

Resumen de la tesis doctoral:

LA SECUELA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

Tesis doctoral presentada por **FERNANDO J. RAVELO GUILLÉN** para optar al grado de DOCTOR con mención internacional

Dirigida por la Dra. **M^a TERESA BENDITO CAÑIZARES**

**«Now this is not the end.
It is not even the beginning of the end.
But it is, perhaps, the end of the beginning».**

Winston Churchill, 1942¹.

INTRODUCCIÓN

1. Planteamiento general

El derecho de transformación constituye una de las materias que mayor complejidad presentan dentro de los derechos de autor. Fundamentalmente se debe a que comprende actividades muy diversas, que no poseen rasgos en común, con la salvedad de que surgen de la actividad transformadora efectuada sobre una obra anterior.

En el art. 11 TRLPI, fruto del reconocimiento progresivo de la protección de las obras derivadas necesitadas de protección intelectual, se enumeran, de manera no exhaustiva, un conjunto de obras derivadas: las traducciones y adaptaciones; las revisiones, actualizaciones y anotaciones; los compendios, resúmenes y extractos; los arreglos musicales. Además, el precepto no descarta la protección a otras obras, utilizando la expresión *cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica como cajón de sastre*, de tal suerte que cualquier obra derivada que no encontrase encaje en una de las categorías expresamente mencionadas por el legislador, se ubicaría en esa última. Es en ese enunciado abierto donde consideramos que se enmarcaría la figura de la secuela.

La secuela, en su condición de obra derivada, es receptora de un tratamiento jurídico que parece claramente insuficiente si se tienen en cuenta sus dimensiones creativa, social, cultural o económica. En aquellos casos en los que la obra es realizada por un sujeto distinto al de la obra originaria, la secuela presenta retos legales adicionales. En este sentido, autores como GENETTE² se aproximaron a la secuela autógrafa y alógrafa, radicando la distinción

¹ Esta frase se traduciría por: “Esto no es el fin, ni siquiera es el comienzo del final. Pero, posiblemente, sea el fin del comienzo”. Winston Churchill, discurso sobre la Segunda Batalla de *El Alamein*, 10 de noviembre de 1942.

² GENETTE, G., *Palimpsestes. La littérature au second degré*, París, Éd. du Seuil; trad. esp. de Celia Fernández Prieto, Madrid, Taurus, 1989, págs. 222-223.

en que en las primeras el autor sería la misma persona que en la obra originaria, mientras que en las segundas, el autor sería un sujeto diferente.

Surgen así cuestiones de gran relevancia en cuanto a la autorización para transformar, así como la aparición de un régimen de coexistencia de derechos patrimoniales y morales entre los distintos autores.

Somos conscientes de que históricamente el reconocimiento del derecho de transformación ha ido, desde sus inicios, a una velocidad bastante menor respecto de otros derechos de propiedad intelectual. No fue hasta su inclusión en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886 cuando pasó a estar contemplado el derecho de transformación, si bien en cuanto a la traducción de las obras, por primera vez, en un texto plurinacional. Así, desde que comenzó el mencionado esfuerzo internacional por proteger las primeras manifestaciones del derecho de transformación, los principales motivos fueron de naturaleza económica.

Siendo el impacto económico una de las razones por las que se regularon de manera expresa determinadas formas de transformación en las legislaciones de propiedad intelectual de cada país, no tenemos la menor duda que la secuela, como obra derivada, debería ser, también, regulada expresamente por el legislador.

Como señala AUGROS³, en la mayor parte de los casos en los que un autor u otro titular de los derechos de explotación sobre una obra, toma la decisión de que se haga una secuela, lo hace pensando en las potenciales ganancias que se obtendrían con esta forma de explotación de la obra.

Entre los aspectos más relevantes que también se tratarán en la investigación se encuentra el consentimiento como requisito imprescindible para poder llevar a cabo la secuela. No obstante, este requisito se obvia, sobretodo, en aquellas transformaciones que se producen en el entorno de las nuevas tecnologías.

³ AUGROS, J., *El dinero de Hollywood. Financiación, producción, distribución y nuevos mercados*, Paidós Comunicación, Barcelona, 2000, pág. 76.

En efecto, multitud de transformaciones de obras originarias, protegidas por derechos de autor, se difunden masivamente, por todo el mundo, a través de redes sociales como *Facebook* o *Instagram* y plataformas de video como *YouTube*. Como ha señalado ZAPATA LÓPEZ⁴, “la trascendencia económica que hoy conocen las diferentes categorías de obras, prestaciones y producciones protegidas por el derecho de autor y los derechos conexos, gracias al auge de la industria del entretenimiento, a la cual le sirve de soporte estos bienes intangibles, así como a la globalización de los mercados, permite aseverar que son y serán parte sustancial de ese contenido que se comunicará y se transformará en virtud de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”.

Ante tales retos, surgidos de la mano de las nuevas tecnologías, y que provocan la obsolescencia de las distintas normas, tanto en el plano nacional como internacional, consideramos oportuno explorar los posibles beneficios que podría aportar la aplicación de la tecnología *blockchain*, las licencias *Creative Commons* o los modelos de autorregulación. Las obras del intelecto, como activos que son, deben aspirar a utilizar los mecanismos de salvaguarda y de gestión más adecuados a sus intereses.

Fruto de todo el planteamiento previo, presentamos esta apuesta teórica, con el objetivo no sólo de valorar si la secuela encuentra o no encaje en los planteamientos principales de la normativa nacional, europea o internacional que haya sido dictada en esta materia, si no que buscamos explicar de una manera sistemática y concreta las carencias que se han encontrado en la actual formulación legal de esta obra derivada, con la finalidad de aportar soluciones y nuevos puntos de vista que den una respuesta global a los numerosos problemas y retos que se plantean.

2. Hipótesis

En esta tesis, la hipótesis de la que partimos es la de la existencia de una regulación incompleta y, en ocasiones ambigua, en la legislación de propiedad intelectual. Consideramos que hay una falta de concreción de los caracteres de obras derivadas tan relevantes como es la secuela. Este tipo de obras precisan de un régimen diferente al

⁴ ZAPATA LÓPEZ, F., “Las nuevas tecnologías. Desafío para el Derecho de autor”, en *Revista Díkaion* n° 7, Chía (Colombia), 1998, pág. 137.

existente para las obras originarias e incluso, nos atrevemos a afirmar, que el previsto para otras obras derivadas con las que comparte espacio en la amplitud de los arts. 11 y 21 TRLPI. Pero es que además, no podemos obviar, que la secuela se perfila como uno de los modelos de explotación de obras de propiedad intelectual más relevantes desde la perspectiva de los derechos patrimoniales de los autores u otros titulares, por lo que es imprescindible el estudio de los mecanismos de salvaguarda y gestión para determinar si son suficientes.

En las conclusiones finales exponemos la tesis central de la investigación, además de las diversas deducciones y propuestas de *lege ferenda*, y que aspiran a poder contribuir a la configuración de un Derecho de Autor más completo y adaptado a los retos a los que se enfrenta.

3. Objetivos

El objetivo fundamental que nos hemos propuesto en la presente investigación se dirige al estudio de la figura de la secuela, en su categoría de obra derivada.

Para poder cumplir el objetivo propuesto, consideramos que los aspectos más relevantes a cubrir en nuestro análisis son, su conceptualización y delimitación respecto del resto de obras del intelecto, tanto originarias como derivadas.

También consideramos oportuno indagar distintos mecanismos de autorización conducentes a la explotación de este tipo de obras, explorando, para ello, no solo los sistemas más tradicionales adoptados en el sector (el contrato atípico de transformación), sino también otros modelos más novedosos como los *smart contracts* -en la cadena de bloques o *blockchain*-, o las licencias *Creative Commons*.

Por otro lado, somos conscientes de las carencias que, como en tantos otros aspectos en el campo de la propiedad intelectual, presenta la vigente normativa en la materia, por lo que también nos parece imprescindible valorar el papel que podrían desempeñar los modelos de autorregulación para poder cubrir las lagunas u aspectos obviados por la normativa vigente.

4. Estructura metodológica

Con la finalidad de alcanzar los objetivos que nos hemos marcado en nuestra tarea investigadora, el desarrollo de este estudio se encuentra estructurado de la siguiente manera:

Con el capítulo primero, abrimos la tesis por medio de un breve repaso al proceso histórico de regulación de los derechos de autor, haciendo especial referencia al derecho de transformación. Prestando atención a dicho proceso regulador, tanto nacional, como europeo e internacional llegamos a obtener una visión general de cuáles han sido las causas que han conducido al presente estado en el que se encuentra configurado el derecho de autor. Como veremos, entre ellas, se encuentra la de responder a las necesidades socio económicas de cada momento histórico, tratando de crear un equilibrio entre los intereses particulares de los autores (predominantemente económicos) y los generales de la sociedad (acceso a la información y conocimiento), al mismo tiempo que desde finales del siglo XIX se ha pretendido armonizar, en la medida de lo posible -dadas las distintas tradiciones jurídicas-, las diferentes legislaciones nacionales de Derecho de la propiedad intelectual.

En el segundo capítulo, abordamos ampliamente el derecho de transformación, que se configura como la herramienta imprescindible en el proceso de creación de las obras derivadas, y la originalidad. Además, consideramos necesario prestar atención a los distintos tipos de obras derivadas que el legislador ha previsto expresamente en el TRLPI, para, entre otras cosas, justificar que la secuela es una obra derivada independiente y merecedora de su propia regulación.

Es en el tercer capítulo en el que, tras haber recorrido el proceso regulador del derecho de autor y las implicaciones del derecho de transformación para las obras del espíritu, nos centramos en la obra derivada que constituye el objeto principal de esta investigación: la secuela. Llegados a este punto, consideramos imprescindible abordar su encaje en nuestro ordenamiento jurídico, así como prestar atención a aspectos que afectan al fundamento de esta figura, tales como sus orígenes, los elementos conformadores de la originalidad para que pueda surgir este tipo específico de obra derivada, y las consideraciones terminológicas que envuelven a esta figura.

El plagio, en contraposición a la originalidad, así como otros límites legales son abordados, ampliamente, en el cuarto capítulo, ya que consideramos que marcan el espacio dentro del cual la secuela puede existir. En coherencia con el planteamiento teórico que desarrollamos en este capítulo, por medio de un estudio que combina doctrina y jurisprudencia, defendemos que la secuela consiste en una figura que debe mantener un sutil equilibrio, para poder reclamar su estatus singular dentro del elenco de obras derivadas. La razón es que si una secuela se apropia excesivamente de elementos de una obra preexistente, correría el riesgo de convertirse en un plagio; si por el contrario la originalidad de la secuela fuese muy elevada, podría entrar en la categoría de obra original (en el sentido de ser nueva, independiente), estando únicamente inspirada por otra obra preexistente.

En el quinto capítulo entramos a analizar la especial dimensión o particularidades que adquieren los derechos morales y los derechos patrimoniales en la secuela. Lo que sucede cuando hablamos de este tipo de obras es que necesariamente van a coexistir dos realidades diferentes: la del autor de la obra originaria y la del autor de la obra derivada (la secuela a los efectos de nuestra investigación). La consecuencia de tal situación se traduce en la necesidad de encajar los derechos morales y patrimoniales de ambos autores para que no se enfrenten, sino que se adapten a tal coexistencia.

El sexto y último capítulo lo dedicamos al examen de las distintas vías a través de las cuales se puede prestar el consentimiento o autorización para la transformación de la obra preexistente y consiguiente explotación de la obra derivada. Consideramos que precisamente dicha autorización se erige como la clave de bóveda del derecho de transformación. A pesar de que lo común sea recurrir al contrato atípico de transformación como mecanismo de autorización, no solamente dedicamos nuestra atención al mismo. Estimamos que en el caso de la secuela y, en el conjunto más amplio de la propiedad intelectual, han de explorarse de manera decisiva vías alternativas a las tradicionales como pueden ser la concesión de licencias *Creative Commons* o los *smart contracts*. Por otro lado, también creemos oportuno abordar la idoneidad de las autorregulaciones en el campo de la secuela con la finalidad de ofrecer una alternativa que tan buenos resultados viene dando en diversos sectores donde el legislador no ha intervenido o no es capaz de hacerlo al ritmo que precisan los diversos operadores del sector.

Capítulo I. LAS VICISITUDES HISTÓRICAS DEL DERECHO DE AUTOR. ESPECIAL MENCIÓN AL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE TRANSFORMACIÓN DENTRO DEL PROCESO REGULADOR DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El derecho de transformación, como subespecie del derecho de autor, en el campo de la propiedad intelectual, no ha sido objeto de una regulación específica en todo momento. En un principio, los legisladores pusieron el foco en regular las consecuencias económicas e incluso políticas que se derivaban de las diversas creaciones literarias y artísticas. Solo con el transcurso del tiempo llegaría el derecho de transformación a ser distinguible dentro de las diferentes normas de derecho de autor que se fueron dictando. La evolución del derecho de transformación, como también sucede con otros derechos de autor, ha ido indiscutiblemente de la mano de las nuevas tecnologías.

A continuación veremos la trayectoria regulativa del derecho de transformación, si bien es imprescindible ir de la mano del histórico del derecho de autor en general.

Capítulo II. IUS TRANSFORMANDI Y OBRAS DERIVADAS

El derecho de transformación y su conceptualización

En el recorrido histórico realizado consideramos que el *ius transformandi* se va desarrollando en paralelo con la protección que se va estimando necesario otorgar a la obra originaria⁵ y aunque ya desde los inicios una simple traducción de una obra original merecía especial atención del legislador en sus Convenios Internacionales, la regulación del derecho de transformación es tardía.

Hoy, ese derecho de transformación se presenta ubicado en el art. 21 de TRLPI, y tras las obligadas alteraciones demandadas por la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y

⁵ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO considera que existe una utilización incorrecta de la terminología en el TRLPI, por parte del legislador, al contraponer la obra derivada a la obra original. Tal incorrección radica en que ambas obras son originales. Unas son absolutamente originales y otras lo son relativamente. Por ello, es más acertado utilizar los términos obra originaria y obra derivada. Vid. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., “Comentario al art. 10”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. Bercovitz Rodríguez-Cano), 4ª ed., Tecnos, Madrid, 2017, pág. 198.

del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos⁶, ha quedado ilustrado o ejemplificado pero no encorsetado en una definición; lo que tiene, a nuestro modo de ver, y más hoy con el empleo de las nuevas tecnologías (nos acercamos a ello en el Cap. VI de este trabajo), ventajas indudables en el proceso de crecimiento y de materialización que supone el objeto central de nuestro trabajo: la secuela como derecho de transformación.

Nuestra legislación, sigue el art. 2.3 del Convenio de Berna que no define el derecho de transformación y recoge las más tradicionales obras derivadas con cláusula abierta a la protección similar a la obra originaria, de nuevas formas de transformación de obras literarias o artísticas. Dice: “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”.

En algún texto internacional como el Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI⁷, la obra derivada queda definida como “una obra basada en otra ya existente: su originalidad radica bien sea en la realización de una adaptación de la obra preexistente, o bien en los elementos creativos de su traducción a un idioma distinto. La obra derivada esta protegida, sin perjuicio del derecho de autor sobre la obra preexistente”.

Casi con la misma terminología que la definición dada por la OMPI, la Ley Federal Suiza de Derecho de Autor (*Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le Droit D'auteur et les Droits Voisins*) establece en su art. 3 que la obra derivada es una creación intelectual que posee carácter individual y que se basa en obras preexistentes. Hace referencia, en concreto, a las traducciones y a las adaptaciones como tipos de obra derivada, dejando, como resulta obvio, la puerta abierta a muchos otros tipos de obras. Y también en los Estados Unidos, la *Copyright Act of 1976*, regula las obras derivadas en la sección §103 ofreciendo una definición de obra derivada en la sección § 101, según la cual: “Una «obra derivada» es una obra basada en una o más obras preexistentes, como una traducción, arreglo musical,

⁶ 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, fue incorporada al Derecho español a través de la Ley 5/1998, de 6 de marzo.

⁷ Vid. OMPI, *Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos*, Ginebra, 1980, pág. 71.

dramatización, ficción, versión cinematográfica, grabación de sonido, reproducción de arte, resumen, condensación o cualquier otra forma en la que una obra pueda ser refundida, transformada o adaptada. Un trabajo que consiste en revisiones editoriales, anotaciones, elaboraciones u otras modificaciones que, en su conjunto, representan un trabajo original de autoría, es una «obra derivada».

Pero, en general, en nuestro entorno continental y en el sistema de *common law* británico, se ha preferido la enunciación no exhaustiva de obras derivadas a su definición.

La Ley alemana de Derecho de Autor (*Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 9. September 1965*), en su sección 3, protege las obras derivadas, haciendo referencia específica a las traducciones y otras adaptaciones -no utiliza el término “transformar”- de una obra que sea una creación intelectual del autor que la adapte, siendo protegidas de manera independiente y sin perjuicio de los derechos del autor de la obra originaria.

En Francia, donde el legislador ha llamado a las obras derivadas “*oeuvres composites*”, el Código de la Propiedad intelectual (*Code de la Propriété Intellectuelle, publié au Journal officiel du 3 juillet 1992*), establece en su art. 112-3 que los autores de obras como las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de obras intelectuales serán protegidos sin perjuicio de los derechos del autor de la obra original. Añade el citado precepto, que lo mismo sucederá en el caso de los autores de antologías o colecciones de obras diversas, en las que la elección u ordenación de las materias sean creaciones intelectuales.

Por su parte, la Ley italiana de Derecho de Autor (*Legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*), en su art. 4 establece que se protegen las elaboraciones creativas de la obra, tales como las traducciones a otro idioma, las transformaciones de una forma literaria o artística a otra, las modificaciones y adiciones que constituyan un “*rifacimento*” (nueva versión) sustancial de la obra original, además de adaptaciones, resúmenes y variaciones que no constituyan una obra originaria. Todo ello, sin perjuicio de los derechos que correspondan al autor de la obra originaria.

Finalmente, en el Reino Unido, la sección 21(3) del *Copyright, Designs and Patents Act* de 1988, habla de adaptaciones (en lugar de obra derivada). Dentro de esas adaptaciones se encuadrarían las traducciones, versiones de obras dramáticas, arreglos de programas informáticos y obras musicales, señalándose que todas constituyen actos reservados al titular del derecho.

La conclusión es que en Europa se parte de una intencionada falta de definición de obra derivada y que con más o menos enunciación, se habla siempre de las traducciones como caso paradigmático de este tipo de obras, contemplando, además, una lista no exhaustiva de obras que encajarían en esta categoría, y aclarando que se protegerán por el derecho de autor, sin perjuicio de los derechos de la obra originaria. Sin duda, los legisladores de cada uno de esos países han decidido mantenerse dentro de los parámetros del art. 2.3 del Convenio de Berna.

Hacia una definición permanente del derecho de transformación

El legislador español no proporciona una definición de derecho de transformación; se limita, tan sólo, a enumerar una serie de supuestos que han sido objeto de este derecho. En base a tales supuestos y, en palabras del propio art. 21 TRLPI, diremos que transformar engloba las traducciones, adaptaciones, y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente. A esta lista le añadiremos los arreglos musicales, compendios, resúmenes, extractos, revisiones, actualizaciones y anotaciones (art. 11 TRLPI).

Tomando como punto de partida lo proporcionado por el legislador, la doctrina, no importando los términos, no renuncia a dar su definición y, en general, coinciden los autores en señalar que hay actividad creadora en el derecho de transformación, como en cualquier obra que merezca protección intelectual, solo que esa actividad creadora “altera”⁸ la obra

⁸ Nos inspiramos de RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al art. 17”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. Bercovitz Rodríguez-Cano), 3ª ed., Tecnos, Madrid, 2007, pág. 378; dice que se trata de un derecho que, en sus distintas formas de exteriorización, conlleva una actividad creadora que altera partes de lo que caracteriza a una obra intelectual o artística concreta, lo cual desemboca en que ésta aparezca con una forma diferente a la originaria, mereciendo, también, protección

originaria manifestándose de forma distinta a ésta, esto es, recreándola⁹. Así, se señala que por obra derivada hemos de entender aquella obra que es fruto de la transformación de una obra preexistente, y que pese a ello ha de reunir los mismos requisitos que se le exigen con carácter general a todas las obras; porque la obra derivada es tan original como la creación original, pero deriva, procede o nace de la transformación de otra obra (artículos 11 y 21 TRLPI) preexistente¹⁰.

Por su parte, la jurisprudencia también ha tratado de proporcionar una definición del derecho de transformación. Reproducimos, por su claridad expositiva, el fundamento de derecho cuarto de la SAP de Barcelona, de 5 de marzo de 2004¹¹, que expresa: “la transformación (a que se refieren los artículos 2.3, 8 y 12 del Convenio de Berna) constituye una alteración de la obra original que se traduce en la aparición de un nuevo objeto de propiedad intelectual, esto es, en una obra nueva, la cual puede ser compuesta (art. 9 de la Ley de la Propiedad Intelectual), derivada (artículo 11 LPI), y, en algún caso, una colección escogida o cualificada (artículos 12 y 22 LPI). Es necesario, en todo caso, un esfuerzo creativo del autor que adicione la aportación original de la primera obra y justifique una protección de un derecho exclusivo sobre la resultante. Para ello, para determinar si se ha creado o no la obra diferente deberá aplicarse una regla gradual, pues se debe admitir, junto a la posibilidad de aportaciones insignificantes que no permitan superar el límite de la originalidad exigible y no superan el ámbito de la mera reproducción (artículo 18 LPI), de las aportaciones que, por su importancia en el conjunto y su reflejo en la originalidad esencial, dan lugar a una obra nueva, distinta a la originaria”.

Desde nuestro punto de vista, se podría decir que la obra derivada o en transformación se parece a su “progenitora”, la obra originaria, no obstante, por el camino ha sacado otros caracteres propios, aportados por su autor. De ahí que sea oportuno que nos

⁹ ENCABO VERA, M., “Las obras multimedia”, en *Nuevas tecnologías y Propiedad Intelectual*, Carlos Rogel Vide (coord.), REUS, Madrid, 1999, pág. 83, dice que el acto de transformar “recrea” la obra, dando como resultado una manifestación distinta a la original

¹⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al art. 11”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. Bercovitz Rodríguez-Cano), 3ª ed., Tecnos, Madrid, 2007, pág. 190 y 191.

¹¹ SAP de Barcelona, de 5 de marzo de 2004. (Recurso nº 153/2002). Roj: SAP B 2913/2004.

detengamos en las características de las obras intelectuales que deben estar presentes en la obra derivada y clarificar sus especificidades o rasgos propios.

Capítulo III. LA SECUELA COMO OBRA DERIVADA

La secuela: una obra derivada más en el cajón de sastre de los arts. 11 y 21 TRLPI

Como ya hemos tenido oportunidad de señalar, el derecho de transformación constituye una materia compleja dentro de los derechos de autor. El motivo es que comprende actividades de naturaleza muy dispar: traducciones, adaptaciones y cualquier otra modificación en la forma de una obra de la que se derive otra obra diferente (arts. 11 y 21 TRLPI).

El enunciado de obras del art. 11 TRLPI, no es exhaustivo y responde o es fruto del histórico vivido en el reconocimiento progresivo de la protección de las obras derivadas necesitadas de protección intelectual. Por eso enuncia, como obras derivadas, las traducciones y adaptaciones; las revisiones, actualizaciones y anotaciones; los compendios, resúmenes y extractos; los arreglos musicales. Además, no descarta la protección a otras obras, utilizando la expresión *cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica* como *cajón de sastre*, de tal suerte que cualquier obra derivada que no encontrase encaje en una de las categorías expresamente mencionadas por el legislador, se ubicaría en esa última.

Pues es, precisamente, en esa cláusula abierta donde encuentra encaje la secuela que, al igual que sucede con otras tantas obras derivadas, no se encuentra como apunta MARISCAL GARRIDO-FALLA¹², sujeta a un tipo o género determinado de obras. Así, una obra derivada podría consistir en: “unos arreglos musicales, una segunda parte de una película, la adaptación cinematográfica de una novela, el paso de prosa a verso de un texto, la escultura que se crea a partir de una fotografía, la terminación de una obra inacabada, la actualización de un artículo doctrinal, la traducción de un texto, la creación de una serie de

¹² MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., “Comentario al art. 11”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. Bercovitz Rodríguez-Cano), 4ª ed., Tecnos, Madrid, 2017, pág. 198.

televisión a partir de una obra dramática, la reorganización de una base de datos, la elaboración de una antología de poesía... los ejemplos son numerosísimos”.

Consideramos que la secuela también se encuadraría en este último grupo de obras (al que previamente nos referimos como *cajón de sastre*).

Capítulo IV. EL PLAGIO Y OTROS LÍMITES ENTRE LOS QUE EXISTE LA SECUELA

Aproximación al concepto de plagio

Definir el “plagio” no constituye una tarea fácil ni pacífica. Se trata de un término en el que se mezclan consideraciones de índole ético (como ocurre cuando se emplea en el lenguaje común), así como legales. Sin embargo, el principal escollo con el sentido legal del término es, siguiendo a CABRERA BLÁZQUEZ¹³, que el término plagio no se puede encontrar en ninguna norma de derechos de autor, ya sea en el ordenamiento español o en otros. En este sentido, señala RODRIGUEZ TAPIA¹⁴ que la falta de concreción del plagio por parte del legislador es inevitable, debido a que las múltiples posibilidades y derechos involucrados harían que cualquier definición fuese inconveniente.

Para BAYLOS CORROZA¹⁵, la determinación de los requisitos o condiciones que hayan de concurrir en la acción del sujeto que lleva a cabo el plagio, corresponderá a los juristas.

En la misma línea de lo que venimos diciendo, AYLLÓN SANTIAGO¹⁶ también señala la existencia de cierta confusión respecto al significado particular del plagio. Uno de los motivos por lo que esto ocurre, según el citado autor, es que en el terreno de los derechos de autor, el legislador no ha introducido en el TRLPI una definición del mismo. Esta

¹³ CABRERA BLAZQUEZ, F.J., *Plagiarism: an original sin?*, European Audiovisual Observatory, Estrasburgo, mayo, 2005, págs. 1 y 2.

¹⁴ RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (2ª ed.), Civitas, Madrid, 2007, pág. 861.

¹⁵ BAYLOS CORROZA, H., *Disquisiciones sobre el plagio*, República de las Letras, nº. 20, Madrid, 1988, pág. 50.

¹⁶ AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación de las obras del espíritu*, Reus, Madrid, 2014, pág. 300.

situación nos deja, por un lado con una mención al plagio como conducta típica del delito contra la propiedad intelectual en el apartado primero del art. 270 del Código Penal¹⁷ (en adelante CP), si bien la acción no queda descrita, y por otro lado, con la construcción que de este término hace la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Tratamiento jurisprudencial de la figura del plagio

Como ya señalamos, el hecho de que el TRLPI no contenga una definición del plagio, ha hecho que sean los tribunales los que en última instancia hayan tenido que definirlo.

A pesar de que en un primer momento no hubo un tratamiento homogéneo, sí que en los últimos años se han conseguido uniformizar los criterios para la apreciación de cuándo existe plagio. Como señala AGÚNDEZ FERNÁNDEZ¹⁸, la primera sentencia dictada por el Tribunal Supremo en la que la voz “plagio” fue utilizada con las connotaciones jurídicas que tiene en la actualidad, fue en la de 4 de diciembre de 1861¹⁹. El litigio que resolvió tal sentencia versó sobre el plagio de un manual para aprender a leer. No obstante, el Tribunal no entró verdaderamente en la cuestión del plagio, ni se molestó en dar una definición de esta figura.

Con posterioridad, evidentemente, se dictaron distintas sentencias en las que se abordaba la cuestión del plagio, pero no fue, como señala AYLLÓN SANTIAGO²⁰, hasta la sentencia de 28 de enero de 1995²¹, cuando el Tribunal Supremo fijó un criterio jurisprudencial uniforme en cuanto a la noción de plagio. Las claves más importantes para

¹⁷ Art. 270 CP: “Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios”.

¹⁸ AGÚNDEZ FERNÁNDEZ, A., *Estudio jurídico del plagio literario*, Comares, Granada, 2005, pág. 6.

¹⁹ STS de 04 de diciembre de 1861(Roj: STS 99/1861).

²⁰ Vid. AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación de las obras del espíritu*, Reus, Madrid, 2014, pág. 306.

²¹ STS de 28 de enero de 1995 (Roj: STS 359/1995).

entender esta figura, las establece el Tribunal en el fundamento de derecho tercero de la sentencia: “por plagio hay que entender, en su acepción más simplista, todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial [...]. El plagio se presenta más bien como una actividad mecanizada y muy poco intelectual y menos creativa, carente de toda originalidad y de concurrencia de genio o talento humano, aunque aporte cierta manifestación de ingenio”. A lo anterior, añadió que “las situaciones que representan plagio hay que entenderlas como las de identidad, así como las encubiertas, pero que descubren, al despojarles de los ardidés y ropajes que las disfrazan, su total similitud con la obra original, produciendo un estado de apropiación y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectual ajeno. No procede confusión con todo aquello que es común e integra el acervo cultural generalizado o con los datos que las ciencias aportan para el acceso y conocimiento por todos, con lo que se excluye lo que supone efectiva realidad inventiva, sino más bien relativa, que surge de la inspiración de los hombres y difícilmente, salvo casos excepcionales, alcanza neta, pura y total invención, desnuda de toda aportación exterior. Por todo lo cual el concepto de plagio ha de referirse a las coincidencias estructurales básicas y fundamentales y no a las accesorias, añadidas, superpuestas o modificaciones no trascendentales”.

Esta sentencia ha sido, como decíamos, la que ha marcado el criterio a seguir por los tribunales a la hora de resolver casos de plagio hasta la actualidad²².

Plagio y transformación

Las diferencias entre el plagio y la transformación se presentan, *a priori*, claras. El sujeto que transforma tiene la intención o voluntad de crear una obra nueva, partiendo de otra obra anterior, al contrario de lo que sucede en el plagio, donde no hay un *animus* creador, sino de copia. Sin embargo, separar ambas conductas, plagio y transformación, no

²² Como señala AYLLÓN SANTIAGO, el criterio de la STS de 28 de enero de 1995 puede encontrarse citado, entre otras, en las sentencias posteriores tales como las siguientes: “siete de junio de 1995 (RJ 1995, 4628), diecisiete de octubre de 1997 (RJ 1997, 7468), veintitrés de marzo de 1999 (RJ 1999, 2005), además de las posteriores de veintitrés de octubre de 2001 (RJ 2001, 8660) y veintiséis de noviembre de 2003 (RJ 2003, 8098)”. Vid. AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación de las obras del espíritu*, Reus, Madrid, 2014, pág. 306.

resulta en la práctica tan sencillo, como de hecho se puede apreciar en las discrepancias que al respecto existen en la doctrina científica.

Autores como BAYLOS CORROZA²³ hablan de la posibilidad de que se produzca plagio por transformación. Señala que el encaje legal de la acción del sujeto que realiza el plagio se producirá en función de las características que afecten a la copia. De esta manera distingue dos posibilidades. La primera sería que en el caso de que la copia fuera literal, ya fuera de todo o parte de la obra, el plagio habría de considerarse como una infracción del derecho de reproducción; La segunda posibilidad sería que la copia se realizara mediante el empleo de cambios formales, se encuadraría como una vulneración del derecho de transformación.

En la misma línea, CASTÁN²⁴ también considera posible que se produzca plagio por transformación, señalando que el encaje legal como infracción civil de este tipo de plagio se circunscribiría al ámbito de la violación de los derechos morales, además de los derechos patrimoniales de reproducción y transformación.

Los límites que afectan al Derecho de transformación. Especial referencia a la parodia y su posible consideración de secuela

Tal y como ha señalado SÁNCHEZ ARISTI²⁵, la existencia de límites al derecho de transformación encuentra su justificación por el simple hecho de que la persona que lleva a cabo un acto de transformación sobre una obra preexistente, pasa a tener la consideración de autor. Teniendo eso en cuenta, parece que los límites establecidos por el legislador en el ámbito de la transformación no tendrían como objetivo principal favorecer un interés general, sino fijar unas condiciones que deberán ser observadas por cualquier sujeto que quisiera crear una obra a través de la utilización de una obra protegida preexistente.

²³ BAYLOS CORROZA, H., *Disquisiciones sobre el plagio*, República de las Letras, nº. 20, Madrid, 1988, pág. 60.

²⁴ CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., *El plagio y otros estudios sobre derechos de autor*, Reus, 2009, Madrid, pág. 231.

²⁵ SÁNCHEZ ARISTI, R., *La propiedad intelectual sobre las obras musicales*, Comares, Granada, 2005, pág. 541.

A pesar de que existen varios límites que pueden afectar al derecho de transformación de una obra, nos parece conveniente prestar atención a la parodia. Este límite, previsto por el legislador en el art. 39 TRLPI²⁶, constituye una transformación que presenta particularidades tales como no necesitar el consentimiento del autor de la obra parodiada y constituir simultáneamente obras originales y obras derivadas. En palabras de SOL MUNTAÑOLA²⁷ “la parodia es imitación y es reproducción, es modificación y creación, y todo ello nos lleva a afirmar que es un supuesto de obra derivada producto de la transformación de una obra originaria”. Teniendo en cuenta que la parodia es una obra que surge de la transformación de otra, conforme postula el art. 21 TRLPI, tendrá la consideración de obra derivada.

No obstante, a pesar de que la mayoría de la doctrina piense que la parodia es una obra derivada, existen autores que niegan tal condición. Para determinados autores el art. 39 TRLPI contiene una presunción *iuris et de iure* que evitaría tener que considerar a la parodia como obra transformada²⁸. Para otros autores como DÍAZ ALABART²⁹, al presentar rasgos de obra original y obra derivada, sería aconsejable contemplar la conveniencia de crear un tercer género de obras, en las que se incluiría la parodia.

Debemos analizar, pues, el régimen de la parodia para determinar si podría ser utilizada por un sujeto para la creación de una secuela, amparándose en aquella figura, para saltarse así el cauce “normal” que debería seguirse para crear una obra derivada como la secuela (principalmente el consentimiento del autor de la obra preexistente para poder transformarla y, la consiguiente remuneración al mismo).

Capítulo V. LOS DERECHOS MORALES Y PATRIMONIALES EN LA SECUELA

Los derechos morales y los derechos patrimoniales como contenido del Derecho de autor

²⁶ Desde la inclusión del límite de la parodia en la LPI de 1987 (art. 39), la redacción del precepto no ha sufrido alteración alguna hasta la actualidad.

²⁷ SOL MUNTAÑOLA, M., *El régimen jurídico de la parodia*, Marcial Pons, Barcelona, 2005, pág. 176.

²⁸ BERCOVITZ, G., *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*, Tecnos, Madrid, 1997, Pág. 422.

²⁹ DÍAZ ALABART, S., “La parodia en la nueva Ley de Propiedad intelectual” en el vol. *Homenaje al profesor Juan Roca Juan*, Murcia, 1989, págs. 193-214.

El art. 2 TRLPI señala que la propiedad intelectual se compone de dos tipos de derechos, los de carácter personal o derechos morales y los de carácter patrimonial, los cuales otorgan al autor la facultad de disponer y explotar de manera exclusiva la obra, ateniéndose, únicamente, a las limitaciones previstas por la Ley. Los derechos patrimoniales proporcionarán un beneficio económico a su titular, mientras que los derechos morales satisfarán el interés personal o personalísimo del autor.

Las legislaciones de propiedad intelectual de los distintos países contienen una “compleja interacción”³⁰ entre los derechos morales y patrimoniales en sus preceptos, no obstante, con frecuencia el tratamiento proporcionado a estos derechos por el respectivo legislador, sea diferenciado. A pesar de esto, ambos grupos de derechos se confunden, no siendo siempre posible deslindar unos de otros.

Dentro de la tradición europea, los derechos morales constituyen una parte esencial del derecho de autor. Se consideran derechos naturales del autor, caracterizándose por ser intransmisibles, inalienables e indisponibles, rasgos que no comparten con los derechos patrimoniales de contenido económico.

Si partimos, como señala PORTERO LAMEIRO³¹, de la consideración del Derecho de autor como un derecho de propiedad, admitiendo que su objeto es la protección de la obra, que es un bien inmaterial, resulta indiscutible que la creación intelectual vaya a presentar características en relación a otra institución jurídica relacionada con la propiedad de la obra, es decir, con la posesión de la misma. Tanto la posesión como la propiedad se han construido históricamente pensando en bienes materiales, no pareciendo fácilmente adaptables a los bienes inmateriales, tales como las obras del espíritu.

Sin embargo, el Derecho de autor, siendo un derecho de propiedad, otorga a su titular un disfrute total y absoluto, confiriéndose, así, un derecho de propiedad sobre el bien inmaterial que es la obra. Nos encontramos aquí, ciertamente, con una propiedad especial.

³⁰ Vid. BONDÍA ROMÁN, F., *Propiedad intelectual, su significado en la sociedad de la información*, Ed. Trivium, Madrid, 1988, pág. 200.

³¹ PORTERO LAMEIRO, J.D., *La (relativa) constitucionalidad de los derechos de autor en España*, Dykinson, Madrid, 2016, págs. 28 y 29.

Capítulo VI. LA TRANSFORMACIÓN Y SUS VÍAS DE AUTORIZACIÓN. EL POSIBLE PAPEL DE LA AUTORREGULACIÓN EN LA SECUELA

El consentimiento del autor de la obra originaria y su naturaleza

Uno de los aspectos más singulares que presenta el ejercicio del derecho de transformación es que el autor de la obra objeto de transformación deberá, por un lado, consentir la realización de la transformación y por otro lado, consentir la explotación del resultado de dicha transformación.

Sin embargo, hay que puntualizar que la falta de consentimiento para llevar a cabo la transformación no constituye impedimento para crear una obra derivada, es decir, si un autor transformase una obra originaria, si ésta gozara de la suficiente originalidad, se consideraría, igualmente, obra derivada. Todo ello sin perjuicio de que el autor de la obra originaria, que no hubiese consentido la transformación, emprendiese las medidas legales oportunas como resultado de la infracción de su derecho exclusivo de transformación. Tampoco será necesario el consentimiento para transformar aquellas obras que formen parte del dominio público, por haber expirado su plazo de protección, sin perjuicio de que se deban respetar los derechos morales de dicha obra, tal y como establece el art. 41 TRLPI.

En teoría, el sujeto que pretenda transformar una obra debería contar con dos autorizaciones: la primera para realizar la actividad transformadora y la segunda para realizar la explotación de la obra derivada de la transformación. Sin embargo, tal y como señala MARISCAL GARRIDO-FALLA³², tanto en el ámbito nacional como en el

³² MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., “Comentario al art. 21”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. Bercovitz Rodríguez-Cano), 4ª ed., Tecnos, Madrid, 2017, pág. 456.

extranjero³³ la doctrina mayoritaria es partidaria de entender la autorización para transformar como si en realidad se tratase de una autorización para explotar la obra derivada. Esta corriente doctrinal consideraría que “es precisamente la explotación *ad extra* de la obra transformada la que requiere del consentimiento de su titular, y no el acto de transformación previo, que debería quedar dentro de la esfera privada de cada sujeto”. En la misma línea, RIVERO HERNÁNDEZ³⁴ señalaba que “la autorización comporta no sólo ni tanto la mera transformación (que en sí misma, como actividad no es ilícita: piénsese en una traducción como ejercicio literario o lingüístico), sino la de explotación de la obra derivada”.

De lo expuesto anteriormente se puede afirmar, por tanto, que existe un consenso en cuanto a que las transformaciones que un sujeto lleve a cabo en el ámbito privado, al ser de imposible control, y al no haber actividad de explotación, carecerán de importancia al no llegar a divulgarse y no existir, en definitiva, ánimo de lucro³⁵. No obstante, a pesar del citado consenso actual, la inocuidad de las transformaciones en el ámbito privado no fue siempre considerada como tal, exigiéndose la autorización expresa para llevar a cabo el acto transformador incluso si no había explotación posterior.

³³ La doctrina francesa, por ejemplo, sigue esta línea. DESBOIS señaló al respecto: “¿por qué un escritor consiente la adaptación teatral de una de sus obras? Sería paradójico considerar que por regla general se contenta con ofrecer una ocupación a un dramaturgo ocioso, o de proporcionarle la ocasión de entregarse a un ejercicio que no será seguido de una puesta en escena. La presunción contraria parece oportuna y pertinente, pues una novela está destinada a ser leída y una pieza de teatro a ser interpretada; la vocación de toda obra, originaria y derivada, es hacerse llegar al público?”. Vid. DESBOIS, H. *Le droit d'auteur en France*, 3ª ed., Dalloz, París, 1978, pág. 745.

³⁴ RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Comentario al art. 21”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. Bercovitz Rodríguez-Cano), 3ª ed., Tecnos, Madrid, 2007, págs. 379-378.

³⁵ En esta misma línea LÓPEZ SÁNCHEZ señala que “salvo si dicha explotación se realiza en circunstancias que supongan su divulgación, puede tratarse de un acto estrictamente privado que queda a extramuros del derecho de autor. Así pues, el titular del derecho de transformación puede autorizarla o prohibirla, pero no impedir que alguien la realice sin el propósito de explotar o difundir el resultado, de manera que la protección no alcanza los usos privados”. LÓPEZ SÁNCHEZ, C., *La transformación de la obra intelectual*, Dykinson, Madrid, 2008, pág. 90.

Al hilo de lo expuesto, cabe mencionar un caso mediático en España, en el que el escritor Manuel Vázquez Montalbán fue condenado por el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona en concepto de perjuicio moral, por utilizar partes de una traducción de la obra Julio César, de Shakespeare, previamente realizada por el profesor de la Universidad de Murcia, Ángel Luis Pujante. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que señaló que: “si bien es cierto que 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 aquella, sin autorización del primitivo autor”³⁶.

Una posible evidencia de que en la práctica y en la mayoría de los contratos ambos consentimientos van unidos (para transformar la obra originaria y para poder llevar a cabo la explotación de la obra surgida de la transformación), se encontraría en el hecho de que cuando el autor de la obra originaria concede la autorización para llevar a cabo la explotación de la obra derivada, la retribución fijada en el contrato de transformación dependerá, normalmente, de los ingresos que tengan su origen en la propia actividad de explotación³⁷.

La concatenación de autorizaciones.

El art. 21.2 TRLPI establece que “*los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la transformación corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio del*

³⁶ El Tribunal Supremo añadió a lo anterior que “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 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. (RJ 1993\10161).

³⁷ AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación de las obras del espíritu*. Reus. Madrid. 2014. pág. 192.

derecho del autor de la obra preexistente de autorizar [...] la explotación de esos resultados en cualquier forma y en especial mediante su [...] nueva transformación". De lo anterior se observa que existirán, al menos, dos autores (el de la obra original y el de la obra derivada) y que existirá un régimen de coexistencia de derechos sobre la obra derivada. Así, cada acto de transformación que se lleve a cabo generará una cadena de transformaciones consecutivas que precisarán, en consecuencia, toda una serie de autorizaciones de los distintos autores cuyas obras se hayan transformado.

Una vez abordada la obligatoriedad de contar con la autorización del autor de la obra originaria para poder llevar a cabo una transformación y explotación de la obra derivada, hemos de plantear qué sucedería en el caso de nuevas transformaciones sobre la obra ya transformada y sus consecuencias jurídicas.

Como ya se ha expuesto anteriormente, la obra derivada es el fruto de una combinación de elementos originales y de elementos prestados³⁸ de otra obra. Sin embargo, lo que planteamos aquí va un paso más allá. Hablaríamos de una nueva obra derivada (a la que podríamos llamar tercera obra), que habría de contener los citados elementos no ya solo respecto a la obra preexistente inmediatamente anterior (la segunda obra), sino también con la obra originaria (la primera obra).

Abordando la actividad consistente en la transformación de obras que ya han sido transformadas desde la perspectiva de la originalidad³⁹ y, siguiendo a AYLLÓN SANTIAGO⁴⁰, sería oportuno preguntarse las consecuencias de llevar a cabo tal actividad,

³⁸ Vid. Capítulo II, epígrafe 6: "La reproducción de los elementos de la obra originaria y la aportación de nuevos contenidos originales: el quantum como clave para la calificación de una obra como derivada".

³⁹ Si bien en este epígrafe nos centramos únicamente en el aspecto relativo a la autorización para transformar, el aspecto concerniente a la originalidad y a la altura creativa es objeto de amplio tratamiento en el capítulo II.

⁴⁰ AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación de las obras del espíritu*, Reus, Madrid, 2014, pág. 138.

es decir, si sería posible que nos refiriésemos a una cadena creativa de transformaciones o si, en cambio, la originalidad en esos casos se encontraría muy disminuida, no estando en sintonía con lo estipulado en el art. 10 TRLPI, ni con la exigencia de una mínima altura creativa respaldada por la doctrina. Para AYLLÓN SANTIAGO no es una cuestión trivial, ya que la ausencia de la suficiente originalidad conllevaría, por un lado, la falta de protección por parte del derecho de autor y, por otro lado, la posible vulneración de los derechos de la obra preexistente sobre la que se llevó a cabo la transformación.

Por su parte, LÓPEZ SÁNCHEZ⁴¹, apunta a que cuando se transforma una obra previamente transformada se trata de un supuesto de derivación en cadena que precisará de una análoga cadena de autorizaciones desde el instante en el que nace la primera obra (obra originaria), si bien puntualiza que tal requisito será válido en todos aquellos casos en que la nueva obra derivada lo sea no únicamente de la inmediatamente anterior sino de todas las que precedan. Esta circunstancia suele ser lo habitual. Cabría pensar en aquellos supuestos de adaptaciones de novelas literarias a obras cinematográficas que se van modificando sucesivamente en el tiempo y dan lugar a nuevas obras cinematográficas en las que perduran los elementos identificables propios de la obra originaria (la novela) y que legitiman la necesidad de autorización del correspondiente autor.

Por su parte, CASAS VALLÉS⁴² ilustra el régimen al que quedan sometidas las obras originarias y las derivadas de una forma muy esclarecedora: “sobre el papel, para la tesis mayoritaria, la separación es nítida: el autor de la obra preexistente sólo ostenta derechos sobre ésta. Ahora bien, lo que no cabe negar es que existe una situación de concurrencia -lo que López Guix describía como tándem- que afectará tanto a los aspectos económicos como

⁴¹ LÓPEZ SÁNCHEZ, C., *La transformación de la obra intelectual*, Dykinson, Madrid, 2008, pág. 89.

⁴² CASAS VALLÉS, R., «El estatuto jurídico del traductor», en *Segundas Jornadas sobre el Derecho de la Propiedad Intelectual de los escritores en la práctica*, Asociación Colegial de Escritores de España, República de las letras, Informes-Estudios, Madrid, 1997, pág. 88.

morales. Desde el primer punto de vista, es claro que, al explotarse la obra compuesta o derivada, también se explota la preexistente. Pero no hay explotación de una obra con dos autores, sino explotación simultánea -inescindible- de dos obras, cada una con su propio autor”.

Podría sostenerse, por tanto, que los derechos de autor de la obra originaria y de la derivada convergen en una misma obra -la derivada-, pero recaen sobre elementos diferentes y, por eso mismo, gozan de regímenes autónomos⁴³.

Partiendo pues, del hecho de que se habrá de contar con toda esa cadena de autorizaciones, cabría preguntarse qué sucedería en el caso de que alguno de los autores dé su negativa a consentir ulteriores transformaciones o explotaciones. En estos casos, queda claro que la falta de consentimiento afectará a los derechos de explotación de aquellas obras derivadas que sean cronológicamente posteriores a la suya.

En el tipo de situaciones descritas, será crucial lo pactado por las partes en cada uno de los supuestos de transformación. Como se abordó anteriormente, cuando el autor de la obra originaria esté conforme a dar su consentimiento, las partes pactarán una serie de cláusulas que delimitarán todos los puntos relativos a la transformación y explotación. Así, se podrá conceder el derecho de explotación exclusivo del nuevo autor sobre la obra derivada o preverse una reserva a favor del autor de la obra originaria respecto a las eventuales transformaciones que se realicen sobre la obra derivada⁴⁴.

⁴³ MARISCAL GARRIDO-FALLA considera que una de las principales implicaciones de la autonomía de regímenes entre la obra originaria y la derivada es la supervivencia de los derechos sobre esta última aun cuando la primera se encontrase ya en el dominio público. No obstante, hace hincapié en que los elementos de la obra originaria que se hubieran utilizado en la derivada, no alargan por este motivo su plazo de protección. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., “Comentario al art. 11”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual* (coord. R. Bercovitz Rodríguez-Cano), 4ª ed., Tecnos, Madrid, 2017, pág. 206.

⁴⁴ GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La obra derivada musical: entre el plagio y los derechos de autor*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, pág. 501.

En conexión con lo dicho, el art. 48 TRLPI señala que serán las partes las que deban reflejar de manera expresa en el contrato el carácter exclusivo para explotar la obra en favor del cesionario, así como la posibilidad de otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros.

Los instrumentos de transmisión de derechos de autor previstos en el TRLPI

A modo introductorio, hemos de señalar que la transmisión de derechos de propiedad intelectual, constituye una materia regulada a lo largo de tres capítulos en el Título V del Libro Primero del TRLPI⁴⁵, respecto del cual se podría distinguir entre dos bloques. En el primero, estarían comprendidos los principios generales de la transmisión de los derechos de autor (Capítulo I, abarcando los arts. 42 a 57). El segundo bloque, encargado de la parte especial, comprendería los Capítulos II y III, donde se regula el contrato de edición (arts. 58 a 73) y los contratos de representación teatral y ejecución musical (arts. 74 a 85).

Para llevar a cabo la transmisión de derechos de autor, el legislador establece una serie de reglas a modo de marco general, que permitirían hablar de un contrato de cesión de derechos de autor, para luego regular de manera específica los contratos de edición, representación teatral y ejecución musical.

Además, a pesar de no dedicarles una regulación más o menos extensa, como a los contratos ya mencionados, el TRLPI hace referencia a otros tipos de contratos, como son el contrato de producción audiovisual (art. 88) y el contrato de transformación de una obra preexistente (art. 89).

De lo anterior se puede concluir que no existe una lista cerrada de tipos contractuales en materia de explotación de derechos de autor. No obstante, sí que existen unos requisitos

⁴⁵ 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 (TRLPI).

mínimos cuya finalidad es garantizar una serie de reglas de derecho necesario, así como el principio de autonomía de la voluntad de las partes.

Como consecuencia de esa ausencia de previsión de un tipo contractual específico para la cesión del derecho exclusivo de transformación, el contrato que se lleve a cabo para esta finalidad tendrá el carácter de atípico, lo que plantea el interrogante de si las disposiciones de los otros contratos que sí regula de manera específica el TRLPI, podrían ser aplicables de forma análoga a todos los contratos atípicos en los que se lleve a cabo una cesión de derechos exclusivos de explotación.

Siguiendo a AYLLÓN SANTIAGO⁴⁶, las disposiciones de los contratos de edición, representación teatral y ejecución musical podrán aplicarse al contrato atípico de transformación, teniendo en cuenta aquellas particularidades y matices propios del acto de transformación concreto de que se trate. Esto es así porque esos contratos regulados específicamente en el TRLPI y el contrato atípico de transformación comparten el mismo objeto, que sería regular las condiciones de cesión de un derecho exclusivo.

Además, también serían de aplicación supletoria las normas generales de cesión establecidas en los arts. 43 y siguientes del TRLPI.

Al elaborar estos artículos, el legislador ha llevado a cabo una regulación que, si bien ha limitado la autonomía privada, lo ha hecho para otorgar una mayor protección a los derechos del autor, y ello por medio de mecanismos como el establecimiento de presunciones a su favor, la irrenunciabilidad de los derechos que le han sido reconocidos, además de imponer unos contenidos mínimos para la cesión de sus derechos.

⁴⁶ AYLLÓN SANTIAGO, H., *El derecho de transformación de las obras del espíritu*, Reus, Madrid, 2014, pág. 188.

En efecto, el art. 43.1 TRLPI proclama que *los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse por actos inter vivos, quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen.*

Entre las presunciones, se encuentra la temporal (a falta de mención expresa, se entendería efectuada por un plazo de cinco años *ex art. 43.2 TRLPI*) y la territorial (sería el país en el que ha tenido lugar la cesión). Además, de no especificar la modalidad de explotación, se entenderá hecha a la que necesariamente se deduzca del propio contrato y fuese precisa para cumplir la finalidad del mismo.

Además, el legislador ha establecido que serán nulas aquellas cláusulas por las que el autor pudiera ceder la explotación de sus obras futuras, así como de aquellas por las que el autor asumiera el compromiso de no crear más obras (arts. 43.3 y 4 TRLPI). Para GETE-ALONSO CALERA⁴⁷, los citados apartados del art. 43 TRLPI tratan de frenar que pueda producirse una situación en la que un autor estuviera sujeto a otra persona concreta, limitándose así su derecho de creación. En opinión de esta autora -que compartimos- la prohibición de este tipo de cláusulas tienen por misión proteger al autor, garantizando su libertad para realizar, o no, su obra, preservando, además, sus derechos de explotación sobre las obras que finalmente se lleguen a materializar.

Por último, el art. 43.5 TRLPI proclama que la transmisión de los derechos de explotación no alcanzará a las modalidades de utilización o medio de difusión inexistentes o desconocidos en el momento en que se produzca la cesión.

⁴⁷ GETE-ALONSO CALERA, M.C., “Comentario al art. 43”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (coord. R. Bercovitz Rodríguez-Cano), 4ª ed., Tecnos, Madrid, 2017, pág. 884.

Por lo que respecta a la transmisión *mortis causa*, el legislador le dedica el art. 42 TRLPI, si bien se trata de una mención que no aporta ninguna novedad, al ser de aplicación la propia regulación que rige las sucesiones *mortis causa* y que es extensiva a cualquier bien de la persona que no se extinga tras su fallecimiento⁴⁸.

⁴⁸ Autores como BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO consideran, sin embargo, que esta mención innecesaria de la transmisibilidad *mortis causa* de los derechos de explotación podría deberse a una cuestión sistemática, al haberse tratado en los arts. 15 y 16 TRLPI el régimen específico que afectaría a los derechos morales para los casos de sucesión *mortis causa*. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al art. 42”, en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (coord. R. Bercovitz Rodríguez-Cano), 4ª ed., Tecnos, Madrid, 2017, pág. 859.