser una obra audiovisual¹⁶²³, por contener imágenes en movimiento, una base de datos¹⁶²⁴, o si debería aplicarse el régimen normativo aplicable de los programas de ordenador, por la relevancia del *software* que le otorga funcionalidad¹⁶²⁵.

En nuestra doctrina, DELGADO PORRAS aboga por su incorporación en alguna de las categorías existentes en el Convenio de Berna o en la Ley de Propiedad Intelectual¹⁶²⁶, ya sea dentro de las obras colectivas, las bases de datos, las obras literarias o las obras audiovisuales¹⁶²⁷, según cual sea su mayor grado de coincidencia según el caso¹⁶²⁸.

¹⁶²¹ ESTEVE PARDO, M.A., *La obra multimedia*, ob. cit., pp. 33-34.

¹⁶²² DONAIRE VILLA, F. J., *La protección jurídica*, ob. cit., p. 230.

¹⁶²³ La problemática de ajustarla a ese régimen legal está en la excesiva delimitación de la autoría en las obras audiovisuales y la presunción de la cesión en exclusiva al productor, que no se ajusta a la realidad del proceso de creación de la obra multimedia. CORREDOIRA Y ALFONSO, L., *La protección*, ob. cit., p. 174.

¹⁶²⁴ Si bien algunas obras multimedia pueden asimilarse a las compilaciones de datos, la mayoría de ellas presentan un mayor grado de complejidad, pues la elaboración de los elementos entre sí no permite su acceso de forma individualizada. Además la forma de presentación de ambas obras es diferente. GOLDSTEIN, M., *Derecho de autor*, p. 333.

¹⁶²⁵ La doctrina ha desechado esta posibilidad pues la protección prevista para estos no cubre la representación visual que el programa hace posible y no es apropiada para el conjunto de elementos de diferente naturaleza que componen la obra. Por todo ello, cuando se reconozca la propia originalidad de la obra multimedia, ésta se protegerá independientemente del programa subyacente. GOLDSTEIN, M., *Derecho de autor*, ob. cit., p. 333 y 338.

¹⁶²⁶ DELGADO PORRAS, A., “Las producciones multimedia: ¿un nuevo género de obras?”, en DELGADO PORRAS, A. (coord.), *Derecho de autor y derechos afines al de autor*, t. II, Instituto de Derecho de Autor, Madrid, 2007, p. 82.

¹⁶²⁷ PÉREZ DE CASTRO, N., *Las obras audiovisuales*, Reus, Madrid, 2001, p. 34, admite la posibilidad que algunas obras multimedia puedan acomodarse a la definición de obra audiovisual del artículo 86 de la Ley de Propiedad Intelectual, atendiendo al aspecto externo de la obra, pero a continuación advierte del peligro que esta clasificación generaría para la “potencialidad” de la obra multimedia, que va más allá de

DONAIRE VILLA o BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO en cambio, abogan por una protección múltiple, que se ajuste a los diferentes regímenes existentes en la Ley de Propiedad Intelectual para el tipo de obras contenidas en la obra multimedia¹⁶²⁹. De esta forma se garantizará la protección de este tipo de obras por asimilación con las tipologías existentes, en tanto en cuanto no se cree una categoría propia para ellas¹⁶³⁰.

4.5.2. Proceso de creación multimedia y acto de transformación

El proceso de creación de una obra multimedia permite adaptar obras preexistentes a un nuevo lenguaje, ya sea mediante una transformación formal, o bien mediante una reordenación de contenidos en la nueva creación, siendo en ambos casos subsumible en la interpretación que en este trabajo defendemos de la obra derivada y del acto de transformación de los artículos 11 y 21 de la Ley de Propiedad Intelectual¹⁶³¹. En el proceso, será posible convertir al formato digital obras analógicas pertenecientes a distintos formatos artísticos (y habitualmente de autores distintos), que van desde el

la secuencia de imágenes animadas, por lo que otros elementos con altura creativa suficiente acabarían quedando fuera de la protección.

¹⁶²⁸ Ante la falta de determinación, es interesante observar cómo la doctrina continental clasifica estas obras. Destaca por novedosa la doctrina jurisprudencial francesa, donde encontramos posiciones que defienden la tercera vía de considerar las obras multimedia como un nuevo género creativo por sí mismo. Así las clasificó el *TGI* de Nanterre, en la ya lejana sentencia de 26 de noviembre de 1997, destacando las limitaciones de la categorización como programa de ordenador u obra audiovisual de las mismas, debido a la relevancia del componente interactivo de la multimedia, ausente en ese tipo de obras. ANTEQUERA PARILLI, R., *Estudios de derecho de autor*, ob. cit., p. 316.

¹⁶²⁹ DONAIRE VILLA, F. J., *La protección jurídica*, ob. cit., p. 231 y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Riesgos de las nuevas tecnologías”, ob. cit., p. 76. CASAS VALLÈS, R., “Propiedad intelectual”, ob. cit., p. 309, es partidario de reconducirlas a la tipología de obras del régimen general, sin perjuicio de la tutela concurrente para el programa de ordenador, la base de datos y los elementos audiovisuales, textuales y gráficos que pudiera contener.

¹⁶³⁰ Es destacable el razonamiento de ROGEL VIDE, C., *Estudios completos*, ob. cit. p. 448, quien entiende que, a falta de una categoría específica, sería aplicable la doctrina de los contratos atípicos del derecho civil, en concreto la teoría de la absorción y la combinación; la primera consistiría en determinar cuál de las diferentes obras contenidas se muestra más esencial para el resultado final y, en base a ello, clasificar la multimedia en dicha categoría; la segunda teoría se daría cuando los diferentes tipos de obras estuvieran en una posición de igualdad, por lo que los posibles conflictos se deberían resolver de acuerdo al régimen aplicable al tipo de obra que corresponda con la parte de la obra multimedia que se viera afectada. Sin desmerecer el razonamiento, nos parece que esto sería condenarlas a una cierta inseguridad jurídica, sólo resoluble en vía judicial. Además, para los supuestos en que debiera aplicarse la teoría de la combinación, no podemos descartar que un mismo ataque a la obra multimedia afectara a varios de sus contenidos por igual y al unísono, lo que generaría dudas sobre cual debiera ser el régimen aplicable para reparar el daño.

¹⁶³¹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Riesgos de las nuevas tecnologías”, ob. cit., p. 81.

texto literario o la música a las imágenes en movimiento, las cuales serán combinadas y reelaboradas por el programador informático para obtener una obra original¹⁶³². Más aún, desde un punto jurídico-doctrinal¹⁶³³, en la obra multimedia se da igualmente un acto de transformación mediante la cual se gesta una nueva obra con elementos formales y expresivos diferentes de la original, la cual en todo caso seguirá necesitando, como decíamos, de la autorización de los titulares de las obras incorporadas para su efectiva utilización y que dará a su creador la condición de titular en exclusiva de los derechos morales¹⁶³⁴ y patrimoniales¹⁶³⁵ que se deriven, no teniendo esa consideración los autores de las obras preexistentes tomadas para su elaboración.

Podrá existir, en todo caso, un riesgo para los derechos de los autores de las obras preexistentes, pero no por la posibilidad de interacción del usuario con los materiales contenidos en la obra final, lo cual forma parte de la funcionalidad intrínseca de este tipo de obras (y que a nuestro entender no afecta al derecho de integridad de los autores involucrados en la confección del conjunto); la posibilidad de afectación se dará en todo caso durante el proceso de creación de la obra multimedia, mediante el cual se adaptaran las obras o partes de ellas para extraer el contenido buscado para configurar el conjunto final.

Nos permitimos reforzar nuestro posicionamiento con las interpretaciones existentes en una perspectiva comparada. Así, en el caso alemán, la doctrina coincide en señalar que por tratarse de una interconexión de distintas obras, el creador de la obra multimedia necesitará de la autorización de uso de sus autores, siempre y cuando sean distintos del creador del resultado final, lo que en la práctica supone incorporar su proceso de

¹⁶³² ESTEVE PARDO, M.A., *La obra multimedia*, ob. cit., p. 34.

¹⁶³³ ENCABO VERA, M.A., “Las obras multimedia”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Nuevas tecnologías y propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 1999, p. 83.

¹⁶³⁴ Los derechos morales presentan en este caso una doble vertiente: la interna, en cuanto el creador de la obra multimedia podrá oponerse a transformaciones y alteraciones de su producción por parte de los usuarios finales; y la externa, en el sentido que los autores que autorizaran previamente la transformación de sus creaciones para la elaboración de una obra multimedia, no podrán oponerse posteriormente a su ejecución. BETTELLI, B., PEDDE, G., “La Multimedialità tra incertezze normative e soluzioni contrattualistiche” en BETTELLI, B., PEDDE, G., PROFITA, G., *Multimedialità*, ob. cit., p. 27.

¹⁶³⁵ Será habitual en el sector que en el contrato de elaboración de la obra multimedia conste que la misma se ha realizado a iniciativa de un productor que gozará la titularidad exclusiva de los derechos patrimoniales, incluido el de transformación, para poder traducirla a otros idiomas y modificarla para su efectiva explotación comercial. A la vez, se especifica quienes se consideran autores de entre los que hayan aportado su actividad creativa al proceso. ESTEVE PARDO, A., *La obra multimedia*, ob. cit., p. 90.

creación a las “*Bearbeitungen*” del § 3 *UrhG*¹⁶³⁶. La verdadera relevancia de la obra multimedia para la propiedad intelectual se encuentra en la combinación, alteración y conexión creativa de obras ya existentes. Sobre a qué tipo de obra debe asignarse la obra multimedia, dependerá finalmente de la percepción del tercero: si en ella confluyen preferentemente obras sonoras, se le aplicará la tipología de una obra musical; si se trata de imágenes en movimiento, entonces se le aplicará el régimen de las obras cinematográficas¹⁶³⁷.

De igual manera, nos parece acertado, pudiendo ser tenido en cuenta para el análisis del marco normativo de nuestra Ley de Propiedad Intelectual, la interpretación que la doctrina italiana ha realizado sobre este supuesto de obras, calificándolas como un nuevo supuesto de obra derivada y diferenciándolas a su vez de otras tipologías de obra, como serían la obra colectiva, en colaboración o compuesta¹⁶³⁸. Mediante la comparación de sus elementos, en un primer análisis se descarta que se trate de obras colectivas, debido a que en éstas el grado de interconexión entre las partes formativas de la obra final es menor que en las multimedia, al tratarse de partes autónomas entre sí, además que en las segundas no necesariamente se da la figura de un coordinador del proceso que de forma previa configura y diseña las aportaciones individuales de los demás participantes.

Parecería más próxima en todo caso a la obra en colaboración en algunos casos, por el hecho de existir una pre-configuración pactada de los contenidos aportados y por el hecho de que los autores de las partes serán considerados autores de la obra resultante¹⁶³⁹. No obstante, las obras en colaboración se distancian de las obras multimedia en que en las segundas, además de una reordenación, se lleva a cabo una reelaboración y enlace de los contenidos, mediante un proceso que habitualmente es llevado a cabo por un sujeto (programador) diferente a los autores de las distintas

¹⁶³⁶ El hecho de que no sean mencionadas en el § 3 no significa que las obras multimedia queden sin protección, pues los tipos de obra nombrados son a modo de ejemplo. Al igual que ocurre con la Ley de Propiedad Intelectual, no se trata de una lista cerrada. SCHULZE, G., “§ 2. Geschützte Werke”, en DREIER, T., SCHULZE, G., *Urheberrechtsgesetz*, ob. cit., p. 135.

¹⁶³⁷ WÖHRN, K., “2. Kapitel – Das Werk. II. Geschützte Werkarten”, en WANDTKE, A. (coord.), *Urheberrecht*, ob. cit., p. 81 y REHBINDER, M., *Urheberrecht*, ob. cit., p. 96.

¹⁶³⁸ BETTELLI, B., PEDDE, G., “La Multimedialità tra incertezze normative e soluzioni contrattualistiche” en BETTELLI, B., PEDDE, G., PROFITA, G. (coord.), *Multimedialità e digitalizzazione*, Istituto giuridico dello spettacolo e dell'informazione, Roma, 1998, pp. 19-20.

¹⁶³⁹ AYLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 232.

aportaciones y que tendrá consideración de autor. Además no necesariamente se dará dicha colaboración entre los distintos autores con el objeto de crear una nueva obra, sino que será posible que un único artista recopile las distintas obras constituyentes de la obra multimedia y las transforme por su propia mano.

En relación a la obra compuesta, la obra multimedia comparte la conexión entre los componentes de la obra generada, aunque no necesariamente la obra anterior se incorporará de forma inalterada, requisito característico de la conjunta. Además, en la obra compuesta faltará este elemento de ordenación previa de forma conjunta, por lo que los autores de las obras preexistente no tienen consideración de autores de la nueva obra compuesta, lo que colisiona con el hecho de que en la obra multimedia se da una coautoría sobre el resultado final.

Entendemos igualmente que, por norma general, no puede hablarse de un derecho de cita respecto a las obras utilizadas pues, en esencia, la obra multimedia no desarrolla una función de análisis, comentario o juicio crítico de las obras contenidas en ella. Por otro lado, la extensión del fragmento tomado, que en ocasiones puede consistir en la obra en toda su extensión impide aplicar este límite al derecho de autor para estas obras.

4.5.3. Las licencias multimedia como forma de gestión del derecho de transformación

Como en toda obra derivada, será condición indispensable para que tal reelaboración sea lícita y por tanto explotable, que se haya obtenido la previa autorización por parte de los autores de las obras preexistentes cuando las haya, y cuando proceda, de los titulares de derechos conexos. La autorización deberá ser explícita en cuanto a la extensión de los derechos cedidos, así como a qué parte de la obra será utilizada para la creación multimedia. Será posible que se trate de una cesión en exclusiva de derechos, para evitar la aparición de otras obras del mismo formato basadas en los mismos contenidos. Igualmente la posibilidad de que sea una obra *on-line* desaconseja los

pactos de limitación geográfica o lingüística sobre la obra.¹⁶⁴⁰

Esto comportará obtenerlas de sus autores¹⁶⁴¹, de sus intérpretes cuando se dé el caso, a los que habrá que sumar a las entidades de radiodifusión, cuando se incorporen ejecuciones grabadas y difundidas por ellas¹⁶⁴². Ante la pluralidad de interlocutores y la dificultad que esto comporta al creador de la obra multimedia, las organizaciones internacionales europeas¹⁶⁴³, al igual que la OMPI, han abogado por un sistema de gestión colectiva de licencias para poder dar una respuesta eficiente a estas nuevas creaciones¹⁶⁴⁴. En España, siguiendo la dinámica dominante de gestión compartida de catálogos de Francia y Alemania¹⁶⁴⁵, ya se han dado pasos en ese sentido. El acuerdo entre dos entidades de gestión nacionales, SGAE y VEGAP, ha permitido centralizar en una “oficina multimedia” los trámites e informaciones sobre el uso digital de obras musicales, audiovisuales, fotográficas, gráficas y plásticas que conforman sus catálogos¹⁶⁴⁶. En definitiva, el objetivo final debe ser acercarse a una gestión unificada de mínimos, que permita una armonización de las legislaciones sectoriales, a la vez que se acuerden unos criterios prácticos y jurídicos comunes entre las mismas entidades de

¹⁶⁴⁰ BETTELLI, B., PEDDE, G., “La Multimedialità tra incertezze normative e soluzioni contrattualistiche” en BETTELLI, B., PEDDE, G., PROFITA, G., *Multimedialità*, ob. cit., p. 25.

¹⁶⁴¹ Tal y como mencionamos anteriormente al hablar de la sincronización, es aplicable el artículo 157.3 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que la autorización deberá obtenerse mediante un sistema de autorizaciones individualizadas. SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual*, ob. cit., p. 394.

¹⁶⁴² ESTEVE PARDO, A., *La obra multimedia*, ob. cit., p. 77.

¹⁶⁴³ Con esa intención, el Libro Verde de la Comisión Europea aboga por la creación de una ventanilla única para facilitar la explotación de las obras multimedia, mediante un proceso agilizado de obtención de licencias. AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 233 y MARTÍN VILLAREJO, A., “La gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual sobre las creaciones audiovisuales”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Creaciones audiovisuales*, ob. cit., p. 243.

¹⁶⁴⁴ De forma similar a lo previsto en la Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable, para superar las dificultades de contactar con los distintos titulares para la efectiva difusión de sus obras.

¹⁶⁴⁵ Las entidades de gestión como GEMA habilitan un sistema de compensación y liquidación (*Clearingstelle*) donde los productores de obras multimedia pueden indagar a quién pertenecen los derechos de las obras a utilizar y, en su caso, como adquirirlos. SCHULZE, G., “Vor § 31. Vorbemerkung”, en DREIER, T., SCHULZE, G., *Urheberrechtsgesetz*, ob. cit., p. 516.

¹⁶⁴⁶ En el ámbito español, cabe mencionar la controversia que enfrente a las entidades de gestión CEDRO y EGEDA, dedicada a las obras literarias y audiovisuales respectivamente, y la SGAE, centrada en la edición y producción musical, en torno a cuál de ellas debía hacerse cargo de la gestión de ciertos derechos sobre obras incorporadas a las obras multimedia. La SGAE, en un primer momento, incorporó a sus estatutos la gestión de la “edición electrónica” y la gestión multimedia de sus obras en catálogo, lo que generó el rechazo por parte de CEDRO y EGEDA, al entenderlo como un intento de apropiación del ámbito general de este tipo de obras. Finalmente, y tras intervención del Ministerio de Cultura en 1996, dicha atribución fue eliminada de los estatutos de la SGAE. ESTEVE PARDO, A., *La obra multimedia*, ob. cit., p. 83.

gestión¹⁶⁴⁷. Hay que tener en cuenta que el entorno digital permite la gestión individual directa por parte de los titulares de las obras con los usuarios interesados, lo que podría reducir la relevancia de las entidades de gestión por el hecho de que aquellos titulares de derechos con fuerte implantación en el mercado optaran por esa vía. Pero desde el punto de vista del usuario, es más beneficiosa la participación de éstas en el proceso, pues el hecho de que exista un interlocutor único facilita las gestiones y supone una reducción de costes de gestión¹⁶⁴⁸.

Desde el punto de vista contractual, cabe señalar que deberá realizarse un contrato de licencia¹⁶⁴⁹ cuyo objeto será la autorización para fijar y transformar la obra en cuestión dentro del nuevo contenido multimedia y su posterior comercialización. Se especificarán claramente los derechos cedidos sobre la obra y la extensión de la misma a utilizar, así como cuáles de los derechos quedarán bajo el control del autor de la obra autorizada. Será habitual que se trate de cesiones no exclusivas, con el objeto de permitir a los autores de los materiales explotarlas nuevamente en otras obras multimedia futuras¹⁶⁵⁰. De acuerdo con el artículo 43 y 45 de la Ley de Propiedad Intelectual, se exigirá la formalización por escrito y habitualmente la delimitación territorial y temporal. Por último, se establecerá la forma de remuneración, que podrá ser porcentual a los ingresos de explotación o fijada a tanto alzado (artículo 46 de la Ley de Propiedad Intelectual), si bien se permite acuerdos que combinen ambas.

De igual modo, las características de la obra multimedia facilitan la creación de versiones posteriores encaminadas a ser adaptadas o traducidas para nuevos mercados o áreas geográficas del mercado de bienes. Se trata de un nuevo supuesto de transformación, esta vez sobre la misma obra, que requerirá como en el supuesto originario, que el titular de la versión inicial que se proceda a transformar autorice,

¹⁶⁴⁷ MARTÍN VILLAREJO, A., “La gestión colectiva”, ob. cit., p. 245.

¹⁶⁴⁸ CASAS VALLÈS, R., “Propiedad intelectual”, ob. cit., pp. 337-338.

¹⁶⁴⁹ ESTEVE PARDO, A., *La obra multimedia*, ob. cit., p. 85.

¹⁶⁵⁰ Por el contrario, si en el momento de celebración del contrato, la explotación en forma multimedia de las obras cedidas no estuviera prevista, el cesionario no podrá alegar que ésta se encontraba incluida, pues, como se ha indicado, en virtud del artículo 43.5 de la Ley de Propiedad Intelectual, no se permiten ceder modalidades de cesión inexistentes en el momento del contrato. AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación*, ob. cit., p. 234. Esta cláusula de cierre tiene especial relevancia para las nuevas tecnologías, pues salvaguarda los derechos de explotación del autor frente a las posibles facultades que el cesionario quisiera atribuirse en virtud de la falta de estipulación en el contrato existente. GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical*, ob. cit., p. 108.

mediante la oportuna celebración de contrato, las condiciones de adaptación y de explotación de la obra y las prestaciones cedidas al tercero que vaya a ejecutar el encargo, de tal forma que los derechos morales y patrimoniales del autor de la obra multimedia originaria no sufran un menoscabo en el proceso¹⁶⁵¹.

4.5.4. El supuesto particular de los libros electrónicos y sus implicaciones para el derecho de transformación

Para completar este epígrafe, nos parece relevante mencionar un nuevo formato de obra que, por su configuración, tendría cabida dentro del concepto de obra multimedia: los libros electrónicos (o *ebooks*). En relación a los mismos (y de igual forma para las revistas electrónicas), una primera consideración gira sobre si se trata de una mera transposición mecanizada en forma digital de la obra literaria (lo que encajaría mejor con el acto de reproducción), o por el contrario, nos encontramos ante un proceso creativo de alteración de formato más cercano a la transformación. Obsérvese que descartamos que se trate de una obra independiente, porque, salvo para aquellas obras creadas *ex profeso*, lo habitual es que se tome como referencia la obra literaria preexistente para crear la versión digital.

En nuestra opinión, la realización de un libro electrónico conlleva un aporte de originalidad que se refleja en la expresión formal de la obra derivada resultante. En su elaboración, se lleva a cabo un trabajo de rediseño del contenido originario, en concreto una nueva maquetación de las páginas para su correcto encaje en los soportes de lectura de este formato de obras, que requiere de un aporte creativo superior a la mera digitalización de los contenidos del libro originario. Además, en el proceso de creación es habitual que se añadan contenidos de distinta naturaleza (imágenes, audio, video, o el acceso directo a un diccionario integrado en el soporte) para facilitar su lectura o para ofrecer un mayor abanico de posibilidades al lector, lo que acerca a estas obras a

¹⁶⁵¹ ROGEL VIDE, C., *Estudios completos*, ob. cit., p. 458. Idéntica consideración encontramos en la doctrina alemana, que entiende que las posteriores modificaciones de la obra multimedia o su interconexión con otras obras necesitarán de una autorización separada. SCHULZE, G., “Vor § 31. Vorbemerkung”, en DREIER, T., SCHULZE, G., *Urheberrechtsgesetz*, ob. cit., p. 516.

la definición de obra multimedia vista anteriormente¹⁶⁵².

En cuanto a los derechos del autor de la obra literaria frente a la edición digital de su obra, parece poco justificable considerar que, en ausencia de acuerdo, se contenga dentro de los derechos cedidos por el contrato de edición¹⁶⁵³ del artículo 58 de la Ley de Propiedad Intelectual. Más acertado nos parece entender la aparición del libro electrónico como un supuesto de “obra futura” del artículo 59, por lo que los editores deberán volver a negociar con los autores la explotación de sus obras en este formato, en el caso que no se hubiera pactado esta posibilidad en el inicial contrato de edición. Debido a la relevancia del entorno digital, es recomendable que el contrato de cesión inicial contenga las previsiones relativas a la cesión del derecho de adaptación de la obra o parte de ella al formato electrónico, lo que a su vez puede suponer su combinación con materiales adicionales de tipo sonoro, gráfico o audiovisual¹⁶⁵⁴.

En todo caso, si finalmente aceptamos que el libro electrónico es una obra derivada que contiene suficientes tipos de obra diferentes para considerarlo obra multimedia, debemos considerar si en su proceso de edición se da un supuesto de obra colectiva. No es erróneo afirmar que la tarea de edición es realizada bajo la dirección de la editorial y que la nueva obra se divulga bajo su nombre, por lo que los derechos sobre la obra corresponderían al editor¹⁶⁵⁵. De nuevo, ante la ausencia de una definición concreta de este formato en la Ley del Libro, no queda otro remedio que ajustarse a la casuística concreta para determinar si la labor del editor es subsumible a la exigencia de iniciativa y coordinación exigida en el artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual.

¹⁶⁵² CORREDOIRA Y ALFONSO, L., *La protección*, ob. cit., p. 179.

¹⁶⁵³ De todas formas, las características del medio hacen imposible asimilar todas las características del editor tradicional al entorno digital pues aquí no se da una verdadera publicación ya que no existen ejemplares materiales de la obra, sino que en realidad hay una divulgación en línea. GOLDSTEIN, M., *Derecho de autor*, ob. cit., p. 368.

¹⁶⁵⁴ BORETTO, M., *Contratos de edición*, ob. cit., p. 290.

¹⁶⁵⁵ Como opina la Federación de Gremios de Editores, quienes entienden que los editores deben ser considerados autores de la obra multimedia. CORREDOIRA Y ALFONSO, L., *La protección*, ob. cit., p. 203.

4.5.4.1. Cuestiones particulares en relación a los audiolibros

Una de las funciones que suelen incorporar los lectores de libros electrónicos, la posibilidad de convertir el texto en texto leído mediante un programa de simulación de voz incorporado, ha generado tensiones con los representantes del sector literario estadounidense (el *Author's Guild*), al considerar estos que se estaba realizando un acto de transformación no autorizado de la obra literaria¹⁶⁵⁶. Pero la comparación entre ambas prestaciones nos permite ver que las diferencias son sustanciales: en el caso de la “lectura en voz alta” del “*ebook*”, ésta se realiza de forma casi robótica por un *software* incorporado de serie al sistema, con poquísimos matices expresivos; por el contrario, la lectura del audio-libro es realizada por diferentes actores y dobladores profesionales que dotan al texto de una tensión interpretativa y un ritmo propio, al que además se le añaden música y efectos sonoros que convierten la escucha en una experiencia completamente diferenciada de la prestación del libro electrónico. No cabe duda que el audio-libro es en sí mismo una obra derivada del texto originario, el cual se modifica tanto en su expresión, con la incorporación de los elementos creativos antes citados, como en su composición, dando como resultado una adaptación a otro formato artístico que gozará de protección individualizada. El audio-libro ocupa un espacio del mercado totalmente separado y que no confluye con el libro electrónico, pues nadie que disfrute de este tipo de productos dejaría de adquirirlos para pasarse a la opción de voz que ofrece el otro formato, ya que las prestaciones que buscan cada uno de sus usuarios están claramente diferenciadas.

Pero, además, hay una cuestión relevante en cuanto a la finalidad de ambos procesos: en el primero, se trata de una función de facilitación de la lectura dirigido especialmente a aquellas personas que tengan dificultades para la misma, especialmente por cuestiones de visión limitada¹⁶⁵⁷; en el segundo caso, se trata de una obra intelectual con un fin estrictamente comercial. Por todo ello y trasladando la

¹⁶⁵⁶ La protesta parece ir encaminada a impedir que esta función acabe compitiendo con los audio-libros, otro supuesto de obra derivada en relación con la obra literaria. CORREDOIRA Y ALFONSO, L., *La protección*, ob. cit., p. 183.

¹⁶⁵⁷ Al igual que ocurre con los actuales sistemas operativos de los ordenadores, los cuales incluyen opciones para facilitar su uso a personas con alguna disminución sensorial; de esta forma, se permite ampliar el tamaño de los textos, menús e iconos del programario, a la vez que es posible activar un sistema de gestión por voz de los comandos del sistema.

controversia a nuestro derecho, entendemos posible que la función de lectura con voz presente en los libros electrónicos podría tener justificación dentro del límite previsto al derecho de autor del artículo 31 bis de la Ley de Propiedad Intelectual, cuyo apartado segundo exime de autorización los actos de reproducción, distribución y comunicación pública de obras ya divulgadas que se realicen en beneficio de personas con discapacidad, sin finalidad lucrativa y se limiten a facilitar el acceso a las obras de estos colectivos, condicionantes que entendemos que se cumplen en este caso. La reinterpretación del texto que realiza el *software* no puede entenderse como una transformación del libro digitalizado, pues le falta el requisito de aporte creativo que necesita toda obra derivada para su reconocimiento. En este caso, el programa reproduce el texto palabra con palabra, con la peculiaridad que el resultado es en formato sonoro, pero esa adaptación técnica no es suficiente para apreciar otro acto que no sea el de reproducción, el cual, para este caso, entendemos que queda auspiciado bajo la justificación del artículo 31 bis.

5. CONCLUSIONES

El objetivo de este trabajo ha sido analizar la especial complejidad que el derecho de transformación presenta para la correcta determinación de su alcance y sus efectos. El contenido del propio acto y sus efectos sobre los diferentes autores y titulares de derechos suscitan múltiples cuestiones que merecen consideración y que a día de hoy, son interpretadas de forma distinta por la doctrina que ha profundizado en la materia. A continuación, realizaremos una enumeración de los puntos que creemos centrales de este estudio, exponiendo las conclusiones a que hemos llegado, con el fin de que el trabajo pueda servir como pauta interpretativa para el tratamiento del derecho de transformación y la consideración de los supuestos prácticos más habituales de actos de transformación de obras intelectuales.

Primera. *Definición del derecho de transformación*

El derecho de transformación puede definirse como el acto creativo que conlleva la aparición de una nueva obra que es original por sí misma, fruto de la alteración o asimilación de elementos de una obra preexistente, bien sean de su contenido y/o de su expresión formal, para incorporarlos a un nuevo contexto expresivo, respetando siempre la esfera de derechos del autor de la obra anterior.

Segunda. *Derecho de transformación y obra derivada*

La obra derivada es el resultado de todo acto de transformación de una obra preexistente. Se genera así una obra diferente, nueva y protegible, que compartirá en todos los casos una identidad en lo sustancial con la obra originaria. Esa conexión que se manifiesta en la identificación y reconocimiento de los elementos formativos y definidores de la primera en la nueva creación, a la que se le añaden por parte del segundo autor nuevos elementos originales, fruto de su aporte creativo personal.

Tercera. *Implicaciones morales y patrimoniales del derecho de transformación*

La relación personal del autor con sus creaciones, sumado al aporte creativo del nuevo autor que reutiliza el material preexistente, hace necesario tener en cuenta que, más allá

de la explotación económica, la esfera moral de ambos autores será un elemento central del tratamiento del derecho. No obstante, debe descartarse que toda transformación afecte al derecho moral, pues eso vendría a suponer que la facultad de crear obras originales a partir de una anterior es contradictoria con la protección de los intereses morales del primer autor. Dicho de otra forma, el daño moral no puede presumirse sólo por la consideración del autor anterior, sino que necesita de ser probado, tal y como sucede con el injusto patrimonial.

Por otro lado, como derecho patrimonial que es, el derecho de transformación presenta tres características inherentes a este tipo de derechos: (i) la patrimonialidad, entendida como la facultad de explotar económicamente la obra objeto de transformación; (ii) la exclusividad, que supone que el autor será considerado titular en exclusiva del derecho de transformación; y (iii), la transmisibilidad, que conlleva la facultad del autor de ceder el derecho a terceros para la explotación del derecho de transformación.

Cuarta. *El objeto de la autorización para transformar una obra*

La autorización no versa sobre el derecho a transformar, sino que es un requisito necesario para poder explotar lícitamente la obra derivada por parte de su creador. Eso significa que la ausencia de autorización tiene efectos sobre la posible explotación de la obra derivada, no sobre la creación en sí. No desaparecerán los derechos del nuevo autor sobre su obra, sino que en todo caso, quedarán suspendidos sus derechos patrimoniales sobre la misma.

Quinta. *Excepciones al derecho de transformación: particular consideración de la cita y la parodia*

De las diferentes excepciones a los derechos exclusivos del autor previstas en la Ley de Propiedad Intelectual, es necesario destacar dos de ellas, la cita y la parodia, por su especial conexión con el derecho de transformación.

En el caso de la cita, que supone la incorporación material de fragmentos de una obra en otra, la diferencia con la obra derivada estará fundamentalmente determinada por la relevancia del contenido citado en el conjunto de la nueva obra. La cita deberá

entenderse como tal cuando tenga un carácter accesorio y con finalidad referencial en la configuración de la obra de destino. Si no es así y la cita se convierte en el elemento sustancial sobre el que se construye una nueva creación, entonces deberemos hablar de una obra derivada.

En cuanto a la parodia, consideramos que constituye un acto de transformación generador de una obra derivada, teniendo en cuenta el fuerte nexo entre la obra parodiada y la parodia, que hace que los elementos sustanciales de la primera se mantengan en la primera, y permitan su reconocimiento por parte del público. A la vez, es necesario que se aprecie las diferencias entre ambas, que vendrá dado en particular por el carácter humorístico de la parodia. La diferencia con el resto de obras derivadas estará, en todo caso, en la falta del requisito de autorización, justificado en base al fomento de la creación artística que la Ley de Propiedad Intelectual busca proteger.

Sexta. *Uso libre y la regla de los tres pasos en la Ley de la Propiedad Intelectual*

La aplicación de la “regla de los tres pasos” puede servir para reducir la rigidez en la interpretación del derecho de transformación, si consideramos que la incorporación material de elementos protegibles a una nueva obra producirá una obra derivada. En nuestra opinión, más allá de las excepciones previstas en la Ley de Propiedad Intelectual, siempre que el nuevo uso no interfiera con la explotación de la obra utilizada ni perjudique al autor preexistente, entendemos que sería lícito que terceros la exploten sin necesidad de obtener la autorización de su autor.

Con ello se podrían evitar situaciones absurdas de bloqueo en la explotación de una obra derivada, cuando esta pudiera contener fragmentos de obras anteriores cuya relevancia en el resultado final fuera mínimo, o cuando la utilización de la obra derivada se llevara a cabo en el ámbito doméstico, reforzándose con ello el sentido del requisito de autorización como una autorización a explotar, tal y como venimos defendiendo en este trabajo.

Séptima. *El derecho de transformación en el sistema de derechos morales: la transformación y el derecho a la integridad de la obra*

Ante un acto de transformación, el autor de la obra preexistente podrá alegar una lesión a su derecho a la integridad en aquellos casos en que la obra derivada afecte a su reputación como autor o a su obra. Para valorar cuando se produce esta lesión, deberá valorarse, la existencia de una autorización previa. Cuando se haya realizado una transformación sin autorización del autor preexistente, el autor originario verá reforzada su facultad de alegar una lesión del derecho a la integridad, pues los cambios en la obra realizados sin consentimiento constituyen un ataque a la concepción personal que el autor tiene de la misma.

Cuando existiera autorización, el alcance del derecho a la integridad deberá equilibrarse con el contenido pactado entre las partes, valorando si la obra derivada resultante se ha excedido, contradice o incumple el acuerdo suscrito en relación a las características del acto de transformación, siendo relevante, en todo caso, las modalidades de transformación pactadas o el grado de libertad creativa del que transforma, en razón a las diferencias de formato entre la obra de origen y la derivada.

Octava. *La transformación y el derecho de modificación*

La diferencia entre el derecho de modificación y el derecho de transformación está en el objeto al que se refiere el derecho, más allá de que sea el autor o un tercero quien realice el acto en cuestión. En la transformación, la primera obra permanece inalterada, mientras que, en la modificación, los cambios se producen sobre la misma obra, la cual deja de presentarse del modo en que fue plasmada inicialmente. De esta manera, puede aceptarse que sea el mismo autor el que transforme su propia obra.

En ambos casos, aparece una nueva obra, pues debemos tener en cuenta que la obra nace en el momento de la exteriorización de su expresión material, por lo que no dejará de existir aun cuando posteriormente se pueda ver modificada. Su concepción original, aunque ya no visible, seguirá siendo un elemento protegible desde el momento de su plasmación externa, y su autor tendrá el derecho exclusivo a oponerse a cualquier explotación no autorizada por parte de terceros.

Novena. *El derecho de transformación en el sistema de derechos patrimoniales: el derecho de transformación y el derecho de reproducción*

El derecho de transformación se diferencia del derecho de reproducción por dos características esenciales: en primer lugar, porque el acto transformación exige en todo caso ser realizado por una persona, dejando fuera del alcance del derecho los actos mecánicos de alteración de una obra, como si permite el acto de reproducción.

En segundo lugar, el acto de transformación da como resultado una obra diferente de la originaria. Si bien en ambos casos el resultado final es la aparición de un nuevo objeto, en el primer caso, se produce una obra derivada que contiene un elemento de originalidad, mientras la reproducción es la duplicación mecánica e idéntica del aspecto formal de una obra existente.

Décima. *Otras consideraciones sistemáticas: la transformación en relación con el derecho penal*

La no inclusión en el Código Penal del acto de transformación como delito refuerza la concepción de que la infracción del derecho de transformación se produce cuando se realiza una explotación de la obra derivada por parte de su creador, y no cuando se realiza el acto de transformación. Por lo tanto, si este acto no tiene relevancia para la propiedad intelectual, tampoco debe tenerla para el Derecho penal.

En el acto de transformación se produce una confluencia de voluntades sobre un mismo objeto que lo acerca conceptualmente al derecho contractual regulado por la legislación civil, la cual dispone de mecanismos suficientes para resolver las controversias surgidas dejando para el derecho penal la utilización comercial de la obra transformada, cuando tenga suficiente relevancia económica.

Undécima. *El derecho de transformación y su consideración sistemática como derecho sobre un bien inmaterial*

La propiedad intelectual, participa del estatuto de otros bienes inmateriales, como es la propiedad industrial, presentando a su vez consideraciones sistemáticas con el derecho de la competencia. Esta configuración ayuda a entender el régimen propio del derecho

de transformación, por las implicaciones que un acto de transformación puede tener para este conjunto de normas, que en ocasiones ofrecen una protección que se acumula a la que brinda la propiedad intelectual al autor y a la obra objeto de transformación, siempre y cuando concurren las circunstancias exigidas para apreciar el ilícito previsto en las respectivas normas en cuestión.

Duodécima. *La transformación y la protección del diseño*

Entendemos posible que la creación de un diseño suponga un acto de transformación en aquellos casos en que el diseño transformado presente a su vez una originalidad suficiente para su protección como obra de arte según la Ley de Propiedad Intelectual. Es entonces cuando se produce la acumulación de protecciones, de tal forma que el titular de un diseño encontrará amparo en ambas legislaciones para evitar la utilización de su obra por parte de terceros: por un lado, la Ley del Diseño confiere al titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento, lo que incluye el uso de un producto que incorpore el diseño; por otro lado, el derecho exclusivo de transformación de la Ley de Propiedad Intelectual convertirá en ilícita toda explotación no autorizada de la obra de arte aplicada que surja de ese acto.

Decimotercera. *La transformación en relación con el derecho de marcas*

Cuando se intente registrar sin autorización una obra artística como marca, bien sea mediante un plagio servil o mediante una alteración más o menos elaborada, será posible oponerse al mismo por parte de su titular, además del ejercicio de las acciones previstas en la Ley de Propiedad Intelectual para la protección de los derechos morales y patrimoniales afectados por dicha usurpación.

Será posible igualmente que la modificación aplicada a la obra original no tenga relevancia para el derecho de transformación, pero sí que sea relevante para la Ley de Marcas, como ocurriría en aquellos casos en que se quisiera registrar una nueva representación gráfica similar a otra marca anteriormente registrada. En un caso así, será la legislación marcaria la que impedirá su registro, por representar un riesgo de confusión con la marca anterior.

A la inversa, será posible que un acto de transformación tenga relevancia para la propiedad intelectual pero quede fuera del ámbito de protección de la legislación marcaria, por no utilizarse la creación en el mercado como marca. En este caso, será la legislación de propiedad intelectual la que protegerá al titular de la obra transformada de una posible explotación comercial no autorizada de la obra derivada resultante de la transformación.

Decimocuarta. *La transformación y la protección contra la competencia desleal*

El derecho de la competencia, como reproche contra la competencia desleal, puede permitir la ampliación de la protección prevista en los derechos de propiedad intelectual, extendiendo su ámbito objetivo y material, siempre y cuando exista identificación sistemática en la valoración del reproche. La Ley de Competencia Desleal tiene un carácter complementario, en el sentido que ofrece un ámbito de protección más amplio que los derechos absolutos que configuran la propiedad intelectual, si bien se trata de una protección menos sólida.

En concreto, la infracción del derecho de transformación supone un acto ilícito por sí mismo, por el propio hecho de explotar la obra sin autorización, salvo que exista una excepción al derecho o éste hubiera caducado. Sin embargo, para que exista un ilícito concurrencial, deberán considerarse las circunstancias concretas que se dan en la actuación desleal en cuestión para determinar su ilicitud, siendo las más relevantes por las características del acto de transformación, los supuestos de confusión, imitación, y aprovechamiento de la reputación ajena.

Decimoquinta. *La originalidad relativa de la obra derivada*

De entre los criterios existentes para apreciar la originalidad de una obra derivada, nos inclinamos por el criterio subjetivo basado en el “esfuerzo creativo de su autor”. Para que se dé un acto de transformación, debe ser posible la determinación de la sustancialidad de la obra, entendiendo como sustancial aquello que permite identificar al autor a través de la misma, mediante su aportación única y personal al resultado. En este trabajo, defendemos que será protegible todo contenido que, por su avanzado estado de desarrollo, sea diferenciable de otros conceptos genéricos utilizados

comúnmente en la creación cultural, de tal forma que permita tanto identificar a la creación en cuestión y diferenciarla de obras anteriores, como para apreciar coincidencias relevantes con otras obras realizadas en base a ella.

En este trabajo hemos optado por establecer una tipología de obras derivadas en razón del tipo de originalidad relativa que presentan. De esta forma, se distingue entre obras que son originales en su expresión (el desarrollo y concreción de la idea de partida en un orden determinado), en su composición (la presentación formal mediante la cual se materializa la obra), o en ambos elementos a la vez.

Decimosexta. *La transformación y la protección del contenido de las obras intelectuales*

Cuando una idea esté expresada, y sea original y suficientemente compleja, entonces pasará de ser una abstracción para convertirse en un elemento protegible de la obra. Así pues, el contenido de las obras merece ser protegido, por constituir un elemento imprescindible para valorar la originalidad de la creación resultante, y para poder establecer cuando el fruto de una transformación es lícito (la obra derivada), o cuando es una apropiación no autorizada (como sería el plagio).

Limitar la esfera de protección a un planteamiento estrictamente formal no resulta suficiente, pues puede generar situaciones en las que un tercero se aproveche de la concepción original de una obra y que, ante eso, el autor no pueda defenderse de tal apropiación por el hecho de que ésta no se realice sobre la plasmación material de la obra. Debe verse que la transformación en algunos casos no será posible sin una modificación que vaya más allá de la forma de la obra, pues puede ocurrir que no se tome ni uno solo de los elementos formales de la obra preexistente, sino que lo que se modifique sea el concepto contenido en ella.

Decimoséptima. *La protección del personaje*

La protección sobre una obra se extiende a la trama, la secuencia de acontecimientos y al desarrollo de las interrelaciones de sus personajes. Por lo que respecta al personaje en sí, cuando éste se encuentre lo suficientemente definido en la obra, podrá ser objeto de

protección por sí mismo. Cuando el personaje se compare con otra creación posterior, será necesario valorar que la creación originaria haya sido exteriorizada a través de una descripción detallada. Es decir, deberá tenerse en cuenta el concepto en su totalidad del personaje, la combinación de elementos internos y externos que lo configuran.

A la inversa, será necesario que el autor de una creación posterior inspirada en una obra protegida introduzca los suficientes cambios en su trabajo, de tal manera que ésta se aleje del concepto de “similitud en lo sustancial” entre ambos personajes y con ello, se distancie suficientemente de la obra de origen, eludiendo así cualquier posible infracción del derecho de autor preexistente.

Decimoctava. *La transformación entre diferentes formatos*

En una obra derivada, la apreciación de originalidad guardará relación con la forma de transformación realizada. Eso supone en definitiva que es posible reconocer un acto de transformación tanto dentro de un mismo formato, como en el cambio de un formato a otro. A mayor diferencia entre formatos, mayor será el nivel de aportación creativa del autor.

No creemos acertada la interpretación que defiende que la transformación solo es posible dentro de un mismo formato. A pesar de las diferencias formales entre obras que no pertenezcan a un mismo formato, será posible apreciar un acto de transformación, por pervivir en la segunda los elementos sustanciales que conforman el contenido de la primera, más allá de las posibles diferencias formales.

Decimonovena. *Intérpretes, ejecutantes y obra derivada*

Cuando la impronta personal del artista (o de otras figuras asimilables, como el director de escena o los *disc-jockeys*) altere la interpretación de tal forma que la separe sustancialmente, desde el punto de vista de la originalidad, de otras ejecuciones existentes y del estado original mismo de la obra interpretada de la que se parte, podrá hablarse de un acto de transformación, y con ello apreciar la existencia de una obra derivada resultado de esa interpretación fuera de lo común.

Vigésima. *El contrato de transformación*

Mediante el oportuno contrato de transformación, será posible ceder el derecho a un tercero que desee llevar a cabo y explotar una obra derivada, debiéndose determinar su extensión y el ámbito determinado para el cual se concede.

En todo contrato de transformación, además de las obligaciones contraídas por ambas partes, se encuentra implícita una aceptación por parte del cedente de reducir la exclusividad de sus derechos sobre la obra, en particular en lo que atañe al derecho a la integridad. Dicha flexibilización del derecho exclusivo es necesaria para permitir que el cesionario autorizado a transformar pueda llevar a cabo su aportación creativa sobre la obra anterior, que dará como resultado una nueva obra derivada.

Eso significa que el alcance del derecho de transformación del cesionario, más allá de lo pactado por contrato, deberá modularse en atención a la proximidad entre la obra generadora y la resultante, en particular, en lo que a formato se refiere, permitiéndose mayor libertad al cesionario como más alejadas se encuentren ambas creaciones.

Vigesimoprimera. *Peculiaridades del productor audiovisual en relación con el derecho de transformación*

El productor audiovisual tiene cedidas ciertas facultades que están estrechamente vinculadas al derecho de transformación, como son el doblaje, el coloreado de películas, o la sonorización de películas mudas. En algunos casos, como sería el doblaje, está facultad se presume cedida al productor por el propio contrato de producción, mientras que en los otros casos, será necesaria la autorización de los autores de la obra cinematográfica a transformar.

Vigesimosegunda. *El contrato de merchandising*

El titular de los derechos sobre una obra tiene el derecho transformarla para ajustarla a los productos en que quiera comercializarla, lo que conecta la técnica del *merchandising* con el acto de transformación, cuando se adapten las obras en cuestión a formatos diferentes del original para su explotación. Los supuestos de transformación son muy diversos y en los más variados formatos, convirtiendo las obras originarias en objetos de

consumo en dos y tres dimensiones.

De igual manera, la conversión para su explotación comercial de creaciones del formato audiovisual, literario, o artístico a otras nuevas plataformas, como pueden ser las pertenecientes al entorno digital, requiere de un trabajo previo de modificación que conecta con el concepto de transformación que venimos analizando y tiene una afectación para los derechos del autor de la obra que se incorpora al objeto en cuestión.

Vigesimotercera. *Coautoría y derecho de transformación*

No es posible afirmar que toda transformación acabe generando una obra en colaboración. En especial, porque el acto definidor de la obra derivada no parece identificable con la noción de coautoría, ya que en muchas ocasiones la obra derivada es fruto del esfuerzo intelectual de un nuevo autor diferente del de la obra preexistente, el cual no interviene en ningún momento en el proceso creativo de la transformación.

En la obra en colaboración existe una voluntad inicial de la realización conjunta de una nueva obra, aunque los diferentes autores lo hagan mediante aportaciones individuales. Por lo tanto, el objeto de derecho en el caso de la obra en colaboración sí que contiene una fuerte conexión intelectual entre los diferentes actores durante el proceso de creación.

Vigesimocuarta. *Obra colectiva y transformación de las aportaciones*

En la obra colectiva, la facultad de transformación se entenderá cedida a su impulsor en la medida que sea necesaria para realizar la obra colectiva, y las facultades de transformación de los autores de sus aportaciones se regirán por lo pactado en el contrato. En este tipo de obras, el coordinador de la obra tendrá la consideración de autor de las posibles obras derivadas que resulten de la obra colectiva final.

En nuestra opinión, si como venimos defendiendo la combinación de una obra con otras en un nuevo contexto creativo supone un acto de transformación, entonces los autores que ceden sus aportaciones para la realización de una obra colectiva ceden con ello su derecho de transformación a su coordinador, al menos para que realice aquellas transformaciones encaminadas a la producción del resultado final. Pero eso no supone

que el titular de la obra colectiva ostente ese derecho sobre las distintas aportaciones de forma separada, sino que solo podrá utilizar las aportaciones dentro del conjunto.

Vigesimoquinta. *Obra compuesta y obra derivada*

La obra compuesta es obra derivada, por la dependencia de la nueva obra con la preexistente, a consecuencia de la incorporación de la primera en el resultado final. En todo caso, la incorporación material de la obra preexistente deberá contener una altura creativa y originalidad suficiente, que vendrá dada por la reconfiguración material de la obra anterior, lo que exige que el autor de la obra compuesta lleve a cabo una labor de elaboración relevante, más allá de yuxtaponer las creaciones.

Estas obras se diferencian de otros supuestos como las colecciones por el tipo de originalidad presente: en las colecciones, la originalidad viene dada por la tarea de seleccionar y ordenar las obras tomadas, mientras que, en la obra compuesta, vendrá dada por un aporte creativo consistente en dar una forma unitaria al resultado de unir la primera obra con el nuevo contenido aportado por el segundo autor.

Vigesimosexta. *El derecho de transformación y su relevancia para las tecnologías digitales*

Con la aparición de la tecnología digital, el derecho de transformación se ha visto afectado por la facilidad con que cualquier usuario puede acceder a obras protegidas, transformarlas, y explotar sus resultados en ese entorno.

Fenómenos masivos en la cultura digital de hoy en día como el muestreo digital, los “*mashups*” de música y video, o las modificaciones de programario informático, suponen en muchas ocasiones la aparición de nuevas obras derivadas que, en la mayoría de los casos, no han recibido la autorización de los titulares de las obras preexistentes.

No obstante, deben diferenciarse estas técnicas de la posibilidad de interactividad que las creaciones digitales ofrecen a los usuarios. En estos casos, no se produce acto de transformación alguno, pues las actuaciones sobre la obra no conllevan originalidad alguna ni dan por resultado una obra derivada.

Vigesimoséptima. *La transformación de los programas de ordenador y de los videojuegos*

Mediante un programa de ordenador es posible la realización de nuevas obras a su vez protegibles. Ante esta posibilidad, surge la cuestión sobre cuál será la relación del autor del programa en relación a éstas y si deben considerarse derivadas del anterior. En ambos casos la respuesta es negativa, pues debe entenderse que el programa tiene un carácter instrumental en este proceso.

Por otro lado, los programas de ordenador suelen verse sometidos a modificaciones, adaptaciones, traducciones y actualizaciones que tienen una relevancia económica significativa para el mercado. La Ley de Propiedad Intelectual contempla la existencia de un derecho de transformación a favor del titular del programa, quedando reservadas para el titular del programa todas las modalidades de transformación.

Ante la transformación de un programa, se considerará autor de la obra derivada resultante a quien realice la transformación, que podrá ser el mismo titular o podrá ser un tercero, quien en ese caso necesitará de la autorización del titular del programa para su lícita explotación, con la única excepción del “software libre”.

Vigesimoctava. *Transformación en obras en línea y páginas web*

La utilización de obras en línea tiene relevancia para el derecho de transformación, al ser posible que se produzcan actos de transformación de obras preexistentes en el proceso de reutilización que conlleva esta técnica. Así suele ocurrir con las páginas webs, en el sentido de que el proceso de traducción al lenguaje HTML conllevará una adaptación de las mismas, para la gestación de una nueva obra derivada. Las páginas son habitualmente una combinación de diferentes tipos de obras, las cuales se estructuran en una representación conjunta final, la misma página *web*, que es el resultado de su incorporación en un nuevo contexto, lo que supone un acto de transformación.

Vigesimonovena. *La sincronización y el muestreo de obras musicales*

La tecnología digital ha abierto nuevas modalidades de transformación de las obras

musicales, destacando particularmente la sincronización y el muestreo de fragmentos de obras de este formato.

La sincronización, es decir, incluir una obra musical, o parte de ella, dentro una obra audiovisual, conlleva una labor de ajuste y encaje en la obra de destino que nos lleva a considerar que estamos ante una transformación, por incorporación material de una obra en otra, como en este caso, sin modificación de su expresividad, más allá de la fragmentación de la pieza original, y que dará resultado una nueva obra derivada, fruto de la combinación del formato audiovisual y musical. De hecho el sentido del “sampling” es precisamente rehacer la obra tomada, otorgándole una naturaleza diferenciada de la obra anterior, alterando el sentido original de la pieza y alejándose a la vez del comportamiento plaguario.

El “sampling” debe considerarse igualmente un acto de transformación pues, con independencia de la modificación del muestreo tomado, en el “sampling” es necesario conjuntar pasajes musicales distintos mediante un proceso compositivo, de tal forma que mediante la combinación de tempos, timbres y otros efectos de sonido, se consigue una fusión innovadora entre dos piezas musicales distintas. Se produce un cambio de contexto del material tomado, quedando claro, en nuestra opinión, que la obra resultante contiene las suficientes manifestaciones expresivas y dosis de creatividad para ser considerada una obra protegible por el derecho de autor.

Trigésima. *Obra multimedia y obra derivada*

La obra multimedia permite adaptar obras preexistentes a un nuevo lenguaje, ya sea mediante una transformación formal, o bien mediante una reordenación de contenidos en la nueva creación, siendo en ambos casos subsumible en la interpretación que en este trabajo defendemos de la obra derivada y del acto de transformación.

En el proceso, es posible convertir al formato digital obras analógicas pertenecientes a distintos formatos artísticos (y habitualmente de autores distintos), combinándolas y reelaborándolas para obtener una nueva obra original. Se crea una obra derivada con elementos formales y expresivos diferentes de la original, que dará a su creador la condición de titular en exclusiva de los derechos morales y patrimoniales que se

deriven, cosa que no ocurrirá con los autores de las obras preexistentes tomadas para su elaboración.

Trigésimo primera. *Una nueva interpretación del derecho de transformación*

Entendiendo que el derecho de transformación busca la creación de una nueva obra y que ésta tendrá una entidad intelectual por sí misma, se entiende necesario desechar la idea de que todo uso de material ajeno no autorizado supone una infracción, si lo que se busca finalmente es salvaguardar la producción intelectual. Nos posicionamos en defensa de una flexibilización de los requisitos para la creación y explotación de una obra derivada, facilitando así la aparición de nuevas concepciones sobre contenidos existentes, sin necesidad de que el derecho de transformación pierda su sentido dentro de los derechos del autor.

Para ello, un primer paso debería ser la reformulación de las excepciones a la exclusividad del autor previstas en la legislación actual. En particular, una revisión de los límites del derecho de cita (y en menor medida, la parodia) ayudarían a aliviar la creciente tensión entre los creadores de obras derivadas y los autores que ostentan la potestad de autorizar la utilización de sus materiales. En aquellos actos de transformación donde se produzca una intensa reformulación de los elementos preexistentes por parte del nuevo autor, la separación intelectual entre ambas justifica su explotación sin limitaciones cuando no sea posible reconocer los elementos esenciales de la primera obra en la segunda o, mejor dicho, cuando la relevancia de estos sea irrelevante en el resultado final.

Es cierto que dentro de los posibles supuestos de transformación, existirán casos en que no será posible aplicar los criterios de flexibilidad que acabamos de mencionar, por tratarse de creaciones donde la presencia de la obra anterior en la nueva obra es acentuada, y su conexión con los derechos morales del primer autor será más intensa. En consecuencia, aquí seguirá siendo necesario obtener su autorización para la explotación de la creación. No obstante, y en conexión con el avance tecnológico ya analizado, para determinadas modalidades novedosas donde se den estas características, como puede el “sampleado”, o los “*mashups*”, entendemos que debería valorarse un sistema de autorizaciones similar al que existe para la realización de versiones

musicales. Por ello, apostamos por un sistema de licencias obligatorias y fáciles de gestionar por ambas partes, como, por ejemplo, el “*new school of licensing*”. Así sería posible una rápida y eficiente transferencia de resultados acorde con la realidad tecnológica del momento, pues deberíamos entender esta nueva realidad no como una amenaza para el derecho de transformación, sino como una oportunidad para adaptarlo a la realidad de los tiempos, con el fin de conseguir un equilibrio realista y productivo ante las nuevas formas de creación artística.

6. CONCLUSIONS

The goal of this work was to analyze the special complexity that the right of transformation presents for the correct determination of its scope and consequences. The content of the act itself and its effects on the different authors and rightholders raise a number of issues that deserve consideration and, still today, are interpreted differently by the doctrine that analyzed the subject. Following is a list of the central points of this study, stating the conclusions that we have reached. This way, that the work can serve as an interpretative guideline for the treatment of the right of transformation and the consideration of the most common acts of transformation of intellectual works.

First. *Definition of the right of transformation*

The right of transformation can be defined as the creative act that entails the appearance of a new work that is original in itself, being the result of the alteration or assimilation of elements of a preexisting work, whether of its content and / or its formal expression, incorporated into a new expressive context, and always respecting the rights of the author of the previous work.

Second. *Right of transformation and derivative works*

The derivative work is the result of any act of transformation of a preexisting work, which, in all cases, will share a substantial identity with the original work. This connection is manifested in the identification and recognition of the formative and defining elements of the first in the new creation, which is complemented by the second author's new original elements, as a result of his personal creative contribution.

Third. *Moral and patrimonial implications of the right of transformation*

The author's personal connection with his creations, combined with the creative contribution of the new author who remakes the preexisting material, makes it necessary to take into account that, beyond economic exploitation, the moral sphere of both authors will be a central element of the treatment of the right. However, it should be ruled out that any transformation affects the moral right, since that would imply that the

possibility to create original works from an earlier one is contradictory to the protection of the moral interests of the first author. In other words, moral damage cannot be presumed only by the consideration of the previous author, but needs to be tested, as it happens with an economic infringement.

On the other hand, as a patrimonial right, the right of transformation presents three inherent characteristics to this type of rights: (i) property, meaning that the rightholder is entitled to economically exploit the work to be transformed; (ii) exclusivity, which implies that the author will be considered as the exclusive owner of the transformation right; and (iii), transferability, which allows the author to assign the right of transformation to third parties for its exploitation.

Fourth. *The subject of the authorization to transform a work*

The authorization is not about the right to transform, but is a necessary requirement to lawfully exploit the derivative work by its creator. That means that the absence of authorization has effects on the possible exploitation of the derivative work, not on the creation itself. The rights of the new author on his work will not disappear, but in any case, his economic rights will be suspended.

Fifth. *Exceptions to the right of transformation: a particular consideration of the quotation and the parody*

Of the different exceptions to the author's exclusive rights in the Spanish Intellectual Property Law, it is necessary to highlight two of them, the right of quotation and the right to make a parody, because of their special connection with the right of transformation.

In the case of the quotation, which implies the material incorporation of fragments from one work into another, the difference with the derivative work will be fundamentally determined by the relevance of the content quoted in the new work. The citation shall be understood as such when it has an accessory function and seeks a referential purpose in the configuration of the second work. If it is not so and the quotation becomes the substantial element upon which a new creation is constructed, and then we must see it

as a derivative work.

As for the parody, we understand that it is an act of transformation that generates a derivative work, considering the strong connection between the parodied work and the parody, which makes the substantial elements of the first one remain in the second, allowing its recognition by the public. At the same time, it is necessary to appreciate the differences between the two, which will be given specially by the humorous character of the parody. The difference with the rest of derivative works will be, in any case, the lack of the requirement of authorization, justified on the basis of the promotion of the artistic creation that the Spanish Intellectual Property Law seeks to protect.

Sixth. *Free use and the three-step test in the Spanish Intellectual Property Law*

The application of the three-step test can be used to reduce the rigidity in the interpretation of the right of transformation, if we consider that the material incorporation of protectable elements into a new work will give as a result a derivative work. In our opinion, regardless of the exceptions provided by the Spanish Intellectual Property Law, when the new use does not interfere with the exploitation of the previous work, or harm its author, we believe that it should be allowed for third parties to exploit the resulting work without needing the authorization of its author.

This way, pointless situations of blockage in the exploitation of a derivative work could be avoided, in cases when the new work contains fragments of previous works whose relevance in the final result are minimal, or when the use of the derivative work is carried out in the domestic sphere thus reinforcing the meaning of the authorization requirement as an authorization to be exploited, as we defend in this work.

Seventh. *The right of transformation in the system of moral rights: transformation and the right to the integrity of the work*

In the face of an act of transformation, the author of the pre-existing work may allege an injury to his right to integrity when the derivative work affects his reputation as an author or his work. To value when this injury actually occurs, the existence of a prior authorization must be assessed. When a transformation has been made without

authorization of the pre-existing author, the original author will be reinforced to allege an injury to his right of integrity, as changes in the work made without consent constitute an attack on the author's personal conception of his creation.

When an authorization was given, the scope of the right of integrity must be leveled with what was agreed between the parties, assessing whether the resulting derivative work exceeds, contradicts or fails to comply with the agreement on the characteristics of the act of transformation. In any case, one was take into consideration the transformation modalities that were authorized, or the necessary degree of creative freedom of the author who transforms, in relation with the differences in format between the first work and the derivative work.

Eighth. *The transformation and the right of modification*

The difference between the right of modification and the right of transformation lies in the subject to which the right refers, and not in whether it is the author or a third party who performs the act itself. In a transformation, the first work remains unchanged, while in the modification the changes take place on the same work, which ceases to be as it was first embodied. This way, it can be understood that an author can transform his own work.

In both cases, a new work appears, because we must take into account that the work is created at the time of the exteriorization of its material expression, so it will not cease to exist, even though it may be modified later. Its original conception, although no longer visible, will continue to be a protectable element from the moment of its externalization, and its author will have the exclusive right to act against any unauthorized exploitation by third parties.

Ninth. *The right of transformation in the system of economic rights: the right of transformation and the right of reproduction*

The right of transformation differs from the right of reproduction in two essential characteristics: firstly, because the act of transformation requires in any case to be performed by a person, leaving mechanical acts of alteration of a work outside the scope

of the right, whereas this is possible with the act of reproduction.

Secondly, the act of transformation gives as a result a different work from the original one. Although in both cases the final result is the appearance of a new work, in the first case, the new derivative work contains an element of originality, while reproduction is the mechanical and identical duplication of the formal aspect of an existing work.

Tenth. *Other systematic considerations: the act of transformation in relation to criminal law*

The non-inclusion of the act of transformation as an offence in the Spanish Criminal Code reinforces the concept that the infringement of the right of transformation occurs when its creator carries out an exploitation of the derivative work, and not when the initial act of transformation is done. Therefore, if this act has no relevance to intellectual property, neither should have it for criminal law.

In the act of transformation, there is a confluence of wills on the same subject that conceptually approaches it to the contractual law regulated by civil law, which has enough mechanisms to resolve the controversies that may have arise, leaving to the criminal law the commercial use of the derivative work, when it has a substantial economic relevance.

Eleventh. *The right of transformation and its systematic consideration as a right over immaterial goods*

Intellectual property participates in the statute of other immaterial goods, such as industrial property, presenting at the same time systematic considerations with competition law. This configuration helps to understand the legal regime of the right of transformation, because of the implications that an act of transformation can have for this group of laws, which sometimes offer a protection to the author and its transformed work that accumulates to what intellectual property offers, provided that the circumstances required for assessing the unlawful act in the respective rules concur.

Twelfth. *Transformation and design protection*

We understand that the creation of a design may be an act of transformation in those cases where the transformed design presents enough originality for its protection as an artwork by the Spanish Intellectual Property Law. Then the accumulation of protections is possible, and the owner of a design will be protected by both laws against third parties: on the one hand, the Design Law confers the owner the exclusive right to use his creation and to prohibit its use by third parties without its consent, which includes the use of a product that incorporates the design; on the other hand, the exclusive right of transformation of the Spanish Intellectual Property Law will render unlawful any unauthorized exploitation of a work of applied art as a result of that act.

Thirteenth. *Transformation in relation to trademark law*

When someone attempts to register without authorization an artistic work as a trademark, either through servile plagiarism or through a more or less elaborate modification, its owner will be entitled to act against it, in addition to the actions provided by the Spanish Intellectual Property Law, for the protection of the moral and patrimonial rights affected by this usurpation.

It is also possible that the modification applied to the original work were not relevant to the right of transformation, but it were relevant for the Spanish Trademark Law, as in those cases where a person tries to register a new graphic representation similar to another previously registered trademark. In this case, it will be the Trademark Law that will prevent its registration, as there was a risk of confusion with the earlier trademark.

Conversely, it is possible that an act of transformation is relevant for intellectual property but falls outside the scope of protection of trademark law, because the new creation is not used in the market as a trademark. In this case, it will be the intellectual property law that will protect the owner of the transformed work from a possible unauthorized commercial exploitation of the derivative work.

Fourteenth. *Transformation and protection against unfair competition*

Competition law, as a remedy against unfair competition, may allow the extension of the protection provided by intellectual property, extending its conceptual and material scope, as well as there is systematic identification in the assessment of the unlawful act. The Spanish Unfair Competition Law has a complementary attribute, in the sense that it offers a broader scope of protection than the exclusive rights that configure intellectual property, although it gives a less solid protection.

In particular, the infringement of the right of transformation is an unlawful act on its own, by the very fact of exploiting the work without authorization, unless there is an exception to the right or it has expired. However, in order to be an unlawful act of unfair competition, the specific circumstances of the unfair act must be considered in order to determine its unlawfulness, being the most relevant for the characteristics of the act of transformation, the act of confusion, imitation, and exploitation of the reputation of others.

Fifteenth. *The relative originality of the derivative work*

Among the existing criteria for appreciating the originality of a derivative work, we support the subjective criterion, which is based on the creative effort of its author. In order for an act of transformation to take place, it must be possible to determine the substantiality of the work, understanding as substantial what identifies the author, through his unique and personal contribution to the result. In this work, we defend that any content that, because of its advanced stage of development, is differentiable from other generic concepts commonly used in cultural creation, will be protected in such a way that it allows both to identify the creation itself and, at the same time, to differentiate it from previous works, as well as to appreciate relevant coincidences with other works made on the same concept.

In this work we have chosen to establish a typology of derivative works based on the type of relative originality they present. This way, we distinguish between works that are original in their expression (the development and concretion of the starting idea in a certain order), in their composition (the formal presentation by which the work

materializes the work), or in both elements at the same time.

Sixteenth. *The transformation and protection of the content of intellectual works*

When an idea is expressed, and it is original and sufficiently complex, then it will go from being an abstraction to becoming a protected element of the work. Thus, the content of the works deserves to be protected, because it is an essential element to assess the originality of the resulting creation, and because it allows us to establish when the result of a transformation is lawful (the derivative work), or when it is an unauthorized appropriation (as plagiarism would be).

Limiting the scope of protection to a strictly formal approach is not sufficient, since it can generate situations in which a third party takes advantage of the original conception of a work and, in the face of that, the author can not defend himself from such an appropriation, by the fact that this is not done on the material embodiment of the work. It should be seen that a transformation, in some cases, will not be possible without a modification that goes beyond the form of the work, since it may happen that not a single one of the formal elements of the preexisting work is taken, but what is modified is the concept contained in it.

Seventeenth. *Character protection*

The protection of a work extends to the plot, the sequence of events and the development of the interrelations of its characters. As for the character itself, when it is sufficiently defined in the work, it can be protected. When the character is compared to another posterior creation, it will be necessary to value that the original creation has been externalized through a detailed description. That is, the whole concept of the character, the combination of internal and external elements that configure it, must be taken into account.

Conversely, it will be necessary for the author of a posterior creation inspired by a protected work to introduce enough changes in his work, so that it departs from the concept of “substantial similarity” between both characters and with it, it becomes distant enough from the work of origin, thus avoiding any possible infringement of a

pre-existing right.

Eighteenth. *The transformation between different formats*

In a derivative work, the appreciation of originality will be related to the form of transformation performed. This means that it is possible to recognize an act of transformation both within the same format and in the change from one format to another. The greater the difference between formats, the greater the level of creative contribution of the author.

We do not share the interpretation that considers that transformation is only possible within the same format. In spite of the formal differences between works that do not belong to the same format, it will be possible to appreciate an act of transformation, when the substantial elements that shape the content of the first are present in the second, despite the possible formal differences.

Nineteenth. *Artists, performers and derivative works*

When the personal imprint of the artist (or other assimilable figures, such as the stage director or the disc jockeys) modifies the performance in such a way as to separate it substantially, from the point of view of originality, from other existing interpretations and from the original conception of the work from which it departs, then an act of transformation can be appreciated, and then to appreciate the existence of a derivative work resulting from that interpretation out of the ordinary.

Twentieth. *The transformation contract*

Through the appropriate transformation contract, it will be possible to assign the right to a third party that wishes to create and exploit a derivative work, being necessary to determine its extension and the scope for which the right is granted.

In any transformation contract, in addition to the obligations contracted by both parties, there is implicit acceptance by the assignor of reducing the exclusivity of his rights on the work, in particular regarding the right to integrity. Such flexibilization of the exclusive right is necessary to allow the authorized transferee to carry out his creative

contribution on the previous work, which will result in a new derivative work.

This means that the scope of the transferee's right of transformation, beyond what is agreed upon by contract, must be modulated in the light of the proximity between the generating and the resulting work, in particular, as regards format, allowing greater freedom to the assignee as more distant are both creations.

Twenty-first. *Peculiarities of the audiovisual producer in relation to the right of transformation*

The audiovisual producer has certain powers that are closely linked to the right of transformation, such as dubbing, film coloring, or the addition of a soundtrack to a silent film. In some cases, like in dubbing, this power is presumed assigned to the producer by the production contract itself, while in other cases, the authorization of the authors of the cinematographic work will be necessary to transform it.

Twenty-second. *The merchandising contract*

The owner of the rights to a work has the right to transform it to fit the products in which he wants to commercialize it, which connects the technique of merchandising with the act of transformation, when the works in question are adapted to formats different from the original to exploit it. The possibilities of transformation are very diverse and in the most varied formats, being possible to transform the original works into objects of consumption in two and three dimensions.

Likewise, the conversion of audiovisual, literary, or artistic creations into other new platforms, such as those in the digital environment, requires a prior work of modification that connects with the concept of transformation that we have already analyzed, affecting the rights of the author of the work that is incorporated to the new commercial object.

Twenty-third. *Co-authoring and the right of transformation*

It is not possible to affirm that any transformation ends up generating a joint work. In particular, because the act that defines a derivative work does not seem to be

identifiable with the notion of co-authorship, since in many cases the derivative work is the result of the intellectual effort of a new author, different from the preexisting work's author, who does not intervene in any moment in the creative process of transformation.

In a joint work there is an initial will for the joint realization of a new work, although the different authors do so through individual contributions. Therefore, the created work in the case of a joint work contains a strong intellectual connection between the different participants during the whole creation process.

Twenty-fourth. *Collective work and transformation of contributions*

In the collective work, it is understood that the power of transformation is assigned to its promoter, to the extent necessary to produce the collective work, and the possibilities of transformation of the different contributions by their authors will be ruled by contract. In this kind of works, the coordinator of the work will be considered the author of any possible derivative works that result from the final collective work.

In our opinion, if we have been defending so far that the combination of a work with others in a new creative context is an act of transformation, then the authors who give their contributions to create a collective work, are assigning their right of transformation to the coordinator. At least to carry out those transformations aimed at obtaining the final result. But that does not mean that the owner of the collective work has the same right over the different contributions separately, but only he can use the contributions as a whole set.

Twenty-fifth. *Composite work and derivative work*

The composite work is a derivative work, due to the dependence of the new work with the preexisting one, as a consequence of the incorporation of the former into the final result. In any case, the material incorporation of the pre-existing work must contain a creative height and enough originality, which will be given by the material reconfiguration of the previous work. That is to say, it requires that the author of the composite work carry out a relevant work of elaboration, beyond juxtaposing the creations.

These works differ from other derivative works, such as the collections, by the type of originality present in them: in the collections, originality is given by the task of selecting and ordering the works, while in the composite work, it will be given by a creative contribution, consisting of giving a unitary form to the result of joining the first work with the new content by the second author.

Twenty-sixth. *The right of transformation and its relevance for the digital technologies*

With the arrival of the digital technology, the right of transformation has been affected by the ease with which any user can access protected works, transform them, and exploit their results in that environment.

Massive phenomena in today's digital culture such as digital sampling, music and video “mashups”, or computer program modifications, often involve the emergence of new derivative works that, in most cases, have not received the authorization of the rightholders of the preexisting works.

However, these techniques must be differentiated from the possibility of interactivity that digital creations offer to users. In these cases, no act of transformation takes place, as the performances on the work do not imply originality or result in a derivative work.

Twenty-seventh. *The transformation of computer programs and video games*

By using a computer program it is possible to create new works, which will be protected as well. Regarding this possibility, one must consider what is the relation of the author of the program in relation to these new works, and if they should be considered derivative works from the computer program. In both cases the answer is negative, since it must be understood that the program has an instrumental character in this process.

On the other hand, computer programs are often subject to modifications, adaptations, translations and updates that have significant economic relevance to the market. The Spanish Intellectual Property Law contemplates the existence of a right of transformation in favor of the rightholder of the program, including all possible transformation modalities.

When transforming a program, the author of the new derivative work will be the one who carries out the act of transformation, which may be the program's rightholder or may be a third party. In this second scenario, the new author will need the authorization of the program's rightholder for his lawful exploitation, with the sole exception of "free software".

Twenty-eighth. *Transformation of online works and web pages*

The use of online works is relevant to the right of transformation, as it is possible that acts of transformation of preexisting works take place in the process of remaking that implies this technique. This is often the case with web pages, in the sense that the process of translation into the HTML language will lead to an adaptation of the page, generating a new derivative work. Web pages are usually a combination of different types of works, which are structured in a final joint representation, the web page, which is the result of their incorporation into a new context, hence an act of transformation.

Twenty-ninth. *The synchronization and sampling of musical works*

The digital technology has opened new modalities of transformation for musical works, in particular the synchronization and the sampling of fragments of musical compositions.

Synchronization, that is to say, to include a musical work, or part of it, in an audiovisual work, entails a work of adjustment and setting in the second work makes us consider the technique as an act of transformation, through a material incorporation of a work into another. In this case, it is carried out without modifying its expressiveness, beyond the fragmentation of the original piece, and the new derivative work is the result of the combination of audiovisual and musical format. In fact the meaning of sampling is precisely to redo the work taken, to differentiate it from the previous work by altering the original sense of the piece and, at the same time, staying out of plagiarism.

Sampling must also be considered as an act of transformation because, independently of the modification of the fragment taken. In sampling, it is necessary to combine different musical passages through a compositional process, in such a way that by combining

tempos, tones and other sound effects, an innovative fusion between two different musical works is achieved. There is a change of context of the material taken, being clear, in our opinion, that the resulting work contains sufficient expressive manifestations and levels of creativity to be considered a work protected by intellectual property.

Thirtieth. *Multimedia works and derivative work*

The multimedia work enables adapting pre-existing works to a new language, either through a formal transformation, or through a reordering of contents in the new creation, being in both cases subsumable in the interpretation that in this work we defend of the derivative work and the act of transformation.

In the process, it is possible to convert analogical works belonging to different artistic formats (and usually from different authors) to a digital format, combining and re-elaborating them to obtain a new original work. A derivative work is created, with formal and expressive elements different from the original, which will give its creator the status of its exclusive rightholder of the moral and patrimonial rights, something that will not happen with the authors of the preexisting works used for the creation of the multimedia work.

Thirty-first. *A new interpretation of the right of transformation*

Understanding that the right of transformation seeks the creation of a new work and that it will have an intellectual entity by itself, it is necessary to discard the idea that any use of unauthorized material from third parties is an infraction, if what it is ultimately sought is the production of intellectual works. We stand in favour of a flexibilization of the requirements to create and exploit a derivative work, thus facilitating the appearance of new conceptions of already existing contents, without the need for the right of transformation to lose its meaning within the author's rights.

To do this, a first step should be the reformulation of the exceptions to the exclusivity of the author in the current laws. In particular, a review of the limits of the right of quotation (and to a lesser extent, parody) would help alleviate the growing tension

between the creators of derivative works and authors who have the power to authorize the use of their materials. In those acts of transformation where there is an intense reformulation of the preexisting elements by the new author, the intellectual separation between the two justifies its exploitation without limitations, when it is not possible to recognize the essential elements of the first work in the second, or rather, when the importance of these is irrelevant in the final result.

It is true that within the possible forms of transformation, there will be cases where it will not be possible to apply the flexibility criteria that we just mentioned, because in these creations the presence of the previous work in the new one will be accentuated, and its connection with the moral rights of the first author will be more intense. Consequently, it will still be necessary to obtain an authorization for the exploitation of the new work. Nevertheless, and in connection with the technological progress already analyzed, we understand that an authorization system similar to the one that exists for musical versions should be applied to certain new modalities where these conditions are given, such as in sampling or in “mashups”. For this reason, we support a system of compulsory licenses that are easy to manage by both parties, like the “new school of licensing”. This would enable a fast and efficient transfer of results according to the technological state of the art. We should understand this new reality not as a threat to the right of transformation, but as an opportunity to adapt it to our times, in order to achieve a realistic and productive balance in the face of these new forms of artistic creativity.

BIBLIOGRAFÍA

AGÚNDEZ FERNÁNDEZ, A., *Estudio Jurídico del Plagio Literario*, Comares, Granada, 2005.

ALBANESE, A., “J.D. Salinger Estate, Swedish Author Settle Copyright Suit”, *Publishers Weekly*, Jan 11, 2011.

(http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/publisher-news/article/45738-j-d-salinger-estate-swedish-author-settle-copyright-suit.html?utm_source=Publishers%20Weekly's%20PW%20Daily&utm_campaign=aaa5cbeae9-UA-15906914-1&utm_medium=email)

ALONSO PALMA, A.L., *Propiedad intelectual y derecho audiovisual*, CEF, Madrid, 2015.

ÁLVAREZ DE BENITO, P., *Obligaciones del autor en el contrato de edición*, Reus, Madrid, 2003.

ANDERSON, M., “Comentario al art. 85”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 1136-1141.

ANTEQUERA PARILLI, R., *Estudios de derecho de autor y derechos afines*, Colección de propiedad intelectual, Reus, Madrid, 2007.

AOKI, K., BOYLE, J., JENKINS, J., *Bound by Law*, Duke Center of the Study of the Public Domain, California, 2006.

APARICIO VAQUERO, J.P., DELGADO ECHEVERRÍA, J., “Comentario al artículo 96”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 1259-1299.

- “Comentario al artículo 97”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.),

Comentarios a la ley de propiedad Intelectual, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 1299-1328.

- “Comentario al artículo 99”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 1334-1359.

- “Comentario al artículo 100”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 1360-1390.

AREÁN LALÍN, M., *El cambio de forma de la marca*, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1981.

AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación de las obras del espíritu*, Reus, Madrid, 2014.

AYMERICH RENTERIA, R., "Algunas consideraciones sobre el derecho de autor en la nueva Ley de Propiedad Intelectual", en *Homenaje al profesor Juan Roca Juan*, Editum, Ediciones de la Universidad de Murcia, Murcia, pp. 61-72.

BAND, J., BUTLER, B., “Overlapping Forms of Protection for Databases”, en *Overlapping intellectual property rights*, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 189-207.

BASALAMAH, S., *Le droit de traduire: une politique culturelle pour la mondialisation*, University of Ottawa Press, Ottawa, 2009.

BATALLER I RUÍZ, E., *La obra colectiva*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.

BEARD, J.J., “Computer Generated Synthetic Actors – a Novel Challenge for Copyright Law” (I), *Copyright World* (38), 1994, pp. 24-30.

- “Computer Generated Synthetic Actors – a Novel Challenge for Copyright Law” (II), *Copyright World* (39), 1994, pp. 37-42.

BECKER J., “Die digitale Verwertung von Musikwerken aus der Sicht der Musikurheber”, en BECKER J., DREIER, T. (coord.), *Urheberrecht und digitale Technologie*, Nomos-Verl.-Ges., Baden-Baden, 1994, pp. 45-76.

BECKER, S., *Parodie und Kommerz: eine rechtsvergleichende Untersuchung des amerikanischen und deutschen Urheber- und Markenrechts*, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 2004.

BENABOU, V.L., *Rapport de la mission du CSPLA sur les «œuvres transformatives»*, Paris, 2014.

(<http://static.pcinpact.com/medias/rapport-oeuvres-transformatives.pdf>)

BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, Tecnos, Madrid, 1997.

- “Merchandising de personaje animado: la absoluta compatibilidad y acumulación de la tutela del diseño mediante derechos de propiedad industrial y derechos de propiedad intelectual (Comentario a la Sentencia del TS de 15 de julio de 1999) (RJ 1999, 5954)”, *Aranzadi civil* (2), 2000, pp. 2353-2372.

- “Merchandising y Derecho de Autor. Algunas cuestiones”, en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*, AIPPI, Barcelona, 2005, pp. 126-150.

- “El contrato de edición”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ- CANO, A., CALZADA CONDE, M. A. (dir.), *Contratos Mercantiles*, Vol. II, Thomson Aranzadi, Pamplona, 2007, pp. 1943-1974.

- “La obra”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual de propiedad intelectual*, 6ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 36-64.

- “Los derechos de explotación”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual de propiedad intelectual*, 6ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 65-107.

- “La transmisión de los derechos de autor”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.

(coord.), *Manual de propiedad intelectual*, 6ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 165-191.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Riesgos de las nuevas tecnologías en la protección de los derechos intelectuales: La quiebra de los conceptos tradicionales del derecho de propiedad intelectual. Soluciones jurídicas” en RODRÍGUEZ CORTEZO (coord.), J., *El Derecho de propiedad intelectual y las nuevas tecnologías*, Ministerio de Cultura, Madrid, 1996, pp. 71-110.

- “Marcas y derecho de autor”, *Revista de derecho mercantil* (240), 2001, pp. 405-419.

- *Apuntes de derecho mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial*, 15ª ed., Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Sentencia del TSJ de Navarra de 4 de noviembre de 1996”, *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil* (43), 1997, pp. 311-340.

- “La protección jurídica de las bases de datos”, *Pe. i: Revista de propiedad intelectual* (1), Madrid, 1999, pp. 11-66.

- “Sentencia de 29 de marzo de 2001”, *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil* (57), 2001, pp. 795-809.

- “Bienes de la personalidad y derecho moral del autor”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *En torno a los derechos morales de los creadores*, Reus, Madrid, 2003, pp. 95-110.

- “Las llamadas *Cover Version* fonográficas y la jurisprudencia penal” en JORGE BARREIRO, A. (coord.), *Homenaje al Profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo*, Civitas, Pamplona, 2005, pp. 1877–1892.

- “Comentario al artículo 1” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 17-24.

- “Comentario al artículo 10”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, 151-188.
 - “Comentario al artículo 11”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 189-197.
 - Comentario al artículo 12”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 197-205.
 - Comentario al artículo 13”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 205-207.
 - “Comentario al artículo 26”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 509-518.
 - “Comentario al artículo 114”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 1529-1537.
 - “Comentario al artículo 128”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 1615-1623.
 - “Sentencia de 20 de diciembre de 2007”, *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil* (78), 2008, pp. 1249-1257.
 - *Los Derechos de Propiedad Intelectual Sobre las Obras Arquitectónicas*, Dictamen emitido a petición del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Madrid, 2009.
- ([www.e-coac.org/innoserver/3patent/pi_cscae/Bercovitz Propiedad intelectual Dictamen](http://www.e-coac.org/innoserver/3patent/pi_cscae/Bercovitz%20Propiedad%20intelectual%20Dictamen))

obra arquitectonica.htm)

- “Introducción a la propiedad intelectual”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual de propiedad intelectual*, 6ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 19-50.

- “La obra”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual de propiedad intelectual*, 6ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 51-79.

- “Tuymans, Van Giel y Aladda”, *Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal* (11), Vol. 1, 2015, pp. 21-25.

BERDAGUER MOSCA, J., *Obra colectiva y derecho de autor*, Las Rozas, La Ley, 2010.

BERTANI, M., “Diritto d’autore ed uso personale non sanzionabile”, *AIDA*, IX, 2000, pp. 349-387.

- *Diritto d'autore europeo*, Giappichelli, Torino, 2011.

BERTRAND, A., *Droit d'auteur*, 3 édition, Dalloz, Paris, 2010.

BETTELLI, B., PEDDE, G., “La Multimedialità tra incertezze normative e soluzioni contrattualistiche” en BETTELLI, B., PEDDE, G., PROFITA, G. (coord.), *Multimedialità e digitalizzazione*, Istituto giuridico dello spettacolo e dell'informazione, Roma, 1998.

BIGLE, G., “France. Soundtracks for film, video and television – their consequences for the music industry”, en PEEPERKORN, D., VAN RIJ, C. (edit.), *Music and the New Technologies*, MAKLU Publishers, Apeldoorn/Antwerp, 1988, pp. 84-95.

BIRD, R., PONTE, L., “Protecting Moral Rights in the United States and the United Kingdom: Challenges and Opportunities Under the U.K.'s New Performances Regulations”, *Boston University International Law Journal* (24-2), 2006, pp. 213-282.

BOCHURBERG, L., *Le droit de citation*, Masson, Paris 1994.

BODDIEN, T.W., “UrhG § 85”, en FROMM, F.K., NORDEMANN, A., NORDEMANN, J.B. (coord.), *Urheberrecht : Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, Verlagsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz* (11ª ed.), Kohlhammer, Stuttgart, 2014, pp. 1583-1607.

BORETTO, M., *Contratos de edición: guía de licencias y cesión de derechos, derechos de autor, e-books y el entorno digital*, B de F, Montevideo, 2010.

BREIMER, S., *The Screenwriter's Legal Guide*, Allworth Press, New York, 2004.

BULLINGER, W., “§ 2 Das Werk”, en WANDTKE, A., BULLINGER, W. (coord.), *Praxiskommentar zum Urheberrecht*, 3. Auflage, Beck, München, 2009, pp. 49-104.

- “§ 3 Bearbeitungen”, en WANDTKE, A., BULLINGER, W. (coord.), *Praxiskommentar zum Urheberrecht*, 3. Auflage, Beck, München, 2009, pp. 97-105.

- “§ 14 Entstellung des Werkes”, en WANDTKE, A., BULLINGER, W. (coord.), *Praxiskommentar zum Urheberrecht*, 3. Auflage, Beck, München, 2009, pp. 246-265.

- “§ 23 Bearbeitungen und Umgestaltungen”, en WANDTKE, A., BULLINGER, W. (coord.), *Praxiskommentar zum Urheberrecht*, Beck, 3. Auflage, München, 2009, pp. 365-374.

BUYDENS, M., “Cinéma et contrefaçon”, *Revue Internationale du Droit d’Auteur* (142), 1988, pp. 373–381.

CÁMARA ÁGUILA, M.P., *El Derecho moral del autor: con especial referencia a su configuración y ejercicio tras la muerte del autor*, Estudios de derecho privado, Comares, Granada, 1998.

- “Comentario al artículo 113”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007.

- “La obra colectiva: ¿solución o problema? “, *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual* (35), 2010, pp. 13-52.

- “El derecho moral del autor”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual de propiedad intelectual*, 6ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 108-122.

- “El límite para la enseñanza y la investigación”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *La Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 102-119.

CAMERON, A., “Copyright exceptions for the digital age: new rights of private copying, parody and quotation”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* (12), Vol. 9, 2014, pp. 1002–1007.

CARBAJO CASCÓN, F., “El caso «Weblisten» y sus implicaciones para el futuro de la gestión de los derechos de propiedad intelectual sobre contenidos musicales en Internet”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* (26), 2006, pp. 615-673.

CARMONA SALGADO, C., *La nueva Ley de Propiedad Intelectual*, Montecorvo, Madrid, 1988.

CAPARRÓS LERA, J.M., *El cine español bajo el régimen de Franco, 1936-1975*, Edicions Universitat de Barcelona, Barcelona, 1983.

CARRANCHO HERRERO, M.T., “La obra de arquitectura (des)compuesta”, en IGLESIAS REBOLLO, C. (coord.), *Sujetos del derecho de autor*, Reus, Madrid, 2007, pp. 111-141.

CARRASCO PERERA, A., “Comentario al artículo 133”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 1997.

- “Comentario al artículo 7”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007.

- “Comentarios al artículo 138”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007.

CARRIGY, M., “Re-staging the Cinema: Psycho, Film Spectatorship and the

Redundant New Remake”, *Screening the Past* (8), 2012.

(<http://www.screeningthepast.com/2012/08/re-staging-the-cinema-psycho-film-spectatorship-and-the-redundant-new-remake/>)

CASAS VALLÈS, R., “Propiedad intelectual”, en PEGUERA POCH, M. (coord.), *Derecho y nuevas tecnologías*, Editorial UOC, Barcelona, 2005, pp. 287-338.

- “Comentario al artículo 40 bis”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 669-707.

- “La condición de autor. Los casos Barceló y Boadella”, *Pe. i: Revista de propiedad intelectual* (28), 2008 , pp. 127-142.

CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., “Perspectivas actuales en la protección de los programas de ordenador”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Nuevas tecnologías y propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 1999, pp. 115-129.

- “El plagio de formatos de programas de televisión”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Creaciones audiovisuales y propiedad intelectual: cuestiones puntuales*, Reus, Madrid, 2001, pp. 179-194.

- “Panorámica general de la cita como límite al derecho de autor en Internet”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Los Límites del derecho de autor*, Reus, Madrid, 2006, pp. 131-162.

- *El plagio y otros estudios sobre derecho de autor*, Reus, Madrid, 2009.

CASTÁN TOBEÑAS, J., “Los derechos de la personalidad”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, XXIV, 1952, pp. 57–59.

CASTRO Y BRAVO, F., *Temas de Derecho civil*, Graf. Marisal, Madrid, 1972.

CERDA SILVA, A., “Derechos de autor y desarrollo: Más allá de la ilusoria solución provista en el “Anexo” del Convenio de Berna”, *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso* (XXXVIII), 2012, pp. 181-238.

CHILVERS, I., OSBORNE, H., FARR, D., *The Oxford dictionary of art*, Oxford University Press, Oxford, 2004.

CLARK, B., “Freckles on her nose, diddle, diddle, dee: copyright protection of a literary figure”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* (11), vol. 8, November 2013, pp. 817-819.

COHEN, K., *Forbidden Animation: Censored Cartoons and Blacklisted Animators in America*, McFarland, North Carolina, 2004.

COLOMBET, C., *Propriété littéraire et artistique et droits voisins*, 9 éd., Dalloz, Paris, 1999.

CONLEY, N., BRAEGELMANN, T., “Metall auf Metall: the Importance of the Kraftwerk Decision for the Sampling of Music in Germany”, *Journal of the Copyright Society*, Vol. 56, 2009, pp. 1017-1037.

CORNISH, W. R., LLEWELYN, D., APLIN, T. F., *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, Seventh Edition, Sweet & Maxwell, London, 2010.

CORREDOIRA Y ALFONSO, L., *La protección del talento*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012.

CUADRADO, J., *De la historieta y su uso, 1873-2000*, Ediciones Sinsentido, Madrid, 2000.

CZYCHOWSKI, C., “UrhG § 11”, en FROMM, F.K., NORDEMANN, A., NORDEMANN, J.B. (coord.), *Urheberrecht : Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, Verlagsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz* (11^a ed.), Kohlhammer, Stuttgart, 2014, pp. 326-330.

- “UrhG § 69a”, en FROMM, F.K., NORDEMANN, A., NORDEMANN, J.B. (coord.), *Urheberrecht : Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, Verlagsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz* (11^a ed.), Kohlhammer, Stuttgart, 2014, pp.

1345-1363.

DAMBACH, O., *Welche Förmlichkeiten müssen von den deutschen Urhebern und Verlegern beobachtet werden, um den Schutz gegen Nachdruck, Nachbildung, Übersetzung und unerlaubte Aufführung ihrer Werke zu erlangen?*, G. Kreysing, Leipzig, 1890.

DAVIS, M., *Legal Issues in the Music Industry*, BuzzGig, Shreveport, 2010.

D'LUGO, M., "Authorship and the Concept of National Cinema in Spain", en WOODMANSEE, M., JASZI, P. (coord.), *The Construction of Authorship: Textual Appropriation in Law and Literature*, Duke University Press, Durham and London, 1994, pp. 327-342.

DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R., "El "resultado" en la obligación del médico. ¿ideas sensatas que pueden volverse locas?", en *Estudios de derecho de obligaciones: homenaje al profesor Mariano Alonso Pérez*, La Ley, Madrid, 2006.

DE COUTO GÁLVEZ, R. M., "Perspectiva española frente a la utilización ilícita de las obras en red", en O'CALLAGHAN, X. (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, Dykinson, Madrid, 2011. pp. 627-661.

DE ICAZA, M., *Tirer Les Leçons du Passé, Créer L'avenir: Les Arts et le Droit D'auteur*, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 2007.

(http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/fr/copyright/935/wipo_pub_935.pdf)

DE LA CUESTA RUTE, J. M., VALPUESTA GASTAMINZA, E., *Contratos mercantiles*, Bosch, Barcelona, 2001.

DE ROMÁN PÉREZ, R., *Obras musicales, compositores, intérpretes y nuevas tecnologías*, Reus, Madrid, 2003.

DE SANCTIS, V., *Diritto Di Autore*, Giuffrè, Milano, 1961.

DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección civil y penal en materia de*

propiedad intelectual, Civitas, Madrid, 1988.

- “Propiedad intelectual, derecho de autor y derechos conexos (afines) al de autor: nociones generales”, en DELGADO PORRAS, A. (coord.), *Derecho de autor y derechos afines al de autor*, t. I, Instituto de Derecho de Autor, Madrid, 2007, pp. 265-292.
- “La propiedad intelectual y la explotación videográfica de las obras del ingenio”, en DELGADO PORRAS, A. (coord.), *Derecho de autor y derechos afines al de autor*, t. I, Instituto de Derecho de Autor, Madrid, 2007, pp. 383-402.
- “La fotografía en el sistema de la propiedad intelectual”, en DELGADO PORRAS, A. (coord.), *Derecho de autor y derechos afines al de autor*, t. I, Instituto de Derecho de Autor, Madrid, 2007, pp. 403-410.
- “La directiva de las comunidades europeas sobre la protección de los programas de ordenador”, en DELGADO PORRAS, A. (coord.), *Derecho de autor y derechos afines al de autor*, t. I, Instituto de Derecho de Autor, Madrid, 2007, pp. 411-430.
- “La obra colectiva ¿un hallazgo o un pretexto?”, en DELGADO PORRAS, A. (coord.), *Derecho de autor y derechos afines al de autor*, t. I, Instituto de Derecho de Autor, Madrid, 2007, pp. 431-470.
- “Las producciones multimedia: ¿un nuevo género de obras?”, en DELGADO PORRAS, A. (coord.), *Derecho de autor y derechos afines al de autor*, t. II, Instituto de Derecho de Autor, Madrid, 2007, pp. 67-82.
- “Contrato de Edición Musical”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., CALZADA CONDE, M. A. (dir.), *Contratos Mercantiles*, Vol. II, Thomson Aranzadi, Pamplona, 2007, pp. 1974–2001.
- “El sistema de protección de los derechos afines al autor”, en BAYLOS CORROZA, H., BAYLOS MORALES, M. (coord.), *Tratado de derecho industrial*, 3ª ed., Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2009, pp. 931-972.

DESBOIS, H., *Le droit d'auteur en France*, 3^o ed., Dalloz, Paris, 1978.

DEVENISH, C., “Nike Uses Minor Threat”, *Rolling Stone Magazine online*, June 28, 2005.

(<http://www.rollingstone.com/music/news/nike-uses-minor-threat-20050628>)

DI PASQUA, J.C., “Digital Rights Management” (D.R.M.)” en ROGEL VIDE, C. (dir.), *Anuario de Propiedad Intelectual* (2008), Reus, Madrid, 2009, pp. 337-351.

DÍAZ ALABART, S., “Comentario al art. 39”, en ALBALADEJO GARCÍA, M., DÍAZ ALABART, S. (dir.), *Comentarios al código civil y compilaciones forales*, Tomo V, Vol. 4-A, *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1994, pp. 620-637.

- “Comentario al artículo 39”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3^a Edición, Tecnos, Madrid, 2007.

DIETZ, A., “Lettre de la République fédérale d'Allemagne”, *Le Droit d'Auteur, Revue de L'organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)* (24), 87^e année, Avril 1974, pp. 91-117.

- “A Propos de l'harmonisation des législations nationales dans les pays de la C.E.E”, *Revue Internationale du Droit d'Auteur* (117), 1983, pp. 48-79.

- “The Moral Right of the Author: Moral Rights and the Civil Law Countries”, *Columbia –VLA Journal of Law & Arts* (19), 1994, pp. 199-227.

- *El derecho de autor en España y Portugal*, Ministerio de Cultura, Madrid, 1992.

- “Germany”, en GELLER, P.E., BENTLY, L. (coord.), *International Copyright Law and Practice*, Vol. II, Bender, New York, 2013, pp. 1-170.

- “§ 14 Entstellung des Werkes”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht: Kommentar*, 3. Auflage, C. H. Beck, München, 2006, pp. 313-339.

- “§ 39 Änderungen des Werkes”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht: Kommentar*, 3. Auflage, C. H. Beck, München, 2006, pp. 829-842.

DIETZ, C., “Theaterrecht”, en WANDTKE, A. (coord.), *Medienrecht. Band 4. Persönlichkeitsrechte/Rundfunk- und Presserecht/Veranstaltungsrecht*, Walter de Gruyter, Berlin, 2011, pp. 209-294.

DÍEZ ALFONSO, A., “Disc-jockey de autor” *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual* (40), 2012, pp. 13–38.

DOMÍNGUEZ LUELMO, A., “Titularidad de las obras de arte adquiridas por los museos”, en ROGEL VIDE, C., DOMÍNGUEZ LUELMO, A. (dir.), *Museos y propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 2012, pp. 9-34.

DONAIRE VILLA, F. J., *La protección jurídica de los derechos de autor de los creadores de videojuegos*, Trama editorial, Madrid, 2012.

DREIER, T., NOLTE, G., “The German Copyright - Yesterday, Today, Tomorrow”, en BECKER, E., BUHSE, W., GÜNNEWIG, D., NIELS, R. (coord.), *Digital Rights Management: Technological, Economic, Legal and Political Aspects*, Springer, Berlin, 2003, pp. 479-502.

DREIER, T., VON LEWINSKI, S., “The Legal Situation Under the International Conventions and Under German and French Law”, en VV.AA., *Technological Alterations to Motion Pictures and Other Audiovisual Works*, U.S. Copyright Office, Washington, 1989.

DRÖGEMÜLLER, D., “Neue Freiheiten”, *Visions* (248), 2013, pp. 15-16.

DRUMMOND, V., “Las obras musicales de autoría plural”, en ROGEL VIDE, C., VALDÉS, C. (coord.), *Obras originales de autoría plural*, Reus, Madrid, 2012, pp. 79-100.

DU BOIS, R., “Los aspectos jurídicos del muestreo de sonidos (sound sampling)”, *Boletín de Derecho de Autor* (2), Vol. 26, 1992, pp. 3-7.

ELLIOTT, C., “Once a Copy Always a Copy,” *Copyright World* (43), 1994, pp. 28-30.

ENCABO VERA, M.A., “Las obras multimedia”, en ROGEL VIDE, C. (coord.),

Nuevas tecnologías y propiedad intelectual, Reus, Madrid, 1999, pp. 71-84.

- *Las obligaciones del editor musical*, Reus, Madrid, 2002.

- “La obra fonográfica: realidad o pretexto” en ROGEL VIDE, C. (dir.), *Anuario de Propiedad Intelectual* (2007), Reus, Madrid, 2008, pp.455-472.

ENCABO VERA, M.A., ROSÓN, T., “Ideas y su concreción el ámbito musical”, en ROGEL VIDE, C., SAIZ, C. (dir.), *Ideas, bocetos, proyectos y derecho de autor*, Reus, Madrid, 2011, p. 55-75.

ENRICH, E., “Los contratos de la industria cinematográfica y el derecho internacional privado”, Barcelona, 2000.

(<http://www.copyrarit.com/apartado.php?id=3&lang=1>)

ERDOZAIN LÓPEZ, J.C., “El concepto de originalidad en el derecho de autor”, en *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual* (3), 1999, pp. 55-94.

- “Un ensayo sobre algunos aspectos de la protección de los programas de ordenador y su consideración jurídica”, *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual* (8), 2001, pp. 25-78.

- “Programas de ordenador”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual de propiedad intelectual*, 6ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 225-241.

ESPÍN ALBA, I., *El contrato de edición literaria: un estudio del derecho de autor aplicado al campo de la contratación*, Comares, Granada, 1994.

ESPÍN CÁNOVAS, D., *Las facultades del derecho moral de los autores y artistas*, Civitas, Madrid, 1991.

- *Los derechos del autor de obras de arte*, Civitas, Madrid, 1996.

ESTEVE GONZÁLEZ, L., *Aspectos internacionales de las infracciones de derechos de autor en Internet*, Comares, Albolote, Granada, 2006.

ESTEVE PARDO, A., *La obra multimedia en la legislación española*, Aranzadi,

Pamplona, 1997.

- “La obra multimedia en el Derecho español”, *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía* (3), 1998 , pp. 1736-1745.

EUROPEAN COPYRIGHT SOCIETY, “Limitations and Exceptions as Key Elements of the Legal Framework for Copyright in the European Union: Opinion on the Judgment of the CJEU in Case C-201/13 *Deckmyn*”, ”, *European Intellectual Property Review* (3), 2015 Vol. 37, 2015, pp. 129-133.

EVANGELIO LLORCA, R., *El Encargo de obra intelectual*, Dykinson, Madrid, 2006.

FATÁS CABEZA, G., BORRÁS GUALIS, G. M., *Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática*, 5ª Edición, Alianza Editorial, Madrid, 1990.

FERNÁNDEZ BEOBIDE, C., “Las Nuevas tecnologías y las creaciones intelectuales. Aspectos positivos”, en RODRÍGUEZ CORTEZO (coord.), J., *El Derecho de propiedad intelectual y las nuevas tecnologías*, Ministerio de Cultura, Madrid, 1996, pp. 51-70.

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M.B., “El límite del derecho de cita en la propiedad intelectual”, en O’CALLAGHAN, X. (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, Dykinson, Madrid, 2011, pp. 457–467.

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ-REGUERAL, M.A., “La posible configuración de la propiedad intelectual como un derecho de la personalidad en el proyecto de Ley de Economía Sostenible”, en O’CALLAGHAN, X. (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, Dykinson, Madrid, 2011, pp. 663–673.

FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Barcelona, 2004.

- “Las obras oficiales”, en ROGEL VIDE C. (dir.), *Leyes, actos, sentencias y Propiedad Intelectual*, Reus, Madrid, 2004, pp. 11–24.

- “Signos distintivos”, en FERNÁNDEZ-NOVOA, C., OTERO LASTRES, J. M., BOTANA AGRA, M. (coord.), *Manual de la propiedad industrial*, 2ª Ed., Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 501-860.

FICSOR, M., *The Law of copyright and the Internet: The 1996 WIPO Treaties, their Interpretation and Implementation*, Oxford University Press, Oxford, 2002.

FOX, T., “To the Goggomobil: The fictional character copyright chasm”, *Intellectual Property Forum: journal of the Intellectual and Industrial Property Society of Australia and New Zealand* (100), 2015, pp. 19-29.

FRANK, R., “Der Wandsprayer und das Urheberrecht”, *Schweizerische Juristenzeitung (SJZ)*, 1979, 223 seq.

FREY, A.M., *Die Romanfigur wider Willen*, Lang, Frankfurt am Main, 2008.

FRIEDMANN, D., *Trademarks and Social Media: Towards Algorithmic Justice*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015.

FUCHS, L., “Una aproximación al derecho de cita en la obra audiovisual”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Creaciones audiovisuales y propiedad intelectual: cuestiones puntuales*, Reus, Madrid, 2001, pp. 167-177.

GADER-SHAFRAN, R., *Intellectual Property Law Dictionary*, Law Journal Press, New York, 2007.

GAIDE, A.V., *La protection des personnages fictifs par le droit d'auteur*, Staempfli, Berne, 1998.

- “Copyright, Trademarks and Trade Dress: Overlap or Conflict for Cartoon Characters?”, en GINSBURG, J., BESEK, J., *Proceedings of the ALAI Congress*, ALAI, New York, 2002, pp. 552-563.

GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical: entre el plagio y los derechos de autor*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014.

- “La parodia como límite a los derechos de autor y su relación con el derecho de transformación, *Pe. i.: revista de propiedad intelectual* (49), enero-abr. 2015, pp. 13-36.

GARMAN, B. K., *A race of singers: Whitman's working-class hero from Guthrie to Springsteen*, University of North Carolina Press, 2000.

GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., *El derecho de autor en Internet*, Comares, Granada, 2001.

- “Comentario al artículo 161”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 2076-2106.

- “Tutela de las medidas tecnológicas de protección y de la información para la gestión de derechos de propiedad intelectual”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual de propiedad intelectual*, 6ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 367-381.

GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., GONZÁLEZ GOZALO, A., “La protección de las páginas y sitios web a través de la propiedad intelectual”, *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual* (8), 2001, pp. 79-116.

GAUTREAU, M., *La musique et les musiciens en droit privé français contemporain*, Presses Univ. de France, Paris, 1970.

GEIGER, C., HILTY, R., GRIFFITHS, J., SUTHERSANEN, U., “Declaration A Balanced Interpretation Of The Three-Step Test In Copyright Law”, *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law* (2), Vol. 1, 2010, pp. 119-122.

GELKE, E., *Mashups im Urheberrecht*, Nomos, Baden-Baden, 2013.

GELLER, P.E., “Copyright history and the future”, *Journal of the Copyright Society of the USA*, The Millennium Volume, 2000, pp. 209-264.

GETE-ALONSO Y CALERA, M.C., “Comentario al artículo 43”, en BERCOVITZ

RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 756-785.

GINSBURG, J., SIRINELLI, P., “Auteur, création et adaptation en droit international privé et en droit interne français. Réflexions à partir de l'affaire Huston”, *Revue Internationale du Droit d'Auteur* (150), oct. 1991, pp. 3-82.

GOLDSTEIN, M., *Derecho de autor y sociedad de la información*, La Rocca, Buenos Aires, 2005.

GOLDSTEIN, P., “La Directiva Comunitaria sobre software: Una visión desde los Estados Unidos de América”, *Revista general de derecho*, (604-605), 1995, pp. 523-537.

- *El Copyright en la sociedad de la información*, Universidad de Alicante, Alicante, 1999.

- *International Copyright*, Oxford University Press, Oxford, 2013.

GÓMEZ BENÍTEZ, J.M., QUINTERO OLIVARES, G., *Protección penal de los derechos de autor y conexos*, Civitas, Madrid, 1988.

GÓMEZ RIVERO, M.C., *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012.

GÓMEZ SEGADE, J. A., “Propuesta de directiva sobre determinados aspectos de los derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de la información” en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Nuevas tecnologías y propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 1999, pp. 17-38.

GÓMEZ SEGADE, J. A., BOUZA LÓPEZ, M., “Videojuegos: Algunos problemas de Derecho de autor”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Creaciones audiovisuales y propiedad intelectual : cuestiones puntuales*, Reus, Madrid, 2001, pp. 69-87.

GONZÁLEZ GÓMEZ, A., *El Tipo básico de los delitos contra la propiedad intelectual: de la reforma de 1987 al código penal de 1995*, Tecnos, Madrid, 1998.

GONZÁLEZ GOZALO, A., *La propiedad intelectual sobre la obra audiovisual*, Comares, Granada, 2001.

- “La tutela de los formatos televisivos”, *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual* (9), 2001, pp. 29-62.

- “La obra audiovisual”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual de propiedad intelectual*, 6ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 213-223.

GONZÁLEZ LÁZARO, A., RUIPÉREZ DE AZCÁRATE, C., “Películas de animación 3D y propiedad intelectual”, en ORTEGA DOMÉNECH, J. (Coord.), *Cuestiones actuales de la propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 2010, pp. 9-32.

GONZÁLEZ LÓPEZ, M., *El Derecho moral del autor en la ley española de propiedad intelectual*, Marcial Pons, Madrid, 1993.

GÖTTING, H., *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Beck, München, 2015.

GRAEF, R.O., “Die fiktive Figur im Urheberrecht”, *Zeitschrift Für Urheber- Und Medienrecht (ZUM)* (2), 2012, pp. 108-117.

GRECO, P., *I Diritti sui beni immateriali*, G. Giappichelli, Torino, 1948.

- *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1974.

GREENSTONE, R., “Update on the Film Colorization Debate”, *Entertainment Law Reporter* (4), Vol. 9, September 1987.

(<http://elr.carolon.net/BI/V09N04.PDF>)

GRIFFITHS, J., GEIGER, C., SENFTLEBEN, M., XALABARDER, R., BENTLY, L., “The European Copyright Society’s Opinion on the Judgment of the CJEU in Case C-201/13 *Deckmyn*”, *European Intellectual Property Review* (3), 2015 Vol. 37, 2015, pp. 127-129.

GRINGRAS, C., “Copyright in Sound Recordings in the United Kingdom”, *Copyright*

World (38), 1994, pp. 31-37.

HARRIS-MOORE, D., “Instructors as Surveyors, Students as Criminals”, en DONNELLY, M., INGALLS, R., MORSE, T.A., CASTNER POST, J., STOCKDELL-GIESLER, A.M. (coords.), *Critical conversations about plagiarism*, Parlor Press, South Carolina, 2013, pp. 101-118.

HERNÁNDEZ ROBLEDO, M.A., “La gestión de los derechos de autor en la producción de televisión”, en MACÍAS CASTILLO, A., HERNÁNDEZ ROBLEDO, M.A., (coord.), *El derecho de autor y las nuevas tecnologías: reflexiones sobre la reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, La Ley, Madrid, 2008, pp. 219-236.

HEFTI, E., *Die Parodie im Urheberrecht*, Schweitzer, Berlin, 1977.

HEIM, S., HAUCK, R., “Urheberrechtlicher Figurenschutz am Beispiel Der „Pippi Langstrumpf“-Entscheidung Des BGH”, *GRUR-PRAX*, 2014, pp. 196-198.

HESS, G., *Urheberrechtsprobleme der Parodie*, Nomos, Baden-Baden, 1993.

HILTY, R., “Declaration on the “Three-Step Test”: Where do we go from here?”, *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law* (2), Vol. 1, 2010, pp. 83-86.

HONOUR, H., FLEMING, J., *Historia mundial del arte*, Ediciones AKAL, Madrid, 2004.

HUALDE SÁNCHEZ, J.J., “Comentario al artículo 56,” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 884-892.

HUARD, G., *Etude sur les modifications apportées à la Convention de Berne par la conférence réunie à Paris du 15 avril au 1 er mai 1896*, Pichon, Paris, 1897.

IGLESIAS REBOLLO, C., “Inclusión de obras plásticas en otras obras”, en ROGEL VIDE, C., DOMÍNGUEZ LUELMO, A. (dir.), *Museos y propiedad intelectual*, Reus,

Madrid, 2012, pp. 75-92.

INGERSOLL, B. “The Law is a Ass”, *Comics Buyer's Guide*, issue 602, Installment 66, May, 1985.

KARNELL, G., “The Broadcasting of Audio-visual Works and Moral Rights”, *Copyright World* (36), 1994, pp. 24-29.

KAWOHL, F., “Commentary on the German Imperial Copyright Act (1870)” en BENTLY, L., KRETSCHMER, M., (coord.), *Primary Sources on Copyright (1450-1900)*.

(www.copyrighthistory.org, 2008)

- “Commentary on Josef Kohler's The Author's Right (1880)”, en BENTLY, L., KRETSCHMER, M., (coord.), *Primary Sources on Copyright (1450-1900)*.

(www.copyrighthistory.org, 2008)

KÉRÉVER, A., “Note de Héritiers de John Huston c. Société Turner, Cour d'Appel de Versailles, Chambres Civiles Réunies, 19 décembre 1994”, *Revue Internationale du Droit d'Auteur* (164) avr. 1995, pp. 399-401)

KOELMAN, K., “The Protection Of Technological Measures vs. The Copyright Limitations”, en GINSBURG, J., BESEK, J., *Proceedings of the ALAI Congress*, ALAI, New York, 2002, pp. 448-455.

KOHLER, J., *Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht*, (1907), Scientia, Aalen, 1980.

KRETSCHMER, M., “The Failure of Property Rules in Collective Administration: Rethinking Copyright Societies as Regulatory Instruments”, en VAVER, D. (coord.), *Intellectual Property Rights: Critical Concepts in Law*, Vol. 2, Taylor & Francis, New York, 2006, pp. 346-362.

KRÖGER, J., *Idee und Ideenformung im Schutze des literarischen und künstlerischen Urheberrechts*, U. Staatswiss. F., Hamburg, 1950.

KUENZLI, R.E., NAUMANN, F.M., *Marcel Duchamp: Artist of the Century*, MIT Press, Cambridge, 1991.

KUR, A., “Does/should trademark law prohibit conduct to which copyright exceptions apply?”, en GINSBURG, J., BESEK, J. (coord.), *Proceedings of the ALAI Congress*, ALAI, New York, 2002, pp. 594-613.

JACQUES, S., “Are National Courts Required to Have an (Exceptional) European Sense of Humour?”, *European Intellectual Property Review* (3), 2015 Vol. 37, 2015, pp. 134-137.

JASZI, P., “On the Author Effect: Contemporary Copyright and Collective Creativity”, en WOODMANSEE, M., JASZI, P. (coord.), *The Construction of Authorship: Textual Appropriation in Law and Literature*, Duke University Press, Durham and London, 1994, pp. 29-56.

JONES, S., *Music & Copyright in the USA*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1993.

JOSEPH, G., “Charles Dickens, International Copyright, and the Discretionary Silence of *Martin Chuzzlewit*”, en WOODMANSEE, M., JASZI, P. (coord.), *The Construction of Authorship: Textual Appropriation in Law and Literature*, Duke University Press, Durham and London, 1994, pp. 259-270.

JÜTTE, B.J., “The EU’s Trouble with Mashups: From Disabling to Enabling a Digital Art Form”, *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*, (3), Vol. 5, 2014, pp. 173-193.

LACRUZ BERDEJO, J.L., *Elementos de Derecho Civil, III. Derechos Reales. Vol. I, Posesión y Propiedad*, Dykinson, Madrid, 2008.

LANDAU, M., “The Colorization of Black-and-White Motion Pictures: A Grey Area in the Law”, *Loyola of Los Angeles Law Review* (22), 1989, pp. 1161-1187.

(<http://digitalcommons.lmu.edu/llr/vol22/iss4/4>)

LATHAM, A., *Diccionario enciclopédico de la música*, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2008.

LAZZARETTI, A., ROSSI, E., “Italy”, en CAMPBELL, D. (dir.), *Entertainment Law*, Kluwer Law International, The Hague, 2001, pp. 191-302.

LEENHEER ZIMMERMAN, D., “The Story of *Bleistein v. Donaldson Lithographing Company*: Originality as a Vehicle for Copyright Inclusivity”, en GINSBURG, J., DREYFUSS, R. (coord.) , *Intellectual Property Stories*, Foundation Press, New York, 2006, pp. 77-108.

LEMKE, C., “Germany”, en CAMPBELL, D. (dir.), *Entertainment Law*, Kluwer Law International, The Hague, 2001, pp. 129-156.

LENCE REIJA, C., “El abuso de posición dominante en los derechos de propiedad intelectual: las licencias obligatorias como remedio” en *Anuario de la competencia* (1), Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 265–288.

LERNER, B., “The Custodians”, *The New Yorker*, January 11, 2016. (<http://www.newyorker.com/magazine/2016/01/11/the-custodians-onward-and-upward-with-the-arts-ben-lerner>)

LESSIG, L., *Creative Commons*, Books LLC, Memphis., 2010.

LEVAL, P., “Toward a Fair Use Standard”, *Harvard Law Review* (5), Vol. 103, 1990, pp. 1105-1136.

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., “Aproximación a la figura del merchandising”, *Revista de derecho mercantil* (195), 1990, pp. 137-154.

- *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, 2ª ed., Civitas, Madrid, 2007.

LOEWENHEIM, U., “§ 2 Das Werk”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht: Kommentar*, 3. Auflage, C. H. Beck, München, 2006, pp. 50-140.

- “§ 3 Bearbeitungen”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht: Kommentar*, 3.

Auflage, C. H. Beck, München, 2006, pp. 141-154.

- “§ 7 Urheber”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht: Kommentar*, 3. Auflage, C. H. Beck, München, 2006, pp. 230-232.

- “§ 23 Bearbeitungen und Umgestaltungen”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht: Kommentar*, 3. Auflage, C. H. Beck, München, 2006, pp. 506-517.

- “§ 24 Freie Benutzung”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht: Kommentar*, 3. Auflage, C. H. Beck, München, 2006, pp. 517-533.

LOEWENHEIM, U., SCHRICKER, G., “§ 2 Allgemeines”, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht: Kommentar*, 3. Auflage, C. H. Beck, München, 2006, p 255.

LÓPEZ SÁNCHEZ, C., *La transformación de la obra intelectual*, Dykinson, Madrid, 2008.

LUCAS, A., *Propriété littéraire et artistique*, 5^e édition, Paris, 2015.

LUCAS, A., LUCAS, H.-J., LUCAS-SCHLOETTER, A. *Traité de la propriété littéraire et artistiques*, LexisNexis, Paris, 2012.

LUCAS, A., KAMINA, P., PLAISANT, R., “France”, en GELLER, P.E., BENTLY, L. (coord.), *International Copyright Law and Practice*, Vol. I, Bender, New York, 2013, pp. 1-157.

MACGILLIVRAY, E.J., *Copyright cases 1936-1945*, Wildy, London, 1969.

MACÍAS CASTILLO, A., “La reparación del daño moral del autor”, en MACÍAS CASTILLO, A., HERNÁNDEZ ROBLEDO, M.A. (coord.), *El derecho de autor y las nuevas tecnologías: reflexiones sobre la reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, La Ley, Madrid, 2008, pp. 269-294.

MAGRO SERVET, V., *Tratado práctico de propiedad intelectual*, El Derecho, Madrid, 2010.

MANEGOLD, B., “§ 88 Recht zur Verfilmung”, en WANDTKE, A., BULLINGER, W. (coord.), *Praxiskommentar zum Urheberrecht*, 3. Auflage, Beck, München, 2009, pp. 1138-1370.

MARCO MOLINA, J., *La propiedad intelectual en la legislación española*, Marcial Pons, Madrid, 1995.

MARGONI, T., PERRY, M., “Ownership in Complex Authorship: A Comparative Study of Joint Works in Copyright Law”, *European Intellectual Property Review* (34), vol. 1, 2012, pp. 22-32.

MARSHALL, L. “Infringers”, en FRITH, S., MARSHALL, L. (coord.), *Music and Copyright*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2004.

MARÍN LÓPEZ, J.J., “Comentario al artículo 41”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007.

- “Las medidas tecnológicas de protección: una explicación desde el derecho civil”, en FERNÁNDEZ BALLESTEROS, C. (coord.), *El Derecho de Autor en el siglo XXI: el lugar del autor ante los desafíos de la modernización*, ALAI, Montevideo, 2007, pp. 493-501.

MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., *Derecho de transformación y obra derivada*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013.

MARTÍN SALAMANCA, S., “Comentario al artículo 32”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2ª Ed., Thomson Civitas, Madrid, 2009, pp. 291-304.

- “La cuestión en las obras cinematográficas, los formatos televisivos y las adaptaciones cinematográficas de videojuegos: cuando las ideas se hacen imágenes” en ROGEL VIDE, C., SAIZ, C. (dir.), *Ideas, bocetos, proyectos y derecho de autor*, Reus, Madrid, 2011, pp. 97-122.

MARTÍN VILLAREJO, A., “El ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de las nuevas tecnologías”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Nuevas tecnologías y propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 1999, pp. 131-178.

- “La gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual sobre las creaciones audiovisuales”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Creaciones audiovisuales y propiedad intelectual: cuestiones puntuales*, Reus, Madrid, 2001, pp. 215-253.

- “El derecho moral de los artistas intérpretes y ejecutantes”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *En torno a los derechos morales de los creadores*, Reus, Madrid, 2003, pp. 189-230.

- “Reflexiones sobre la protección de las interpretaciones audiovisuales”, en *Creators' rights in the information society. Proceedings of the ALAI Congress*, KJK-Kerszöv, Budapest, 2004, pp. 845-859.

- “Comentario al artículo 105”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2ª Ed., Thomson Civitas, Madrid, 2009, pp. 621-627.

- “Comentario al artículo 110”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2ª Ed., Thomson Civitas, Madrid, 2009, pp. 631-643.

- “Integridad e identidad de las obras procedentes de la cultura popular. Derechos morales sobre las obras de dominio público. Legitimación para el ejercicio de los derechos morales.”, en VALDÉS, C., ROGEL VIDE, C. (Dir.), *Cultura popular y propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 2011, pp. 63-94.

MARTÍNEZ ESPÍN, P., *El daño moral contractual en la Ley de la Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 1996.

- “Comentario al artículo 14”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 209-237.

MASOUYE, C., *Guía del Convenio de Berna para la Protección de las Obras*

Literarias y Artísticas (Acta de París, 1971), OMPI, Ginebra, 1978.

MASSAGUER FUENTES, J., *El Contrato de licencia de know-how*, Bosch, Barcelona, 1989.

- “Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales”, *Revista general de derecho* (544-545), 1990, pp. 245-263.

- *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999.

- “El Derecho de autor en la informática”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor* (20), 1999, pp. 237-254.

- “La cláusula de prohibición de la competencia desleal”, *Cuadernos de derecho judicial* (11), 2002, pp. 93-142.

- *El nuevo derecho contra la competencia desleal: la Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales*, Thomson Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2006.

MASSAGUER FUENTES, J., SALELLES CLIMENT, J.R., “El derecho de la propiedad intelectual ante los desafíos del entorno digital: perspectiva general y problemas particulares para las bibliotecas”, *Revista general de derecho*, (636), 1997, pp. 10927-10958.

MATAIX LORDA, M., MATAIX HIDALGO, M., *Diccionario de Electrónica, Informática y Energía Nuclear*, Ediciones Díaz de Santos, Madrid, 1999.

MAYOR DEL HOYO, M.V., "La obra cinematográfica derivada de otra obra cinematográfica: remakes, segundas o sucesivas partes y otros supuestos", *Revista Aranzadi de derecho patrimonial* (16), 2006, pp. 71-91.

MCGILVRAY, S., “Judicial Kryptonite?: Superman and the Consideration of Moral Rights in American Copyright”, *Hastings Communications and Entertainment Law Journal* (32), 2010.

MCLEOD, K., *Freedom of expression: Overzealous copyright bozos and other enemies*

of creativity, Doubleday Religious Publishing Group, New York, 2005.

MEGALE, F., *Diritto d'autore del traduttore*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2004.

MIRÓ LLINARES, F., *La protección penal de la propiedad intelectual en la sociedad de la información*, Dykinson, Madrid, 2003.

MIRZE SANTESSO, E., “Art and the Question of Borrowing”, en DONNELLY, M., INGALLS, R., MORSE, T.A., CASTNER POST, J., STOCKDELL-GIESLER, A.M. (coords.), *Critical conversations about plagiarism*, Parlor Press, South Carolina, 2013, pp. 36-45.

MUÑOZ VICO, A., “Una defensa convencida de la libertad de creación”, en TORRES RIPA, J. (coord.), GÓMEZ HERNÁNDEZ, J.A. (coord.), *El "copyright" en cuestión: diálogos sobre propiedad intelectual*, Universidad de Deusto, Bilbao, 2011, págs. 43-78.

MURPHY, P., “Creativity and Knowledge Economies”, en PETERS, M.A., MARGINSON, S., MURPHY, P. (coord.), *Creativity and the Global Knowledge Economy*, Peter Lang, Pieterlen, 2009.

NAVARRO COSTA, R., *Concurrencia de titulares sobre la creación intelectual*, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1994.

NAVAS NAVARRO, S., *Contrato de merchandising y propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 2001.

- “La obra audiovisual derivada”, En ROGEL VIDE, C. (dir.), *Anuario de Propiedad Intelectual* (2002), Reus, Madrid, 2003, pp. 277-327.

NGUYEN DUC LONG, C., “Intégrité et numérisation des œuvres de l’esprit”, *Revue Internationale du Droit D’auteur* (183), 2000, pp. 3-108.

NIMMER, M.B., “Copyright 1955”, *California Law Review* (5), Vol. 43, 1955, pp. 791-808.

(<http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol43/iss5/4>)

- *Nimmer on copyright*, Vol. 1, Matthew Bender, New York, 1976.

- *Nimmer on copyright*, Vol. 2, Matthew Bender, New York, 1976.

NIMMER, M.B., NIMMER, D., *Nimmer on copyright*, Vol. 1, Matthew Bender, New York, 2013.

- *Nimmer on copyright*, Vol. 4, Matthew Bender, New York, 2013.

NOMEN, E., “Desequilibrios de competencia entre productores audiovisuales de Estados Unidos y de la Unión Europea dentro del territorio e ésta”. En O’CALLAGHAN, X., (coord.), *Los derechos de Propiedad Intelectual en la obra audiovisual* Dykinson, Madrid, 2011, pp. 177–188.

NORDEMANN, A., *Die Künstlerische Fotografie als urheberrechtlich geschütztes Werk*, Nomos, Baden-Baden, 1992.

- “§ 4 Nr. 9”, en GÖTTING, H., NORDEMANN, A. (coord.), *UWG–Handkommentar*, Nomos, Baden-Baden, 2010, pp. 407-450.

- “UrhG § 3”, en FROMM, F.K., NORDEMANN, A., NORDEMANN, J.B. (coord.), *Urheberrecht : Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, Verlagsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz* (11^a ed.), Kohlhammer, Stuttgart, 2014, pp. 207-219.

- “UrhG §§ 23/24”, en FROMM, NORDEMANN, A., NORDEMANN, J.B. (coord.), *Urheberrecht : Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, Verlagsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz* (11^a ed.), Kohlhammer, Stuttgart, 2014, pp. 471-516.

- “UrhG § 25”, en FROMM, NORDEMANN, A., NORDEMANN, J.B. (coord.), *Urheberrecht : Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, Verlagsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz* (11^a ed.), Kohlhammer, Stuttgart, 2014, pp. 517-523.

NORDEMANN, J.B., “UrhG § 88”, en FROMM, F.K., NORDEMANN, A.,

NORDEMANN, J.B. (coord.), *Urheberrecht : Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, Verlagsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz* (11ª ed.), Kohlhammer, Stuttgart, 2014, pp. 1739-1775.

- “UrhG § 89”, en FROMM, F.K., NORDEMANN, A., NORDEMANN, J.B. (coord.), *Urheberrecht : Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, Verlagsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz* (11ª ed.), Kohlhammer, Stuttgart, 2014, pp. 1775-1799.

O'BRIEN, D., FITZGERALD, B. “Mashups, remixes and copyright law”, *Internet Law Bulletin* (9), Vol. 2, 2006, pp. 17-19.

OHLY, A., *Urheberrecht in der digitalen Welt*, Beck, München, 2014.

OROZCO GONZÁLEZ, M., *Propiedad intelectual y nuevas tecnologías*, Civitas, Navarra, 2015.

ORTEGA DOMÉNECH, J., “Proyectos, Planos, maquetas y diseños de las obras de ingeniería y de arquitectura. Anteproyectos. Modificaciones de planos. Intervención del dueño de la obra y límites de la misma”, en ROGEL VIDE, C., SAIZ, C. (dir.), *Ideas, bocetos, proyectos y derecho de autor*, Reus, Madrid, 2011, pp. 159-177.

- “La difícil convivencia del derecho de cita en el mundo de los enlaces digitales”, en ROGEL VIDE, C. (dir.), *Anuario de propiedad intelectual* (2012), Reus, Madrid, 2013, pp. 417-476.

ORTUÑO BAEZA, M.T., “Otras figuras contractuales”, en GALLEGO SÁNCHEZ, E. (coord.), *Contratación mercantil*, Vol. III, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pp. 1921-1981.

OTERO LASTRES, J.M., “La protección constitucional del Derecho de Autor: análisis del artículo 20.1 b) de la Constitución Española de 1978”, *La Ley* (2), 1986, pp. 370-379.

- “El grado de creatividad y de originalidad requerido al diseño artístico”, *Pe. i.: Revista*

de propiedad intelectual (19), 2005, pp. 9-36.

- “Creaciones Estéticas. El Diseño Industrial”, en FERNÁNDEZ-NOVOA, C., OTERO LASTRES, J. M., BOTANA AGRA, M. (coord.), *Manual de la propiedad industrial*, 2ª Ed., Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 361-500.

PARNES, H., “Google Books: The Importance of Being Important”, *Intellectual Property Magazine*, February, 2014, pp. 68-70.

PEGUERA POCH, M., “Tratamiento jurisprudencial de los sitios web que proporcionan enlaces a obras y prestaciones protegidas”, *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual* (42), 2012, pp. 31-84.

PERDICES HUETOS, A.B., “La muerte juega al gin rummy (la parodia en el derecho de autor y de marcas)”, *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual* (3), 2002, pp. 9-54.

PÉREZ BES, F., “Aproximación a la figura de la parodia en el derecho de la propiedad intelectual”, en MACÍAS CASTILLO, A., HERNÁNDEZ ROBLEDO, M.A., (coord.), *El derecho de autor y las nuevas tecnologías: reflexiones sobre la reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, La Ley, Madrid, 2008, pp. 359-382.

PÉREZ DE CASTRO, N., “Las obras audiovisuales y las nuevas tecnologías”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Nuevas tecnologías y propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 1999, pp. 97-114.

- *Las obras audiovisuales*, Reus, Madrid, 2001.

- “Remakes de películas y autores de la versión original”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Creaciones audiovisuales y propiedad intelectual: cuestiones puntuales*, Reus, Madrid, 2001, pp. 113-124.

- “Inédito y divulgación. Paternidad. Integridad de la obra. Obras Musicales. Publicidad y derechos de los autores. Obras audiovisuales, cortes y páginas de crédito. El coloreado de películas en blanco y negro” en ROGEL VIDE, C. (coord.), *En torno a los derechos morales de los creadores*, Reus, Madrid, 2003, pp. 43-72.-

- “Comentario al artículo 86”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 1145-1159.

- “Comentario al artículo 88”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 1175-1184.

- “Comentario al artículo 89”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 1184-1187.

- “Comentario a los artículos 91-93”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 1197-1218.

PÉREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, C., “Comentario al artículo 32”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 584-598.

- “Comentario al artículo 33”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 598-610.

- PÉREZ DE ONTIVEROS VAQUERO, C., “Comentario al artículo 35”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, Tecnos, Madrid, 2007, pp.613-623.

PÉREZ GALLARDO, L., “Obras compuestas y obras independientes publicadas conjuntamente con otras”, en ROGEL VIDE, C., VALDÉS, C. (coord.), *Obras originales de autoría plural*, Reus, Madrid, 2012, pp. 143-160.

PFENNIG, G., “Die digitale Verwertung von Werken der bildenden Kunst und von Fotografien”, en BECKER, J., DREIER, T. (coord.), *Urheberrecht und digitale Technologie*, Nomos-Verl.-Ges., Baden-Baden, 1994, pp. 95-104.

PINOVER, D.E., “The Rights of Authors, Artists and Performers under Section 43(a) of the Lanham Act”, *The Trademark Reporter* (83), 1993, pp. 38-63.

PLAZA PENADÉS, J., “La aparente inocuidad del caso Google”, *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías* (30), Septiembre-Diciembre 2012, pp. 13-17

PIOLA-CASELLI, E., *Codice del diritto d'autore: commentario della nuova Legge 22 aprile 1941-XIX n. 633: corredato dei lavori preparatori e di un indice analitico delle leggi interessanti la materia*, UTET, Torino, 1943.

POLL, G., "Germany. Acquisition of mechanical rights in soundtracks for videograms", en PEEPERKORN, D., VAN RIJ, C. (edit.), *Music and the New Technologies*, MAKLU Publishers, Apeldoorn/Antwerpen, 1988, pp. 80-83.

POSNER, R., "When Is Parody Fair Use?". *The Journal of Legal Studies* (1), Vol. 21, 2012, pp. 67-78.

PRICE, M.E., POLLACK, M., "The Author in Copyright: Notes for the Literary Critic", en WOODMANSEE, M., JASZI, P. (coord.), *The Construction of Authorship: Textual Appropriation in Law and Literature*, Duke University Press, Durham and London, 1994, pp. 439-456.

QUINTERO OLIVARES, G., "De los delitos relativos a la propiedad intelectual" en MORALES PRATS, F. (coord.), QUINTERO OLIVARES, G. (dir.), *Comentarios a la parte especial del derecho penal*, Aranzadi, Navarra, 2011.

RAGEL SÁNCHEZ, L.F., "Compositores, intérpretes y ejecutantes de la música en el cine", en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Creaciones audiovisuales y propiedad intelectual: cuestiones puntuales*, Reus, Madrid, 2001, pp. 125-151.

- "Titularidad y ejercicio de los derechos morales en el caso de obras anónimas, seudónimas, colectivas y en colaboración. Los derechos morales de los directores de escena, de orquesta y de fotografía. El asunto respecto de las bases de datos y los programas de ordenador", en ROGEL VIDE, C. (coord.), *En torno a los derechos morales de los creadores*, Reus, Madrid, 2003, pp. 161-188.

- "Interpretación, Derechos de autor y derechos conexos", en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Interpretación y autoría*, Reus, Madrid, 2004, pp. 61-81.

RAHMATIAN, A., *Copyright and Creativity: The Making of Property Rights in Creative Works*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2011.

RAMS ALBESA, J., "Comentario al artículo 18", en ALBALADEJO GARCÍA, M., DÍAZ ALABART, S. (dir.), *Comentarios al código civil y compilaciones forales*, Tomo V, Vol. 4-A, *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1994, pp. 366-376.

- Comentario al artículo 21", en ALBALADEJO GARCÍA, M., DÍAZ ALABART, S. (dir.), *Comentarios al código civil y compilaciones forales*, Tomo V, Vol. 4-A, *Revista*

de Derecho Privado, Madrid, 1994, pp. 407-419.

RECHT, P., *Le droit d'auteur, une nouvelle forme de propriété*, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1969.

REGOLI, F., “La tutela del personaggio”, *Bolletino SIAE*, SIAE, Roma, 1995, pp. 223-226.

REHBINDER, M., *Urheberrecht*, Beck, 15 Auflage, München, 2008.

REESE, R.A., “The Story of *Folsom v. Marsh*: Distinguishing Between Infringing and Legitimate Uses”, en GINSBURG, J. (coord.), *Intellectual Property Stories*, Foundation Press, New York, 2006, pp. 259-297.

- “Transformativeness and the Derivative Work Right”, *Columbia Journal of Law & the Arts* (4), Vol. 31, 2008, pp. 101-129.

RIBERA BLANES, B., *El Derecho de reproducción en la propiedad intelectual*, Dykinson, Madrid, 2002.

- “Hipervínculos y “Frames” desde la perspectiva del derecho de reproducción del autor (Análisis de la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo, 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)”, *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual* (13), 2003, pp. 49-65.

RICKETSON, S., “The Design/Copyright Overlap: Is There a Resolution?”, en WILKOF, N., BASHEER, S. (coord.), *Overlapping intellectual property rights*, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 159-187.

RIMMER, M., “The Grey Album: Copyright Law and Digital Sampling”, *Media International Australia Incorporating Culture and Policy* (114), February 2005, pp. 40-53.

RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al artículo 21”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 2ª Edición, Tecnos, Madrid, 1997, pp. 410-427.

- “Interpretación y obra derivada”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Interpretación y autoría*, Reus, Madrid, 2004, pp. 83-126.

- “Comentario a los derechos de explotación”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid,

2007, pp. 256-269.

- “Comentario al artículo 17”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 269-283.

- “Comentario al artículo 18” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007.

- “Comentario al artículo 21” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007.

RODRÍGUEZ MORO, L., *Tutela penal de la propiedad intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012.

- “*Creative Commons*: un nuevo entendimiento de la cultura y la adecuación de sus licencias a la normativa española”, *Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías* (28), 2012, pp. 65-80.

RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al Auto de 5 de enero de 1988 del Juez de Primera Instancia número 2 de Palma de Mallorca aplicando la nueva Ley de Propiedad Intelectual”, *Poder Judicial* (9), 1988, pp. 79-88.

- *La cesión en exclusiva de los derechos de autor*, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1992.

- “*Traduttore, traditore*: Plagio y originalidad de una traducción. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1) de 29 de diciembre de 1993”, *Revista General de Derecho* (604-605), 1995, pp. 771-779.

- “Los derechos del usuario legítimo de bases de datos y de programas de ordenador”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Los Límites del derecho de autor*, Reus, Madrid, 2006, pp.189-218.

- “Comentario al artículo 9”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 105-113.

- “Comentario al artículo 51”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 837-843.

- “Comentario al artículo 6”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios a la*

Ley de propiedad intelectual, 2ª Ed., Thomson Civitas, Madrid, 2009, pp. 100-104.

- “Comentario al artículo 7”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2ª Ed., Thomson Civitas, Madrid, 2009, pp. 104-108.

- “Comentario al artículo 8”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2ª Ed., Thomson Civitas, Madrid, 2009, pp. 108-113.

- “Comentario al artículo 10”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2ª Ed., Thomson Civitas, Madrid, 2009, pp.119-129.

- “Comentario al artículo 11”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2ª Ed., Thomson Civitas, Madrid, 2009., pp. 130-133.

- “Comentario al artículo 12”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2ª Ed., Thomson Civitas, Madrid, 2009., pp. 134-145.

- “Comentario al artículo 18”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2ª Ed., Thomson Civitas, Madrid, 2009, pp. 180-181.

- “Comentario al artículo 21”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2ª Ed., Thomson Civitas, Madrid, 2009, pp. 203-206.

- “Comentario al artículo 43”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2ª Ed., Thomson Civitas, Madrid, 2009, pp. 405-409.

- “Comentario al artículo 59”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2ª Ed., Thomson Civitas, Madrid, 2009, pp. 465-468.

- “Comentario al artículo 85”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2ª Ed., Thomson Civitas, Madrid, 2009, p. 488.

- “Comentario al artículo 86”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2ª Ed., Thomson Civitas, Madrid, 2009, pp. 489-492.

- “Comentario al artículo 100”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2ª Ed., Thomson Civitas, Madrid, 2009, pp. 598-607.

- “Comentario al artículo 114”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (dir.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 2ª Ed., Thomson Civitas, Madrid, 2009, pp. 701-704.

ROGEL VIDE, C., *Estudios completos de propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 2003.

- “Las obras audiovisuales en internet”, en ROGEL VIDE, C. (dir.), *Anuario de*

propiedad intelectual (2003), Reus, Madrid, 2004, pp. 217-260.

- “Modificaciones de las obras en televisión y derechos de los creadores”, en ROGEL VIDE, C. (dir.), *Anuario de Propiedad Intelectual* (2007), Reus, Madrid, 2008, pp. 437-454.

- “Propiedad intelectual y derechos de los intérpretes”, en ROGEL VIDE, C. (dir.), *Anuario de propiedad intelectual* (2008), Reus, Madrid, 2009, pp. 309-320.

- “Obras en colaboración y comunidad de bienes”, en DE LA CUESTA SÁENZ, J. M., VICENTE DOMINGO, E., CARRANCHO HERRERO, M.T., CABALLERO LOZANO, J.M., DE ROMÁN PÉREZ, R. (coord.), *Homenaje al profesor Carlos Vattier Fuenzalida*, Aranzadi, Pamplona, 2013, pp. 1063-1080.

ROGEL VIDE, C., ROMERO, S., “Esbozos, bocetos y derecho de autor”, en ROGEL VIDE, C., SAIZ, C. (dir.), *Ideas, bocetos, proyectos y derecho de autor*, Reus, Madrid, 2011, pp. 139-150.

- “La autoría plural de la obra cinematográfica”, en ROGEL VIDE, C., VALDÉS, C. (coord.), *Obras originales de autoría plural*, Reus, Madrid, 2012, pp. 101-114.

- *Estudios completos de propiedad intelectual - Volumen V*, Reus, Madrid, 2015.

ROMANÍ LLUCH, A., “La protección del diseño y su relación y delimitación con los derechos de Propiedad Intelectual y la normativa sobre competencia desleal”, en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia: colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, Barcelona, 2005, pp. 895–906.

ROMERO FILLAT, J.M., *Todo lo que hay que saber del negocio musical*, Alba, Barcelona, 2006.

RUIPÉREZ DE AZCÁRATE, C., “La protección de las obras de arquitectura e ingeniería por la Ley de Derechos de Autor alemana”, en ROGEL VIDE, C. (dir.), *Anuario de propiedad intelectual* (2008), Reus, Madrid, 2009, pp. 321-336.

- *Las obras del espíritu y su originalidad*, Reus, Madrid, 2012.

- “El derecho de autor y sus límites: una encrucijada para los museos”, en ROGEL VIDE, C., DOMÍNGUEZ LUELMO, A. (dir.), *Museos y propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 2012, pp. 93-114.

RUIPÉREZ DE AZCÁRATE, C., NÚÑEZ ABOITIZ, V., “Creaciones en el trabajo: caballo de batalla de la propiedad intelectual y el derecho laboral”, en ROGEL VIDE, C. (dir.), *Anuario de propiedad intelectual* (2012), Reus, Madrid, 2013, pp. 477-510.

RYCHLICKI, T., ZIELINSKI, A. “¿Supone el sampling una infracción del derecho de autor en todos los casos?” *Revista de la OMPI* (6), 2009.

(http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/06/article_0007.html)

SAIZ GARCÍA, C., *Objeto y sujeto del derecho de autor*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.

- “¿Protección de las ideas por el Derecho de autor?”, en ROGEL VIDE, C., SAIZ, C. (dir.), *Ideas, bocetos, proyectos y derecho de autor*, Reus, Madrid, 2011, pp. 17-40.

SALAGEAN, E., *Sampling im deutschen, schweizerischen und US-amerikanischen Urheberrecht*, Nomos, Baden-Baden, 2008.

SALELLES CLIMENT, J.R., “El derecho de reproducción del productor de fonogramas en el entorno digital: particular consideración del reproche de su infracción desde el derecho de la competencia desleal (comentario de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, de 27 de junio de 2002)”, *Pe. i.: Revista de Propiedad Intelectual* (13), 2003, pp. 69-101.

SAMBUC, T., “§ 4 Nr. 9 (Ergänzender Leistungsschutz)”, en HARTE-BAVENDAMM, H., HENNING-BODEWIG, F. (coord.), *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)*, 3. Auflage, Beck, München, 2013, p. 923-961.

SAMUELSON, P., “The Story of *Baker v. Selden*: Sharpening the Distinction Between Authorship and Invention”, en GINSBURG, J. (coord.), *Intellectual Property Stories*, Foundation Press, New York, 2006, pp. 159-193.

SÁNCHEZ ARISTI, R., “Las ideas como objeto protegible por la propiedad intelectual”, *Pe. i.: Revista de propiedad intelectual* (4), 2000, pp. 25-79.

- *La propiedad intelectual sobre las obras musicales*, 2ª Ed., Comares, Albolote, Granada, 2005.

- “Comentario al art. 105”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp. 1409-1449.
- “Comentario al art. 110”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad Intelectual*, 3ª Edición, Tecnos, Madrid, 2007, pp.1488-1493.
- “Las licencias *creative commons*: un análisis crítico desde el derecho español”, *Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento y música* (19), 2007, pp. 417-445.
- “Enlazadores y seudoenlazadores en Internet: del rol de intermediarios hacia el de proveedores de contenidos que explotan obras y prestaciones intelectuales”, *Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal*, (5), Vol. 2, pp. 91–135.
- “Los contratos de explotación de los derechos de autor”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual de propiedad intelectual*, 6ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 193-212.
- “El nuevo límite de las obras huérfanas”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *La Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 120-167.

SANCHIS MARTÍNEZ, M.T., *Derechos de autor, digitalización e Internet*, Editorial Universitas, Madrid, 2004.

SANGIORGIO, D., “Can the Environment Be a Part of a Work of Art Under the Swiss Law?”, *Copyright World* (39), 1994, pp. 32-36.

SANJEK, D., “Don’t Have to DJ no More”: Sampling and the “Autonomous” Creator”, en WOODMANSEE, M., JASZI, P. (coord.), *The Construction of Authorship: Textual Appropriation in Law and Literature*, Duke University Press, Durham and London, 1994, pp. 343-360.

SANTAMARÍA IBEAS, J.J., “Blade Runner y la titularidad de los derechos fundamentales”, *Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento y música* (16), 2006 , pp. 507-515.

SANTOS VIJANDE, J.M., “Derecho a la propia imagen de artistas e intérpretes y explotación inconsentida de una obra audiovisual”, *Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional* (7/2004), 2004, pp. 2029-2035.

SCHAEFER, M., “UrhG § 73”, en FROMM, F.K., NORDEMANN, A., NORDEMANN, J.B. (coord.), *Urheberrecht : Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, Verlagsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz* (11^a ed.), Kohlhammer, Stuttgart, 2014, pp. 1492-1500.

SCHMIDT, A., “France. The illegal cover version”, en PEEPERKORN, D., VAN RIJ, C. (edit.), *Music and the New Technologies*, MAKLU Publishers, Apeldoorn/Antwerp, 1988, pp. 138-147.

SCHNEIDER, B., *Die Markenparodie in Deutschland*, Lang, Frankfurt, 2010.

SCHRICKER, G., *Einleitung Teil F: Internationalrechtliche Fragen*, Walter de Gruyter, Berlin, 1994.

- “Einleitung“, en SCHRICKER, G. (coord.), *Urheberrecht: Kommentar*, 3. Auflage, C. H. Beck, München, 2006, pp. 1-29.

- “Das Musikwerk“, en SCHRICKER, G., BAPPERT, W., MAUNZ, T. (coord.), *Verlagsrecht: Kommentar zum Gesetz über das Verlagsrecht vom 19. 6. 1901*, C.H. Beck, München, 2001.

SCHULZE, G., “§ 2. Geschützte Werke“, en DREIER, T., SCHULZE, G., *Urheberrechtsgesetz*, Beck, 4. Auflage, München, 2013, pp. 61-138.

- “§ 3. Bearbeitungen“, en DREIER, T., SCHULZE, G., *Urheberrechtsgesetz*, 4. Auflage, Beck, München, 2013, pp. 138-151.

- “§ 23. Bearbeitungen und Umgestaltungen“, en DREIER, T., SCHULZE, G., *Urheberrechtsgesetz*, 4. Auflage, Beck, München, 2013, pp. 383-394.

- “§ 24. Freie Benutzung“, en DREIER, T., SCHULZE, G., *Urheberrechtsgesetz*, 4. Auflage, Beck, München, 2013, pp. 394-414.

- “Vor § 31. Vorbemerkung“, en DREIER, T., SCHULZE, G., *Urheberrechtsgesetz*, Beck, 4. Auflage, München, 2013, pp. 453-550.

SCHUNKE, S., *Das Bearbeitungsrecht in der Musik und dessen Wahrnehmung durch die GEMA*, De Gruyter Recht, Berlin, 2008.

- “1.3. Entstellung des Werkes“, en WANDTKE, A. (dir.), *Rechtsprechung Zum Urheberrecht: Kurzkommentierung der Wichtigsten BGH-entscheidungen*, Walter De Gruyter, Berlin, 2011, pp. 47-52.

- “3.3. Tonträger/Freie Benutzung”, en WANDTKE, A. (dir.), *Rechtsprechung Zum Urheberrecht: Kurzkomentierung der Wichtigsten BGH-entscheidungen*, Walter De Gruyter, Berlin, 2011, pp. 94-98.

SCHUR, R., “Sampling Is Theft? Creativity and Citation after Hip Hop”, en DONNELLY, M., INGALLS, R., MORSE, T.A., CASTNER POST, J., STOCKDELL-GIESLER, A.M. (coords.), *Critical conversations about plagiarism*, Parlor Press, South Carolina, 2013, pp. 69-77.

SCHWARTZ, E., NIMMER, D., “United States”, en GELLER, P.E., BENTLY, L. (coord.), *International Copyright Law and Practice*, Vol. II, Bender, New York, 2013, pp. 1-208.

SCHWARZ, M., “Der urheberrechtliche Schutz audiovisueller Werke im Zeitalter der digitalen Medien”, en BECKER, J., DREIER, T. (coord.), *Urheberrecht und digitale Technologie*, Nomos-Verl.-Ges., Baden-Baden, 1994, pp. 105-122.

SCHWARZ, M., HANSEN G., “44. Kapitel. Urheberpersönlichkeitsrechte und ihre Beschränkungen“, en HARTLIEB, H. von, SCHWARZ, M. (coord.), *Handbuch des Film-, Fernseh- und Videorechts*, Beck, München, 2011.

SEEGER, A., “Traditional Music Ownership in a Commodified World”, en FRITH, S., MARSHALL, L. (coord.), *Music and Copyright*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2004.

SEGER, L., *The Art of Adaptation: Turning Fact And Fiction Into Film*, Henry Holt and Company, New York, 2011.

SERRANO GÓMEZ, E., “Divulgación y modificación de las obras en colaboración. Explotación separada de las aportaciones”, en ROGEL VIDE, C., VALDÉS, C. (coord.), *Obras originales de autoría plural*, Reus, Madrid, 2012, pp. 27-46.

SHERMAN, B., BENTLY, L., “Cultures of Copying: Digital Sampling and Copyright Law”, *Entertainment Law Review*, (5), Vol. 3, pp. 158-163.

SIENĆZYŁO-CHLABICZ, J., BANASIUK, J., “The Issue and Nature of Self-Plagiarism in Academic Work”, *Intellectual Property Quarterly* (2), 2014, pp. 113-125.

SIERRA NOGUERO, E., *Esquemas de derecho de los contratos mercantiles*, 2ª Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012.

SIRINELLI, P., DURRANDE, S., et al., *Code de la propriété intellectuelle*, 15^e édition,

Dalloz, Paris 2015.

SOL MUNTAÑOLA, M., *El régimen jurídico de la parodia*, Marcial Pons, Madrid, 2005.

- “La parodia y sus fronteras”, en O’CALLAGHAN, X. (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, Dykinson, Madrid, 2011, pp. 447–453.

STANDLER, R., *Music Copyright Law in the USA*, 2008.

(<http://www.rbs2.com/copyrm.pdf>)

STROWEL, A., *Droit d’auteur et copyright*, Bruylant, Bruxelles, 1993.

SUDHINDRA, N., “Marvel’s Superhero Licensing”, *WIPO Magazine* (3), June 2012.
(http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2012/03/article_0005.html)

SUTHERSANEN, U., “Copyright in the Courts: The Da Vinci Code”, *WIPO Magazine* (3), 2006, pp. 12–13.

SUSAETA, P., TRINIDAD, P., *El negocio de la música: guía práctica sobre el entorno profesional y legal del músico*, Fundación Autor, Madrid, 2005.

TACKABERRY, P., *Look What They Done to My Song, Ma: The Songwriter's Moral Right of Integrity in Canada and the United States*, ESC Publishing, Oxford, 1989.

- “The digital sound sampler: weapon of the technological pirate or palette of the modern artist?”, en *Entertainment Law Review* (3), 1990, pp. 87-95.

TACTUK RETIF, A., *El derecho de transformación: especial referencia a la parodia*, Universidad Carlos III, Madrid, 2009.

TEMIÑO CENICEROS, I., *El plagio en el derecho de autor*, Civitas, Madrid, 2015.

THÉBERGE, P., “Technology, Creative Practice and Copyright”, en FRITH, S., MARSHALL, L. (coord.), *Music and Copyright*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2004.

TOMORI, P., “Protection, Exercise and Enforcement of Performer’s rights after the 1996 and 2000 WIPO Diplomatic Conferences Summary and Analysis of the Answers to Questionnaire”, en *Creators' rights in the information society. Proceedings of the ALAI Congress*, KJK-Kerszöv, Budapest, 2004, pp. 643-672.

TOYNBEE, J., “Musicians”, en FRITH, S., MARSHALL, L. (coord.), *Music and Copyright*,

Edinburgh University Press, Edinburgh, 2004.

UBERTAZZI, L.C., MARCHETTI, P., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 5ª ed., CEDAM - Padova, 2012.

ULMER, E., *Urheber und Verlagsrecht*, 3. Auflage, Springer, Berlin, 1980.

VALBUENA GUTIÉRREZ, J.A., *Las obras o creaciones intelectuales como objeto del derecho de autor*, Comares, Granada, 2000.

VEGA VEGA, J.A., “Nuevas tecnologías y protección de la propiedad intelectual”, en ROGEL VIDE, C. (coord.), *Nuevas tecnologías y propiedad intelectual*, Reus, Madrid, 1999, pp. 179-220.

VELASCO QUINTANA, P., “Los resúmenes de prensa como límite a los derechos de propiedad intelectual: ¿royalties para los periodistas o para los editores?”, en O’CALLAGHAN, X., (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, Dykinson, Madrid, 2011, pp. 479–487.

VENTURA VENTURA, J.M., *La Edición de Obras Musicales*, Centro de Estudios Registrales, Madrid, 2000.

VERKERKE, R., “The Netherlands. Sound sampling and the rights of authors, performers and producers of phonograms”, en PEEPERKORN, D., VAN RIJ, C. (edit.), *Music and the New Technologies*, MAKLU Publishers, Apeldoorn/Antwerpen, 1988, pp. 169-177.

VLAH, T., *Parodie, Pastiche und Karikatur – Urheberrechte und ihre Grenzen*, PL Academic Research, Frankfurt am Main, 2015.

VOORHOOF, D., “Freedom of Expression, Parody, Copyright and Trademarks” en *Proceedings of the ALAI Congress June 13-17, 2001 on Adjuncts and Alternatives to Copyright*, Columbia University, New York, 2002, pp. 636-649.

VV.AA., *Actes de la conférence internationale pour la protection des droits d'auteur réunie à Berne du 8 au 19 septembre 1884*, Wyss, Berne, 1884.

- *Actes de la 2me Conférence Internationale pour la Protection des oeuvres littéraires et artistiques*, Wyss, Berne, 1885.

- *Actes de la 3sième Conférence Internationale pour la Protection des oeuvres littéraires et artistiques*, Wyss, Berne, 1886.

- *Actes de la Conférence réunie à Paris du 15 avril au 4 mai 1896*, Bureau international de l'Union, Berne, 1897.

- *Actes de la Conférence réunie à Berlin du 14 Octobre au 14 Novembre 1908 avec les Actes de Ratification*, Bureau de l'Union Internationale Littéraire et Artistique, Berne, 1910.

- *Actes de la conférence réunie à Rome du 7 mai au 2 juin 1928*, BIRPI, Berne, 1929.

- *Documents de la conférence réunie à Bruxelles du 5 au 26 Juin 1948*, BIRPI, Berne, 1951.

- *Actas de la Conferencia de Revisión de la Convención sobre Derecho de Autor*, Unesco, Paris, 1973.

- *OMPI, Glosario de derecho de autor y derechos conexos*, World Intellectual Property Organization, 1980.

- *Character Merchandising* (Report prepared by the International Bureau), OMPI, Ginebra, 1994.

(http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/wo_inf_108.pdf)

- *Opinion proposed to the Executive Committee and adopted at its meeting, 17 SEPTEMBER 2014 on the criterion "New Public", developed by the Court of Justice of the European Union (CJEU), put in the context of making available and communication to the public.*

(<http://www.alai.org/en/assets/files/resolutions/2014-opinion-new-public.pdf>)

WADE, S., "Derivative Works and the Protection of Ideas", *Georgia Law Review* (4), Vol. 14, 1980, pp. 794-812.

WANDTKE, A., "3.1. Bearbeitung", en WANDTKE, A. (dir.), *Rechtsprechung Zum Urheberrecht: Kurzkomentierung der Wichtigsten BGH-entscheidungen*, Walter De Gruyter, Berlin, 2011, pp. 89-92.

- "3.2. Freie Benutzung", en WANDTKE, A. (dir.), *Rechtsprechung Zum Urheberrecht: Kurzkomentierung der Wichtigsten BGH-entscheidungen*, Walter De Gruyter, Berlin, 2011, pp. 92-94.

- "3.4. Abstracts/unfreie Benutzung", en WANDTKE, A. (dir.), *Rechtsprechung Zum Urheberrecht: Kurzkomentierung der Wichtigsten BGH-entscheidungen*, Walter De Gruyter, Berlin, 2011, pp. 98-104.

- “3. Kapitel – Rechte des Urhebers. III. Bearbeitung und freie Benutzung”, en WANDTKE, A. (coord.), *Urheberrecht*, De Gruyter, Berlin, 2012, pp. 149-156.

WÖHRN, K., “2. Kapitel – Das Werk. II. Geschützte Werkarten”, en WANDTKE, A. (coord.), *Urheberrecht*, De Gruyter, Berlin, 2012, pp. 65-81.

- “2. Kapitel – Das Werk. III. Bearbeitungen”, en WANDTKE, A. (coord.), *Urheberrecht*, De Gruyter, Berlin, 2012, pp. 82-87.

WOLF, T., “Toward a “New School” Licensing Regime for Digital Sampling: Disclosure, Coding, and Click-Through” *Stanford Technology Law Review* (1), 2011, pp. 1-31.

(<https://journals.law.stanford.edu/sites/default/files/stanford-technology-law-review/online/wolf-toward-a-new-school-licensing-regime.pdf>)

WRIGHT WEXMAN, V., “The Rhetoric of Cinematic Improvisation”, *Cinema Journal*, Vol. 20, No. 1, Special Issue on Film Acting, University of Texas Press, Austin, 1980, pp. 29-41.

(<http://www.jstor.org/stable/1224969>)

WURZER, M., “Infringement of the Exclusive Right to Prepare Derivative Works: Reducing Uncertainty”, *Minnesota Law review* (6), Vol. 73, 1989, pp. 1521-1552.

YANKWICH, L., “Originality in the Law of Intellectual Property”, en CHAFEE JR. Z., et al. (edit.), *Copyright and Related Topics*, University of California Press, Berkeley, 1964, pp. 466-495.

XALABARDER PLANTADA, R., “Las licencias Creative Commons: ¿una alternativa al copyright?”, *Uocpapers* (2), 2006, pp. 1-12.

(<http://www.uoc.edu/uocpapers/2/dt/cat/xalabarder.pdf>)

- “Spanish Supreme Court Rules in Favour of Google Search Engine... and a Flexible Reading of Copyright Statutes?”, *JIPITEC – Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law* (2), Vol. 3, 2012.

(<http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-3-2-2012/3445>)

- “La reforma de la Llei de propietat intel·lectual: entre la necessitat, l'oportunitat i la inviabilitat?”, *Món Jurídic: butlletí del Col·legi d'Advocats de Barcelona* (293), 2015, pp. 14-15.

- “Google Books and Fair Use: A Tale of Two Copyrights?”, *JIPITEC – Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law* (1), Vol. 5, 2014.

(<http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-5-1-2014/3908>)

XIOL RÍOS, J.A., “La regla de los tres pasos en la jurisprudencia española”, en O’CALLAGHAN, X. (coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, Dykinson, Madrid, 2011, pp. 373–388.

ZENTNER, L.M., *Das Urheberrecht des Architekten bei der Werkverwirklichung*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2011.

JURISPRUDENCIA

ESPAÑA

TRIBUNAL SUPREMO:

STS, Sala de lo civil, de 23 de Mayo de 1975 (ponente Bernardo Francisco Castro Pérez). – *Reconocimiento del daño moral en obra derivada musical*

STS, Sala de lo Criminal, de 14 de febrero de 1984 (ponente Fernando Díaz Palos). (RJ 1984\1129) – *Delito contra la propiedad intelectual en obra musical*

STS, Sala de lo Criminal, de 30 de mayo de 1984 (ponente José Hermenegildo Moyna Ménguez). (RJ 1984\3492). - *Delito contra la propiedad intelectual en obra musical*

STS, Sala de lo Civil, de 9 de diciembre de 1985. (ponente José Beltrán de Heredia y Castaño). (RJ 1985\6320). - *Derecho a la creación artística y derecho de autor*

STS, Sala de lo Penal, de 17 de diciembre de 1985 (ponente Juan Latour Brotons). (RJ 1985\6336). – *Merchandising de ilustraciones gráficas y protección del personaje*

(STS, Sala de lo Penal, de 13 junio de 1987 (ponente José Jiménez Villarejo). (RJ 1987\4799). – *Transformación de obra en el dominio público*

STS, Sala de lo Civil, de 17 de mayo de 1990 (ponente Juan Latour Brotons). (RJ 1990\3736). - *Límites de la parodia y el derecho al honor*

STS, Sala de lo Penal, de 9 de Junio de 1990 (ponente Luis Román Puerta Luis). (RJ 1990\5251). – *Defraudación de la propiedad intelectual en versión musical*

STS, Sala de lo Civil, de 3 de junio de 1991 (ponente Villagómez Rodil). (RJ 1991\4407). – *Derecho a la integridad de la obra*

STS, Sala de lo Civil, de 26 de octubre de 1992 (ponente Pedro González Poveda). (RJ 1992\8286). – *Artes menores y requisito de originalidad*

STS, Sala de lo Civil, núm. 153/1993, de 2 de diciembre de 1993 (ponente Jaime Santos Briz). – *Plagio en obra cinematográfica*

STS, Sala de lo Civil, núm. 1268/1993, de 29 de diciembre de 1993 (ponente José Luis Albácar López). (RJ 1993\10161). – *Autorización para obra compuesta literaria*

STS, Sala de lo Civil, de 28 de Enero de 1995 (ponente Alfonso Villagómez Rodil). (RJ 1995\387). – *Plagio de proyecto arquitectónico*

STS, Sala de lo Civil, núm. 675/1995 de 29 de junio de 1995 (ponente Alfonso Barcalá Trillo-Figueroa). (RJ 1995\5268). – *Coautoría en obra audiovisual*

STS, Sala de lo Civil, núm. 927/1995, de 30 de octubre de 1995 (ponente Alfonso Villagómez Rodil). (RJ 1995\7653). – *Originalidad relativa de obras musicales*

STS, Sala de lo Civil, núm. 34/1996, de 30 enero de 1996 (ponente Almagro Nosete). (RJ 1996/540). - *Obra literaria y folleto de instrucciones*

STS, Sala de lo civil, núm. 886/1997, de 17 de octubre de 1997 (ponente Eduardo Fernández-Cid de Temes). (RJ 1997\7468). – *Altura creativa exigible para proteger una obra*

STS, Sala de lo Civil, núm. 138/1998, de 20 de febrero de 1998 (ponente Luis Martínez-Calcerrada y Gómez). (RJ 1998\971). – *Bocetos y derechos morales*

STS, Sala de lo Civil, núm. 363/1998, de 22 de abril de 1998 (ponente Francisco Morales Morales). (RJ 1998\2598). – *Transformación no autorizada de texto literario*

STS, Sala de lo Civil, núm. 1165/1998, de 15 de diciembre de 1998 (ponente Antonio Gullón Ballesteros). (RJ 1998\10149). – *Transformación no autorizada de obra gráfica*

STS, Sala de lo civil, núm. 237/1999, de 23 de marzo de 1999 (ponente Román García Varela). (RJ 1999\2005). – *Plagio en publicación periódica*

STS, Sala de lo Civil, núm. 391/1999, de 11 mayo de 1999 (ponente Francisco Morales Morales). (RJ 1999\3344). - *Inexistencia de litisconsorcio pasivo necesario en*

infracción por plagio

STS, Sala de lo Civil, núm. 663/1999, de 15 de julio de 1999 (ponente Alfonso Barcalá Trillo-Figueroa). (RJ 1999\5954) – *Acumulación de protecciones y límites de la cesión del derecho de transformación*

STS, Sala de lo Civil, núm. 765/2000, de 17 de julio de 2000 (ponente Xavier O'Callaghan Muñoz). (RJ 2000\6806). – *Límites de la cesión de derechos de propiedad intelectual*

STS, Sala de lo Civil, núm. 331/2001, de 29 de marzo de 2001 (ponente José de Asís Garrote). (RJ 2002\10216). – *Derechos de explotación de obra científica*

STS, Sala de lo Civil, núm. 963/2001, de 23 de octubre de 2001 (ponente Jesús Corbal Fernández). (RJ 2001\8660). – *Derechos afectados por el plagio*

STS, Sala de lo Civil, núm. 972/2001, de 24 octubre de 2001 (ponente Luis Martínez-Calcerrada y Gómez). (RJ 2001\8665).

STS, Sala de lo Civil, núm. 1151/2001, de 12 de diciembre de 2001 (Jesús Corbal Fernández). (RJ 2001\9801). - *Derechos del productor fonográfico*

STS, Sala de lo Civil, núm. 429/2002, de 13 mayo de 2002 (ponente Ignacio Sierra Gil de la Cuesta). (RJ 2002/6744). – *Doble protección de dibujos artísticos por la propiedad intelectual e industrial*

STS, Sala de lo Civil, núm. 756/2002, de 15 de julio de 2002 (ponente Xavier O'Callaghan Muñoz). (RJ 2002\7146). – *Límites del derecho de cita*

STS, Sala de lo Civil, núm. 1151/2002, de 26 noviembre de 2002 (ponente José Almagro Nosete). (RJ 2002\10384). - *Diferencia entre productor artístico y productor fonográfico*

STS, Sala de lo Civil, núm. 1137/2002, de 2 de diciembre de 2002 (ponente Jesús Corbal Fernández). (RJ 2002\10706). – *Independencia de los derechos de explotación*

STS, Sala de lo Civil, núm. 1304/2002, de 31 diciembre de 2002 (ponente José de Asís Garrote). (RJ 2002\10758) – *Derechos del autor de meras fotografías*

STS, Sala de lo Civil, núm. 492/2003, de 17 mayo de 2003 (ponente José de Asís Garrote). (RJ 2003\3817). – *Autorización para transformar programas de ordenador*

STS, Sala de lo Civil, núm. 1125/2003, de 26 de noviembre de 2003 (ponente Jesús Corbal Fernández). (RJ 2003\8098). – *Protección de obra literaria y uso libre de datos históricos*

STS, Sala de lo Civil, núm. 542/2004, de 24 de junio de 2004 (ponente Román García Varela). (RJ 2004\4318). – *No protección de las ideas y originalidad objetiva*

STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, núm. 717/2005, de 7 de octubre de 2005 (ponente Pedro González Poveda). (RJ\2005\8765). – *Acumulación absoluta de protecciones*

STS, Sala de lo Civil, de 21 de noviembre de 2006 (ponente Celsa Pico Lorenzo). (RJ 2006\9098). – *Cesión en exclusiva de derechos de explotación*

STS, Sala de lo Civil, de 19 de abril de 2007 (ponente Encarnación Roca Trías). (RJ 2007\2071). – *Infracción de la propiedad intelectual y marcaria*

STS, Sala de lo Civil, núm. 629/2007, de 8 junio de 2007 (ponente Juan Antonio Xiol Ríos). (RJ 2007\3650). *Doctrina del “Uso Libre”*

STS, Sala de lo Civil, núm. 696/2007, de 21 junio de 2007 (ponente Jesús Corbal Fernández). (RJ 2007\5575). – *Autoría de un programa de ordenador*

STS, Sala de lo Civil, núm. 965/2007, de 21 de septiembre de 2007 (ponente Jesús Corbal Fernández). (RJ 2007\6268). – *Transmisión de derechos y medios inexistentes al tiempo de la cesión*

STS, Sala de lo Civil, núm. 1386/2007, de 20 de diciembre de 2007 (ponente Jesús Corbal Fernández). (RJ 2007\8665). – *Derecho de imagen de intérpretes y ejecutantes*

STS, Sala de lo Civil, núm. 683/2008, de 17 de julio de 2008 (ponente Juan Antonio

Xiol Ríos). (RJ 2008\5506). – *Diferencias entre arreglo y versión musical*

STS, Sala de lo Civil, núm. 1204/2008, de 18 diciembre de 2008 (ponente Xavier O'Callaghan Muñoz). (RJ 2009\534). - *Plagio de base de datos*

STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de 4 de junio de 2010 (ponente Manuel Campos Sánchez-Bordona). (RJ 2010\5498). – *enmarcado de páginas web*

STS, Sala de lo Civil, núm. 214/2011, de 5 abril de 2011 (ponente Jesús Corbal Fernández). (RJ 2011\3146). - *No protección de las ideas*

STS, Sala de lo Civil, núm. 347/2011, de 30 mayo de 2011(ponente Jesús Corbal Fernández). (RJ 2011\3994). - *Autoría de un programa de ordenador y autor asalariado*

STS, Sala de lo Civil, núm. 809/2012, de 14 enero de 2012 (ponente José Ramón Ferrándiz Gabriel). (RJ 2013\1816). – *Revista de prensa y derecho de cita*

STS, Sala de lo Civil, núm. 993/2011, de 16 de enero de 2012 (ponente Jesús Corbal Fernández). (RJ 2012\1785). – *Responsabilidad de los prestadores de servicios en línea*

STS, Sala de lo Civil, núm. 458/2012, de 18 enero de 2012 (ponente Rafael Gimeno-Bayón Cobos). (RJ 2013\925). – *Derecho a la integridad y obras en lugar público.*

STS, Sala de lo Civil, núm. 172/2012, de 3 de abril de 2012 (ponente Francisco Marín Castán). (RJ\2012\5272). – *Acceso a contenido protegido mediante enlaces de buscador web y “ius usus innocui”*

STS, Sala de lo Civil, núm. 561/2012, de 27 septiembre de 2012 (ponente Rafael Gimeno-Bayón Cobos) . (RJ 2012\9707). – *Acumulación restringida de protecciones en propiedad intelectual e industrial*

STS, Sala de lo Civil, núm. 572/2012, de 9 de octubre de 2012 (ponente Rafael Gimeno-Bayón Cobos). (RJ 2012\11059). – *Originalidad de las bases de datos*

STS, Sala de lo Civil, núm. 630/2012, de 30 octubre de 2012 (ponente Rafael Gimeno-

Bayón Cobos). (RJ 2013\2273). – *Protección de bases de datos sui generis*

STS, Sala de lo Civil, núm. 647/2012, de 8 de noviembre de 2012 (ponente José Ramón Ferrándiz Gabriel). (RJ 2012\10425). – “*Know how*” y *no protección de las ideas*

STS, Sala de lo Civil, núm. 763/2012, de 18 de Diciembre de 2012 (ponente Ignacio Sancho Gargallo). (RJ 2013\1550). – *Transformación y melodías para teléfonos móviles*

STS, Sala de lo Civil, núm. 355/2012, de 20 de enero de 2013 (ponente Rafael Gimeno-Bayon Cobos) – *Criterios de valoración del riesgo de confusión en las marcas*

STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, núm. 588/2014, de 22 de octubre de 2014 (ponente Rafael Saraza Jimena). (RJ 2014\6139). – *Protección del formato televisivo*

STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, núm. 498/2015, de 15 de septiembre de 2015 (ponente Francisco Marín Castán). (RJ 2015\3990). – *Ámbito de extensión de la parodia*

AUDIENCIA NACIONAL:

SAN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 15 de marzo de 2005. (ponente José Luis Terrero Chacón). (JUR 2005\208566). – *Cortes publicitarios en obra cinematográfica*

SAN, Sala de lo Penal, Sección 2ª, núm. 2/2016, de 5 de febrero de 2016 (ponente Enrique López López) (JUR 2016\28803) – *Enmarcado de páginas web*

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA:

STSJ Navarra, Sala de lo Civil y Penal, núm. 16/1996, de 4 de noviembre de 1996 (ponente Francisco Javier Fernández Urzainqui). (RJ\1996\8077). – *Derechos morales de los intérpretes en sincronización de obra musical y legitimación pasiva de los adquirentes de la obra*

TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, núm. 1239/2005 de 28 octubre (ponente Rafael Estévez Pendás). (JUR 2006\14250). – *Parodia marcaria*

AUDIENCIAS PROVINCIALES:

SAP Barcelona, Sección 15ª, de 26 de noviembre de 1996 (ponente Rafael Gimeno-Bayón Cobos). (AC 1996\2211). – *Traducción y adaptación de textos*

SAP Barcelona, Sección 5ª, núm. 515/1997, de 27 de enero de 1998. (ponente Joan Francesc Uría Martínez). (ARP 1998\541). – *Diferencias entre usurpación y plagio*

SAP Islas Baleares, Sección 1ª, núm. 79/1998, de 31 marzo de 1998 (ponente Antonio José Terrasa García). (ARP 1998\2054). – *Transformación, propiedad intelectual y derecho de marcas*

SAP Madrid, Sección 13ª, de 2 de febrero de 2000 (ponente Antonio García Paredes). (AC 2000\848). – *parodia musical*

SAP Barcelona, Sección 15ª, de 10 de marzo de 2000 (ponente José Luis Concepción Rodríguez). (AC 2000\325). – *Dibujos animados, propiedad intelectual y competencia desleal*

SAP Cantabria, Sección 3ª, núm. 76/2000, de 27 de julio de 2000. (ponente Agustín Alonso Roca). (ARP 2000\2437). – *Plagio y derecho penal*

SAP Málaga, Sección 5ª, núm. 170/2001, de 15 de marzo de 2001 (ponente María José Torres Cuellar). (AC 2001\1543). – *Reconocimiento del daño moral en transformación no autorizada*

SAP Sevilla, Sección 1ª, núm. 192/2001, de 4 de Abril de 2001 (ponente Miguel Carmona Ruano). (ARP 2001\434). – *Plagio de proyecto arquitectónico*

SAP Barcelona, Sección 15ª, de 29 de junio de 2001 (ponente José Luis

Concepción Rodríguez). (AC 2001\1418). – *Merchandising e infracción del derecho de autor*

SAP Madrid, Sección 12ª, núm. 560/2002, de 2 de julio de 2002 (ponente María Jesús Alía Ramos). (AC 2002\2129). – *Sincronización musical para publicidad*

SAP Santa Cruz de Tenerife, Sección 3ª, núm. 253/2003, de 25 de abril de 2003 (ponente Macarena González Delgado). (AC 2003\1601). – *Aportación creativa del director de una obra colectiva*

SAP Barcelona, Sección 15ª, de 28 de mayo de 2003 (ponente Jordi Lluís Forgas Folch). (AC 2003\960). – *Protección del personaje de ficción*

SAP Barcelona, Sección 15ª, de 10 de septiembre de 2003 (ponente José Luis Concepción Rodríguez). (AC 2003\1894). – *Uso no autorizado de obra fotográfica*

SAP Guadalajara, núm. 56/2003, de 13 de octubre de 2003 (ponente María Ángeles Martínez Domínguez), (AC/2004/369). – *Integridad de obra arquitectónica*

SAP Badajoz, Sección 2ª, núm. 144/2003, de 28 octubre de 2003 (ponente Fidela Cercas Domínguez). (JUR 2004\122223). – *Plagio de obra fotográfica*

SAP Madrid, Sección 10ª, de 13 de noviembre de 2003 (ponente Ángel Vicente Illescas Rus). (JUR\2004\88888). - *Reproducción de obras musicales en internet*

SAP Madrid, Sección 11ª, de 14 de noviembre de 2003 (ponente Jesús Gavilán López). (AC 2004\276). – *Inexistencia de originalidad en juego de azar*

SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 12/2004, de 9 de Enero de 2004 (ponente José Ramón Ferrándiz Gabriel). (JUR 2004\52542). – *Popurríes y derecho de transformación*

SAP Valencia, Sección 6ª, núm. 7/2004, de 12 de enero de 2004 (ponente Olga Casas Herraiz). (JUR 2016\21602) – *Enmarcado de páginas web*

SAP Barcelona, Sección 15ª, de 23 de enero de 2004 (ponente Luis Garrido Espá). (AC

2004/113). – *Uso libre de principios científicos*

SAP Barcelona, Sección 15ª, de 5 de marzo de 2004 (ponente desconocido). (AC 2004\479). – *Requisito de originalidad en la transformación de obra musical*

SAP Barcelona, Sección 15ª, de 4 de mayo de 2004 (ponente Luis Garrido Espá).(JUR 2004\221419). – *Límite del derecho de autor en obras arquitectónicas*

SAP Sevilla, Sección 6ª, núm. 356/2004, de 30 junio de 2004. (ponente Marcos Antonio Blanco Leira). (AC 2004\1146). – *Uso libre y adaptación de obra preexistente*

SAP Madrid, Sección 20 bis, núm. 151/2004, de 12 de julio de 2004 (ponente José Ruiz Ramo). (AC 2007\350). – *Originalidad y remezclas musicales*

SAP Madrid, Sección 10ª, núm. 1109/2004, de 13 de diciembre de 2004 (ponente Juan Luis Gordillo Álvarez Valdés). (JUR 2005\47867). – *Explotación de aportaciones en obra colectiva*

SAP Madrid, Sección 20ª, núm. 96/2005, de 17 de febrero de 2005 (ponente Juan Vicente Gutiérrez Sánchez). (AC 2005/426). – *Protección de formato televisivo*

SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 95/2005, de 22 de febrero de 2005 (ponente Jordi Lluís Forgas Folch). (EDJ 2005/50997). – *Requisito de originalidad para la protección de la obra*

SAP Madrid, Sección 9ª, núm. 90/2005, de 25 de febrero de 2005 (ponente Ángel Moreno García). (JUR 2005\109078). – *Obra arquitectónica en colaboración*

SAP Madrid, Sección 18ª, núm. 229/2005, de 13 abril de 2005 (ponente María Guadalupe de Jesús Sánchez). (JUR 2005\126880). – *Derecho de integridad y modificación de obra audiovisual*

SAP Madrid, Sección 12ª, núm. 290/2005, de 27 de abril de 2005 (ponente Fernando Herrero de Egaña y Octavio de Toledo). (AC 2005\1788). – *Transformación no autorizada de obra en colaboración*

SAP Madrid, Sección 11ª, núm. 206/2005, de 13 mayo de 2005 (ponente Jesús Gavilán López). (AC 2005\1067). - *No protección de las ideas*

SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 241/2005, de 20 de mayo de 2005 (ponente Jordi Lluís Forgas Folch). (AC\2005\1070). – *Acumulación de protecciones en obra intelectual*

SAP Madrid, Sección 13ª, núm. 415/2005, de 30 de junio de 2005 (ponente Victoriano Navarro Castillo). (AC 2005\1789). – *Plagio en obra musical*

SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 345/2005, de 7 de julio de 2005 (ponente Ignacio Sancho Gargallo (JUR 2006\46026). – *Reproducción no autorizada de fotogramas*

SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 411/2005, de 29 de septiembre de 2005 (ponente Luis Garrido Espá). (AC 2006\121). – *Originalidad objetiva en obra arquitectónica*

SAP Barcelona, Sección 15ª, de 17 de noviembre de 2005 (ponente Ignacio Sancho Gargallo). (AC 2006\754). – *Transformación musical no autorizada para publicidad*

SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 147/2006, de 28 marzo de 2006 (ponente Jordi Lluís Forgas Folch). (AC 2006\1723) - *Legitimación activa de persona jurídica titular de derechos de propiedad intelectual / transformación no autorizada de obra en vía pública*

SAP Girona, Sección 1ª, núm. 115/2006 de 30 marzo de 2006 (ponente Fernando Ferrero Hidalgo). (AC 2006\1622).- *Apreciación del daño moral*

SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 48/2006, de 20 de abril de 2006 (ponente Gregorio Plaza González). (JUR 2006\262381). – *Límites del cesionario en el contrato de transformación y originalidad de las fotografías*

SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 436/2006, de 29 de septiembre de 2006 (ponente Ignacio Sancho Gargallo). (JUR 2007\30923). – *Falta de legitimación activa de persona jurídica en infracción de la propiedad intelectual*

SAP Madrid, Sección 9ª, núm. 562/2006, de 27 de noviembre de 2006 (ponente Juan Luis Gordillo Álvarez Valdés). (AC 2007\304). – *Originalidad de colecciones, plagio de página web y conducta desleal*

SAP Alicante, Sección 8ª, núm. 3/2007, de 9 enero de 2007 (ponente Luis Antonio Soler Pascual). (AC 2007\1398). – *Creación de bibliotecas virtuales*

SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 255/2007, de 13 de diciembre de 2007 (ponente Rafael Saraza Jimena). (AC 2008\820). – *No presunción de cesión del derecho de transformación*

SAP Cádiz, Sección 5ª, núm. 30/2007, de 19 de enero de 2007 (ponente Ángel Luis Sanabria Parejo). (AC 2007\1018). – *Elementos protegibles de los programas de ordenador*

SAP Madrid, Sección 12ª, núm. 31/2007, de 25 enero de 2007 (ponente María Jesús Alía Ramos). (AC 2007\848). – *Derecho a la integridad y coloreado de fotografías*

SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 251/2007, de 4 de mayo de 2007 (ponente Blas Alberto González Navarro). (AC 2007\1644). – *Límites del derecho del cesionario sobre la obra*

SAP Vizcaya, Sección 4ª, núm. 558/2007, de 24 de julio de 2007 (ponente Lourdes Arranz Freijo). (AC 2007\2373). – *Daño moral y ejemplar único. Edición no autorizada de obras futuras*

SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 190/2007, de 11 de octubre de 2007 (ponente Enrique García García). (EDJ 2007/238868). – *No protección de las ideas*

SAP Barcelona, Sección 15ª, de 7 de noviembre de 2007 (ponente Ignacio Sancho Gargallo). (AC 2010\1655). – *Transformación de programa de ordenador*

SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 536/2007, de 28 noviembre de 2007 (ponente Blas Alberto González Navarro). (JUR 2011\140539). – *Cálculo de daño moral y patrimonial*

SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 6/2008, de 14 de enero de 2008 (ponente Rafael Saraza Jimena). (AC/2008/785). – *Titularidad de programa de ordenador creado en sede empresarial*

SAP Islas Baleares, Sección 5ª, núm. 24/2008, de 22 de enero de 2008 (ponente Mateo L. Ramón Homar). (AC 2008\826). - *Originalidad de las aportaciones en obra en colaboración*

SAP Madrid, Sección 23ª, núm. 81/2009, de 28 de enero de 2008 (ponente Adoración María Riera Ocáriz). (JUR 2009\156651). – *Versión musical y obra derivada*

SAP León, Sección 1ª, núm. 77/2008 de 10 de marzo de 2008 (ponente Ricardo Rodríguez López). (JUR 2008\164843). - *Extensión de responsabilidad por demanda de plagio*

SAP Barcelona, sec. 15ª, núm. 148/2008, de 28 de abril de 2008 (ponente Luis Garrido Espá). (JUR 2008\206072). – *Aportación creativa de los intérpretes y obra en colaboración*

SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 123/2008, de 22 de mayo de 2008 (ponente Pedro Gómez Sánchez). (JUR 2008\223985). – *Modificación de obra por productor audiovisual*

SAP Pontevedra, Sección 1ª, núm. 477/2008, de 31 de Julio de 2008 (ponente Francisco Javier Valdés Garrido). (JUR 2008\353026). – *Obra musical y licencias Creative Commons*

SAP Cuenca, Sección 1ª, núm. 8/2009, de 27 de enero de 2009 (ponente Leopoldo Puente Segura). (AC 2009\882). - *Transformación y cambio de formato*

SAP Vizcaya, Sección 4ª, núm. 187/2009, de 10 marzo de 2009 (ponente Ignacio Olaso Azpíroz). (AC 2009\225). – *Obra arquitectónica y límites del derecho a la integridad*

SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 86/2010, de 5 abril de 2010 (ponente Enrique García García). (JUR 2010\204952). – *Timbres telefónicos y obra derivada musical*

SAP A Coruña, Sección 4ª, núm. 375/2010, de 31 julio de 2010 (ponente José Luis Seoane Spiegelberg). (JUR 2010\335504). – *Protección de los formatos televisivos como obras “in fieri”*

SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 114/2011, de 8 de abril de 2011 (ponente María de los Ángeles Rodríguez Alique). (AC\2011\510). – *Protección del contenido de una obra*

SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 168/2011, de 20 mayo de 2011 (ponente Enrique García García). (AC 2011\1271). – *Coautoría en obra científica*

SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 274/2011, de 21 de junio de 2011 (Luis Garrido Espá). (AC/2011/1998). – *Plagio musical y daño moral*

SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 68/2012, de 2 de marzo de 2012. (ponente Enrique García García). (JUR 2012\176718). – *Limitación temporal y espacial de la cesión de derechos patrimoniales*

SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 14/2013, de 21 de enero de 2013 (ponente Gregorio Plaza González). (JUR 2015\48619). – *Daños morales y compatibilidad con los métodos de valoración del art. 140 LPI*

SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 157/2013, de 16 de abril de 2013 (ponente Marta Rallo Ayezuren). (JUR 2013\196073). – *Transformación no autorizada de obra dramático-musical*

SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 318/2013, de 24 de julio de 2013 (ponente Juan Francisco Garnica Martín). (JUR 2013\293085). – *Merchandising de obras de arte*

SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 222/2014, de 26 de junio de 2014 (ponente Luis Garrido Espá). – *Transformación, plagio y actos de competencia desleal*

SAP Madrid, Sección 28ª, núm. 238/2014, de 23 de julio de 2014 (ponente Ángel Galgo Peco). (JUR 2015\19818) – *Obra colectiva y cesión del derecho de transformación*

SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 53/2015 de 3 de marzo de 2015 (ponente José María Ribelles Arellano). (JUR 2015\105071). – *Obra científica y libre uso de las ideas*

SAP Pontevedra, Sección 1, núm. 91/2015, de 17 de marzo de 2015 (ponente Francisco Javier Menéndez Estébanez). (AC 2015\364) – *Derecho a la integridad y recolocación de obra plástica*

SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 135/2015, de 28 de mayo de 2015 (ponente Juan Francisco Garnica Martín). (JUR 2015\152024). – *Obra científica derivada y plagio*

SAP Barcelona, Sección 16ª, núm. 510/2015, de 7 de diciembre de 2015 (ponente Marta Rallo Ayezuren). (JUR 2016\20935). – *Infracción del derecho a la imagen y infracción de la propiedad intelectual*

SAP Barcelona, Sección 15ª, núm. 35/2016 de 17 de febrero de 2016 (ponente José María Ribelles Arellano). (JUR 2016\78683) – *Plagio en obra científica*

AUTOS DE AUDIENCIAS PROVINCIALES:

AAP Barcelona, Sección 10ª, de 15 de enero de 2001 (ponente desconocido). (ARP 2001\52). – *Plagio literario*

AAP Madrid, Sección 28ª, núm. 141/2007 de 7 de junio de 2007. (ponente Teresa Puente-Villegas y Jiménez de Andrade). (JUR 2008\62242). – *Derechos de los intérpretes musicales*

TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA:

SJ de lo Penal, núm. 4 de Palma de Mallorca (Provincia de Islas Baleares), núm. 21/2001, de 30 marzo de 2001. (ponente Ricardo Olivares). (JUR 2001\142814). – *modificación de consolas de videojuego y “crackeo”*

SJPI, núm. 21, de Madrid, de 27 de noviembre de 2003 (ponente Antoni Frigola i Riera). (AC 2003\1929). – *Derecho de cita*

SJ de lo Penal, núm. 1, de Vilanova i la Geltrú (Provincia de Barcelona), núm. 393/2004, de 27 julio de 2004 (ponente Begoña Marín Cristobal). (JUR 2004\270935) – *modificación de consolas de videojuego y “crackeo”*

SJPI, núm. 2, de Lugo, núm. 165/2012, de 5 junio de 2012 (ponente Angela Galván Gallegos). (JUR 2013\18022) - *modificación de consolas de videojuego y “crackeo”*

JUZGADOS DE LO MERCANTIL:

SJMerc Madrid, núm. 2, núm. 12/2004, de 9 de junio de 2005 (ponente Pedro Gómez Sánchez). (AC 2005\2244). – *Originalidad y formatos televisivos*

SJMerc Madrid, núm. 5, núm. 80/2005, de 27 de septiembre de 2005 (ponente Alberto Arribas Hernández). (AC 2005\1234). – *Cómic y transformación en obra audiovisual*

SJMerc Pamplona (Navarra), núm. 1, de 19 de enero de 2007 (ponente Ildefonso Prieto García-Nieto). (EDJ 2007/378263). – *Cesión de derechos de explotación a productor audiovisual*

SJMerc Madrid, núm. 6, de 13 de enero de 2010 (ponente Francisco Javier Vaquer Martín). (AC 2010\325). – *Plagio y sampleado de obra musical*

JURISPRUDENCIA COMPARADA

ALEMANIA:

BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 31. Mai 2016 I BvR 1585/13-Rn. (1-125), *“Metall auf Metall”* – *Derecho constitucional de libertad artística y “sampling”*

BGH 29.04.1970 I ZR 30/69, GRUR 1971, 35, *“Maske in Blau”* – *Derecho a la integridad y adaptaciones teatrales*

BGH, 26.03.1971, I ZR 77/69, GRUR 1971, 588, *“Disney-Parodie”* – *Parodia de*

personajes ficticios

BGH, 24.1.1991, I ZR 72/89, GRUR 1991, 533, “*Brown Girl II*” – *Transformación de obra musical en dominio público*

BGH, 11.3.1993, I ZR 264/91 (OLG München), “*Asterix-Persiflagen*” - *Doctrina del “Uso Libre”*

BGH, 29.04.1999, I ZR 65/96, GRUR 1999, 984, “*Laras Tochter*” – *Secuela literaria y transformación no autorizada*

BGH, 15.9.1999, GRUR 2000, 144, “*Comic Übersetzungen II*”. – *Límites del derecho de cesión al editor*

BGH, 15.09.1999, I ZR 57/97, GRUR 2000, 144, 145, “*Comic-Übersetzungen II*”

BGH, 12.06.2003, GRUR 2003, p. 958, “*Paperboy*” – *Enlaces profundos y propiedad intelectual*

BGH, 13.10.2004 - I ZR 181/02, GRUR 2005, 264, “*Das Telefon-Sparbuch*” – *Riesgo de confusión entre obras intelectuales*

BGH, 20.12.2007 - I ZR 42/05, GRUR 2008, 693, “*TV-Total*” – *Uso libre y uso de fragmentos audiovisuales*

BGH, 20.11.2008, I ZR 112/06, GRUR 2009, 403, “*Metall auf Metall*” – *Sampleado musical y uso libre*

BGH GRUR 2009, 395 Rn. 14, NJW 2009, 774, WRP 2009, 313, “*Klingeltöne für Mobiltelefone I*” - *Transformación y melodías para teléfonos móviles*

BGH GRUR 2010, 920, Urteil vom 11.3.2010, I ZR 18/08, “*Klingeltöne für Mobiltelefone II*” - *Transformación y melodías para teléfonos móviles*

BGH, 1.12.2010, I ZR 12/08, GRUR 2011, 134, “*Perlentaucher*” – *Extractos literarios y uso libre*

BGH, 07.02.2002, I ZR 304/99, BeckRS 2002 30238565, “Unikatsrahmen” – *Transformación no autorizada de obra pictórica*

BGH, 29.04.2010 - I ZR 69/08, GRUR 2010, 628, “Vorschaubilder I” - *Derecho de cita y transformación*

BGH, 17.07.2013, I ZR 52/12, “Pippi Langstrumpf” – *Protección de personaje literario*

BGH, 02.04.2015, I ZR 59/13, “Springender Pudel” – *Parodia de marca comercial*

BGH, 16.04.2015, I ZR 225/12 “Goldrapper” – *Uso libre de sample musical*

OLG München, 01.08.1985, 29 U 2114/85, GRUR 1986, 460, “Die unendliche Geschichte” – *Derechos del productor de adaptación cinematográfica*

OLG Koblenz, 18.12.1986, GRUR 1987, 435, “Verfremdetes Foto” – *Obra fotográfica derivada*

OLG München, 15.03.1990, GRUR 1990, 674, “Fortshaus Falkenau” – *Obra audiovisual y uso libre de idea ajena*

OLG Hamburg, 15.05.1997, 3 U 153/95, GRUR 1997, 822, “Edgar-Wallace-Filme” – *Alteración no autorizada de banda sonora para cine*

OLG Hamburg, 07.04.1999, 308 S 4/98, ZUM 99, 658, GRUR 2000 951, “Eva & Adele” – *Obra intelectual y performance artística*

OLG Hamburg, 4.4.2002 GRUR-RR 2002, p. 249, “Handy Ton”. – *Derecho de transformación y melodías para móviles*

OLG Hamburg, 31.3.2004-5, U144/03, GRUR-RR 2004, 285, “Markentechnik”. – *Uso libre de principios científicos*

OLG Berlin, 27.10.2007, 27 O 155/07, “Deutsche Bahn AG vs. Meinhard von Gerkan” – *Límites al derecho de integridad del autor de una obra arquitectónica*

OLG Frankfurt a.M., 01. 11. 2011, 11 U 75/06, GRUR-RR 2012, 252, “Perlentaucher

IF – *Extractos literarios y transformación no autorizada*

LG Hamburg, 26.09.2008, 308 O 42/06, MMR 2009, 55, “*Google-Bildersuche*” -
Ilustraciones para comic y transformación no autorizada

LG Hamburg, 18.11.2016, 310 O 402/16 – “*enlace a web con contenido protegido*”

ARGENTINA:

Cámara Federal de Casación Penal, Causa Nro. 192/2013 - SALA IV – C.F.C.P.
"KATCHADJIAN. Pablo s/recurso de casación", Registro n° 1864/2014.4, de 15 de
Setiembre de 2014 – *Derecho de cita y transformación*

AUSTRALIA:

DC Comics v Chequoy Pty Ltd [2013] FCA 478 (22 May 2013) – *Acumulación de
protecciones de la propiedad intelectual y el derecho de marcas en personajes de
ficción*

BÉLGICA:

Jan Bucquoy c. Moulinsart, CA Bruxelles, 8 Juin 1978 (J.T. 1978, 619) – *Parodia de
novela gráfica*

*Universal City Studios et S.N.C. cinéma International Corporation c. Horizon
Productions et Uti Produzioni Associatem*, Tribunal De Première Instance Bruxelles (4^e
Chambre), 22 janvier 1988 (RIDA 142 1988, pp. 363-373) – *Plagio y adaptación
cinematográfica*

Vers l'Avenir c. L'Avenir Vert, CA Liège, 6 Octobre 1997 (J.P. 1997/336, 28) – *Parodia*

de marca

Van Giel c. Tuymans, Rechtbank van eerste aanleg (en afd.) Antwerpen, 15 januari 2015, IEFbe 1158 – *Transformación y cambio de formatos*

ESTADOS UNIDOS:

Folsom v. Marsh, 9 F. Cas. 342 (C.C.D. Mass. 1841) – *Doctrina del “Fair Use”*

Baker v. Selden, 101 U.S. 99 (1879) – *Uso libre de ideas y principios científicos*

George Bleistein, et al. v. Donaldson Lithographing Company, 188 U.S. 239 (1903) – *originalidad de obra pictórica derivada*

Nichols v. Universal Pictures, 45 F.2d 119 (2d Cir. 1930) – *Protección de personajes de ficción*

Detective Comics, Inc. v. Bruns Publications, Inc., 28 F. Supp. 399 (District Court, S.D. New York 1939). – *Plagio de personaje de cómic*

Detective Comics v. Bruns Publications, 111 F.2d 432 (2 Cir. 1940). - *Plagio de personaje de cómic*

Cain v. Universal Pictures Co., Inc., 47 F. Supp. 1013 (1942) – *Doctrina de las scènes à faire*

National Comics Publications, Inc. v. Fawcett Publications, Inc., 93 F. Supp. 349 (District Court for the Southern District of New York, 1950). - *Plagio de personaje de cómic*

National Comics Publications, Inc. v. Fawcett Publications, Inc., 191 F.2d 594 (2nd Cir. 1951). - *Plagio de personaje de cómic*

Jackson v. Universal International Pictures, 36 Cal.2d 116 (Sept. 28, 1950) – *Protección del título de una obra*

Warner Bros. v. Columbia Broad. Sys., 216 F.2d 945 (9th Cir. 1954) – *Protegiabilidad de un personaje literario*

Blaustein v. Burton, 9 Cal.App.3d 161 (May 28, 1970). – *Protección de la idea suficientemente elaborada*

Gilliam v. American Broadcasting Co., 538F 2d 14 (2nd Cir. 1976) – *Autorización para transformar y integridad de la obra preexistente*

Bright Tunes Music v. Harrisongs Music, 420 F. Supp. 177 (S.D.N.Y. 1976) – *Plagio musical*

Disney v. Air Pirates, 581 F.2d 751 (9th Cir. Cal. 1978). – *Protección de personajes de comic*

Italian Book Corp., v. American Broadcasting Co., 458 F. Supp. 65 (S.D. N.Y. 1978). – *Uso libre y noticias*

AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979)

Lugosi v. Universal Pictures, Inc., 25 Cal. 3d 813 (1979) – *Protección de interpretaciones cinematográficas*

Follet v. Arbor House Publishing Co. et al., 487 F Supp 304, 208 USPQ 597 (SDNY 1980) – *Adaptación literaria y competencia desleal*

Groucho Marx Productions, Inc. v. Day and Night Company, INC., 523 F. Supp. 485, 1981 U.S. Dist. (212 U.S.P.Q. BNA 926) – *Protección de los personajes escénicos*

Estate of Elvis Presley v. Russen, 513 F. Supp. 1339, 1356-57 D.N.J.1981) - *Protección de interpretaciones musicales*

Smith v. Montoro, 648 F2d 602, USPQ 775 (CA 9 1981) – *Derecho de paternidad de las interpretaciones artísticas*

Sony Corp. of America v. Universal City Studios, 464 U.S. 417, 104 S. Ct. 774, 78 L.

Ed. 2d 574 (1984) - *Doctrina del "Fair Use"*

Whelan Associates Inc. v. Jaslow Dental Laboratory, Inc., et al, 481 (3rd Cir. 1986). -
Doctrina del "Fair Use"

Steinberg v. Columbia Pictures Industries, Inc., 663 F. Supp. 706 (S.D.N.Y. 1987). –
Idea libre, estilos y contenido protegible de una obra

Rogers v. Grimaldi, United States District Court, S.D. New York, August 5, 1988. –
Inspiración y uso libre

Lewis Galoob Toys, Inc. v. Nintendo of America, Inc., 780 F. Supp. 1283 - Dist. Court,
ND California 1991 – *Videojuegos y obras derivadas*

Grand Upright Music Limited v. Warner Bros, 780 F. Supp. 182 (S.D.N.Y. 1991) –
Sampling musical

Rogers v. Koons, 960 F.2d 301 (2d Cir. 1992). – *Transformación entre formatos
artísticos diferentes*

Sega Enterprises Ltd. v. Accolade Inc., 977 F.2d 1510 (9th Cir. 1992). - *Doctrina del
"Fair Use"*

Tom Waits v. Frito-Lay, Inc.; Tracy-Locke, Inc., 978 F.2d 1093 (9th Cir. 1992) –
Derecho a la integridad y obras publicitarias

Twin Peaks Productions, Inc. v. Publications International, Ltd., 996 F.2d 1366 (2d Cir.
1993) – *Obra cinematográfica y obra derivada literaria*

S.R. Seshadri v. Masoud Kasraian, et al., 130 F.3d 798, (7th Cir. 1997) – *Relevancia de
aportaciones en obra en colaboración*

Ringgold v. Black Entertainment T.V., Inc., 126 F.3d 70 (2d Cir. 1997) – *Incorporación
fortuita de obras protegidas*

Micro Star v. Formgen Inc., 154 F.3d 1107 (9th Cir. 1998) – *Explotación de obras*

derivadas de videojuegos

Castle Rock Entm't, Inc. v. Carol Publ'g Group, Inc., 150 F.3d 132, 145 (2d Cir. 1998)
– *Obra literaria derivada y “Fair Use”*

Batiste v. Island Records, Inc., 179 F.3d 217 (5th Cir. 1999) - *Sampling musical y autorización del autor*

New York Times Co. v. Tasini, 533 U.S. 483 (2001) – *Independencia de los derechos de explotación del autor*

New Line Cinema v. Russ Berrie & Co., 161 F. Supp. 2d 293 (SDNY 2001) – *Elementos protegibles de un personaje de ficción*

Suntrust Bank v. Houghton Mifflin Co., 268 F. 3d. 1257, United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit, 268 F.3d 1257 (11th Cir. 2001) – *Parodia literaria*

Video Pipeline, Inc. v. Buena Vista Home Entertainment, 342 F.3d 191 (3d Cir. 2003) – *Derecho de transformación y videoclips*

Blanch v. Koons, 467 F.3d 244, 253 (2d Cir. 2006) - *Pop-Art y uso libre*

Cariou v. Prince, 714 F.3d 694 (2d Cir. 2013) – *Pop-Art y uso libre*

Newton v. Diamond, 388 F.3d 1189 (9th Cir. 2004) – *Sampling en obra musical*

Neil Gaiman and Marvels and Miracles, LLC, v. Todd Mcfarlane et al., 360 F.3d 644 (7th Cir. 2004) – *Coautoría en novela gráfica*

Jeff Grosso v. Miramax Films Corp. et al, 383 F.3d 965 (9th Cir. 2004) – *No protección de las ideas*

Cheetah Learning LLC v. Rita Mulcahy, 386 F.3d 849 (8th Cir. 2004) – *Autorización y obra derivada*

TMTV Corp. v. Mass Productions Inc. and Emmanuel Logroño, U.S. District Court Puerto Rico, November 24, 2004 (345 F.Supp.2d 196) – *Plagio de obra audiovisual*

Bridgeport Music, Inc. and Westbound Records, Inc. v. Dimension Films, No Limit Films et al., 410 F.3d 792 (6th Cir. 2005) – *Sampling en obra musical*

Clean Flicks of Colorado et al., v. Soderbergh et al., 433 F. Supp. 2d 1236 (D. Colo. 2006). – *Derecho a la integridad y transformación por convicciones morales*

Siegel v. Warner Bros. Entm't, Inc., 542 F. Supp. 2d 1098, 1102-16 (C.D. Cal. 2008) – *Autor asalariado y autoría*

The Romantics a/k/a Master Beat, inc.; Wally Palmar; Mike Skill; and Coz Canler v. Activision Publishing Inc.; Redoctane, Inc.; and Wavegroup Sound, 532 F. Supp.2d 884 (E.D. Mich. 2008) – *Versión musical y videojuegos*

Salinger v. Colting, 641 F. Supp. 2d 250, 269 (S.D.N.Y. 2009) – *Transformación de obra literaria*

Peterson v. Universal Music Publishing Inc. et al., U.S. District Court for the Southern District of New York, July 2009 (1:09-cv-06071). – *Adaptación de letra en obra musical*

Salinger v. Colting, 607 F.3d 68, (2d Cir. 2010) – *Transformación no autorizada de personaje literario*

Kelley v. Chicago Park District, Nos. 08-3701 and 08-3712 (7th Cir. Feb. 15, 2011). – *Derecho de integridad y originalidad de jardines*

Saregama India Ltd. v. Mosley, 635 F.3d 1284 (11th Cir. 2011) – *Cesión no exclusiva y legitimación activa*

DC Comics v. Mark Towle et al., 13-55484, California Central District Court, May 6, 2011 – *Merchandising, derecho de autor y propiedad industrial*

Marvel Worldwide, Inc. v. Kirby, U.S. District Court for the Southern District of New York, July 28, 2011 (777 F. Supp. 2d 720) – *Autoría y obra por encargo*

Pharrell Williams, et al. v. Bridgeport Music, Inc., et al., U.S. District Court for the

Central District Of California, LA CV13-06004 JAK (AGRx), 2014 U.S. Dist.). – *Plagio musical*

Jacobus Rentmeester v. Nike, Inc., No. 3:15-cv-00113-MO, United States District Court, D. Oregon, Portland Division, June 15, 2015 – *Transformación de fotografía y uso como logo comercial*

Rupa Marya v. Warner Chappell Music Inc, California Central District Court (2:13-cv-04460) – *Transformación de obra musical en el dominio público*

Authors Guild v. Google, Inc., United States Court of Appeals for the Second Circuit, October 16, 2015 (13-4829-cv) – *Doctrina del “Fair Use”*

VMG Salsoul, Llc c. Madonna Ciccone, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, June 2, 2016 (13-57104) – *Doctrina de minimis y sampleado musical*

FRANCIA:

Sté R.L. París Records, Sté Stéréo Press. c. Manitas de Plata, CASS, 1 janvier 1970 (RIDA 68 1971, pp. 210-212). – *Protección de las improvisaciones musicales*

Consorts de Giraud d’Agay c. Sté. Alpha Films et autres, CASS, Chambre civile 1, 12 juin 2001 (RIDA 191 2002, pp. 267 y ss.) – *Adaptación de obra literaria a cinematográfica*

J. Caumont et J. Goug c/A. Raffrayet et autres, CASS, 25 mai 2004 (RIDA 202 2004, pp. 276 y ss.) – *Autoría en obra por encargo*

Jean Ferrat c/ Universal Music, CASS, 8 février 2006, 04-45203 - *Derecho moral y contextualización de la obra – Transformación en el ámbito privado*

SAIF c/ Sociéte Maia films, CASS, 12 mai 2011, 08-20.651. – *Excepción de la inclusión*

fortuita de obra ajena

Mme. Elena Glazounov c/ Sté. Du Grand Théâtre des Champs-Élysées, CA Paris, 7e ch., 8 juin 1971 (D. 1972, p. 383 y ss.) – *Diferencias entre obra compuesta y en colaboración*

Hoechst France c/ Mme Braslowsky et autres, CA Paris, 19 juin 1979 (RIDA 105 1981, pp. 208 y ss.) – *Exigencia de originalidad y obra protegible*

Sarl Europe c/ Jean-Claude Annoux, CA Paris, 4 octobre 1983 (RIDA 117 1983, pp. 95 y ss.) – *Uso libre del acervo popular*

Hériters Brel et editors musiceles Porschenel c/ R.P.R., CA Paris, 21 juin 1988 (RIDA 138 1988, pp. 304 y ss.) – *Respeto a la reputación del artista musical*

Héritiers de John Huston c. Société Turner, CA de Versailles, Chambres Civiles Réunies, 19 décembre 1994 (RIDA 164 avr. 1995, pp. 389 y ss.) – *Coloreado de películas y derecho moral a la integridad*

Sté. Marie Claire album c/ T. Hamel, CA Versailles, 14 janvier 2004 (RIDA 201 2004, pp. 280 y ss.) – *Protección de concurso de belleza*

Société Valterre c/ N. Roubakine et autres, CA Paris, 11 février 2004 (RIDA 201 2004, pp. 303 y ss.) – *Obra arquitectónica derivada y restauración*

R. et L. Iachouchene c/ Société Twentieth Century Fox et autres, CA Paris, 12 mai 2004 (RIDA 202 2004, pp. 314 y ss.) – *Transformación no autorizada de obra cinematográfica y autorización*

Christian Alers et autres c/ Pierre Unia et autres, TGI Paris, 20 avril 1977 (RIDA 96 1978, p. 117 y ss.) – *Derechos morales de los intérpretes*

Sté Edgar Rice Burroughs, J. et H. Burroughs c/ Picha, Sté Valiza Films et autres, TGI Paris, 3 Janvier 1978 (RIDA 91 1978, pp. 119 y ss.) – *Parodia en obra audiovisual*

BASF c/ Canal + France, TGI Paris, 9 mars 1987 (Gazette du Palais 1987, pp. 267 y

ss.) - *Parodia de marca*

Rostropovitch c./ Erato, TGI Paris, 10 janvier 1990 (RIDA 145 1990, pp. 318 y ss) – *Alteración de banda sonora para película*

G. Garle et J. Vigoureux c/ TF1, TGI Paris, 24 mai 1989 (RIDA 143 1990, pp. 353 y ss.) – *Derecho de integridad y cortes publicitarios en televisión*

Claude M'Barali dit MC Solaar, Fabrice Grassin dit Kurser, Alain Erchart dit Alain J, Eric Kroczyński dit Eric K Roz et la SARL Sentinel Sud c/ 1-2-3 Multimédia, 1-2-3 Multimédia Edition, Média Consulting, Sacem et Sdrm., TGI Paris, ord. réf, 11 oct. 2001. (http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=66) - *Obras musicales y derecho moral*

Société des Producteurs de Phonogrammes en France, Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants c/ SA Chérie FM, SA NRJ, TGI Paris, 3ème chambre, 1ère section, 15 mai 2002 (http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=51) - *Sampleado musical en páginas web*

Moulinsart S.A. c/ Bédéstory, TGI Evry, ord. réf, 26 févr. 2010. – *Derecho de cita e inclusión de obra gráfica en obra literaria*

ITALIA:

Germi c. Reteitalia e Rizzoli Film, Corte di Appello, Roma, 16 Oct. 1989 (61 *Il Diritto di Autore* 98, 104-105, 1990) - *Derecho de integridad y cortes publicitarios*

Angelo Branduardi et. al. c. Industria Buitoni Perugia et. al., Tribunale di Roma, 12 maggio 1993, Pres. Bucci (AIDA, III-1994) – *Versiones musicales ilícitas*

Gaetana Cantone c. Teresa Colleta, Tribunale di Napoli, 14 Iuglio 1993, Pres. Iacono (AIDA, III-1994) – *Uso libre de las ideas*

Fowa c. S.r.l. Trony, S.r.l. SOGEFI, Tribunale di Torino, Julio 1995, Est. Barbuto (Giustizia Civile 1996, 871-873). – *Traducción y altura creativa*

Briciola Edizioni Musicali s.r.l. et al. c. Nuova Fonit Cetra s.p.a. et al., Tribunale di Bologna, 9 maggio 1997, pres. Est. De Robertis (AIDA, VI-1997) – *Plagio y estilos musicales*

Nintendo Co. Ltd, c. PC Box S.r.l., Tribunale di Milano, 6 novembre 2015, n. 12508/2015 – *Modificación de medidas tecnológicas*

NORUEGA:

Økokrim v. Jon Johansen, Borgarting Lagmannsrett, 22/12/2003 (LB-2003-00731). – Transformación de software y medidas tecnológicas de protección

NUEVA ZELANDA:

Bleiman & another v. News Media (Auckland) Limited, Court of Appeal, 13th May 1994, CA 70/94 (Richardson, Gault JJ, Sir Gordon Bisson). – *Plagio y uso libre de las ideas*

REINO UNIDO:

Holland v. Vivian Van Damm Productions, Ltd. (Ch. 1936) – *Transformación entre formatos diferentes*

Spelling Goldberg Productions Inc. v. BPC Publishing Ltd. (1981 RPC 283). – *Utilización de fotogramas ajenos*

O'Neill and Others v Paramount Pictures Corporation and Others, Court of Appeal (Civil Division), 20 July 1983 – *Coautoría de guión cinematográfico*

Mirage Studios v Counter-Feat Clothing Company Limited (1991 FSR 145) –
Merchandising y infracción del derecho de autor

Lucasfilm Limited and others v Ainsworth and another, (2011 UKSC 39) –
Merchandising y protección de atributos del personaje

Sony/ATV Music Publishing LLC & Anor v WPMC Ltd & Anor [2015] EWHC 1853
(Ch), 01 July 2015 - *Usus justo en obras audiovisuales*

England And Wales Cricket Board Ltd & Anor v Tixdaq Ltd & Anor [2016] EWHC 575
(Ch), 18 March 2016 – *Fair Dealing y la regla de los tres pasos*

SUIZA:

“*Bahnhof-Neubau Luzern*”, Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts vom 25. April,
GRUR Int., 1992, 233. – *Derecho a la integridad y derechos del propietario de la obra*

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA:

SABEL BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, asunto C-251/95, 11 de noviembre de
1997 – *Obra gráfica y riesgo de confusión entre marcas*

The British Horseracing Board Ltd y Otros c. William Hill Organization Ltd, asunto
C/203/02, 9 de noviembre de 2004 – *Protección sui generis de una base de datos*

Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický Budvar, asunto C-245/02, 16 de noviembre de 2004
– *Interpretación restrictiva del derecho exclusivo de marca*

Microsoft Corp. c. Comisión de las Comunidades Europeas, Tribunal de Primera
Instancia (Gran Sala), asunto T-201/04, 17 de septiembre de 2007 – *Límites del derecho
de autor y competencia desleal*

Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening, asunto C-5/08, 16 de Julio de

2009 – *Derecho de autor y resúmenes de prensa*

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli c. OAMI, asunto C-529/07, de 17 de diciembre de 2010 – *Uso libre de ideas y derecho de marcas*

Eva-Maria Painer c. Standard Verlags GmbH et al., asunto C-145/10, de 1 de diciembre de 2011 – *Transformación no autorizada de fotografía*

ITV Broadcasting c. TVC, asunto C-607/11, de 7 de marzo de 2013 – *Comunicación pública no autorizada por hipervínculos*

Nintendo Co. Ltd y Otros c. PC Box Srl y Otros, asunto C-355/12, de 23 enero de 2014 – *Modificación de consolas de videojuegos y medidas tecnológicas*

Svensson y Otros c. Retriever Sverige AB, asunto C-466/12, de 13 de febrero de 2014 - *Comunicación pública por hipervínculos*

Johan Deckmyn y Vrijheidsfonds VZW c. Helena Vandersteen y Otros, asunto C-201/13, de 3 de setiembre de 2014 – *Parodia y equilibrio con el derecho de autor*

Bestwater International GmbH c. Michael Mebes y Otros, asunto C-348/13, de 21 de octubre de 2014 - *Comunicación pública por hipervínculos*

Art & Allposters International BV c. Stichting Pictoright, asunto C-419/13, de 22 de enero de 2015 – *Diferencia entre reproducción mecánica y transformación creativa*

New Media Online GmbH c. Bundeskommunikationssenat, asunto C-347/14, de 21 de octubre de 2015 – *Incorporación de videos en periódico en línea*

GS Media BV c. Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker, asunto C-160/15, de 8 de septiembre de 2016 - *Comunicación pública por hipervínculos*