



Roj: **SAP IB 1635/2010 - ECLI: ES:APIB:2010:1635**

Id Cendoj: **07040370052010100311**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Palma de Mallorca**

Sección: **5**

Fecha: **30/07/2010**

Nº de Recurso: **127/2010**

Nº de Resolución: **309/2010**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **SANTIAGO OLIVER BARCELO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5

PALMA DE MALLORCA

**SENTENCIA: 00309/2010**

Rollo: RECURSO DE APELACION 0000127 /2010

SENTENCIA Nº 309

Ilmo. Sr. Presidente:

D. MIGUEL CABRER BARBOSA

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. SANTIAGO OLIVER BARCELÓ

Dª. COVADONGA SOLA RUIZ

En PALMA DE MALLORCA, a treinta de julio de dos mil diez.

VISTOS por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presentes autos, de Juicio Ordinario, seguidos ante el Juzgado de Lo Mercantil nº 1 de Palma de Mallorca, bajo el Número 835/07, Rollo de Sala Número 127/10, entre partes, de una como demandados apelantes la entidad "Federación Empresarial Balear de Transportes" (FEBT) y D. Diego, representados por el Procurador D. Juan José Pascual Fiol y defendidos por el Letrado D. Adolfo Millán Juncosa; y de otra como demandante apelado impugnante D. Ignacio, representado por el Procurador D. Fernando Rosselló Tous y defendido por la Letrado D. Antoni Frau Sitges.

ES PONENTE el Ilmo. Sr. D. SANTIAGO OLIVER BARCELÓ.

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

PRIMERO.- Por el Ilmo./a Sr./Sra. Magistrado- Juez del Juzgado de Lo Mercantil nº 1, en fecha 15 de septiembre de 2009, se dictó sentencia cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. Ignacio contra la "Federación Empresarial Balear de Transportes" (FEBT) y contra D. Diego:

1º) Debo declarar y declaro que el actor es el autor del "Prontuario del transporte por carretera: Documentos de control administrativo, infracciones y sanciones, accesorios de los vehículos", con derecho a que su nombre aparezca en la portada de todas las ediciones.

2º) Y que, en consecuencia, no ha sido lícito que en la segunda edición, publicada en 2007, desapareciera su nombre de la portada y apareciera el de Diego,

3º) Y debo prohibir y prohíbo a la FEBT y a Diego repartir más folletos de la edición publicada en 2007, ordenándoles su inmediata destrucción,



4º) Condenándoles como deudores solidarios al pago de una indemnización por daño moral de trece mil euros (13.000 euros), a los que se añadirán los intereses procesales del artículo 576 LEC a partir de la fecha de esta sentencia y hasta su completo pago, y a la publicación del fallo de esta sentencia, a su costa, en uno de los periódicos de Baleares, Absolviendo a los demandados del resto de pedimentos aducidos en su contra en la demanda.

Todo ello sin efectuar expresa condena en costas."

SEGUNDO.- Que contra la anterior sentencia y por la representación de la parte demandada, se interpuso recurso de apelación y seguido el recurso por sus trámites se celebró deliberación y votación en fecha 7 de junio del corriente año, quedando el recurso concluso para Sentencia.

TERCERO.- Se han observado todas las prescripciones legales salvo el plazo para dictar Sentencia, debido al cúmulo de asuntos pendientes de resolución y a la dificultad y multiplicidad de las cuestiones planteadas en el presente.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Formulada demanda de Juicio Ordinario, en reclamación de daños y perjuicios por vulneración de la Ley de **Propiedad Intelectual** (en adelante, LPI), por parte de D. Ignacio, contra la "Federación Empresarial Balear de Transportes" (FEBT) y contra D. Diego, en suplico de que se dicte sentencia estimatoria de la demanda y declare:

1) Que D. Ignacio es el autor del "Prontuario del Transporte por Carretera, Documentos de control administrativo, infracciones y sanciones, accesorios de los vehículos", con derecho a que su nombre aparezca en la portada de todas las ediciones. Y que, en consecuencia, no ha sido lícito que en la segunda edición, publicada en 2007, desapareciera su nombre de la portada y apareciera el de Diego.

2) Que el autor no ha cedido el derecho de transformación de su obra y que la actualización y ampliación del Prontuario encargada por la FEBT, realizada por D. Diego y publicada en 2007 no ha sido lícita.

3) Que el contrato celebrado con la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) el 28 de diciembre de 2001 se llevó a su cumplimiento y que, por lo tanto, ha finalizado. Y que, en consecuencia, la FEBT no tiene derecho a editar de nuevo la obra del autor sin su permiso.

4) Que prohíba a la FEBT y a D. Diego repartir más folletos de la edición publicada en 2007 y mande que entreguen al tribunal los que estuvieren sin repartir para su destrucción.

5) Que condene a la FEBT al pago de una indemnización por daño económico de 12.000 euros, a saber, 6000 euros por el lucro cesante del autor y 6000 euros por los beneficios comerciales indirectos (promocionales, publicitarios y de fidelización de socios) obtenidos por la FEBT, más los intereses legales desde la interposición de la demanda.

6) Que condene a D. Diego al pago de una indemnización por daño económico en cantidad igual al precio cobrado de la FEBT por haber actualizado la obra. Esta cantidad podrá determinarse en la fase probatoria (exhibición documental) más los intereses legales desde la interposición de la demanda.

7) Que condene a la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) y a D. Diego como deudores solidarios por la comisión de un acto ilícito civil al pago de una indemnización por daño moral de 36.000 euros, más los intereses legales desde la interposición de la demanda.

8) Que mande publicar la sentencia o al menos el fallo en un diario de ámbito balear, a costa de los demandados.

Todo ello con expresa imposición de costas a los demandados; fue opuesta y negada por ambos demandados y, tras la práctica de las pruebas propuestas y admitidas, la demanda fue parcialmente estimada en la instancia por Sentencia de fecha 15- septiembre-2009, cuyo fallo es del tenor literal siguiente "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. Ignacio contra la "Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) y contra D. Diego :

1º) Debo declarar y declaro que el actor es el autor del "Prontuario del transporte por carretera: Documentos de control administrativo, infracciones y sanciones, accesorios de los vehículos", con derecho a que su nombre aparezca en la portada de todas las ediciones.

2º) Y que, en consecuencia, no ha sido lícito que en la segunda edición, publicada en 2007, desapareciera su nombre de la portada y apareciera el de Diego,



3º) Y debo prohibir y prohíbo a la FEBT y a Diego repartir más folletos de la edición publicada en 2007, ordenándoles su inmediata destrucción,

4º) Condenándoles como deudores solidarios al pago de una indemnización por daño moral de trece mil euros (13.000 euros), a los que se añadirán los intereses procesales del artículo 576 LEC a partir de la fecha de esta sentencia y hasta su completo pago, y a la publicación del fallo de esta sentencia, a su costa, en uno de los periódicos de Baleares, Absolviendo a los demandados del resto de pedimentos aducidos en su contra en la demanda.

Todo ello sin efectuar expresa condena en costas.". Contra cuya resolución se alza la representación procesal de la "Federación Empresarial Balear de Transportes" y de D. Diego, denunciando incongruencia extrapetita de la Sentencia pues el plagio no estaba incluido como cuestión litigiosa, y la infracción de los artículos 5.1 y 10.1 de la LPI pues el Prontuario no es una creación original, y la infracción por aplicación indebida del art. 14 e interpretación errónea de los artículos 17 a 21 y 51.2, todos de la L.P.I., pues se realizó en el marco de una relación laboral y cuyo asalariado transmitió los derechos de explotación, y que no ha habido vulneración de los derechos morales del actor, por todo lo cual interesa que se dicte sentencia por la que estimando el presente recurso revoque la resolución recurrida en la parte en que estima la demanda, absolviendo a mi principal de los pedimentos de la misma, con expresa imposición de las costas.

La representación procesal de D. Ignacio se opone al recurso formalizado de adverso, alegando que el Prontuario merece la protección legal por su utilidad y valor, que ha sido plagiado, que le ha sido conculcado su derecho moral de paternidad-autoría, que el actor conserva el derecho de transformación esencial de su obra y de la integridad de ésta, que la sentencia dictada en la instancia es congruente con las peticiones de la demanda y el objeto de la audiencia previa; y a la vez impugna la Sentencia, en concreto el pronunciamiento relativo a la cuantía de la indemnización a tenor de su difusión, a razón de 1.- Euro por folleto repartido (total de 3.000 Euros), por lo que interesa que se anule la Sentencia exclusivamente en cuanto a estimar la pretensión de la demanda consistente en que "se declare que el demandante no cedió el derecho de transformación de su obra y que la actualización y ampliación del Prontuario encargada por la FEBT, realizada por D. Diego y publicada en 2007, no ha sido lícita y que modifique, en consecuencia, al alza la indemnización establecida por el Juzgado. Y que confirme en su integridad el resto de pronunciamientos del fallo de la sentencia.

La representación procesal de los demandados se opone a la impugnación de la Sentencia presentada por el actor, alegando que éste ha reconocido el derecho de la "FEBT" a transformar-actualizar el Prontuario, que el actor no redactó el Prontuario por iniciativa propia sino en el marco de la relación laboral y de asesoría jurídica que vinculaba a las partes, que el impugnante rectifica de "motu proprio" a la baja la cuantía de la indemnización (de 12.000.- Euros a 3.000.- Euros) y que la responsabilidad material, de existir, nunca debería exceder de 500.- Euros.

SEGUNDO.- A modo de adelanto, y siguiendo la mejor doctrina, por derecho de la **propiedad intelectual** debe entenderse el poder o conjunto de facultades que las leyes conceden al autor de una obra científica, artística o literaria, sobre la misma.

Ya la L.P.I.-22/87 reproducía en sus dos primeros artículos el artículo 428 con dos contenidos y especificaciones importantes: el derecho de explotación y disposición de la obra que está integrado por facultades morales, de carácter personal y patrimoniales o de explotación. Y además, el autor la adquiere por el mero hecho de la creación de la obra. Sus contenidos están relacionados pero a la vez netamente diferenciados, incluso cuando los mismos pueden pasar a titulares diversos generando en ellos derecho parciales diferenciados sobre la obra, similar a lo que ocurre con los derechos reales en cosa ajena frente al derecho de **propiedad** sobre esa misma cosa.

Y el objeto de la **propiedad intelectual** es la OBRA:

Se considera OBRA, toda creación humana original que se exteriorice en una forma novedosa por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro (art. 10.1 L.P.I.).

Quedan excluidos del ámbito de la producción de la **propiedad intelectual** las ideas que se plasman en la obra ni el estilo seguido o creado por el autor (STS de 26.10.92).

La LPI enumera como obras: los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra, y otras de la misma naturaleza; las composiciones musicales, con o sin letra; las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y las obras teatrales; las obras cinematográficas y otras obras audiovisuales; las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía, historietas gráficas, tebeos o cómics, así como ensayos o bocetos y demás obras plásticas; los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería, los gráficos, mapas y diseños topográficos, geográficos y en general, científicos; las obras fotográficas y análogas; los

programas de ordenador; los títulos de obras, las traducciones y adaptaciones; las revisiones, actualizaciones y anotaciones; los compendios, resúmenes y extractos; los arreglos musicales; las transformaciones de una obra literaria, artística o científica y las colecciones antológicas (art. 10 a 12).

Y no son objeto de P.I. las disposiciones legales o reglamentarias, sus proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los Organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos los textos anteriores (art. 13).

Ni lo son las piezas, por ejemplo, de joyería (o primigenias) modelo para producción en serie por medios mecánicos, de orfebrería, bisutería si NO son creaciones originales en su sentido subjetivo (cuando refleja la peculiaridad del actor y su esfuerzo creativo, y objetivo (novedad), a falta de novedad y altura inventiva (STS de 26.10-92).

La Ley española de **propiedad intelectual** no establece ningún principio ni criterio para valorar la originalidad. El artículo 10 de dicha ley se limitaba a enumerar una lista larguísima de soportes posibles que pueden servir como medio para expresar una idea: folletos, impresos, coreografías, planos, maquetas, fotografías, litografía, cine, etc. Esta minuciosidad no aclara nada, ya que puede haber planos, maquetas o películas de cine que carezcan de originalidad por completo. El medio no determina la existencia de originalidad y no todo libro es un objeto de **propiedad intelectual**.

Al hablar de derechos de autor (títulos de **propiedad intelectual**) se piensa en los libros, en el cine y en los discos. Sin embargo existen muchas otras obras **intelectuales** que pueden ser protegidas en base a su originalidad literaria, artística o científica. Incluso si se realiza una mera recopilación de datos o citas y se procede a ordenarlos, el resultado final queda automáticamente protegido. Para que se cree un título de **propiedad intelectual** no es necesario que dichas citas (materia prima) sean originales. Las citas pueden pertenecer a otra persona o personas, pero su recopilación y clasificación ordenada (producto elaborado) representa un nuevo título de **propiedad intelectual** que se superpone (overlapping) a las citas originales. Es el caso de autos.

En general este principio es aplicable a todo tipo de recopilación (enciclopedias, guías de teléfono, anuarios industriales, repertorios de jurisprudencia, compendios, etc.). Cuando la recopilación conlleva una labor excesivamente simplona y fácil, que cualquiera puede realizar rápidamente, entonces no existirá originalidad y por lo tanto dicha información será de dominio público. Las listas de mailing (direct marketing data bases) también están protegidas por la ley de **propiedad intelectual**, tanto si constituyen la actividad central de la empresa como si son una actividad auxiliar.

Idem según el art. 2 del Instrumento de Ratificación del Tratado de la OMPI sobre derechos de Autor que establece:

"1) Los términos "obras literarias y artísticas" comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias.

1) Sin embargo, quedar reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer que las obras literarias y artísticas o algunos de sus géneros no estarán protegidos mientras no hayan sido fijados en un soporte material.

2) 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.

3) Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de determinar la protección que han de conceder a los textos oficiales de orden legislativo, administrativa o judicial, así como a las traducciones oficiales de estos textos."

Por otra parte, establecen los art. 10 y 11 de la LPI que:

Art. 10. Obras y títulos originales.



1. Son objeto de **propiedad intelectual** todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:

a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza...;

y 2. El título de una obra, cuando sea original, quedará

protegido como parte de ella.

y (Art. 11) Obras derivadas:

Sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original, también son objeto de **propiedad intelectual**:

1º. Las traducciones y adaptaciones

2º. Las revisiones, actualizaciones y anotaciones.

3º. Los compendios, resúmenes y extractos.

4º. Los arreglos musicales

5º. Cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica.

Por otra parte, el art. 12 que:

Colecciones. Bases de datos.

1. También son objeto de **propiedad intelectual**, en los términos del Libro I de la presente Ley, las colecciones de obras ajenas, de datos o de otros elementos independientes como las antologías y las bases de datos o de otros elementos independientes como las antologías y las bases de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituyen creaciones **intelectuales**, sin perjuicio, en su caso de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos.

La protección reconocida en el presente artículo a estas colecciones se refiere únicamente a su estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo extensiva a éstos.

2. A efectos de la presente Ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se consideran bases de datos las colecciones 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.

TERCERO.- La LPI distingue entre la atribución originaria y la atribución derivada de la **propiedad intelectual**.

La atribución ordinaria corresponde al autor, quien es titular de todas las facultades, patrimoniales y morales, puesto que algunas son intrasmisibles o transmisibles de forma limitada. El autor es el primer y único titular pleno sobre la obra creada por él. Únicamente son autores las personas físicas, y sólo las jurídicas en obras colectivas.

La titularidad plena sólo puede corresponder al o a los autores. Pero las facultades integrantes del derecho pleno de P.I. pueden pertenecer a otros, en la medida en que son transmisibles total o parcialmente.

Las facultades patrimoniales son transmisibles, mortis causa e inter vivos, a excepción del derecho de secuencia.

Las facultades morales son intransmisibles inter vivos, y parcialmente transmisibles sólo mortis causa (derecho de divulgación, a la paternidad y a la integridad de la obra), mientras que las demás se extinguen al fallecer el autor.

Y establecen los arts. 1 y 2 de la LPI que:

Art. 1. Hecho generador.

La **propiedad intelectual** de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación.

Art. 2. Contenido.

La **propiedad intelectual** está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.

Y el Art. 5, que:





## Autores y otros beneficiarios

1. Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica.

Y el Art. 6.1, que:

Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique; y ello en relación con el art. 10 de la misma Ley.

Y como decía este Tribunal en la Sentencia de fecha 25-enero-2010: "se estima oportuno incidir en que el artículo 1 de la Ley de **Propiedad Intelectual** establece que la **propiedad intelectual** de una obra literaria, artística o científica corresponde a su autor por el solo hecho de ser su creador; integrándose esta **propiedad** por derechos de carácter personal y patrimonial que atribuyen a su autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la ley (art. 2).

Ahora bien, lo que es susceptible de **propiedad intelectual**, y por tanto de protección a través de la referida Ley, es la obra literaria, artística y científica expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible (art.10.1), pero no las ideas, los conocimientos o la información expresadas a través de tales obras. Aunque la creación científica (en la que habría que encuadrar en todo caso la obra de la actora, por exclusión de la literaria y la artística) se relaciona esencialmente con la obtención de información, el descubrimiento de teorías, sistemas, métodos, esta parte esencial es precisamente la que carece de protección a través de la **propiedad intelectual**, que protege solamente la forma utilizada para su exteriorización en la medida en que la misma, y sólo ella, constituye una creación original. Esta exigencia de originalidad requiere un mínimo nivel de singularidad y novedad, de altura creativa suficiente (STS 24-06-2004).

Precisamente, el requisito de "originalidad" que ha de darse en la creación literaria, artística o científica para ser objeto de **propiedad intelectual** ha sido entendido por la doctrina en dos sentidos diferentes, subjetivo y objetivo. En sentido subjetivo se entiende por obra original cuando refleja la personalidad del autor y desde el punto de vista objetivo que considera la "originalidad" como "novedad objetiva" cuando puede afirmarse que nos encontramos ante una creación original. En relación con lo expuesto, no se protege lo que puede ser patrimonio común que integra el acervo cultural o que está al alcance de todos (en este sentido, STS 20-02-1992, 26-10-1992, 17-10-1997, 26-11-2003). Sin embargo, tal y como expresa la STS de 26 de noviembre de 2003, lo relevante es la forma original de la expresión, no tanto si la idea o datos expuestos sean conocidos o novedosos, lo que supone que la originalidad concurre cuando, en términos de la SAP de Barcelona de 10 de marzo de 2000, la forma elegida por el creador incorpora una especificidad tal que permite considerarla una realidad singular o diferente por la impresión que produce.

Como recoge la SAP Barcelona de 25 de septiembre de 2005, entrando en el estudio de dicho requisito y mas en concreto sobre la discusión doctrinal existente en torno a si esa originalidad ha de ser subjetiva (singularidad, no haber copiado una obra ajena) u objetiva (novedad, haber creado algo distinto a lo ya existente), refiere "si bien tradicionalmente imperó la concepción de originalidad subjetiva por parecer criterio aceptable para las obras clásicas (literatura, música, pintura, escultura,...) ya que la creación implica cierta altura creativa, hoy día, sin embargo, debido a que los avances técnicos permiten una aportación mínima del autor (hay obras en las que no se advierte un mínimo rastro de la personalidad de su autor) y unido al reconocimiento del autor de derechos de exclusiva, la tendencia es hacia la idea objetiva de originalidad, que precisa una novedad en la forma de expresión de la idea.

Esta concepción objetiva permite destacar el factor de reconocibilidad o diferenciación de la obra, imprescindible para atribuir un derecho de exclusiva, lo que requiere, al fin, que la originalidad tenga una relevancia mínima, pues no resulta adecuado conceder derechos de exclusivas a creaciones que constituyen parte del patrimonio cultural común de la sociedad.". Y, en la de fecha 30-julio-2008 que "Por otra parte, y siguiendo la mejor doctrina mercantilista: Sin menoscabo de su tradicional configuración como un atributo de la personalidad, cuyo titular tiene derecho a proteger, oponiéndose a la usurpación, el plagio, la desfiguración, etc., hoy se abre paso la tendencia a considerar la obra literaria, artística o científica como un bien patrimonial con cuya explotación comercial, el autor -bien directamente o por cesión onerosa de sus derechos- puede obtener una legítima ganancia.

Presenta como característica diferencial más acusada, respecto a la **propiedad** industrial, la de su especial vinculación con la persona del titular originario. Esta naturaleza personalista explica algunas peculiaridades respecto a signos e invenciones: el nacimiento del derecho por la mera creación (art. 1 LPI) y no por el registro, característico de la **propiedad** industrial, o por la divulgación (art. 4 LPI) y la trascendencia de los derechos morales del autor (art. 14 LPI), que le permiten, incluso, oponerse a la difusión de su obra, cuando ha experimentado cambio en sus convicciones personales.



De este modo, la **propiedad intelectual** tiene una naturaleza híbrida, en cuanto integrada por facultades (o derechos en la terminología de la Ley) de carácter personal y patrimonial. Ahora bien, en cuanto su esencial contenido estriba en atribuir al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley (art. 2 LPI), puede decirse que nos hallamos ante una modalidad de **propiedad**, ante una **propiedad** especial en el sentido del Código Civil (arts 428 y 429). El artículo 3 de la Ley declara la compatibilidad de protección del derecho de autor (**propiedad** especial) con el derecho de **propiedad** sobre el soporte al que se incorpora la obra, la compatibilidad con los derechos de **propiedad** industrial (lo que cobra especial relevancia en materia de derecho sobre diseños) y otros derechos de **propiedad intelectual**.

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de **Propiedad Intelectual**, se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. Sólo con carácter excepcional (respecto de las obras colectivas) puede legalmente considerarse autor a una persona jurídica.

Pueden ser objeto del derecho de autor todas las obras originales, entendiéndose por tales las que se han <<originado>> en el autor y no son fruto de la copia o imitación de una obra ajena.

Los derechos de autor tienen una doble naturaleza: patrimonial (derechos de explotación y derechos de remuneración) y personal (derechos morales).

Los derechos patrimoniales se denominan de explotación (arts. 17 y sigs. LPI) y comprenden: los de reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y colección. De acuerdo con la naturaleza del objeto protegido, existen otros derechos patrimoniales, como el de participación en la reventa de obras plásticas o derecho de laudemio, el canon compensatorio por copia privada, reproducciones gráficas y audiovisuales, etc.

Los derechos morales son, principalmente, el derecho a decidir la divulgación de la obra o su permanencia como inédita, el de retirar la obra del mercado por cambio en las convicciones del autor, el derecho a exigir la integridad de la obra, etc. (art. 14 y sigs. LPI).

Los derechos de autor duran toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento (art. 26 LPI).

Los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse mortis causa o inter vivos. Los derechos personales tienen un régimen específico de transmisión mortis causa, dependiendo de la voluntad del causante (arts. 15 y 16 LPI), correspondiendo, en defecto de disposición de última voluntad, a los herederos. En defecto de estas personas, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y las instituciones públicas de carácter cultural están legitimadas para ejercer los derechos personales (art. 16 LPI). No es posible transmitir inter vivos las facultades morales del autor; dado su carácter personalísimo.

Y así, la Exposición de Motivos del R.D.L 1/1996, de 12 de abril, TRLPI, dice: "Por una parte, el derecho de autor se reconoce sobre la base de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituya creación **intelectual**, sin perjuicio -en su caso- de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos. Se exige, por tanto, al igual que en el resto de las obras incluidas en el libro I del texto refundido, el elemento de la originalidad como requisito <<sine qua non>> para aplicar la protección mediante los derechos de autor"; y sus arts 1 y 2 que: "1. La **propiedad intelectual** de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación. 2. La **propiedad intelectual** está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley"; cuyos derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con la **propiedad** y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que está incorporada la creación **intelectual** (artº 3-1º); su artº 5.1 que "Se considera autor a la persona natural que crea alguna cosa literaria, artística o científica".

Y que: "Este Tribunal, en la Sentencia de fecha 22-enero-08, ya indicaba que: "La STS de 7 junio 95 se señala que para la protección en concepto de **propiedad intelectual** no es suficiente que una obra haya sido producida o publicada, sino que debía "ser hija de la inteligencia, ingenio o inventiva del hombre, con exclusión de lo que por su naturaleza, uso o costumbre está fuera del derecho de una persona y es del dominio de todos". En el mismo sentido, la STS 26/10/92 se refiere al elemento de la originalidad, y en alusión a una joyas, indica que " no basta que una obra haya sido realizada utilizando materiales preciosos y siguiendo las técnicas de la joyería para que la misma merezca la protección dispensada por la Ley de **Propiedad Intelectual**; .....el requisito de "originalidad" que ha de darse en la creación literaria, artística o científica para ser objeto de **propiedad intelectual** ha sido entendido por la doctrina en dos sentidos diferentes, subjetivo y objetivo. En sentido subjetivo se entiende que la obra es original cuando refleja la personalidad del autor... es debida al esfuerzo creativo de aquel a quien se atribuye, Tampoco desde el punto de vista objetivo que considera la

"originalidad" como "novedad objetiva" puede afirmarse que nos encontramos ante una creación original.....". La STS. de 24 de junio de 2.004, en el mismo sentido indica que "Según autorizada doctrina científica, 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". Y en el caso de autos, la obra del autor tiene los caracteres de singularidad, individualidad y distinguibilidad, con formación original y con sentido expositivo personal, que implica creación por integración, digna de protección en tanto su obra tiene contenido didáctico y explicativo, y ambos Prontuarios tienen numerosas coincidencias en el contenido, denominaciones, leyes y presentación gráfica. Y como se reseñaba en la STS de 29-12-93: "Es cierto que nada impide a un autor tener en cuenta para la creación de su obra, el contenido de otras anteriores, pueden influir en el contenido de la 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 — menor de aquélla, sin autorización del primitivo autor, operación esta que es, a fin de cuentas la realizada por el demandado recurrido.". Idem en las STS de 24-6-04, 26-11-03 y 30-1-96, entre otras. En este caso, El Prontuario 2 copia, cita e integra normas jurídicas a las del Prontuario 1, que actualiza. La utilidad se deriva de uno y de otro Prontuarios, y la del actor es objetivamente novedosa, amén de original; y en tal sentido se dan por reproducidas las consideraciones que expone el Juzgador de instancia en los fundamentos segundo y cuarto de la resolución impugnada, a fines de evitar inútiles repeticiones.

CUARTO.- Asimismo y a modo de adelanto, la **propiedad intelectual** tiene una naturaleza híbrida, en cuanto integrada por facultades (o derechos en la terminología de la Ley) de carácter personal y patrimonial. Ahora bien, en cuanto su esencial contenido estriba en atribuir al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley (art. 2 LPI).

De acuerdo con el art. 5 de la Ley de **Propiedad Intelectual** se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. Sólo con carácter excepcional (respecto de las obras colectivas) puede legalmente considerarse autor a una persona jurídica.

Pueden ser objeto del derecho de autor todas las obras originales, entendiéndose por tales, las que se han "originado" en el autor y no son fruto de la copia o imitación de una obra ajena. No constituye requisito para la protección a través del derecho de autor que la obra haya alcanzado un determinado nivel de "calidad" o "mérito".

La Ley enumera con carácter no exhaustivo supuestos de obras protegidas por el derecho de autor (art. 10 LPI): libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra; composiciones musicales, con letra o sin ella; obras dramáticas y dramático-musicales, coreografías, pantomimas, o cualesquiera obras teatrales; obras cinematográficas o audiovisuales; esculturas, pinturas, dibujo, litografías, historietas, ensayos, bocetos y obras plásticas; proyectos, planos, maquetas, diseños de obras arquitectónicas o de ingeniería; gráficos, mapas, diseños relativos a la geografía; obras fotográficas y análogas; programas de ordenador. El carácter abierto de esta enumeración se manifiesta en el propio artículo 10.1 de la Ley de **Propiedad Intelectual** que alude a la protección en general de cualquier obra literaria, artística o científica expresada por cualquier medio o soporte actualmente conocido o que se invente en lo futuro. Tienen también el concepto de obra a efectos de ser objeto de protección, las obras derivadas: traducciones, revisiones, actualizaciones, anotaciones, compendios, resúmenes, extractos, arreglos musicales o, en general, la transformación de una obra (art. 11 LPI); en estos supuestos es necesario contar con el consentimiento del autor de la obra originaria.

Quedan excluidas de la protección por la **propiedad intelectual** el texto de las disposiciones legales o reglamentarias, los proyectos normativos, resoluciones de órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de Organismos públicos (art. 13 LPI).

Y el plagio es aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial, y se estime en situaciones tanto las de identidad como las que encubren, pero que descubren al despojarlas de ardid y ropajes, 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 puede confundirse 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.

Ha de referirse a las coincidencias estructurales, básicas y fundamentales, y no a las accesorias o añadidas (STS de 28-1-95).





El plagio consiste en la copia fraudulenta de una obra, con ocultación de su verdadero autor. Esta actividad infractora tiene diversos grados, que pueden ir desde la mera transposición a la obra propia, de una frase o idea contenida en la obra de otro autor, sin invocación de su identidad; hasta la apropiación íntegra de una obra ajena, haciéndola aparecer como propia.

La razón de penalizar esta conducta es porque se hace aparecer una obra como propia cuando la misma se ha creado con el esfuerzo **intelectual** de otra persona. El perjuicio patrimonial del verdadero actor puede no producirse, si por ejemplo la nueva obra no llega a tener suficiente éxito, pero la conducta seguiría siendo punible, ya que precisamente esta conducta afecta más bien al derecho moral del autor a exigir que sea reconocido como tal en las obras que se deban a su ingenio.

Y siguiendo con la Sentencia de este Tribunal, de fecha 25-enero-2010: "La mas elemental vulneración de los derechos reconocidos en la LPPI a los autores, y que es precisamente la que se denuncia con la demanda que nos ocupa, es el denominado plagio, que ha venido siendo definido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, destacando entre la mas recientes la de fecha 26 de noviembre de 2003, en el sentido de que "por plagio hay que entender, en su acepción más simplista, todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial. Se presenta más bien como una actividad material 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. Las situaciones que representan plagio hay que entenderlas como las de identidad, así como las encubiertas, pero que descubren, al despojarse 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. No produce 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 el conocimiento de 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 posterior. Por todo lo cual, el concepto de plagio ha de referirse a las coincidencias estructurales básicas y fundamentales y no a las accesorias, añadidas, superfluas o modificaciones no trascendentales. Esta doctrina se reitera literalmente en las Sentencias de 17 de octubre de 1997 y 23 de marzo de 1999, y se toma en cuenta en orden a la consideración del plagio como "copia en lo sustancial de una obra ajena" en la Sentencia de 23 de octubre de 2001.

De dicha doctrina cabe destacar que frente a la delimitación positiva de lo que debe entenderse por plagio, "copia en lo sustancial de una obra ajena" o "coincidencias estructurales básicas y fundamentales", existe otra delimitación negativa, explicitando la misma los casos en que no existe plagio: de una parte, por no haber 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" y, de otra, porque el contenido de las obras "esta anticipado y al alcance de todos (STS 17-10-1997), y cuyo fundamento radica en que en tales supuestos, el contenido respecto de lo se denuncia la identidad falta "creatividad y originalidad". Idem en la de 9- junio-2008.

En el caso, El Prontuario publicado de 2007 actualiza el de 2002, y se trata de compendio y recensión para estudio de transportes y actividades auxiliares, y el actualizado no goza de autorización del demandante, el título el copiado; y del estudio comparativo de los documentos 1 y 2 (Prontuarios) se deducen claramente las similitudes y copiados siguientes:

- Misma portada y descripción del contenido.
- Misma descripción del contenido en págs. 1 y última.
- Misma estructura de Sumario (P-1) o Índice (P-2) sobre capítulos, documentos, infracciones y sanciones, y accesorios (págs. 3 y 4 de P-1; y págs 5 y 6 del P-2)
- Título del capítulo 1 (pág. 5 y 7, respectivamente).
- Documentos I (pág. 7 y 9), II y III (pág. 7 y 10); V (pág. 8 y 11); VI (pág. 8, 9 y 11); VII (pág. 9 y 12); IX (pág. 11, 15 y 16); X (pág. 11 y 16); XII (pág. 12 a 15, y 17 a 19); XIII (pág. 15 y 20); XIV (pág. 15 y 16, y págs. 20 y 21); XVIII (págs 19 y 23); XIX (págs. 19 y 20, y págs. 23 y 24); XX (págs. 20 y 21, y págs. 24-25); XXI (págs. 21 y 25); XXII (págs. 21 y 22, y págs. 26-27); XXIII (págs. 24, y 27-28); XXIV (págs 23 y 24, y 28); XXV (págs. 24 y 28); XXVI, XXVII y XXVIII (pág. 25); XXIX y XXX (págs. 26, y págs. 30 y 31).
- Título de los Capítulos II y III (págs. 39 y 59), y apartados I, II, III y IV (pág. 41 y 61).

Por otra parte, del mismo estudio comparativo de ambos Prontuarios se deducen las modificaciones o alteraciones siguientes:

- distintos "autores" en la portada.



- Inclusión del anagrama de FEBT en págs. 1 y del Sr. Diego , pero no del Sr. Ignacio .
- Inclusión del preámbulo en pág. 3 del P-2.
- el capítulo II de P-2 (infracciones y sanciones) no viene desglosado.
- el capítulo III de P-2 incluye un apartado V (extintores)
- puntualizaciones a documentos II (pág. 9 y 10)
- modificaciones a documentos IV (pág. 8 y 10)
- puntualizaciones a documentos VI (págs. 11)
- puntualización a documento VII (pág. 12)
- modificado el capítulo VIII (págs. 10 y 11 del PI, y págs. 12 y 13 del P-2).
- Inclusión de exención de tacógrafos (pág. 13 a 15 del P-2).
- Modificado el capítulo XI (págs. 12, 16 y 17)
- Modificado el capítulo XII (pág. 19)
- Modificado el capítulo XV (págs. 16 y 21)
- Modificado el capítulo XVI (págs. 22, apartados B) y C)
- Modificado el capítulo XVII (págs. 19 y 23)
- Modificado el capítulo XVIII (págs. 23)
- Modificado el capítulo XX (págs. 24 y 25)
- Modificado el capítulo XXIII (págs. 27 y 28)
- Modificado el capítulo XXIV (pág. 28)
- Modificado el capítulo XXV (pág. 28).
- Cambio título capítulo II (págs. 27 y 35) e introducción en págs. 37 y 38 del P-2; y detalle de infracciones muy graves (págs. 38 a 48), graves (págs. 48 a 53) y leves (págs. 54 a 58 del P-2), frente al desglose del P-1 (págs. 29 a 36).
- Adición del apartado V del capítulo III- extintores (pág. 62).
- No inclusión del anagrama de la FEBT al final de la redacción del P-2 (pág. 63); y todo ello en una actualización de la obra a 2007, y se desconoce si acertada o completa, o no. Y en tal sentido, en modo alguno la sentencia impugnada incurre en incongruencia "extra-petita".

QUINTO.- Los derechos de autor tienen una doble naturaleza: patrimonial (derechos de explotación y derechos de remuneración) y personal (derechos morales).

Los derechos patrimoniales se denominan de explotación (arts. 17 y sigs. LPI) y comprenden: el de reproducción, el de distribución, el de comunicación pública, el de transformación y el de colección.

Los derechos morales son, principalmente, el derecho a decidir la divulgación de la obra o su permanencia como inédita, el derecho a retirar la obra del mercado por cambio en las convicciones del autor, el derecho a exigir la integridad de la obra, etc. (arts. 14 y sigs. LPI).

El contenido moral de autor o personal es el poder encaminado a hacer valer y proteger los intereses ideales que la obra encierra para su autor.

Y son derechos irrenunciables e inalienables como:

- Derecho a divulgarla o no
- Derecho a determinar la forma de la divulgación y si ha de hacerse con su nombre, bajo pseudónimo o signo, o anónimamente.
- Derecho a exigir el reconocimiento de su condición de autor,
- respecto a la integridad de la obra, e impedir modificación o alteración.
- Derecho a modificarla y a retirarla del comercio.

- Derecho a acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación u otro.

Y establece el art. 14 de la LPI que:

Contenido y características del derecho moral.

Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables:

1º. Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma.

2º. Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente.

3º. Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra.

4º. Exigir el respecto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación.

5º. Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural.

6º. Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones **intelectuales** o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación.

Si, posteriormente, el autor decide reemprender la explotación de su obra deberá ofrecer preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular de los mismos y en condiciones razonablemente similares a las originarias.

7º. 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.

Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el acceso a la misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al poseedor, al que se indemnizará, en su caso, por los daños y perjuicios que se le irroguen.

Sobre el mantenimiento a favor del actor sobre el signo moral, pero no de los derechos de signo patrimonial por haberlos cedido, la STS de 18-diciembre-08, sobre cuya transmisión se hará posterior referencia.

Y, en el segundo Prontuario siquiera se hace mención del actor, titular original, por lo que los demandados no le reconocen la paternidad del Prontuario-1º, "ni le han dado oportunidad de autorizar o de decidir si una posterior divulgación del mismo se ha de hacer con su nombre, aún unido al del segundo (STS de 8-mayo-08) u omitirlo, siendo incontestada la segunda tirada adaptada (STS de 19-abril-07). El nombre el autor aparecía en la portada de 2002, en lengua castellana, y en el segundo aparece el codemandado Sr. Diego, sin mención del autor inicial ni darle oportunidad de actualizar el Prontuario en la actualización de la obra a 2007; y, a pesar de declarar la transmisión de los derechos de explotación a la FEBT, el actor mantiene los derechos morales.

SEXTO.- Los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse mortis causa o inter vivos. Los derechos personales tienen un régimen específico de transmisión mortis causa, dependiendo de la voluntad del causante (arts. 15 y 16 LPI), correspondiendo, en defecto de disposición de última voluntad, a los herederos. En defecto de estas personas, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales y las instituciones públicas de carácter cultural están legitimadas para ejercer los derechos personales (art. 16 LPI). No es posible transmitir inter vivos las facultades morales del autor, dando su carácter personalísimo.

El contenido patrimonial de la L.P.I. es el aspecto consistente en el poder económico que se concede al autor. Son derechos enajenables y de ejercicio exclusivo por el autor.

Comprende la explotación de la obra en cualquier forma, el derecho de secuencia, y el derecho al canon compensatorio.

Los derechos de explotación comprenden, con carácter independiente entre sí, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, y publicación de obras en colección escogida o completa.

Se entiende por transformación, su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente.

El canon compensatorio atribuye a los autores de obra, publicaciones en forma de libro, fonograma o en cualquier otro soporte sonoro o visual, el derecho a participar en una remuneración, que se hará efectiva a través de entidades de gestión, por las reproducciones de tales obras exclusivamente efectuadas para uso personal por medio de aparatos técnicos no tipográficos.



En el concepto de lucro cesante, el daño requiere datos objetivos probados como base para estimar la pérdida de cantidades que, aún aproximadamente, han de concretarse (STS 19-7-89) como producción de daños materiales, proyección en los sentimientos y dimensión espiritual del que los sufre, prestigio y renombre, lesión a sensibilidad artística (STS de 3-6-91).

Las facultades morales de la PI únicamente pueden ejecutarse por el autor o por los sucesores mortis causa de los mismos, al ser irrenunciables.

Las facultades patrimoniales, al ser en cambio transmisibles intervivos, se ejercen mediante su transmisión o la cesión de su ejercicio, total o parcial, a título oneroso (o gratuito a veces).

Tales beneficios son irrenunciables.

Toda cesión debe formalizarse por escrito; y en documentos independientes para cada modalidad de concesión o licencia, y según el tiempo y el ámbito territorial.

Las distintas aportaciones pueden ser objeto de contratos de obra, de servicios o de trabajo, que comportarán normalmente cesiones de derechos. La propia integración de las aportaciones a la obra colectiva periódica presupone una cesión de derechos siempre que dichas aportaciones puedan considerarse obra protegida por la Ley de **Propiedad Intelectual**.

En el caso de que la aportación se realice en el marco del art. 51 de la Ley, para determinar el alcance de la transmisión de derechos del autor asalariado, lo primero que ha de destacarse es que el precepto cede a lo pactado por escrito por las partes (art. 51.1 LPI) y establece el régimen de dicha transmisión únicamente con carácter supletorio (art. 51.2, 3 y 4 LPI).

El art. 51 establece un régimen especial de cesión de derechos cuando el cedente es un trabajador asalariado y la obra objeto de cesión ha sido creada por virtud del contrato laboral. Frente a las reglas generales establecidas en los arts. 43 a 50, establece ciertas excepciones, justificadas en la sumisión del cedente al cesionario y por la causa misma de la cesión: la relación laboral que, en el resto del ordenamiento, implica transmisión de los frutos del trabajo al empleador. En este sentido, el art. 51 de la Ley de **Propiedad Intelectual** moraliza el principio general de atribución al empresario de los productos del trabajo, cuando éstos sean susceptibles de **propiedad intelectual**, y siempre en el bien entendido de que no se prevé ni puede percatarse una alienación a favor del empresario de derecho moral del trabajador sobre sus creaciones o prestaciones protegibles por derecho de autor.

En cuanto a las excepciones que resultan de mayor interés -partiendo de que no existe un pacto escrito entre el empleador y el trabajador- de un lado, se presume la cesión exclusiva de ciertos derechos de explotación, cuando la regla general es que debe otorgarse la exclusiva de forma expresa (vide art. 48 LPI); de otro lado, la falta de mención de determinados extremos, frente a la regla general (vide art. 43.2), no siempre será integrada con los criterios establecidos en ella, porque el ámbito temporal dependerá de la duración de la relación laboral, y el ámbito objetivo del marco de actuación habitual del empleador al que se transmiten los derechos. Así pues, aunque no es discutible que el trabajador es el autor de las aportaciones que realiza, el art. 51.2 establece claramente que se ceden ciertos derechos de explotación y que se ceden en exclusiva.

Más compleja es, sin embargo, la determinación de las modalidades de explotación que se entienden cedidas y del alcance temporal de la cesión debida al empresario es el de la actividad habitual de la empresa en el momento de entregarse la obra que traiga causa en el contrato de trabajo (cfr. Art. 51.2 LPI). En función de esta actividad habitual, pues, se concretará a falta de pacto o para integrar éste, la cesión de las modalidades de explotación de la obra o prestación debidas al empresario.

Desde la perspectiva del empleador, queda claro que el ámbito de la cesión a él debida no se define sólo en función de la aplicación que la obra o prestación cuestionada tuviese en el momento de celebración del contrato de trabajo, sino también, como exige la ley, a cualquier otra utilización de la obra o prestación que el empresario pueda hacer en el ámbito de su actividad habitual en el momento en el que el trabajador le entrega la obra o prestación. Incluso cabe añadir que la habitualidad es parámetro no referido a la probada experiencia de la empresa en el ejercicio de una concreto modalidad de explotación, sino a la presencia del empleador en un sector del mercado en el momento de la entrega de la obra. Es por ello que la actividad habitual relevante a estos efectos es no sólo aquella ya existente en el momento de entrega de la obra, sino también la seriamente proyectada o en su caso la previsible con cierto grado de próxima concreción en el momento de entrega de la obra o prestación.

En definitiva, se confiere al empleador el suficiente margen para poder adaptar la obra debida por el trabajador a las necesidades de la empresa; siempre que no se desvirtúe la creación, hay que entender cedidos implícitamente el empleador no sólo los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de la

obra, sino también el derecho de transformación (adaptación y modificación) de la misma que convenga y se justifique por la satisfacción de las legítimas necesidades de la empresa.

En cuanto al alcance temporal de la cesión, el art. 51.2 de la Ley de **Propiedad Intelectual** se limita temporalmente a las obras o prestaciones que el asalariado pueda producir durante la vigencia del contrato de trabajo y que traigan causa en éste. No se fija, sin embargo, un plazo determinado durante el cual pueden ejercerse los derechos de explotación.

Por otra parte, el encargo de una obra no es objeto del contrato de edición (vide art. 59.2 LPI), ni de dicho encargo se presume cesión alguna de derechos de explotación. A falta de toda regulación expresa del contrato de encargo de obra **intelectual** en la legislación sobre **propiedad intelectual**, su régimen jurídico será el establecido para el contrato de obra en nuestro Código Civil.

Como consecuencia, y aun a pesar de la naturaleza de la obra creada, el comitente adquiere como efecto de este contrato la **propiedad** de la obra, pero entendiendo ésta como aquél bien material que sirve de soporte a la actividad creativa, pero nada más, siendo en el momento de la entrega de la obra cuando se produce la adquisición.

Dada la naturaleza del contrato de obra, la adquisición de la **propiedad** del soporte al que se incorpora una obra no comporta la adquisición de los derechos de explotación (art. 56.1 LPI), que sólo acaecerá si el autor los ha cedido por cualquiera de los medios arbitrados con esta finalidad.

Para determinar si existe cesión de derechos de **propiedad intelectual** sobre una obra encargada habrá que atender a los pactos entre las partes, esto es, examinar las circunstancias de la contratación y de los contratantes para deducir si del encargo se deduce una cesión de derechos. Es posible que de manera explícita (art. 43.1 LPI), se autorice o se ceda la explotación de la obra en ciertas modalidades. Ahora bien, en este contexto ha de tenerse en cuenta que prima un principio de interpretación restrictiva: al cesionario se transmite lo que expresamente se desprende de la cesión, quedando el cedente con todos los demás derechos.

Y establece el art. 17 de la LPI que:

Derecho exclusivo de explotación y sus modalidades.

Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley

Y el art. 21 establece que:

1. La transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente.

Cuando se trate de una base de datos a la que hace referencia el artículo 12 de la presente Ley se considerará también transformación, la reordenación de la misma.

2. Los derechos de **propiedad intelectual** de la obra resultado de la transformación corresponderán al autor de esta última, 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 y en especial mediante su reproducción, distribución, comunicación pública o nueva transformación.

Y además, previenen los arts. 43 y 45 de la LPI, que:

Art. 43. Transmisión "inter vivos".

1. Los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse por actos "intervivos", 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.

2. La falta de mención del tiempo limita la transmisión a cinco años y la del ámbito territorial al país en el que se realice la cesión. Si no se expresan específicamente y de modo concreto las modalidades de explotación de la obra, la cesión quedará limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo.

3. Será nula la cesión de derecho de explotación respecto del conjunto de las obras que pueda crear el autor en el futuro.

4. Serán nulas las estipulaciones por las que el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro.

5. La transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión.



Y el Art. 45. Formalización escrita.

Toda cesión deberá formalizarse por escrito. Si, previo requerimiento fehaciente, el cesionario incumpliere esta exigencia, el autor podrá optar por la resolución del contrato.

Y el Art. 51 de la LPI dice:

1. La transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral se regirá por lo pactado en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito.
2. A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral.
3. En ningún caso podrá el empresario utilizar la obra o disponer de ella para un sentido o fines diferentes de los que se derivan de lo establecido en los dos apartados anteriores.
4. Las demás disposiciones de esta Ley serán, en lo pertinente, de aplicación a estas transmisiones, siempre que así se derive de la finalidad y objeto del contrato.

En este caso las partes estaban unidas por relación laboral y, asimismo, por servicios profesionales; el actor cobró 151.700 pts., en transmisión de sus derechos de explotación y para tirada de 2000 unidades a 28-diciembre-2001, mientras simultáneamente finalizaba la relación laboral y la profesional como asesor jurídico, siendo que pero se transmitieron los derechos de reproducción y distribución, y no de manera temporal, a falta de contrato escrito, pero también el de transformación o adaptación legislativa (factura f. 37 de autos, de importe honorarios, de 185.000 pts.), pues, de contrario, el transcurso del tiempo llegaría a hacer inútil, y sin valor, el Prontuario publicado en el año 2002. Consiguientemente la relación no era puramente laboral sino que, en el ejercicio de servicios profesionales, y sin seguir instrucciones de la FEBT, se elaboró el Prontuario por parte del actor antes de finalizar el contrato laboral a 31.12-01 (f. 85 de autos), finiquitado con independencia de la factura emitida y cobrada; y todo ello en relación con los art. 51 y 97 de la LPI.

SEPTIMO.- Establece el art. 140 de la LPI que:

El perjudicado podrá optar, pues, como indemnización, entre el beneficiario que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar la utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación.

En caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

La acción para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere este artículo prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla.

El perjudicado puede optar, pues, como indemnización, entre el beneficio que presumiblemente hubiere obtenido de no mediar utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación.

En el caso de daño moral, procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atiende a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

Y, la acción de indemnización por daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

Los criterios se determinan en el apartado 2 del art. 140 LPI:

La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:

- a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.
- b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de **propiedad intelectual** en cuestión.



Los criterios derivados del art. 140.2 LPI se han introducido como consecuencia de la Directiva 2004/48 /CE y están armonizados con los criterios relativos a la indemnización en los derechos de **propiedad** industrial. En cualquier caso es de aplicación la doctrina in re ipsa. La mera infracción necesariamente produce un daño:

"La realidad del daño ha de ser probada para que proceda la condena a su resarcimiento, pero esta prueba no es precisa cuando "ex re ipsa" resulte evidenciada, como una consecuencia lógica e indefectible del comportamiento enjuiciado o cuando la propia norma anula la consecuencia resarcitoria a la sola actuación antijurídica. SAP Barcelona (Sección 15ª) de 10-marzo- 2000."

Se distingue de un lado entre consecuencias económicas negativas (que comprende lo que antes eran criterios alternativos el lucro cesante y el beneficio dejado de obtener) y lo que es la licencia hipotética (que es realmente un criterio de enriquecimiento injusto). Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita han encontrado la tradicional dificultad de probar el lucro cesante (SAP Granada 14-VII-2006; STS 25-I-2007).

Se presume que la infracción de un derecho moral del artículo 14 de la LPI produce un daño moral. Con todo, el TS reconoce que la infracción de un derecho patrimonial no lleva consigo la existencia de un daño moral (STS 13-XII-1993, "pero ello no significa que la acción encaminada al reconocimiento del derecho conduzca siempre a la producción aneja de un daño moral"):

"La falta de autorización o consentimiento por parte del autor del argumento del Concurso en la emisión de éste, ha de considerarse elemento suficiente para originar un perjuicio moral en el demandante en cuanto se trata de un profesional que ejerce su actividad en medios de comunicación y la emisión de una obra, en la que ha participado activamente, sin reconocérsele su aportación, supone una clara lesión a su nombre en el ambiente profesional que le es propio. El mismo art. 140 admite la procedencia de la indemnización por daño moral, aún no probada la existencia de perjuicio económico (...). SAP Madrid núm. 96/2005 (Sección 20ª), de 17 de febrero.

En análogo sentido se pronuncia la SAP Asturias 10-X-2006.

Una novedad importante es que los daños reclamables comprenden los gastos de investigación de la infracción (gastos del propio personal, SAP Barcelona 12-VI-2001).

Como criterios indemnizatorios se deben tener en cuenta las circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión y el grado de difusión ilícita de la obra, como ya se ha reseñado.

En este caso y a efectos indemnizatorios por derechos morales, se tienen en especial consideración los años de sendas publicaciones (2002 y 2007), el número de socios, federados y asociados, el nº y tirada de los publicados a 2002, la duración de éstos hasta 2007, el no cobro directo del Prontuario a los afiliados, la remuneración proporcional al precio cero de venta (distribución gratuita), las páginas integrantes del folleto, los ingresos obtenidos con la publicidad que se inserta en la obra, los distintos sectores y profesiones que abarca la Federación, y correlativos servicios, el cobro de la factura ya reseñada; y atendiendo lo dispuesto en el art. 140 de la L.P.I., se entiende ajustada a derecho, adecuada y proporcionada la determinada por el Juzgador en la instancia, en la suma de 13.000.- Euros (Sentencias de esta Sala, de fechas 27-5-03, 9-7-03, 30-5-03, 2-6-03, 27-11-03 y 3-9-09, entre otras).

OCTAVO.- La desestimación del recurso de apelación, y la desestimación de la impugnación de la sentencia, ante la multiplicidad de cuestiones planteadas y la conexidad entre ellas, a modo de circunstancias excepcionales concurrentes, junto a las serias dudas de hecho y derecho suscitadas, impiden hacer expresa imposición a las partes de las costas procesales causadas, en ambas instancias, en estricta aplicación de los principios objetivo y de vencimiento, y conforme a lo prevenido en los arts. 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En atención a todo lo precedentemente expuesto, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca HA DECIDIDO:

## FALLAMOS

1º) Desestimar el recurso de Apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Juan José Pascual Fiol, en representación de la "Federación Empresarial Balear de Transportes" y de D. Diego ; y desestimar la impugnación formalizada por el Procurador de los Tribunales D. Fernando Rosselló Tous, en representación de D. Ignacio ; ambos contra la Sentencia de fecha 15-septiembre-2009, dictada por el Juzgado de Lo Mercantil nº 1 de esta Capital, en los autos de Juicio Ordinario nº 835/07, de que dimana el presente Rollo de Sala; y en su virtud,



2º) Confirmar la totalidad de pronunciamientos que la resolución impugnada contiene.

3º) NO procede hacer especial pronunciamiento respecto de las costas procesales devengadas en esta alzada.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo la Secretaria certifico.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ