



Roj: **SAP NA 941/2019 - ECLI:ES:APNA:2019:941**

Id Cendoj: **31201370032019100493**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Pamplona/Iruña**

Sección: **3**

Fecha: **15/10/2019**

Nº de Recurso: **768/2017**

Nº de Resolución: **509/2019**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **ILDEFONSO PRIETO GARCIA-NIETO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJM NA 18/2017,**
SAP NA 941/2019,
AAAP NA 528/2019

SECCIÓN TERCERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE NAVARRA

Plaza del Juez Elío/Elío Epailaren Plaza, Planta 2 Solairua Pamplona/Iruña 31011

Teléfono: 848.42.41.10 - FAX 848.42.43.43

Email.: audinav3@navarra.es RES04

Procedimiento Ordinario 0000189/2016 - 00 Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Pamplona/Iruña

Sección: A Proc.: **APELACIÓN RESOLUCIONES OTROS MERCANTIL**

Nº: **0000768/2017**

NIG: 3120147120160000163

Resolución: Sentencia 000509/2019

SENTENCIA Nº 000509/2019

Ilmo. Sr. Presidente

D. JESÚS SANTIAGO DELGADO CRUCES

Ilmos. Sres. Magistrados

D. ILDEFONSO PRIETO GARCÍA NIETO

D. EDORTA JOSU ECHARANDIO HERRERA

En Pamplona/Iruña, a 15 de octubre del 2019.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados que al margen se expresan, ha visto en grado de apelación el **Rollo Civil de Sala nº 768/2017**, derivado de los autos de *Procedimiento Ordinario nº 189/2016 - 00* del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Pamplona/Iruña; siendo parte *a p e l a n t e*, **D. Efrain , D. Elías y D. Emiliano** , representados por el Procurador D. Jaime Ubillos Minondo y asistidos por el Letrado D. Miguel Troncoso Ferrer, parte *a p e l a d a*, **KUKUXUMUSU IDEAS SL**, representada por el Procurador D. Miguel Leache Resano y asistida por el Letrado D. Jose Massaguer Fuentes.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. ILDEFONSO PRIETO GARCÍA NIETO.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO.- Se aceptan los de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Con fecha 10 de marzo del 2017, el referido Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Pamplona/Iruña dictó Sentencia en los autos de Procedimiento Ordinario nº 0000189/2016 - 00, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

"QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demandainterpuesta por el Procurador de los Tribunales MIGUEL LEACHE RESANO en nombre y representación de KUKUXUMUSU IDEAS S.L. contra 27 Emiliano, Efrain, Elias, HOMBRE DE PAJA S.L. representados por el Procurador de los Tribunales JAIME UBILLOS MINONDO y contra Iván y Jon en situación de rebeldía procesal, y condenarles a:

1º. cesar en o abstenerse de iniciar (a) la reproducción de los Dibujos del Universo Kukuxumusu, es decir, los dibujos cuyos derechos económicos de propiedad intelectual fueron cedidos a Kukuxumusu en virtud de los Contratos de Cesión de Derechos (DOCS. Nos 15 a 19 de la Demanda) y, en particular, los dibujos que han sido analizados en el informe pericial de la Dra. Elisabeth y su ampliación (DOCS. Nos 28 y 50 de la demanda) en camisetas, sistemas informáticos y cualesquiera otros soportes, cualquiera que fuere la escena, situación o peripecia en que esos Dibujos puedan aparecer representados;

(b) la distribución de los Dibujos del Universo Kukuxumusu, es decir, los dibujos cuyos derechos económicos de propiedad intelectual fueron cedidos a Kukuxumusu en virtud de los Contratos de Cesión de Derechos (DOCS. Nos 15 a 19 de la demanda) y, en particular, los dibujos que han sido analizados en el informe pericial de la Dra. Elisabeth y su ampliación (DOCS. Nos 28 y 50 de la demanda), con el alcance antedicho, mediante la venta online o a través de cualquier otro medio o procedimiento de camisetas u otros productos a los que se incorporen; (c) la comunicación al público de los Dibujos del Universo Kukuxumusu, es decir, los dibujos cuyos derechos económicos de propiedad intelectual fueron cedidos a Kukuxumusu en virtud de los Contratos de Cesión de Derechos (DOCS. Nos 15 a 19 de la demanda) y, en particular, los dibujos que han sido analizados en el informe pericial de la Dra. Elisabeth y su ampliación (DOCS. Nos 28 y 50 de la demanda) con el alcance antedicho, mediante su inclusión en los sitios web "shop.katukisaguyaki.com", "www.katukisaguyaki.com", "www.katukisaguyaki.com/shop/", facebook.com/Katuki-Saguyaki", en la cuenta de Twister @katukisaguyaki o cualquier otro sitio o cuenta; (d) la transformación en cualquier forma de los Dibujos del Universo Kukuxumusu, es decir, los dibujos cuyos derechos económicos de propiedad intelectual fueron cedidos a Kukuxumusu en virtud de los Contratos de Cesión de Derechos (DOCS. Nos 15 a 19 de la demanda) y, en particular, los dibujos que han sido analizados en el informe pericial de la Dra. Elisabeth y su ampliación (DOCS. Nos 28 y 50 de la demanda) en particular mediante su adaptación o recreación en cualquier nueva escena, situación o peripecia en la que pudieran ser colocados; todo ello mientras estén en vigor los derechos de propiedad intelectual sobre dichos Dibujos del Universo Kukuxumusu;

2º.) retirar del mercado todas las unidades de camisetas y demás productos a los que se hayan incorporado los Dibujos del Universo Kukuxumusu, es decir, los dibujos cuyos derechos económicos de propiedad intelectual fueron cedidos a Kukuxumusu en virtud de los Contratos de Cesión de Derechos (DOCS. Nos 15 a 19 de la demanda) y, en particular, los dibujos que han sido analizados en el informe pericial de la Dra. Elisabeth y su ampliación (DOCS. Nos 28 y 50 de la demanda) incluyendo la retirada de toda clase de folletos, catálogos, listas de precios, materiales publicitarios y promocionales e impresos de cualquier tipo en los que se reproduzcan o transformen los Dibujos del Universo Kukuxumusu, y destruirlos a costa de los Demandados;

3º. a indemnizar a Kukuxumusu los daños y perjuicios ocasionados por la infracción de los derechos de propiedad intelectual de los que es titular en el importe correspondiente al precio que deberían haber satisfecho los Demandados por la obtención de una autorización que les permitiera haber realizado lícitamente la explotación comercial de los Dibujos del Universo Kukuxumusu, es decir, los dibujos cuyos derechos económicos de propiedad intelectual fueron cedidos a Kukuxumusu en virtud de los Contratos de Cesión de Derechos (DOCS. Nos 15 a 19 de la demanda) y, en particular, los dibujos que han sido analizados en el informe pericial de la Dra. Elisabeth y su ampliación (DOCS. Nos 28 y 50 de la demanda) cuya cuantía se determinará, con arreglo a esta base y en atención al importe del royalty hipotético resultante del informe del Sr. Pelayo (21,12 % sobre ventas netas de productos infractores), en ejecución de sentencia.

Se condena a los codemandados al pago de las costas por partes iguales."

Dicha resolución fue aclarada por auto de fecha 16 de marzo del 2017:

" Acuerdo la rectificación de la resolución dictada en las presentes actuaciones, a la que se hace referencia en los antecedentes de hecho de la presente resolución, en los siguientes términos del encabezamiento:

**donde se hace constar que la mercantil "Hombre de Paja S.L." está asistida por el Letrado D. Miguel Uriz Ayestarán;* debe decir que la mercantil "Hombre de Paja S.L." está asistida por el Letrado D. Miguel Troncoso Ferrer"*



TERCERO.- Notificada dicha resolución, fue apelada en tiempo y forma por la representación procesal de D. Efrain, D. Elias y D. Emiliano .

CUARTO.- La parte apelada, KUKUXUMUSU IDEAS SL, evacuó el traslado para alegaciones, oponiéndose al recurso de apelación y solicitando su desestimación, interesando la confirmación de la sentencia de instancia.

QUINTO.- Admitida dicha apelación en ambos efectos y remitidos los autos a la Audiencia Provincial, previo reparto, correspondieron a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra en donde se formó el Rollo de Apelación Civil nº 768/2017, habiéndose señalado el día 30 de mayo del 2019 para su deliberación y fallo, con observancia de las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia dictada en primera instancia estimó íntegramente las pretensiones deducidas en la demanda presentada por KUKUXUMUSU IDEAS,S.L en la que se ejercitaban frente a los demandados, acciones de cesación e indemnización de daños y perjuicios por infracción de los derechos de propiedad intelectual cedidos por aquéllos a la actora en virtud de toda una serie de contratos de cesión de derechos económicos en exclusiva que se acompañaban a la demanda.

La sentencia parte de la base de que *"los contratos de venta y cesión" lo son "de los dibujos realizados por los codemandados....son objeto de los mismos los dibujos..."*, así como que los derechos económicos que, respecto a los dibujos, fueron cedidos por los autores demandados a la actora a cambio de precio son *"los derechos de explotación tal y cómo están definidos en la Ley 22/87, de 11 de noviembre de Propiedad Intelectual"*, esto es, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación (arts. 17 a 23).

Y considera que lo discutido radicaba en *" el alcance del derecho de transformación como derecho que forma parte de los derechos de explotación de los dibujos objeto de los contratos celebrados entre las partes"*. De forma que entiende que lo que debe ser objeto de valoración es *" si la nueva actividad artística desarrollada por los demandados es novedosa o simple transformación"* de los dibujos objeto de cesión contractual, lo que hace depender de su *"quantum de originalidad"*. Y para llevar a cabo tal tarea acude a los informes periciales aportados por ambas partes.

Tras transcribir en extenso el contenido y las conclusiones de los dos informes periciales aportados por KUKUXUMUSU IDEAS y referirse a las principales apreciaciones del informe pericial aportado por el codemandado Emiliano , la sentencia dice inclinarse por el informe de la actora *" por su exhaustividad y concreción con las necesidades de este pleito"*. En base a tal prueba en la sentencia se considera *" acreditado que los dibujos objeto de estampación en camisetas vendidas en la web.shopkatukisaguyaki.com, son copia o transformación de los dibujos objeto de cesión"* y por ello estima en su integridad las pretensiones de cesación exactamente en los términos solicitados en el suplico de la demanda y que traslada al fallo, ya que lo pedido se ajustaría *" estrictamente a lo que ha sido objeto de debate en todo momento"*, objeto que identifica con los dibujos cedidos en los contratos aportados, viniendo a matizar de forma un tanto críptica *" siempre que se trate de dibujos copia o transformación de los que han sido objeto de cesión, es decir, de dibujos que no reúnen requisitos de novedad y originalidad suficiente por sí mismos como los que han sido objeto de este procedimiento y analizados por la perito Sra. Elisabeth , puesto que si la transformación incorpora una novedad suficiente, no supondría una vulneración de los derechos cedidos a la actora"*, con lo cual parece querer explicar que el pronunciamiento no viene referido al *" estilo de los codemandados ni su derecho a crear conforme al mismo"* en el caso de que sus nuevas creaciones reúnan dichos requisitos.

El recurso de apelación que interpusieron tres de los autores demandados pretende la revocación íntegra de la sentencia a pesar de que la causa nuclear de impugnación que alega radica en que, como sea que la sentencia acogió de forma literal lo pedido en el suplico de la demanda, la misma vendría a prohibir a los demandados *"la (a) reproducción, (b) distribución, (c) comunicación al público y (d) la transformación en cualquier forma de los dibujos cuyos derechos económicos e propiedad intelectual fueron cedidos a Kukuxumusu en virtud de los Contratos de Cesión de derechos (Docs. Nos 15 a 19 de la Demanda) cualquiera que sea la escena, situación, o peripecia en que esos Dibujos puedan aparecer r e p r e s e n t a d o s "*, sosteniéndose que son esos pronunciamientos subrayados los que, por ser contrarios a derecho justificarían la revocación de la sentencia en cuanto que *"conducen en la práctica a impedir que los Apelantes puedan, simple y llanamente, seguir dibujando"* al privarles de su *" propia capacidad creativa, impidiéndoles dibujar sus propios personajes ya que a ello conduce el imposibilitarles reproducir o transformar los Dibujos cualesquiera que fuere la escena, situación o peripecia en que esos Dibujos puedan parecer representados"*.

Son esas concretas menciones subrayadas del fallo de la sentencia las que, según la parte recurrente, suponen:



- i) no aplicar el criterio restrictivo de interpretación de los derechos de la parte cesionaria que debe prevalecer en caso de duda sobre su alcance.
- ii) incurrir en una violación del art. 18 LPI, al proceder a una interpretación del derecho de reproducción desorbitada y contraria a Derecho al condenar a los apelantes *"cesar en o abstenerse de iniciar (a) la reproducción de los Dibujos del Universo Kukuxumusu (...) en camisetas, sistemas informáticos y cualesquiera otros soportes, cualquiera que fuere la escena, situación o peripecia en que esos Dibujos puedan aparecer representados"*.
- iii) incurrir en una violación del art. 21 LPI al proceder a una lectura desorbitante y contraria a Derecho del derecho de transformación de los Dibujos al condenar a los autores a *"Cesar en o abstenerse de iniciar la transformación en cualquier forma de los Dibujos del Universo Kukuxumusu (...) en particular mediante su adaptación o recreación en cualquier nueva escena, situación o peripecia en la que pudieran ser colocados"*.
- iv) valorar erróneamente los contratos de cesión de derechos y la declaración del legal representante de la actora ya que lo que fue objeto de cesión fueron los concretos dibujos y no los personajes que en ellos aparecen y la sentencia priva a los autores de la facultad de disponer de sus propias creaciones.
- v) error al valorar la prueba por no tener en cuenta el criterio de interpretación común de los contratos seguido históricamente durante los 24 años de existencia de Kukuxumusu en el ejercicio del derecho de transformación de los dibujos cuyos derechos se cedieron y que la sentencia habría ignorado al concluir que el derecho de transformación de Kukuxumusu es ilimitado.
- vi) error en la valoración de la prueba pericial ya que la sentencia: a) impide a los Apelantes dibujar sus propios personajes en cualquier circunstancia, escena o peripecia, a pesar de que la perito habría reconocido en juicio de forma implícita que gozan de este derecho; b) impide a los Apelantes dibujar sus propios personajes en cualquier circunstancia, escena o peripecia, cuando el informe pericial es un mero ejercicio de comparativa de estilos, siendo así que el estilo no es susceptible de protección con base en la LPI.

SEGUNDO.- Antes de entrar a abordar los motivos de apelación se hace preciso consignar que, habiéndose ejercitado acciones por infracción de derechos de explotación cedidos contractualmente en exclusiva a la demandante por los autores demandados -infracción que se habría cometido por los demandados cuando a principios del año 2016 una actividad comercial bajo la marca "Katuki Saguyaki" consistente en la comercialización de camisetas y otros productos ornamentadas con dibujos que, sin consentimiento de Kukuxumusu, reproducirían y transformarían los que fueron objeto de cesión en su día-, en el recurso no se combate que tal infracción se haya producido.

En efecto, como hemos señalado, la sentencia consideró probado, en base a la prueba pericial aportada por la parte actora, que los dibujos objeto de estampación en camisetas vendidas en la web.shopkatukisaguyaki.com, son copia o transformación de los dibujos objeto de cesión. En concreto, la pericia aportada por la demandante mediante el informe acompañado a la demanda y su posterior ampliación, concluyó que seis de los dibujos utilizados bajo la marca "Katuki Saguyaki" eran simples copias de los dibujos cuyos derechos de explotación habían sido cedidos y otros once supondrían una transformación o adaptación de los mismos.

Esa conclusión fáctica que la sentencia impugnada extrae como fruto de su valoración de la pericia técnica aportada no es controvertida en el recurso, el cual se contrae a cuestionar la extensión de la condena al cese o a la abstención de iniciar la reproducción o transformación de las obras cedidas que se contiene en el fallo. La impugnación que se deduce en el recurso de la valoración de la prueba pericial efectuada en la sentencia, no se centra o refiere a la conclusión obtenida en ella respecto a la efectiva existencia de infracción; de hecho en sentido estricto el recurso en realidad no denuncia un error en la concreta valoración de la prueba pericial que se efectúa en la sentencia, sino que lo que combate son las consecuencias que, según considera, conllevan los pronunciamientos de la sentencia y que, a su juicio, vendrían a implicar en la práctica la prohibición a los demandados de seguir dibujando los propios personajes creados por ellos.

Al no dirigirse el recurso a impugnar la propia existencia o realidad de la infracción apreciada en sentencia, su eventual estimación nunca podría dar lugar a la revocación integral de los pronunciamientos de la sentencia, sino en todo caso a ajustar el ámbito de la estimación de las acciones de cesación e indemnizatoria a la infracción de derechos apreciada.

TERCERO.- La parte apelante imputa formalmente a la sentencia impugnada una errónea valoración probatoria de los contratos de cesión de derechos de explotación; decimos que solo formalmente porque en realidad lo que cuestiona la recurrente es que, debido a la amplitud de los términos de la condena de cesación, la sentencia habría venido a interpretar o hacer una lectura extensiva de los contratos de cesión de forma que su objeto serían los personajes dibujados y no los concretos dibujos objeto de cesión y que incluyen a tales personajes.

Lo que tenemos que decir al respecto es que existe consenso entre las partes, y se evidencia mediante la simple lectura de los contratos (su otorgamiento se prolonga durante años, con pequeñas variaciones en la redacción), que lo que constituyó el objeto de la cesión fueron concretos dibujos y no los personajes representados en esos dibujos. En este sentido convienen las partes en que " *el objeto de los Contratos es claramente, según dispone su clausulado, dibujos concretos; no personajes*".

No otra cosa refiere la sentencia que, como antes reseñamos, siempre menciona como objeto de los contratos los miles de dibujos cedidos (obras que fueron objeto de registro). Cuestión distinta que más tarde abordaremos es si la condena a los autores en los términos recogidos en la sentencia supone en la práctica impedirles seguir haciendo obras con sus personajes.

CUARTO.- También alega la parte apelante que para juzgar la extensión del derecho de transformación de los dibujos cedidos habría que tener en cuenta lo que denomina " *criterios de ejecución de los contratos*" o " *criterios de interpretación común*" que habrían materializado las partes a lo largo de más de veinte años; según la apelante esos "criterios" habrían delimitado el derecho de transformación cedido a KUKUXUMUSU, exigiéndose el acuerdo entre las partes, el consentimiento " *explícito e individualizado*" de los autores. La sentencia no habría tenido en cuenta esa práctica histórica " *al concluir que el derecho de transformación de kukuxumusu es ilimitado*".

Tal alegación carece de apoyo. Desde el punto de vista fáctico porque no ha resultado probado que en efecto existiera un acuerdo tácito entre las partes para delimitar el contenido del derecho de transformación cedido a KUKUXUMUSU por los autores respecto a cada uno de los dibujos objeto de cesión; los contratos no establecen una limitación o condicionamiento a la cesión del derecho de transformación tal y como aparece definido en la LPI (art. 21) y no se ha aportado prueba de actos propios de las partes que evidencien su voluntad de inequívoca de condicionar el ejercicio del derecho de transformación cedido en exclusiva.

Desde el punto de vista material la referida alegación es intrascendente, porque en el litigio lo que discute no es en qué forma puede ejercitar KUKUXUMUSU el derecho de transformar las obras cuyos derechos de explotación cedieron sus autores (esto es, si requeriría o no acuerdo o consentimiento de los demandados, según los "criterios" que aduce la apelante), sino que el debate se contrae a si los autores demandados infringieron el derecho exclusivo cedido a KUKUXUMUSU, llevando a cabo una reproducción o transformación de los dibujos objeto de cada contrato sin contar con el consentimiento de la cesionaria.

QUINTO.- Como queda dicho la alegación del recurso referida al error en la valoración de la prueba pericial que imputa a la sentencia de primer grado, abunda en realidad en lo que constituye la verdadera causa de impugnación que no es otra que reputar que la prohibición a los autores demandados de reproducir o transformar en cualquier forma los dibujos cuyos derechos de explotación fueron cedidos " *cualquiera que sea la escena, situación, o peripecia en que esos Dibujos puedan aparecer representados*", es contraria a derecho porque impide a los actores seguir utilizando en sus obras de ilustración los personajes incluidos en los dibujos objeto de cesión (en especial, los más icónicos conocidos como Mr. Testis, Ms. Testis, Comparsa, oveja Beelorzia).

Entrando en el estudio de las alegaciones que denuncian la violación por parte de la sentencia de los arts. 18 y 21 LPI, partimos de la base no discutida de que las obras objeto de cesión fueron concretos dibujos (se cuentan por miles) realizados por los demandados a lo largo de los años y no los personajes representados en esos dibujos.

Opone la parte recurrente que carece de sentido prohibir la reproducción de los dibujos cedidos " *cualquiera que sea la escena, situación, o peripecia en que esos Dibujos puedan aparecer representados*", porque si uno de esos dibujos se " *recrea*" en una nueva escena, situación o peripecia constituirá un dibujo distinto con los mismos personajes y no una reproducción del dibujo cedido.

Dispone el art. 18 LPI que " *Se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias*".

La cesión exclusiva de tal derecho por el autor supone que el cesionario dispondrá de la facultad de autorizar que la reproducción se lleve a cabo. Si la obra u obras objeto de cesión son unos determinados dibujos y no los personajes representados en la obra, se infringe el derecho exclusivo si un tercero (que puede ser el propio autor cedente) reproduce o plasma todo el dibujo o parte del mismo en un determinado soporte que permita su comunicación o copia, siempre que el dibujo reproducido sea precisamente aquél que fue objeto de cesión; sin embargo no tendría lugar tal infracción si el propio autor del dibujo cedido utiliza el mismo personaje que aparece en el dibujo cedido, reproduciéndolo, pero en otro contexto, es decir, sin utilizar exactamente el concreto dibujo objeto de cesión o parte del mismo. Si en el nuevo dibujo aparece el personaje o conjunto



de personajes exactamente igual que lo hace en el dibujo que constituye la obra cedida, sin que concurra el consentimiento del titular de este derecho de explotación, existirá infracción, pero si la utilización en todo o parte del personaje o conjunto de personajes en un nuevo dibujo no reproduce el que fue objeto de cesión tal y como aparece o aparecen en el dibujo cedido, es decir, tal y como fue fijado en el mismo, entonces no resulta razonable apreciar que se produce la infracción.

Si los derechos de explotación sobre el personaje o personajes no fueron objeto de cesión contractual, es indudable que el autor puede seguir representándolo o representándolos en sus obras, siempre que no estemos ante una reproducción puramente mimética o idéntica de aquello que aparece en el dibujo objeto de cesión.

En este sentido, la expresión "cualquiera que fuere la escena, situación o peripecia en que esos Dibujos puedan aparecer representados", induce a confusión en tanto que, como sea que los dibujos objeto de cesión (en concreto los estudiados en el informe pericial de la parte actora) integran personajes, al prohibirse la reproducción de los dibujos concretos en otra escena, situación o peripecia, se amplía de forma exacerbada el ámbito de la protección del cesionario de los derechos sobre los dibujos extendiéndolo también a los propios personajes que en ellos aparecen o se representan en caso de que sus autores los coloquen en escenas, situaciones o peripecias distintos de los que integran los propios dibujos cedidos.

Por ello, el recurso debe ser estimado en este punto, si bien no con la pretendida consecuencia desestimatoria de la demanda, sino limitándola a la supresión en el fallo de la sentencia de la expresión referida.

SEXTO.- En cuanto al derecho de transformación sobre las obras objeto de cesión, lo que se alega por la parte recurrente es que ese derecho no es ilimitado sino que recae sobre los dibujos y no sobre los personajes, de manera que solo en el caso de que en un dibujo realizado por los demandados, que contenga personajes incluidos en los dibujos cuyos derechos de explotación se cedieron, pueda establecerse una "relación de filiación" entre ambos cabrá apreciar transformación de la obra cedida, pero tal circunstancia no tiene porque concurrir en toda escena, situación o peripecia en que parezca un personaje que forme parte de los dibujos cuyos derechos económicos se cedieron.

El art. 21.1 LPI dispone que " *La transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente*". El derecho de transformación es el derecho exclusivo a modificar o transformar una obra, adquiriendo la titularidad de la obra derivada o compuesta resultante de dicha transformación (arts. 9 y 11 LPI). En virtud de la cesión contractual del derecho exclusivo de transformación sobre los dibujos objeto de cada uno de los distintos contratos, los autores demandados transmitieron a KUKUXUMUSU la potestad de autorizar o no la transformación de tales dibujos con fines de explotación del resultado de la transformación de los dibujos originales.

De nuevo aquí cobra importancia decisiva la pacífica consideración de que los derechos de explotación que se cedieron contractualmente lo fueron sobre cada uno de los dibujos referidos en los contratos y no los derechos de explotación sobre los personajes incluidos en tales dibujos. Por lo tanto, los derechos de explotación sobre los personajes individualizables que se contienen en los dibujos siguen perteneciendo a los autores, con el límite de aquellas representaciones concretas de los mismos que integran los dibujos objeto material de los contratos de cesión. Los autores no pueden, sin autorización de KUKUXUMUSU, transformar o adaptar los mismos dibujos que cedieron en su día a cambio de la correspondiente remuneración económica; pero sí que siguen ostentando, como tales autores, no solo el derecho moral de integridad (art. 14 LPI) incluso sobre los dibujos, sino el derecho de transformación sobre los propios personajes.

Desde este punto de vista hemos de valorar si la condena, fruto de la estimación de la acción de cesación de la actividad ilícita considerada probada por la sentencia, en relación con el derecho de transformación supone o no una exlimitación en la protección del derecho del cesionario por interferir indebidamente en los derechos que los autores demandados conservan sobre los personajes creados por ellos.

La sentencia condena a *cesar en o abstenerse de iniciar la transformación en cualquier forma de los Dibujos... cuyos derechos económicos de propiedad intelectual fueron cedidos a Kukuxumusu..... En particular mediante su adaptación o recreación en cualquier nueva escena, situación o peripecia en la que pudieran ser colocados*. Es evidente a nuestro juicio que tal pronunciamiento, debido a su amplitud, generalidad e imprecisión, es susceptible de ser interpretado en el sentido de que la utilización de los personajes icónicos contenidos o representados en los dibujos objeto de los contratos de cesión de derechos en cualquier escena, situación o peripecia "nuevas" supondría una transformación incontestada y prohibida por la sentencia.

Consideramos que un pronunciamiento como el transcrito afecta y limita injustificadamente a los derechos de explotación de los autores demandados sobre sus personajes, traspasando los límites de la cesión de derechos operada y ampliando de forma significativa el círculo de los actos creativos que integrarían el derecho exclusivo de transformación transmitido al cesionario, puesto que en su literalidad un pronunciamiento en tales



términos abarca cualquier representación de uno de los personajes icónicos (v.gr. Mr.Testis) con la misma apariencia o rasgos característicos, en cualquiera que fuera la escena, situación o peripecia en que se le colocara.

Todo ello sin perjuicio de que cualquier nueva representación que, con fines comerciales, lleven a cabo los autores de sus personajes pudiera ser objeto de denuncia de infracción por parte de la mercantil cesionaria, en el caso de que integrara una adaptación o transformación incontestada de un concreto dibujo objeto de contrato de cesión exclusiva e indefinida; si así fuera procedería llevar a cabo una valoración pormenorizada a fin de determinar en cada caso si se trata de una utilización lícita del personaje por su autor o bien ante un dibujo de ese personaje que solo cabría catalogar como simple transformación o adaptación de otro dibujo preexistente cuyos derechos de explotación fueron cedidos.

Por lo tanto, debe también estimarse en parte el recurso en este punto, mediante la supresión en el fallo de la sentencia de la expresión *En particular mediante su adaptación o recreación en cualquier nueva escena, situación o peripecia en la que pudieran ser colocados*.

No ocurre lo mismo con la expresión *en cualquier forma* que también parece ser objeto de impugnación en algún pasaje del recurso, en tanto que la transformación consiste precisamente en la exteriorización de la obra en cualquier forma diferente aunque el contenido o sustrato o razón identificativa de la obra permanezca de forma relativa.

SEPTIMO.- La denuncia que se contiene en el recurso sobre la violación del Derecho fundamental a la producción y creación artística consagrado por el Art. 20 de la Constitución Española, no constituye en realidad un motivo autónomo de impugnación, sino que no es sino otra forma de presentar la misma denuncia que en alegaciones anteriores, esto es, que los pronunciamientos controvertidos del fallo, que ya hemos analizado, provocarían la limitación de derechos de los autores demandados contraria al referido precepto constitucional.

La estimación parcial del recurso en los puntos que hemos precisado deja sin efecto este motivo de apelación puesto que los pronunciamientos que no resultan alterados responden o son consecuencia adecuada a la infracción acreditada y no expresamente combatida de los derechos de explotación de la mercantil demandante que le fueron cedidos de forma onerosa por los demandados.

OCTAVO.- Termina el recurso con una alegación que denomina "complementaria" relativa a que algunos dibujos del llamado "Universo Kukuxumusu" no habrían sido utilizados nunca por Kukuxumusu y, además, no habrían sido pagados a los autores, y que resulta intrascendente en orden a la pretensión revocatoria contenida en el mismo, sin perjuicio de que respecto a tales cuestiones pudiera, en su caso, el autor interesado ejercitar las pretensiones que considere oportunas.

NOVENO.- Fruto de la estimación en parte del recurso, la de la demanda ha de considerarse también parcial a efectos de no imposición de costas en la primera instancia ex art. 394 LEC, puesto que priva a la demandante del pretendido pronunciamiento "expansivo" de sus derechos enmarcado en el paraguas de la acción de cesación, de forma que la estimación de las pretensiones de la parte actora no cabe considerarla como sustancial.

En cuanto a las costas de la alzada, resulta de aplicación el Art. 398 LEC.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Se estima en parte el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Jaime Ubillos Minondo en nombre y representación de D. Efrain, D. Elias Y D. Emiliano frente a la sentencia de fecha 10 de marzo del 2017 dictada en el procedimiento ordinario 189/2016 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pamplona/Iruña.

En consecuencia revocamos en parte dicha resolución suprimiendo del apartado 1º (a) de su fallo la mención *"cualquiera que fuere la escena, situación o peripecia en que esos Dibujos puedan aparecer representados"* y suprimiendo también de su apartado 1º (d) la mención *"en particular mediante su adaptación o recreación en cualquier nueva escena, situación o peripecia en la que pudieran ser colocados"*, confirmándola en lo demás.

Sin imposición de costas en ninguna de las dos instancias.

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

La presente resolución, de concurrir los requisitos establecidos en los artículos 477 y 469, en relación con la disposición final 16ª de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, es susceptible de **recurso de casación y de recurso extraordinario por infracción procesal ante la Sala Primera del Tribunal Supremo** o, en su caso, de



recurso de casación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, debiendo presentar ante esta Sección el escrito de interposición en el plazo de los **VEINTE DÍAS** siguientes al de su notificación.

Debiendo acreditarse en el momento de la interposición del recurso haber consignado el depósito exigido para recurrir en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano abierta en Banco Santander, con apercibimiento de que de no verificarlo no se admitirá a trámite el recurso pretendido.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ