

¿A quién le corresponden los derechos de explotación de la obra cuando se crea por encargo y no se pacta nada al respecto?

Ángel García Vidal

Profesor acreditado como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico (asesor externo) de GA_P

En este documento se da cuenta de la Sentencia núm. 494/2017, de 23 de noviembre, de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª), en la que se analiza a quién corresponden los derechos de explotación de una obra por encargo.

1. Cuando se encarga a un tercero la elaboración de una obra susceptible de protección por la propiedad intelectual y no se pacta entre las partes nada expresamente en relación con la cesión de los derechos patrimoniales de autor, pueden suscitarse conflictos entre las partes.

Esto es lo que sucedió en el caso resuelto por la Sentencia núm. 494/2017, de 23 de noviembre, de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) (AC 2017\1695).

En este supuesto se le encargó a unos sujetos la elaboración —a cambio de un precio— de una página web, unas etiquetas para botellas de aceite y para envases de frutos secos y la creación de un logotipo. Posteriormente, la sociedad que hizo el encargo modificó las obras y los autores la demandaron por supuesta vulneración de los derechos patrimoniales de propiedad intelectual.

Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

A tal efecto, argumentaron que, a pesar de que se les pagó por el encargo, no habían cedido los derechos de explotación de la obra, sino tan sólo el derecho a usarla por un periodo de cinco años. Por eso, entendían los demandantes que se había vulnerado su propiedad intelectual, al modificar, reproducir y distribuir la obra sin su consentimiento. Invocan al efecto el artículo 43 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en cuyo apartado 2 se dispone que «[l]a 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».

2. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil rechaza íntegramente la demanda y la Audiencia Provincial de Barcelona desestima el recurso de apelación.

De las consideraciones que efectúa la Audiencia Provincial interesa destacar, sobre todo, su análisis de la figura de la obra por encargo, que define como «aquella figura jurídica por medio de la cual una de las partes (contratista o encargado) se obliga a crear una obra, no por iniciativa propia, sino de un tercero (comitente o contratante), y a entregársela a éste a cambio del pago de un precio cierto por ella».

Pues bien, la Audiencia Provincial de Barcelona considera aplicable la normativa del contrato de arrendamiento de obra (contenida en los artículos 1588 a 1600 del Código Civil). Y se basa para ello en el derogado artículo 18.3 de la Ley del Libro de 1975, según el cual «no se consideran contratos de edición aquellos por los que el editor encarga al autor la realización de una determinada obra literaria, científica o artística, los cuales se regularán, en su caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo dieciséis de esta ley, por las disposiciones del Código Civil relativas al contrato de arrendamiento de obras y por las específicas sobre propiedad intelectual, que quedará transmitida al editor. Cuando, no obstante el encargo, se pacte expresamente que la propiedad de la obra no se transmita al editor, se entenderá concertado un contrato de edición sin limitación del número de ejemplares».

En consecuencia, la obra por encargo, además de por las cláusulas del contrato de encargo, se regirá por las normas dictadas para el contrato de obra y por las normas del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que sean compatibles con la obra encargada, dentro de las cuales estarán las disposiciones generales de la transmisión de derechos de los artículos 43 y siguientes de dicho texto refundido. Finalmente, se aplicarán las normas generales de la contratación (art. 1258 y arts. 1281 a 1288 del Código Civil).

3. Tras delimitar las fuentes reguladoras de la obra por encargo, la Audiencia Provincial examina la cuestión de si el pago del precio por el comitente conlleva la transferencia a su favor de los derechos patrimoniales de la obra creada por encargo cuando no existe ni contrato

ni estipulación alguna sobre la materia en la relación jurídica que une al comitente con el encargado.

Y la posición que adopta la Audiencia Provincial de Barcelona es que existe una cesión expresa o tácita por aplicación del régimen general del artículo 43 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, esto es, una transmisión explícita o implícita limitada a aquellos derechos estrictamente necesarios para el cumplimiento de la finalidad del contrato.

Por lo tanto, en el caso concreto, dado que el encargo se refería a la creación de una página web, de unas etiquetas para botellas de aceite y para envases de frutos secos y de un logotipo, la intención de la sociedad que lo encarga es la de explotar estos elementos, «lo que supone la transmisión explícita o implícita de los derechos patrimoniales necesarios para cumplir el contrato». Es decir, se encarga la obra «para adquirir una ventaja competitiva frente a otras entidades, lo que hará legítimo su deseo de que esa obra no sea ofrecida a sus posibles competidores por quien es el autor de la misma». Por lo tanto, lo lógico es que pretenda convertirse en titular de los derechos de explotación de la obra.

Esta interpretación se basa en la sentencia en determinados preceptos del mencionado texto refundido que, al regular determinados tipos de encargo, establecen una presunción legal de cesión de derechos (como es el caso, por ejemplo, del artículo 8 en relación con la obra colectiva, del artículo 88 para la obra audiovisual, o del artículo 51.2, según el cual, 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 efectuada en virtud de dicha relación laboral).

También se recuerda en la sentencia ahora comentada que la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 55/2005, de 1 de febrero (RJ 2005, 1749) (ECLI:ES:TS:2005:503), ante un contrato de naturaleza dudosa entre edición y encargo de obra, da por sentado que esta segunda alternativa implica la automática transmisión de la propiedad intelectual al comitente.